

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

5

2020



© 2020 ÚPV Praha

Vychází 19. 10. 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

Adéla Pecková: Ochrana technických řešení v SRN.....	145
Lucie Zamykalová, Jana Pantoflíčková: Dodatková ochranná osvědčení – výrobní výjimka.....	152
EVROPSKÉ PRÁVO	158
Emil Jenerál: Ke sdělení Evropského patentového úřadu ze dne 1. dubna 2020 o ústních jednáních a rozhovorech prováděných prostřednictvím videokonferencí.....	158
K oznámení Evropského patentového úřadu ze dne 14. dubna 2020 o pilotním projektu, týkajícímu se ústních jednání před odporovými divizemi formou videokonferencí.....	160
Rozhodnutí prezidenta Evropského patentového úřadu ze dne 13. května 2020 o podávání dokumentů během telefonických konzultací a během rozhovorů a ústních jednání vedených prostřednictvím videokonference, které nabylo účinnosti 14. května 2020.....	161
K rozhodnutí stížnostního senátu T 1875/15 (Pozdní argumenty založené na nově tvrzených faktech).....	162
K rozhodnutí stížnostního senátu T 2063/15.....	163
Stanovisko Velkého stížnostního senátu - G 1/18.....	164
K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 101/17.....	164
K rozhodnutí Velkého stížnostního senátu (R 1/19) ve věci žádosti o revizi podle čl. 112a EPC.....	165
K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1450/16.....	166
K rozhodnutím stížnostních senátů EPÚ T 184/17 a T 603/14.....	167
JUDIKATURA	168
Emil Jenerál: K rozhodnutí Spolkového soudního dvora Německa (BGH) ze dne 14. května 2019, týkajícího se rozsahu práva předchozího využitela (X ZR 95/18) ...	168
Miroslav Černý: Soudní dvůr EU ve věci C-567/18 Coty Germany v. Amazon rozhodl, že pokud Amazon pouze skladuje zboží porušující práva z ochranné známky v rámci jeho on-line tržiště Amazon Marketplace, nedochází tím ze strany Amazonu k porušení práv z této ochranné známky.....	170
INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ	177
Modernizovaný patentový systém v Hongkongu.....	177
Nový generální ředitel WIPO.....	178

CONTENTS

Adéla Pecková: Protection of technical solutions in BRD.....	145
Lucie Zamykalová, Jana Pantoflíčková: Supplementary protection certificates – production exemption.....	152
EUROPEAN LEGISLATION	158
Emil Jenerál: Notice from the European Patent Office dated 1 April 2020 concerning oral proceedings and interviews to be held by videoconference.....	158
Decision of the President of the European Patent Office dated 14 April 2020 concerning the pilot project for oral proceedings by videoconference before opposition divisions.....	160
Decision of the President of the European Patent Office dated 13 May 2020 concerning filing of documents during telephone consultations and during interviews and oral proceedings held by video-conference, which entered into force on 14 May 2020.....	161
Decision of the Board of Appeal T 1875/15 (New allegations of fact).....	162
Decision of the Board of Appeal T 2063/15.....	163
Opinion of the Enlarged Board of Appeal G1/18.....	164
Decision of the Board of Appeal T 101/17.....	164
Decision of the Enlarged Board of Appeal (R1/19) - on petition for review under Art.112a EPC.....	165
Decision of the Board of Appeal T 1450/16.....	166
Decision of the Boards of Appeal T 184/17 and T 603/14.....	167
JUDICATURE	168
Emil Jenerál: Decision of the Federal Court of Justice (BGH) dated 14 May 2019 concerning the scope of the right of prior use (X ZR 95/18).....	168
Miroslav Černý: The Court of Justice of the European Union in Coty Germany v Amazon (C-567/18) decided that the mere storage by Amazon, in the context of its online marketplace ('AmazonMarketplace'), of goods which infringe trade mark rights does not constitute an infringement by Amazon of those trade mark rights.....	170
INFORMATION FROM ABROAD	177
Modernized patent system in Hong Kong.....	177
New Director General of WIPO.....	178

Mgr. Adéla Pecková, Ph.D.

OCHRANA TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ V SRN

Úvod

Článek si klade za cíl přiblížit čtenářům vybrané aspekty ochrany průmyslového vlastnictví v sousední Spolkové republice Německo (dále jen „SRN“). Zaměří se především na ochranu technických řešení pomocí patentu na vynález a užitných vzorů a nastíní několik specifických rozdílů mezi oběma státy. I přestože je v současné době ochrana průmyslového vlastnictví napříč světem značně harmonizovaná, SRN vykazuje oproti českému systému několik rozdílů v patentovém řízení a v řešení sporů v oblasti ochrany technických řešení.

Ochrana průmyslového vlastnictví v SRN má mnohaletou tradici. Množství států světa se nechalo při tvorbě vlastních právních předpisů týkajících se zejména ochrany vynálezů a užitných vzorů inspirovat právě zde. I Česká republika čerpala z německého modelu ochrany, především při zakotvení ochrany užitných vzorů, které prvně začala chránit SRN koncem 19. století jako alternativní prostředek ochrany vedle patentů na vynález. Článek tudíž může prakticky posloužit zájemcům o ochranu průmyslového vlastnictví v SRN jako prvotní souhrn informací pro výše uvedenou oblast.

V úvodní části ještě podotkneme, že z hlediska typu právní kultury se SRN řadí do kontinentálního typu¹. Hlavními zdroji pro tento článek jsou primární prameny, tj. právní úprava platná v SRN. Dále byly zapracovány informace poskytované Německým patentovým a známkovým úřadem (dále jen „DPMA“), zejména pak tzv. praktická poučení (Merkblätter), která DPMA vydává a průběžně aktualizuje. Článek vychází i z dostupných informací na webu DPMA a jiných publikací, převážně v německém originále. Metodologicky byly v prvotní fázi shromážděny a pro-

studovány dostupné zdroje informací, následně v rámci realizační fáze systematicky vytyčeno schéma článku a postup pro zpracování. Při vyhodnocování informací z dostupných zdrojů byly užity převážně obecně teoretické metody, hlavně tedy analýza a syntéza. Při realizaci byla průběžně používána metoda komparace v rámci porovnání systému českého a německého. Výstupem použitých metod je i průběžné objasňování pojmů z oblasti právní ochrany vynálezů, zejména těch, které jsou specifické pro systém SRN.

Patentová ochrana vynálezů

V současnosti platná právní úprava, patentový zákon (*Patentgesetz*, dále jen „PatG“) byl přijat již roku 1936, od té doby však ale prošel mnohými změnami. Poslední přepracování se datuje k 16. prosinci 1980 a nejnovější úpravy k 8. říjnu 2017.² PatG se člení na dvanáct oddílů³, zahrnuje mimo jiné i činnost Patentového soudu a Spolkového soudního dvora. Na rozdíl od české právní úpravy pro ochranu vynálezů patentem nezahrnuje PatG ochranu zaměstnaneckých vynálezů (v ČR užíváme pojem *podnikový vynález*). V SRN na jejich ochranu existuje samostatný zákon, který byl poprvé přijat v roce 1957. Do roku 2009 obsahoval zákon o zaměstnaneckých vynálezech (*Gesetz über Arbeitnehmererfindungen*, zkráceně „ArbnErfG“) obdobné prvky jako česká úprava. Rok 2009 byl pro zaměstnanecké vynálezy přelomový. S přijetím patentového modernizačního zákona (*Patentmodernisierungsgesetz*) byly uzákoněny výrazné změny pro tento institut, např. změny při uplatnění práv k zaměstnaneckému vynálezu.⁴

V SRN podávají přihlašovatelé patentovou přihlášku⁵ buď v papírové podobě DPMA na jednu z jeho tří poboček, tj. v Mnichově, Jeně nebo na Informačním a služebním

centru v Berlíně. Přihlášku v papírové podobě přijímají i vybraná Patentová informační centra, která ji oficiálně přijmou a přeposloují bez další kontroly DPMA. Papírové podání přihlášky je úřadem přijímáno i poštou nebo faxem. V současné době však převažuje online podání přes systém DPMAdirektPro, který je dostupný na webových stránkách úřadu.⁶ Sazba za online podání je nižší a pro přihlašovatele tudíž výhodnější. Elektronické podání přihlášky obsahující nejvýše 10 patentových nároků je zpoplatněno 40 €, za každý další nárok se připočte 20 €. V případě podání papírové přihlášky zpoplatňuje DPMA podání nejvýše s 10 nároky 60 €, za každý další nárok se poplatek zvyšuje o 30 €. Za pozornost stojí uvést, že v případě podání přihlášky v jiném než německém jazyce, má přihlašovatel lhůtu 3 měsíce pro dodání překladu přihlášky do němčiny. Je-li však přihláška podána v anglickém či francouzském jazyce, prodlužuje se tato tříměsíční lhůta na celých dvanáct měsíců.⁷ Pokud není lhůta dodržena a překlad není přihlašovatelem včas dodán, je na přihlášku nahlíženo jako na zpět vzatou.

Podmínky patentovatelnosti vynálezů jsou obsaženy v § 1 PatG. Vynálezy, řešení ze všech oblastí techniky, lze patentovat, pokud jsou nové, zakládají se na vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Vynález je považován za nový, pokud nepatří do stavu techniky, který zahrnuje veškeré poznatky známé veřejnosti před podáním přihlášky. Kritérium vynálezecké činnosti je splněno, pokud přihlašované technické řešení nevyplývá zřejmě ze stavu techniky daného oboru. Průmyslově využitelný je vynález, pokud může být jeho předmět vyroben nebo použit v nějaké oblasti průmyslu nebo zemědělství. PatG specifikuje, že patent se v SRN uděluje i na vynálezy s podstatou biologického materiálu anebo jej obsahují, případně lze chránit i postup vycházející z biologického materiálu. Patentovatelná zde mohou být i technická řešení zakládající se na izolované části lidského těla či technickém postupu získání takové části, popřípadě i sekvence či částečná sekvence genu.

Právo na patent má vynálezce nebo jeho právní nástupce, popř. více vynálezců, pokud se na vzniku přihlašovaného řešení podíleli společně. Účinky ochrany zajišťují držitelé patentu výlučná práva k řešení, tzn. každé 3. osobě je zakázáno na území SRN využívat chráněné řešení bez souhlasu jeho majitele. Patent se v SRN uděluje na dnes již téměř celosvětově harmonizovaných 20 let ode dne následujícího, kdy byla podána přihláška. Za patentovatelné vynálezy nejsou považovány objevy, vědecké teorie, matematické metody, estetické výtvořky, plány, pravidla a postupy duševní činnosti, hry a obchodní činnosti, jakožto i programy pro zařízení na zpracování dat (počítačové programy). Předměty, které nemohou být patentovány, jsou specifikovány v §§ 1a – 2a, mezi takové patří mimo jiné i části lidského těla a jeho vývojové fáze. Vyloučeny z ochrany jsou i vynálezy odporující veřejnému pořádku a dobrým mravům, mezi něž se řadí například postupy klonování či pozměnění genetické identity a použití lidských embryí k průmyslovému a komerčnímu užití, postupy vedoucí k trápení zvířat bez medicínského užití aj. Dále se nepatentují odrůdy rostlin a plemena zvířat, chirurgické a terapeutické metody.

Po podání patentové přihlášky provádí DPMA nejprve formální průzkum, jehož postup je stanoven dle § 44 PatG, kdy jsou zkoumány náležitosti specifikované v §§ 34, 37 a 38 PatG, zejména pak jestli je vynález popsán dostatečně jasně a přesně, aby jej mohl odborník provést, respektive napodobit. Zkoumá se také jednotnost vynálezecké myšlenky. V této fázi se předmět přihlášky podrobí kontrole z pohledu nepatentovatelných vynálezů obsažených v §§ 1 – 5 PatG. DPMA přihlášky zveřejňuje v úředním věstníku po uplynutí 18 měsíců od data priority v rámci tzv. Offenlegung (Offenlegungsschrift). Tímto nastane možnost 3. osobám seznámit se s přihláškou a jejím obsahem, čímž nastane i možnost podání připomínek k patentovatelnosti vynálezu.

V další fázi řízení je přihláška zkoumána z věcné podstaty a právě zde nalezneme zá-

sadní rozdíl mezi českým a německým systémem ochrany, neboť lhůta pro podání žádosti o věcný průzkum (úplný průzkum patentovatelnosti) činí v SRN dle § 44 (2) PatG nejpозději 7 let od podání přihlášky. Tento úkon patentového řízení, za který se platí poplatek ve výši 350 €, vyžaduje vždy podání žádosti, kterou podá buď samotný přihlašovatel, nebo třetí osoba (taková, která se neúčastní patentového řízení). Pokud žádost o provedení věcného průzkumu podána není, považuje DPMA přihlášku za zpět vzatou. Výsledkem věcného průzkumu je stanovisko k patentovatelnosti přihlašovaného vynálezu. Před podáním žádosti o úplný průzkum mohou přihlašovatelé požádat o vyhotovení rešerše na stav techniky, která je nyní zpoplatněna 300 €. O rešerši může dle § 43 (2) PatG zažádat jen přihlašovatel, a to v písemné podobě. Na základě této informativní rešerše může přihlašovatel vyhodnotit, zda má přihlašované řešení šanci uspět v patentovém řízení.

V případě úspěšného patentového řízení je udělen patent na vynález, tzn. na základě rozhodnutí průzkumového oddělení je vydána patentová listina. Od započetí 3. roku ochrany (od podání přihlášky) musí přihlašovatel za patent hradit udržovací poplatky. První udržovací poplatek je splatný poslední den měsíce 2. roku od podání. DPMA obecně akceptuje uhrazení poplatku i ve lhůtě 2 měsíců po splatnosti. V případě pozdější úhrady, až 6 měsíců po splatnosti, je stanovena přírůžka za spozdné ve výši 50 €. Neuhrazení prvního udržovacího poplatku má za následek, že patent zanikne anebo v případě přihlášky je na ní nahlíženo jako na zpět vzatou. Při neúspěšném řízení je přihlašovatel informován o rozhodnutí neudělit patent na přihlašované řešení. V tomto případě má přihlašovatel možnost se vyjádřit k shledaným skutečnostem pro nepřiznání ochrany. I v celém průběhu řízení je přihlašovatelům umožněno vyjádřit se k nejasnostem, pokud je vyzván průzkumovým oddělením úřadu. Udělené patenty se zveřejňují ve věstníku (Patentblatt), od tohoto nastává účinek patentové ochrany.

Německá právní úprava oproti té české zakotvuje tzv. odpor (Einspruch), dle § 59 PatG může být odpor podán během 9 následujících měsíců od zveřejnění udělení patentu ve věstníku. Odpor se podává v písemné podobě DPMA a obsahuje odůvodnění, proč je vůči udělenému patentu podáván. Doručeným odporem, v předepsané podobě a zaplaceným poplatkem za jeho podání, se zabývá příslušné patentové oddělení v rámci tzv. odporového řízení. Odporové řízení může probíhat i před Spolkovým patentovým soudem (Bundespatentgericht), a to v případech zakotvených v § 61 (2) PatG. Odporové řízení končí vydáním rozhodnutí, že patent zůstává v platnosti (popř. v omezeném rozsahu) nebo je zrušen. Pokud je zrušen či ponechán v platnosti v omezeném rozsahu, zveřejňuje se toto ve věstníku. Omezení rozsahu udělené ochrany musí reflektovat pozměněný patentový spis, který je posléze rovněž zveřejněn.

Obdobně jako v České republice v SRN patent na vynález zaniká, pokud jeho majitel DPMA úřadu písemným prohlášením sdělí, že se jej vzdává, anebo není včas uhrazen udržovací poplatek za příslušný rok ochrany. Ke zrušení uděleného patentu na vynález dochází v případech zakotvených v § 21 PatG, tj. jestliže DPMA dodatečně zjistí, že vynález nespĺňuje podmínky pro ochranu, jestliže není vynález dostatečně popsán, aby jej mohl napodobit odborník z dané oblasti techniky, anebo pokud došlo k pozměnění části přihlášky nad rámec původního podání. Německá právní úprava umožňuje i částečné zrušení patentu. Při zrušení patentové ochrany, nastává toto od samého počátku platnosti ochrany (ex tunc). PatG zakotvuje i tzv. nabídku licence na udělený patent. Nabídku licence podává majitel patentu v písemné podobě a adresuje ji DPMA, která se následně uveřejňuje ve věstníku a kdokoliv se může stát nabyvatelem licence po zaplacení odměny v přiměřené výši. Přihlašovatelé se tímto krokem sníží každoroční udržovací poplatky o polovinu. Institut nucené licence, kterou po-

prvé ustanovila Pařížská úmluva, je zakotvena v § 24 PatG a v případě potřeby o ni rozhoduje Patentový soud (Patentgericht). PatG definuje potřebu nucené licence jako situaci, kdy zájemce o licenci přiměřeně dlouho majitele patentu bezúspěšně žádá anebo je-li tato licence předmětem veřejného zájmu. SRN umožňuje majiteli patentu žádat o Dodatková ochranná osvědčení (das ergänzende Schutzzertifikat).

PatG ve svém osmém oddíle specifikuje tzv. Verfahrenskostenhilfe, tj. poskytnutí finanční pomoci s náklady na řízení. Ta může být na základě vyplněného formuláře poskytnuta německým občanům, kteří si patentové řízení před orgány pro ochranu průmyslového vlastnictví nemohou finančně dovolit. Finanční pomoc se zcela, případně zčásti poskytne na řízení před DPMA, Patentovým soudem nebo Spolkovým soudním dvorem.⁸

Orgány pro sporná řízení ve věci patentové ochrany

Sporná řízení jsou v SRN agendou specializované instituce, Spolkového patentového soudu (Bundespatentgericht), který sídlí v Mnichově. Činnost Spolkového patentového soudu je zakotvena v PatG ve čtvrtém a pátém oddíle. Čtvrtý oddíl definuje jeho strukturu. V jeho čele je prezident a dále jej tvoří předsedající soudci a soudci. Soudcem Spolkového patentového soudu se může stát jen osoba se s požadovaným vzděláním, tj. dle německého soudního zákona, a znalostmi v oblasti techniky, což má zaručit nejvyšší možnou úroveň tohoto orgánu. Podle typu sporu se tvoří senáty (stížnostní a zrušovací). Pátý oddíl PatG konkretizuje řízení před tímto orgánem, jimiž jsou: stížnostní řízení (Beschwerdeverfahren), řízení o neplatnosti patentu, popř. dodatkového osvědčení (Nichtigkeitsverfahren), řízení o udělení či zrušení nucené licence nebo řízení o odměně za nucenou licenci (Zwanglizenzverfahren).

Proti rozhodnutí, která vydávají průzkumová a patentová oddělení DPMA, může přihlašovatel podat stížnost (odvolání) ke Spolko-

vému patentovému soudu. Tento soud rovněž v první instanci projednává návrhy na zrušení patentu (Patentnichtigkeitsklage). Dle situace se v rámci Spolkového patentového soudu tvoří senáty, a to stížnostní senáty (Beschwerdesenate) a zrušovací senáty (Nichtigkeitssenate).⁹ Početní zastoupení senátů je určováno spolkovým ministrem pro spravedlnost a ochranu spotřebitelů. Obecné postupy řízení těchto senátů jsou předmětem §§ 67 – 72 PatG, a další specifika ohledně řízení obsažena v pátém oddílu PatG. Ten se člení na procesní pravidla stížnostního řízení a zrušovacího řízení včetně řízení ve věci nucených licencí.

Následně stížnosti proti rozhodnutím stížnostních senátů Spolkového patentového soudu projednává Spolkový soudní dvůr (*Bundesgerichtshof*, dále jen „BGH“), který sídlí v Karlsruhe. BGH je nejvyšším soudem v SRN a posuzuje spory jakožto poslední instance. Spory (stížnosti) projednávány před BGH musí být právní otázkou zásadního charakteru a svou podstatou dále utvářet spolkové právo.¹⁰ Stížnosti se v písemné formě adresují BGH ve lhůtě jednoho měsíce od doručení rozsudku vydaného Spolkovým patentovým soudem. Rozhodnutí BGH mohou být vydána i bez ústního projednání.¹¹ Proti rozsudkům zrušovacích senátů Spolkového patentového soudu ve věci zrušení patentové ochrany lze podat k tomuto orgánu odvolání (Berufung), nikoliv stížnost.¹²

Porušování práv vyplývajících z ochrany vynálezu patentem je v SRN řešeno zemskými soudy (Landgerichte), odvolání proti rozhodnutím zemských soudů jsou postoupeny k tzv. Oberlandesgerichte (OLG).¹³ Celkem jich na území SRN existuje 24, každá spolková země má alespoň jeden (např. Bavorsko má 3 OLG). Tyto soudy představují nejvyšší instanci jednotlivých spolkových zemí. Porušování patentů může být dále projednáno s omezeným přezkoumáním i BGH. Při podání žaloby pro porušování patentu však nelze uplatnit protinávrh na neplatnost patentu, takovou žalobu by bylo nutné podat zvlášť u Spolkového patentového soudu.

Ochrana technických řešení pomocí užitných vzorů

Užitné vzory slouží jako alternativní či paralelní ochrana k ochraně vynálezů patentem. V současnosti je ochrana užitných vzorů uzákoněna ve zhruba 60 státech světa. Jednotlivé státy světa ji přijaly většinou koncem 20. století. Ochrana užitných vzorů je velmi specifická tím, že ve světě dosud neexistuje žádný harmonizační dokument, a proto se charakteristika institutu užitého vzoru po světě liší, například i v terminologii.¹⁴ Původ užitných vzorů nalezneme právě v SRN, kde byl přijat zákon o užitných vzorech už v roce 1891. Další státy, které se rozhodly přijmout zákon o užitných vzorech, spojuje ve většině případů výchozí model dle německé předlohy ochrany užitných vzorů.¹⁵

Německý zákon o užitných vzorech (*Gebrauchsmustergesetz*, dále jen „GebrMG“) byl přijat v roce 1936, současně s PatG. Přepřeván byl v roce 1986 a naposled pozměněn 17. července 2017.¹⁶ Nejvýznamnější novelizace GebrMG byla provedena s účinností od 1. července 1990, kdy se nové znění GebrMG přiblížilo k PatG. Od této doby je možné chránit pomocí užitných vzorů prakticky všechna řešení, která mohou být předmětem i patentové ochrany s výjimkou postupů.

Užitným vzorem se dle § 1 (1) GebrMG chrání technická řešení, které jsou nová, zakládají se na vynálezeckém kroku a jsou průmyslově využitelná. Užitným vzorem nelze chránit zejména objevy, vědecké teorie, matematické metody, estetické výtvoř, plány, pravidla a postupy duševní činnosti, hry a obchodní činnosti, jakožto i programy pro zařízení na zpracování dat (počítačové programy), přenos informací a také biotechnologické vynálezy.¹⁷ Vyloučena z ochrany jsou dle § 2 GebrMG řešení odporující veřejnému pořádku a dobrým mrávům, rostlinné odrůdy, plemena zvířat a postupy.

Dle GebrMG se v SRN provádí pouze zápisné (registrační) řízení, tzn. DPMA kontroluje náležitosti přihlášky a posoudí, zda není

přihlašovaný předmět vyloučen z ochrany. Zápis do rejstříku (das amtliche Register) je proveden v řádech týdnů. Věcný průzkum se u užitných vzorů neprovádí. Nezkoumá se novost a ani úroveň technického řešení či průmyslová využitelnost, tyto aspekty jsou předmětem případného výmazového řízení. Přihlašovatel má však možnost požádat DPMA o vyhotovení informativní rešerše, zda je technické řešení přihlašované k ochraně jako užitný vzor nové či nikoliv.

Doba platnosti užitných vzorů je uzákoněna na 10 let od podání přihlášky. Doba ochrany zapsaného užitého vzoru počíná od data podání a končí po uplynutí 10 let koncem měsíce, ve kterém byla podána přihláška. Doba ochrany je v tomto předpisu uvedena jako desetileté období, ale v praxi je nutné platit udržovací poplatky odděleně za stanovená období. Základní doba ochrany je 3 roky a dále se ochrana oproti uhrazení udržovacích poplatků prodlužuje.¹⁸

Užitný vzor může být z rejstříku vymazán na základě žádosti adresované DPMA. K výmazu, v celém rozsahu užitého vzoru i jeho části, dojde na základě důvodů stanovených v § 15 (1) GebrMG, a to kdykoliv během trvání doby ochrany, a rovněž i po jejím uplynutí. Po doručení žádosti o výmaz je majitel užitého vzoru o žádosti informován a vyzván, aby se k ní vyjádřil ve lhůtě jednoho měsíce. Neučiní-li tak, DPMA provede výmaz. Stížnosti podané proti rozhodnutím ve věci užitných vzorů projednává Spolkový patentový soud, což je blíže specifikováno v § 18 GebrMG.

Diskutovaným tématem ve věci ochrany technických řešení užitným vzorem je posuzování míry vynálezecké úrovně. Jednotlivé právní úpravy a rozhodovací praxe se v tomto ohledu značně rozcházejí. SRN přinesla nový pohled na toto kritérium, a to v rámci obšírného rozhodnutí v případě *Předváděcí skříň* (Demonstrationsschrank)¹⁹. Při projednání tohoto případu byla úroveň vynálezecké činnosti a vynálezeckého kroku postavena na stejné úrovni.²⁰ Tento případ svým rozhodnutím z roku 2006 zaznamenal velkou pozornost,

předmětný užitný vzor byl z rejstříku vymazán s argumentací, že Předváděcí skříň nedosahuje potřebné výše vynálezecké úrovně, aby zbyla ještě vůbec nějaká pro ochranu užitným vzorem. BGH se tímto zasadil o detailní konfrontaci vynálezecké činnosti a vynálezeckého kroku a pracoval s mnoha pohledy různých odborníků. Závěrem vyslovil BGH názor, že užitné vzory mají být poněkud „náročnější“, aby veřejnost nedošla k mylné představě, že technická řešení, která jsou nedostatečná pro udělení patentové ochrany, jsou jistě dostačující pro ochranu užitným vzorem.²¹

Závěr

Článek pojednal o aspektech současné ochrany vynálezů patentem dle PatG a nabídl tak stručný pohled o podmínkách pro udělení patentu na vynález, o specifikách při řízení před DPMA a postupu při případných sporech. Článek dále přiblížil alternativní formu ochrany technických řešení pomocí užitných vzorů. U patentové ochrany vynálezů lze zvýznout 3 odlišné aspekty od systému českého, a to především 7-letou lhůtu pro podání žádosti o věcný průzkum, existenci specializovaného Patentového soudu pro sporné případy a možnost podání odporu po udělení ochrany. Vedle tradiční ochrany vynálezů patentem se v SRN chrání technická řešení i užitným vzorem, přičemž DPMA eviduje zhruba 15.000 přihlášek ročně.

Seznam zdrojů

Monografie, odborné články a jiné sekundární prameny

PECKOVÁ, Adéla. *Sjednocení právní úpravy ochrany průmyslového vlastnictví v SRN po roce 1990*. Praha, 2019. Dizertační práce. Metropolitní univerzita Praha. Katedra průmyslového vlastnictví.

PECKOVÁ, Adéla. *Sjednocení patentové právní úpravy v SRN po roce 1990*. Acta MUP. 2016, č. 1/2016. ISSN 1804-6932.

PECKOVÁ, Adéla. *Historie Německého patentového a známkového úřadu (DPMA)*. Acta MUP. 2017, č. 2/2017. ISSN 1804-6932.

PECKOVÁ, Adéla. *Vliv institutu užitného vzoru dle německé předlohy ve vybraných mimoevropských zemích*. Acta MUP. 2018, č. 2/2018. ISSN 1804-6932.

PECKOVÁ, Adéla, BOHÁČEK, Martin. *Vybrané otázky právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN*. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, a.s., 2018. ISBN 978-80-7598-460-9.

Übler, Rebekka. *Die Schutzwürdigkeit von Erfindungen: Fortschritt und Erfindungshöhe in der Geschichte des Patent- und Gebrauchsmusterrechts*. Tübingen: Mohr Siebeck., 2014. ISBN: 978-3-16153016-6.

Právní předpisy SRN

Patentgesetz ze dne 5. 5. 1936. [online]. Dostupný z: <https://www.gesetze-im-internet.de/patg/>.

Gebrauchsmustergesetz ze dne 5. 5. 1936 [online]. Dostupný z: <https://www.gesetze-im-internet.de/gebrmg/Bjnr201300936.html>.

Online zdroje

DPMA. *Die Anfänge des Gebrauchsmusterschutzes*. [online]. 2016. [cit. 1. 9. 2020] Dostupné z: <https://presse.dpma.de/schutzrechte/125-jahre-gebrauchsmusterschutz/anfaenge/index.html>.

DPMA. *Jahresberichte*. [online]. 2020. [cit. 1. 9. 2020] Dostupné z: <https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/jahresberichte/index.html>.

Fock, Sönke. *Patentmodernisierungsgesetz. Die wichtigsten Änderungen* [online]. 2009. [cit. 1. 9. 2020] Dostupné z: <https://www.bundesanzeiger-verlag.de/betrifft-unternehmen/newssingle/artikel/patentrechtsmodernisierungsgesetz-die-wichtigsten-aenderungen-1565.html>.

- 1 Blíže k aspektům kontinentálního právního systému z pohledu SRN viz Pecková, Adéla, Boháček, Martin. *Vybrané otázky právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN*. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, a.s., 2018. ISBN 978-80-7598-460-9, s. 4-7.
- 2 Aktuální znění PatG dostupné pod odkazem <https://www.gesetze-im-internet.de/patg/BJNR201170936.html>.
- 3 Jenotlivé oddíly PatG jsou řazeny následovně: Das Patent (patent, §§ 1 - 25), Patentamt (patentový úřad, §§ 26 - 33), Verfahren vor dem Patentamt (řízení před patentovým úřadem, §§ 34 - 64), Patentgericht (patentový soud §§ 65 - 72), Verfahren vor dem Patentgericht (řízení před patentovým soudem, §§ 73 - 99), Verfahren vor dem Bundesgerichtshof (řízení před Spolkovým soudním dvorem §§ 100 - 122), Gemeinsame Vorschriften (společné předpisy, §§ 123 - 128), Verfahrenkostenhilfe (poskytnutí finanční pomoci s náklady, §§ 129 - 138), Rechtsverletzungen (porušení právních úprav, §§ 139 - 142), Verfahren in Patentstreitsachen (postup při řízení patentových sporů, §§ 143 - 145), Patentberühmung (odvolání na patent, § 146) a Übergangsvorschriften (přechodná ustanovení, § 147).
- 4 Blíže k aspektům patentového modernizačního zákona viz Fock, Sönke. *Patentmodernisierungsgesetz. Die wichtigsten Änderungen* [online]. 2009. [cit. 1. 9. 2020] Dostupné z: <https://www.bundesanzeiger-verlag.de/betrifft-unternehmen/newssingle/artikel/patentrechtsmodernisierungsgesetz-die-wichtigsten-aenderungen-1565.html>.
- 5 Náležitosti patentové přihlášky jsou specifikovány v § 34 (3) PatG.
- 6 Systém DPMAdirektPro je určen pro podání přihlášky vynálezu, užitného vzoru, průmyslového vzoru a ochranných známek. Vedle toho existuje ještě systém DPMAdirektWeb, který však slouží pro podání přihlášky ochranné známky a průmyslových vzorů, mezinárodního podání ochranných známek a návrhů na zrušení průmyslových vzorů, je však bez ověřovacího podpisu.
- 7 U překladu je požadováno ověření advokátem nebo patentovým zástupcem, případně musí být překlad vyhotoven úředním překladatelem.
- 8 Mezi hrazené finanční poplatky spadají i částky jako odměna patentovému zástupci či advokátovi. Finanční pomoc se mimo jiné poskytuje i na cestovné nebo dokonce i na ubytovací náklady v případě, že se musí občan v rámci řízení dopravit na místo jednání, výslechu či šetření jednoho z orgánů pro oblast patentové agendy.
- 9 Celkový počet senátů je 27, Podrobněji ke struktuře viz <https://www.bundespapentgericht.de/cms/>.
- 10 Viz § 100 PatG
- 11 Blíže specifiká stížnostního řízení viz §§ 100 – 109 PatG.
- 12 Blíže specifiká odvolacího řízení pro zrušovací řízení viz §§ 110 – 121 PatG, stížnost lze podat jen v případě rozsudků zrušovacích senátů Spolkového patentového soudu ve věci udělení nucené licence. Terminologicky je oblast sporů velmi složitá a orientace v příslušných §§ PatG vyžaduje velkou míru pozornosti.
- 13 Český ekvivalent pro Oberlandesgerichte není ustálen, volně je možné tento název přeložit jako Soud spolkové země, z čehož však nevyplývá, že jich může být i více v rámci jedné spolkové země.
- 14 I přes uskutečněné snahy zajistit ochranu užitným vzorem s jednotným účinkem na území Evropy, se tento záměr nepodařilo dovést do praxe. V současnosti se o tomto ani dále nejedná. Jednotně se užitné vzory chrání jen na území afrického kontinentu v rámci regionální ochrany ARIPO a OAPI, ale tamější zájem o regionální užitný vzor je velmi malý, a proto tomuto jednotnému účinku není věnována větší pozornost, i kvůli malé míře informovanosti o této možnosti ochrany.
- 15 V některých státech, ve kterých zákonodárci vycházeli z německé předlohy užitného vzoru, se nazývá tento institut patentem na užitný vzor, například v Rusku a Kazachstánu. Podrobněji k ochraně vynálezů patentem na užitný vzor viz Kashanin, Andrey. *Intellectual Property Law in Russia*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International BV, 2015. ISBN: 9789041158901. V Austrálii je například model odlišný a alternativa k patentové ochraně se jmenuje inovační patent. Velmi rozdílným aspektem je i způsob, jakým je tento alternativní institut zakotven v právní úpravě jednotlivých států. V některých státech jej nalezneme v samostatném zákoně, někde je však součástí souhrnného patentového

- práva či patentového zákona, což je typické například pro asijské státy.
- 16 Aktuální znění GebrMG lze nalézt pod odkazem: <https://www.gesetze-im-internet.de/gebrmg/BJNR201300936.html>.
- 17 Viz § 1 (2) GebrMG.
- 18 Každé prodloužení ochrany s sebou přináší rozdílnou částku ve výši udržovacích poplatků. Majitel zapsaného užitého vzoru zaplatí dále za 4. až 6. rok 210 €, za 7. a 8. rok 350 € za poslední období v 9. a 10. roce 530 €. Blíže k aktuální výši poplatků spojených s užitými vzory viz DPMA/Gebühren: <https://www.dpma.de/service/gebuehren/gebrauchsmuster/index.html>.
- 19 Rozhodnutí německého Spolkového soudního dvora, značky spisu X ZB 27/05 ze dne 20. 6. 2006, týkající se zapsaného užitého vzoru 295 02 084.
- 20 odkaz na znění rozhodnutí BGH v případě Předváděcí skříň: <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7223f89b3c8e-3088ea43f657a2e74fd4&nr=49839&anz=1&pos=0&Frame=4&pdf>.
- 21 Podrobněji viz Übler, Rebekka. *Die Schutzwürdigkeit von Erfindungen: Fortschritt und Erfindungshöhe in der Geschichte des Patent- und Gebrauchsmusterrechts*. Tübingen: Mohr Siebeck., 2014. ISBN: 978-3-16153016-6. s. 311- 330.

Ing. Lucie Zamykalová, Ph.D., Mgr. Jana Pantofličková

DODATKOVÁ OCHRANNÁ OSVĚDČENÍ – VÝROBNÍ VÝJIMKA

Farmaceutické vynálezy (nová léčiva) jsou oproti většině ostatních vynálezů ve zvláštním postavení. Trvá více než 10 let, než se nový lék dostane z laboratoře na pult v lékárně a náklady na jeho výzkum a vývoj činí kolem 300 až 400 milionů USD. Účinná průmyslověprávní ochrana je tedy pro farmaceutický průmysl velice důležitá, jelikož po určité, jasně stanovenou, dobu poskytuje vynálezu na trhu výlučné postavení, které by mělo umožnit alespoň částečné vrácení prostředků vložených do výzkumu a vývoje. Nicméně doba platnosti patentu se fakticky zkracuje o dobu, po kterou je třeba čekat na vydání povolení uvést léčivo na trh. Léčiva musí před uvedením na trh projít řadou biologických, mikrobiologických, toxikologických a klinických zkoušek, jejichž výsledky se předkládají jako součást žádosti o vydání tohoto povolení. Do doby vystavení povolení

k uvedení léčiva na trh (v ČR registrace léčiva) nemůže být léčivo distribuováno a prodáváno.

V případě patentovaných léčiv se tedy účinná doba ochrany podstatně zkracuje, takže se náklady vynaložené na výzkum a vývoj během této doby ani nemusí vrátit. Proto v osmdesátých letech přijalo několik států, mimo jiné USA, Japonsko, Itálie a Francie zákony, které umožnily prodloužení patentové ochrany léčiv. V Evropské unii byl problém vyřešen v roce 1992, kdy byla zavedena dodatková ochranná osvědčení pro léčiva (nařízení Rady (ES) č. 469/2009 o vytvoření dodatkového ochranného osvědčení pro léčivé přípravky, původně č. 1768/92). Nařízení neprodlužuje dobu platnosti patentu jako takového. Místo toho vytváří ochranný dokument *sui generis*, který má v zásadě stejné účinky jako patent.

Dodatkové ochranné osvědčení (SPC) nabývá účinnosti uplynutím platnosti základního patentu. Doba jeho platnosti se počítá jako období, které uplynulo mezi dnem podání přihlášky základního patentu a dnem prvního povolení k uvedení léčiva na trh, zkrácené o pět let. Maximální doba platnosti osvědčení může však být jen pět let.

Evropská Komise ve svém sdělení ke Strategii jednotného trhu¹ nazvaného *Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky* vyjádřila svůj záměr posílit výrobu a konkurenceschopnost v EU a stanovila si za cíl revidovat stávající systém dodatkových ochranných osvědčení, zvláště pak s ohledem na zavedení a provedení výrobní výjimky z SPC. K problematice byla zpracována celá řada studií², v jejichž rámci byla případnému zavedení výrobní výjimky vyslovena podpora především ze strany výrobců generik a biologicky podobných léčivých přípravků, zástupců pacientů a poskytovatelů zdravotní péče. Naopak výrobci originálních léčiv poukazovali na to, že nové omezení účinků SPC jim přinese velké ztráty. Tato problematika byla zahrnuta do veřejné konzultace³ se všemi zainteresovanými subjekty, která probíhala od října 2017 do ledna 2018. Výsledky konzultace ukázaly, že názory na zavedení výrobní výjimky jsou značně rozdílné a je tudíž nutná další hlubší analýza. Evropská komise k návrhu rovněž vypracovala a 28. května 2018 zveřejnila dopadovou studii⁴.

Evropská komise připravila návrh nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky⁵, který byl dne 28. května 2018 přijat kolegiem komisařů Evropské komise. Tato iniciativa navrhovala zavést výrobní výjimku z výlučné ochrany, kterou originálními léčivům poskytují SPC. Výjimka byla navržena tak, aby umožňovala podnikům Evropské unie v průběhu platnosti SPC vyrábět generické a biologicky podobné léčivé přípravky pro účely vývozu do třetích zemí, kde SPC neexistují nebo již skončila jejich platnost. Kromě toho je včasný vstup generik

a biologicky podobných léčivých přípravků na trh Unie považován za důležitý zejména pro posílení hospodářské soutěže, snížení cen a zajištění udržitelnosti vnitrostátních systémů zdravotní péče, jakož i pro lepší přístup pacientů v Unii k cenově dostupným léčivým přípravkům.

Podstatou navržené výrobní výjimky je omezení majitele SPC ve výkonu některých výlučných práv, která pro něj jinak vyplývají z výlučné ochrany SPC. Nemůže tedy zabránit výrobě léčivých přípravků chráněných dodatkovým ochranným osvědčením pro vývoz do třetích zemí, ani předcházejícím či navazujícím úkonům výrobce nebo třetích stran, které jinak podle platné úpravy vyžadují jeho souhlas.

Návrh nařízení byl představen na pracovní skupině Rady pro duševní vlastnictví dne 18. června 2018 a následně zde projednáván ve dnech 5. a 26. července, 7. září, 12. října, 7. a 28. listopadu 2018 a 8. ledna 2019, kdy byla postupně předložena čtyři revidovaná znění návrhu. Mandát pro zahájení dialogů s Evropským parlamentem udělil Výbor stálých zástupců (COREPER) dne 16. ledna 2019.

Dne 31. ledna 2019 na svém plenárním zasedání Evropský parlament (EP) potvrdil zprávu výboru pro právní záležitosti (JURI) (A8-0039/2019) a udělil zpravodaji mandát k zahájení jednání s Radou.

První kolo politického dialogu mezi EK, EP a Radou zastupovanou rumunským předsednictvím o návrhu nařízení proběhlo 7. února 2019 a druhé, finální, kolo pak 14. února 2019. Zde bylo dosaženo předběžné dohody s EP. Během dialogů byly zachovány všechny podstatné elementy mandátu Rady, pouze v případě výroby na sklad byla vůči pozici EP projevena určitá flexibilita. Výsledný kompromis tak umožnil výrobu na sklad (doprovázenou řadou dodatečných záruk) v období posledních šesti měsíců před vypršením ochrany poskytované dodatkovým ochranným osvědčením. Zároveň byla doplněna revizní klauzule (čl. 21a), kdy EK při následném budoucím hodnocení nařízení

zaměří svoji pozornost právě na účinky této výroby na sklad a na to, zda je doba šesti měsíců dostatečná. Co se týče stanovení data použitelnosti, předsednictví Rady EU a EP se shodly na termínu 2. července 2022. Drobné změny doznaly rovněž notifikační závazky kompetentním úřadům, resp. majitelům SPC, kdy bylo upuštěno od odkazu na třetí země, do které vývoz směřuje, jelikož tuto informaci považoval EP za komerčně citlivou (čl. 5 odst. 3 písm. f).

Rada schválila takto upravené kompromisní znění návrhu nařízení dne 14. května 2019, který byl podepsán předsedou EP a předsedou Rady dne 20. května 2019.

Následně bylo dne 11. června 2019 v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/933 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky⁶ (dále jen „Nařízení“). **Nařízení vstoupilo v platnost dne 1. července 2019.**

Nové nařízení EU zavedlo výrobní výjimku z výlučné ochrany, kterou originálním léčivům poskytují dodatková ochranná osvědčení. Společnosti se sídlem v EU jsou oprávněny vyrábět generickou nebo biologicky podobnou verzi léčivého přípravku chráněného SPC během doby jeho platnosti, pokud výroba bude probíhat výlučně za účelem vývozu do zemí mimo EU, kde SPC nikdy neexistovala nebo tam již skončila jejich platnost nebo v období posledních šesti měsíců platnosti SPC za účelem skladování pro uvedení na trh EU okamžitě po uplynutí platnosti SPC.

Samotná legislativní úprava výrobní výjimky spočívá ve změně článku 5 nařízení č. 469/2009, který nově zahrnuje právní úpravu této výjimky z poskytnutých práv. Z výlučné ochrany SPC jsou tak vyňaty určité úkony při nakládání s předmětem ochrany SPC, zahrnují-li tyto úkony:

- i) výrobu pro účely vývozu do třetích zemí,

- ii) jakýkoli související úkon nezbytně nutný pro výrobu nebo samotný vývoz,

- iii) výrobu za účelem skladování v členském státě výroby, nejdříve šest měsíců před uplynutím doby platnosti osvědčení, s cílem uvést výrobek nebo léčivý přípravek obsahující tento výrobek na trh členských států po uplynutí doby platnosti příslušného osvědčení,

nebo

- iv) jakýkoli související úkon nezbytně nutný pro výrobu za účelem skladování uskutečnil-li se takovýto úkon nejdříve šest měsíců před uplynutím doby platnosti osvědčení.

Výrobce je nově definován v čl. 1 písm. f) Nařízení jako osoba, která je usazena v Unii a jejímž jménem je výrobek nebo léčivý přípravek obsahující tento výrobek vyráběn za účelem vývozu do třetích zemí nebo za účelem skladování.

Výrobce musí přímo informovat majitele SPC o svém záměru vyrábět v souladu s výjimkou nejpozději tři měsíce před zahájením této činnosti. Výrobce má rovněž povinnost informovat příslušné úřady průmyslového vlastnictví, které budou takto získané informace zveřejňovat. Výrobce je povinen v souladu s čl. 5 odst. 2 písm. b) Nařízení vhodnými a zdokumentovanými prostředky oznámit příslušnému úřadu průmyslového vlastnictví nebo jinému určenému orgánu podle čl. 9 odst. 1 Nařízení (**v ČR Úřadu průmyslového vlastnictví**), jakož i informovat majitele osvědčení o svém záměru vyrábět výrobek nebo léčivý přípravek obsahující tento výrobek, a to **nejpozději tři měsíce před zahájením výroby** v tomto členském státě nebo **nejpozději tři měsíce před prvním souvisejícím úkonem uskutečněným před výrobou**, které by byly jinak na základě ochrany vyplývající z osvědčení zakázány, podle toho, co nastane dříve. Pokud výroba probíhá ve více než jednom členském státě, je třeba podat oznámení v každém z těchto členských států.

Příslušnými informacemi, které se označují, se podle čl. 5 odst. 5 Nařízení míní:

- název a adresa výrobce;
- účel výroby, tj. za účelem vývozu, za účelem skladování, nebo za účelem výroby i skladování;
- členský stát, ve kterém má výroba a případně i skladování uskutečnit, a členský stát, kde se má uskutečnit případný první související úkon před výrobou;
- číslo osvědčení vydaného v členském státě výroby a číslo osvědčení vydaného v členském státě případného prvního souvisejícího úkonu před výrobou;
- u léčivých přípravků, které mají být vyvezeny do třetích zemí, referenční číslo registrace nebo rovnocenného dokumentu v každé třetí zemi vývozu, jakmile je veřejně dostupné.

Poskytnuté informace by měly být podle potřeby aktualizovány. Podle čl. 5 odst. 2 písm. c) Nařízení oznámí výrobce změny v původním oznámení jak příslušnému úřadu průmyslového vlastnictví, tak informuje majitele SPC před tím, než tyto změny nabydou účinnosti.

Pro tyto účely oznámení i aktualizace oznámení je na webových stránkách ÚPV k dispozici elektronicky vyplnitelný standardní oznamovací formulář (příloha Ia Nařízení).

Standardní oznamovací formulář podle čl. 5 odst. 2 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 (příloha Ia)

Zaškrtněte příslušnou kolonku	<ul style="list-style-type: none"> • Nové oznámení • Aktualizace stávajícího oznámení 	
a) Název a adresa výrobce		
b) Účel výroby	Vývoz Skladování Vývoz a skladování	
c) Členský stát, kde se má výroba uskutečnit, a členský stát, kde se má uskutečnit případný první související úkon před výrobou	Členský stát výroby:	
	(Členský stát, kde se má uskutečnit případný první související úkon)	
d) Číslo osvědčení vydaného v členském státě výroby a číslo osvědčení vydaného v členském státě, kde se má uskutečnit případný první související úkon před výrobou	Osvědčení členského státu výroby	
	(Osvědčení členského státu, kde se má uskutečnit případný první související úkon)	
e) U léčivých přípravků, které mají být vyvezeny do třetích zemí, referenční číslo registrace či rovnocenného dokumentu v každé třetí zemi vývozu		

Při podání je možné vyplněný označovací formulář připojit jako přílohu k formuláři Úřadu č. Z 04 Obecné sdělení, který je dostupný jak v ePodání, tak jako elektronicky vyplnitelný formulář ve formátu PDF⁷.

Jakýkoli vývoz výrobků chráněných SPC mimo EU podléhá specifickým požadavkům na označení ve formě loga „EU export“, vytvořeným pro tyto účely, jehož vyobrazení je uvedeno v příloze -I Nařízení, za účelem usnadnění identifikace toho, že jsou určeny výhradně k vývozu do třetích zemí.



V souladu s čl. 5 odst. 2 písm. d) Nařízení je výrobce povinen zajistit označení výrobků určených pro vývoz do třetích zemí logem na vnějším obale a, je-li to proveditelné, na vnitřním obale výrobku nebo léčivého přípravku obsahujícího tento výrobek.

Výrobce má rovněž povinnost informovat svůj dodavatelský řetězec, že dotyčné výrobky jsou určeny pouze pro vývoz nebo skladování. Musí tak podle čl. 5 odst. 9 Nařízení vhodnými a zdokumentovanými prostředky zajistit plné informování a poučení osob, které jsou ve smluvním vztahu s výrobcem a provádějí jakékoli související úkony nezbytně nutné pro výrobu/skladování nebo samotný vývoz/skladování, o tom, že takové úkony spadají do rozsahu této výjimky a že uvedení výrobku na trh, jeho dovoz nebo zpětný dovoz může porušit dosud platné SPC.

Podle čl. 5 odst. 10 Nařízení se výrobní výjimka vztahuje na všechna nová SPC, o která bylo požádáno dne 1. července 2019 nebo později. Výjimka se netýká SPC, která byla 1. července 2019 již platná. U SPC, o něž bylo zažádáno před 1. červencem 2019, ale účinnosti nabydou k tomuto datu nebo později, se výrobní výjimka uplatní za tři roky od vstupu této výjimky v platnost, tj. od 2. července 2022.

Do článku 11 Nařízení se nově doplňuje odst. 4, který zakládá povinnost orgánu podle čl. 9 odst. 1 Nařízení co nejdříve zveřejnit informace podle čl. 5 odst. 5 Nařízení oznámené výrobcem společně s datem oznámení těchto informací.

Podle čl. 12 odst. 2 Nařízení může v členské státě oznámení a aktualizace oznámení informací podléhat uhrazení jednorázového poplatku. Poplatek by měl být stanoven na úrovni, která nebude přesahovat administrativní náklady na zpracování oznámení a aktualizací. **V České republice takovýto poplatek není požadován.**

Do Nařízení byl také vložen nový článek 21a týkající se hodnocení. Komise nejpozději pět let po vstupu pozměňujícího nařízení v platnost (tj. 1. července 2019) a poté každých pět let provede hodnocení čl. 5 odst. 2 až 9 a článku 11 Nařízení s cílem posoudit, zda cíle těchto ustanovení byly splněny, a předloží zprávu o hlavních zjištěních EP, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Hodnocení by mělo vycházet z pěti kritérií – účelnosti, účinnosti, relevance, soudržnosti a přidané hodnoty. Mělo by poskytnout základ k posouzení dopadů možných dalších opatření. Toto hodnocení by mělo na jedné straně zohlednit vývoj mimo Unii a na straně druhé účinky skladování na rychlejší vstup generik, a zejména biologicky podobných léčivých přípravků, na trhy v Unii co nejdříve po uplynutí doby platnosti osvědčení. Takovéto pravidelné hodnocení by se mělo také zabývat dopady tohoto nařízení na výrobu generik a biologicky podobných léčivých přípravků v Unii

výrobci generik a biologicky podobných léčivých přípravků usazenými v Unii. V této souvislosti by bylo důležité zjistit, zda by se výroba, která doposud probíhala mimo Unii, přesunula na území Unie. Zejména by mělo toto hodnocení přezkoumat účinnost výjimky s ohledem na cíl obnovit globální rovné podmínky pro výrobce generik a biologicky podobných léčivých přípravků v Unii. Rovněž by mělo prozkoumat dopad výjimky

na výzkum a výrobu inovativních léčivých přípravků v Unii, které provádějí majitelé osvědčení, a posoudit rovnováhu mezi různými dotčenými zájmy, zejména s ohledem na veřejné zdraví, veřejné výdaje a v této souvislosti také na dostupnost léčivých přípravků v Unii.

ÚPV zatím neeviduje žádné oznámení o záměru využít výrobní výjimku a/nebo výrobu za účelem skladování.

-
- 1 COM(2015) 550 final – Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky - viz <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0550&from=EN>
 - 2 Study and annexes on the legal aspects of Supplementary Protection Certificates in the EU, Max Planck Institute (May 2018) - <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29524>;
Study of the economic impact of supplementary protection certificates, pharmaceutical incentives and rewards in Europe, Copenhagen Economics (May 2018) - <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29521>;
Assessing the economic impacts of changing exemption provisions during patent and SPC protection in Europe, Charles Rivers Associates (October 2017) - <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6e4ce9f8-aa41-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en>;
 - 3 SWD(2018) 242 – shrnutí odpovědí v rámci veřejné konzultace k SPC a výjimce z patentových práv pro výzkumné účely – více viz <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29464>
 - 4 Viz <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29463>
 - 5 COM(2018) 317 final + annex: viz https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7b79457a-6254-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF ;
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7b79457a-6254-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_2&format=PDF
 - 6 Úř. věst. L 153, 11. 6. 2019, s. 1.
 - 7 Viz <https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/dodatkova-ochrana-osvedceni.html>

EVROPSKÉ PRÁVO

Ke sdělení Evropského patentového úřadu ze dne 1. dubna 2020 o ústních jednáních a rozhovorech prováděných prostřednictvím videokonferencí

Podle rozhodnutí prezidenta EPÚ ze dne 1. dubna 2020 o ústních jednáních před průzkumovými divizemi EPÚ se tato jednání vedou v zásadě formou videokonferencí.

Ústní jednání vedená prostřednictvím videokonferencí jsou rovnocenná s ústními jednáními vedenými v prostorách Evropského patentového úřadu (EPÚ). V důsledku toho může být žádost o další ústní řízení u stejné divize (ať již prostřednictvím videokonference nebo jiné formy) zamítnuta, jsou-li účastníci a předmět řízení stejní (čl. 116 odst. 1 EPC).

Pokud bylo ústní jednání požadováno nebo je-li průzkumovou divizí považováno za účelné, bude přihlašovatel, resp. jeho zástupce předvolán k ústnímu jednání prostřednictvím videokonference. To platí obdobně i pro přihlašovatelem vyžádané ústní konzultace, rozhovory, apod.

Žádost, aby se ústní jednání konalo výjimečně v prostorách EPÚ, by měla být podána co nejdříve, nejlépe společně s vlastní žádostí o ústní jednání. Zda bude žádosti o konání ústního jednání přímo v EPÚ vyhověno plně závisí od uvážení příslušné průzkumové divize.

Pokud je žádost o ústní jednání v prostorách EPÚ doručena až po předvolání k ústnímu jednání a nelze ji vyhovět, informuje o tom průzkumová divize přihlašovatele, resp. jeho zástupce s tím, že ústní jednání se uskuteční prostřednictvím videokonference, jak je uvedeno v předvolání, a uvede

stručně důvody, proč nemůže být žádosti vyhověno. Pokud je žádost doručena před vydáním předvolání, uvedou se důvody odmítnutí v příloze k předvolání. V obou případech nebude v této věci vydáno žádné rozhodnutí, které by bylo lze napadnout stížností.

Pokud bude žádosti o ústní jednání v prostorách EPÚ vyhověno až po vydání předvolání k ústnímu jednání prostřednictvím videokonference, informuje průzkumová divize přihlašovatele, resp. jeho zástupce o tom, že se ústní jednání bude konat v prostorách EPÚ, jak bylo požadováno, přičemž datum konání ústního jednání se nemění.

Ústní jednání nebude vedeno prostřednictvím videokonference, pokud průzkumové řízení vyžaduje přímé provedení důkazů, nebo existují-li jiné závažné důvody, proč tak neučinit, například pokud překážka brání přihlašovateli, resp. jeho zástupci účastnit se ústních jednání vedených prostřednictvím videokonference.

Všeobecné námitky proti spolehlivosti technologie videokonferencí nebo nedostupnosti zařízení pro videokonference nebudou zpravidla považovány za závažné důvody. Za závažný důvod nebude považována ani nutnost posouzení či zvážení vznesených písemných důkazů.

Videokonference budou prováděny pomocí zabezpečené technologie IP (SIP, H.323).

Ústní jednání vedená prostřednictvím videokonferencí se budou konat v pracovní dny a v pracovní době EPÚ.

Datum, čas a kontaktní údaje pro videokonference, které mají být použity k navázání spojení (ve formě odkazu nebo jiným vhodným způsobem), budou potvrzeny e-mailem, obsahujícím i další příslušné informace. Sdělení obsahující informace o organizaci videokonference však nenahrazuje vlastní předvolání k ústnímu jednání.

Přihlašovatelé, resp. jejich zástupci musí zajistit, aby jejich videokonferenční zařízení splňovala technické požadavky stanovené ve sdělení obsahujícím technické pokyny. Doporučuje se, aby si přihlašovatelé, resp. jejich zástupci ověřili spojení s demonstračním systémem s předstihem, ještě před zahájením ústního jednání. Další informace o technologii a postupu vedení ústních jednání a dalších případných rozhovorů prostřednictvím videokonference, jakož i kodex chování účastníků budou k dispozici na internetových stránkách EPÚ. Videokonferenční studia EPÚ jsou určena pouze k internímu použití, a nejsou tak k dispozici pro vlastní potřebu přihlašovatelů nebo jejich zástupců.

Za vedení ústního jednání či jiného rozhovoru prostřednictvím videokonference nevybírá EPÚ žádný zvláštní poplatek. Přihlašovatel nebo zástupce ponese pouze náklady za připojení k internetu a použití veškerých technických zařízení.

V případě ústního jednání prostřednictvím videokonference se mohou členové průzkumové divize připojovat k jednání vzdáleně z různých míst. Pro jednání a hlasování bude mezi členy divize zřízena samostatná videokonference. O této skutečnosti bude přihlašovatel nebo jeho zástupce informován na potvrzovacím e-mailem obsahujícím informace o organizaci videokonference nebo po navázání spojení a před zahájením ústního řízení.

Z jakýchkoliv částí ústního jednání vedeného prostřednictvím videokonference se nesmí pořizovat žádný obrazový ani zvukový záznam.

Během ústních jednání vedených prostřednictvím videokonference se žádosti (např. nově upravené nároky) předkládají e-mailem nebo výjimečně faxem (viz platné rozhodnutí prezidenta EPÚ ze dne 20. dubna 2012 o podávání dokumentů e-mailem během rozhovorů a ústních jednání vedených prostřednictvím videokonference - OJ EPÚ 2012, 348). Člen průzkumové divize za tím účelem poskytne na začátku ústního jednání přihlašovatelovi nebo jeho zástupci příslušnou e-mailovou adresu.

Pokud, i přes veškeré úsilí účastníků, technické problémy znemožní ústní jednání prostřednictvím videokonference, bude vydáno nové předvolání k ústnímu jednání. Taková nová ústní jednání se zpravidla budou konat prostřednictvím videokonference, ledaže by existovaly závažné důvody proč tak neučinit.

Tyto informace nahrazují předchozí oznámení týkající se rozhovorů a ústních jednání, která se mají konat prostřednictvím videokonference (OJ EPÚ 2018, A96).

K oznámení Evropského patentového úřadu ze dne 14. dubna 2020 o pilotním projektu, týkajícímu se ústních jednání před odporovými divizemi formou videokonferencí

Evropský patentový úřad (EPÚ) nabízí možnost ústního jednání prostřednictvím videokonference během průzkumu již od roku 1998. S cílem rozšířit tuto možnost na další postupy spustil EPÚ pilotní projekt, jehož cílem je posoudit jeho vhodnost v řízení o odporu.

Oznámení poskytuje další informace o tomto pilotním projektu a vysvětluje konkrétní aspekty ústního jednání prostřednictvím videokonference v odporovém řízení. Technické pokyny týkající se ústních jednání vedených prostřednictvím videokonferencí jsou uvedeny ve sdělení Evropského patentového úřadu ze dne 1. dubna 2020 o ústních jednáních, o kterém jsme již na stránkách našeho časopisu informovali.

Ústní jednání formou videokonference se v odporovém řízení může konat pouze tehdy, pokud se všichni účastníci, kteří mají být předvoláni k ústnímu jednání, a odporová divize opozice na tom dohodnou.

Pokud odporová divize považuje za účelné, aby se ústní jednání vedlo prostřednictvím videokonference, pověří úředníka pro formality, aby kontaktoval strany a ověřil, zda souhlasí s tím, aby se ústní jednání konalo v této formě. Strany jsou vyzvány, aby co nejdříve uvedly, pokud možno již při podání žádosti o ústní jednání, zda souhlasí s ústním jednáním vedeným prostřednictvím videokonference. Žádost strany o ústní jednání, která má být vedena prostřednictvím videokonference, se považuje za souhlas s touto formou jednání. K takové žádosti nebude vydáno žádné rozhodnutí, které by bylo lze napadnout stížností.

Pokud dojde k dohodě o videokonferenci před vydáním předvolání k ústnímu jednání,

vydání předvolání bude znamenat, že ústní jednání se bude konat prostřednictvím videokonference. Pokud již bylo vydáno předvolání k ústnímu jednání v prostorách EPÚ a strany vyjádří svůj souhlas s jednáním formou videokonference až poté, informuje odporová divize v případě svého souhlasu s touto formou jednání strany o tom, že se bude konat ústní prostřednictvím videokonference, a to v den uvedený v předvolání. Pokud s tím odporová divize nesouhlasí nebo pokud se nedohodnou všechny strany, informuje odporová divize strany v tom smyslu, že řízení bude vedeno tak, jak bylo uvedeno v předvolání.

Odporová divize nebude souhlasit s vedením ústního jednání formou videokonference, pokud řízení vyžaduje dokazování svědky, stranami nebo znalci nebo inspekcí na místě nebo pokud k tomu existují jiné závažné důvody. Za závažný důvod nebude považována ani potřeba posoudit písemné důkazy, výkresy nebo videa. Do zavedení vhodné technické infrastruktury bude naopak považována za závažný důvod pro nekonání ústního jednání formou videokonference potřeba tlumočení.

Účastníkům řízení a jejich zástupcům může být umožněno připojit se k ústnímu jednání vedenému formou videokonference z různých míst, to však pod podmínkou, že to nebude mít vliv na spolehlivost videokonferenčního spojení.

Ústní jednání v odporovém řízení jsou veřejná (čl. 116 (4) EPC). Veřejnost se může účastnit ústních jednání vedených formou videokonferencí ve vyhrazené místnosti v prostorách EPÚ. Alternativně může být veřejnosti po předchozím oznámení poskytnuto připojení k videokonferenci. Způsob, jakým se mohou občané účastnit ústních jednání vedených prostřednictvím videokonference, bude oznámen na webových stránkách EPÚ. Pokud odporová divize rozhodne, že ústní řízení nebude veřejné, nebude veřejnosti poskytnuto žádné videokonferenční spojení.

Z jakýchkoli částí ústních jednání vedených prostřednictvím videokonference se nesmí pořizovat žádný obrazový ani zvukový záznam, s výjimkou těch pořizovaných pro účely EPÚ.

Během ústních jednání vedených prostřednictvím videokonference se žádosti (např. nově upravené nároky) předkládají e-mailem nebo výjimečně faxem. Předseda odporové divize poskytne stranám za tím účelem při zahájení ústního jednání e-mailem adresu.

Podání učiněné jednou ze stran budou přeposlány ostatním stranám elektronickými prostředky, a to zasláním e-mailu s přílohami. Každá strana proto musí na začátku ústního jednání sdělit předsedovi odporové divize e-mailovou adresu, kterou chce použít pro přijímání kopií takových podání.

Shora uvedený pilotní projekt byl spuštěn 4. května 2020 a potrvá do 30. dubna 2021.

Rozhodnutí prezidenta Evropského patentového úřadu ze dne 13. května 2020 o podávání dokumentů během telefonických konzultací a během rozhovorů a ústních jednání vedených prostřednictvím videokonference, které nabylo účinnosti 14. května 2020

Článek 1 - Přípustnost podání e-mailem během telefonických konzultací, rozhovorů a videokonferencí

(1) Během telefonických konzultací a během rozhovorů a ústních jednání vedených prostřednictvím videokonference musí být dokumenty podané následně podle článku 50 EPC, včetně plných mocí, podány e-mailem.

(2) Toto rozhodnutí se vztahuje pouze na podání dokumentů během telefonických konzultací a během rozhovorů a ústních jednání vedených prostřednictvím videokonference.

Článek 2 - Podpis

(1) Pokud podané dokumenty vyžadují podpis, lze tento podpis provést na příložený dokument nebo na text doprovodného e-mailu.

(2) Podpis může mít formu řetězce znaků nebo faksimile.

(3) Řetězec znaků zvolený signatářem k prokázání jeho totožnosti a jeho úmyslu ověřit dotýčnou zprávu musí jasně uvádět jeho jméno a postavení.

(4) Faksimile je přesnou reprodukcí podpisu osoby.

Článek 3 - E-mailová adresa

(1) Během průzkumového řízení musí být dokumenty zaslány na e-mailovou adresu uvedenou průzkumovou divizí nebo členem provádějícím telefonickou konzultaci nebo rozhovor.

(2) Během odporového řízení musí být dokumenty zaslány na e-mailovou adresu uvedenou odporovou divizí a pokud možno na e-mailové adresy uvedené ostatními stranami.

(3) Během stížnostního řízení musí být dokumenty zaslány na e-mailovou adresu uvedenou stížnostním senátem. Je-li to vhodné, musí být také zaslány na e-mailové adresy uvedené ostatními stranami.

Článek 4 - Přílohy

(1) Pozměněné přihlášky nebo patentové dokumenty musí být podány jako přílohy.

(2) Přílohy obsahující tyto pozměněné dokumenty musí být ve formátu PDF a musí odpovídat standardu WIPO pro archivaci a zpracování v elektronické podobě (příloha F).

(3) Pokud příloha obsahující takové pozměněné dokumenty není v souladu s odstavcem (2) nebo je nečitelná nebo neúplná, uvědomí o tom EPO neprodleně stranu. Pokud nelze nedostatky odstranit během telefonické konzultace nebo videokonference nebo ve lhůtě stanovené Evropským patentovým úřadem, bude dokument nebo jeho

část, který je nečitelný nebo neúplný, považován za nepřijatý.

(4) Ostatní přílohy mohou být zaslány v jakémkoli formátu, který může Evropský patentový úřad otevřít a který lze reprodukovat čitelným způsobem. Jinak budou považovány za nepřijaté.

(5) Pokud je příloha napadena počítačovým virem nebo obsahuje jiný škodlivý software, bude považována za nečitelnou. Evropský patentový úřad není povinen přijímat, otevírat ani zpracovávat takovéto přílohy.

Článek 5 – Stvrzení

Papírové potvrzení dokumentů podaných e-mailem v souladu s tímto rozhodnutím se nevyžaduje.

Článek 6 - Integrita souboru

E-mailová podání budou zpřístupněna k nahlédnutí do spisu v souladu s článkem 128 EPC. Oznámení o zachování důvěrnosti, které je běžně součástí některých e-mailů, nebude považováno za žádost o vyloučení těchto podání z možnosti nahlížení.

Článek 7 - Zrušené rozhodnutí

Rozhodnutí prezidenta Evropského patentového úřadu ze dne 20. dubna 2012 o podání dokumentů e-mailem během rozhovorů a ústních jednání konaných jako videokonference (OJ EPÚ 2012, 348) se tímto ruší.

K rozhodnutí stížnostního senátu T 1875/15 (Pozdní argumenty založené na nově tvrzených faktech)

Oponent vznesl během ústního jednání v řízení o stížnosti námitku podle čl. 100 (c) EPC („předmět evropského patentu jde nad rámec obsahu přihlášky, jak byla podána ...“). Námitka se opírala o skutečnost, že vý-

raz „poly“ –olefin“ na straně 45 přihlášky by odborník chápal ve významu „poly-alphaolefin“, což by ovšem netvořilo oporu pro nárokovaný znak „polyolefin“. Doposud se obecně rozumělo, že správné znění je „poly-olefin“.

V souladu s rozhodnutím T 1914/12 senát uznal, že čl. 114(2) EPC („*Evropský patentový úřad není povinen přihlédnout ke skutečnostem nebo důkazům, které účastníci nepředložili včas*“) ho nezmocňuje pozdní argumenty do řízení nepřipustit.

Nová námitka ale zahrnuje nejen právní posouzení, zda článek 100c EPC brání ponechání patentu v platnosti, pokud znak - s přihlédnutím k všeobecným znalostem - nevyplývá přímo a jednoznačně z přihlášky jak byla podána, ale také skutečné věcné posouzení (co patřilo ke všeobecným znalostem odborníka, jak by tyto znalosti odborník

využil při interpretaci zmíněné pasáže popisu a jaký by byl výsledek této interpretace).

V důsledku toho pozdní námitka představuje nová fakta, a senát tak má možnost nepřipustit ji do řízení na základě uvážení podle čl. 114(2) EPC.

Tato nová námitka nastoluje řadu složitých otázek, a to ve velmi pozdním stadiu řízení a od majitele patentu ani senátu nelze očekávat, že se s nimi vyrovnají bez odložení ústního jednání. Nová námitka tak do řízení, v souladu s čl. 13(1) a 13(3) Jednacího řádu stížnostních senátů, připuštěna nebyla.

K rozhodnutí stížnostního senátu T 2063/15

Pravidlo 80 EPC stanoví, že změny v nárocích uděleného evropského patentu lze provést pouze za předpokladu, že jsou vyvolány důvody, pro které lze podat odpor.

Pravidlo 80 EPC: „Aniž by tím bylo dotčeno pravidlo 138 EPC, lze v popisu, nárocích a ve výkresech provést změny, pokud jsou vyvolány některým z důvodů pro podání odporu podle článku 100 EPC, a to i v případě, že tento důvod nebyl oponentem uplatněn.“

V daném případě senát v na odporu navazujícím stížnostním řízení nevyhověl hlavní a první pomocné žádosti majitele patentu z důvodu nedostatku novosti a jasnosti. Následující druhá a třetí pomocná žádost obsahovaly další nezávislý nárok (nový 2. nárok).

Nároky 1 a 2 druhé pomocné žádosti byly založeny na kombinaci původních nároků 1 a 2, resp. nároků 1 a 9, tak jak byly uděleny. Senát dospěl k závěru, že druhá pomocná žádost není v rozporu s Pravidlem 80 EPC, protože původní nároky 2 a 9 byly – každý

samostatně - závislé na původním nároku 1, který však nebyl shledán za splňující podmínku novosti; proto bylo možno změny provedené v nárocích v druhé pomocné žádosti považovat za vyvolané důvodem pro podání odporu. Bez ohledu na to však senát rozhodl, že i druhá pomocná žádost postrádá novost.

V třetí pomocné žádosti byl nárok 1 založen na kombinaci nároků 1 a 2, tak jak byly uděleny, a dalších znaků převzatých z popisu. Nárok 2 byl stejný jako u předchozí žádosti. Senát v tomto případě dospěl k závěru, že zahrnutí dodatečného nezávislého nároku 1 založené na kombinaci nároků 1 a 2, jak byly uděleny, v kombinaci se znaky převzatými z popisu, již nebylo jednoduše vyvoláno důvodem pro podání odporu, protože tento důvod byl již vyřešen podáním nezávislého nároku 2. V důsledku toho byly změny provedené v nárocích této žádosti považovány za odporující požadavku Pravidla 80 EPC. Třetí pomocná žádost proto byla odmítnuta.

Stanovisko Velkého stížnostního senátu - G 1/18

V souladu s článkem 112(1)(b) EPC postoupil prezident EPÚ Velkému stížnostnímu senátu následující právní otázku, týkající interpretace článku 108 EPC:

Pokud je podána stížnost a/nebo stížnostní poplatek uhrazen po uplynutí dvou měsíců podle článku 108 EPC, je taková stížnost nepřipustná nebo je považována za nepodanou a stížnostní poplatek musí být vrácen?

Stanovisko

1. Stížnost se považuje na nepodanou v následujících případech:

- (a) stížnost byla podána ve dvouměsíční lhůtě stanovené v první větě čl. 108 EPC a stížnostní poplatek zaplacen po uplynutí této dvouměsíční lhůty,

- (b) stížnost byla podána po uplynutí dvouměsíční lhůty stanovené v první větě čl. 108 EPC a stížnostní poplatek zaplacen po uplynutí této dvouměsíční lhůty,

- (c) stížnostní poplatek byl zaplacen během dvouměsíční lhůty pro podání stížnosti stanovené v první větě čl. 108 EPC a stížnost byla podána po uplynutí této dvouměsíční lhůty.

2. V případech ad 1(a) až (c) je vrácení stížnostního poplatku nařízeno z moci úřední.

3. Pokud je stížnostní poplatek zaplacen během či po uplynutí dvouměsíční lhůty pro podání stížnosti stanovené v první větě čl. 108 EPC a k vlastnímu podání stížnosti vůbec nedojde, stížnostní poplatek se vrací.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 101/17

V dané kauze podal majitel patentu pomocné žádosti (vymezující nároky patentu oproti nově zjištěnému stavu techniky) až spolu s podáním stížnosti, ve snaze překonat námitku proti novosti, tvořenou dokumentem D3. S odkazem na ustanovení 12(4) Jednacího řádu stížnostních senátů z roku 2007 je senát nepřipustil do řízení. Zdůraznil přitom zásadu, že takové žádosti mohou být podány během řízení o odporu v první instanci a otázkou tak jen je, zda podány být měly.

V daném případě měl majitel třikrát možnost tyto žádosti podat, a to spolu s vyjádřením k odporu, kde byla námitka proti novosti vznesena, dále spolu s vyjádřením k před-

běžnému stanovisku odporové divize, ve kterém odporová divize konstatovala, že oproti dokumentu D3 předmět napadeného patentu postrádá novost, a konečně během ústního jednání před odporovou divizí, kde majitel patentu - poté co mu k tomu dal předseda odporové divize příležitost – žádost odmítl podat. Místo toho, aby tuto příležitost využil, dal majitel přednost počkat si s podáním takové žádosti až na stížnostní řízení a teprve tam požadovat vrácení případu první instanci, pokud stížnostní senát shledá takovou žádost za naplňující podmínku novosti.

Oponent za dané situace požadoval rozdělení nákladů ve smyslu čl. 104 a Pr. 88 EPC, a to ve svůj prospěch, přičemž svůj

požadavek odůvodnil tím, že zbytečně vynaložil 35 hodin na studium nepřipustných žádostí. Takovým nákladům se dalo vyhnout, pokud by majitel patentu ve stížnostním řízení hájil svůj patent v uděleném změně, namísto podávání nových žádostí.

Článek 104 EPC

Náklady

(1) Každý z účastníků řízení o odporu nese náklady, které mu vznikly, pokud odporová divize v souladu s prováděcím předpisem nerozhodne z důvodu spravedlnosti o jiném rozdělení nákladů.

(2) Řízení o stanovení nákladů je upraveno prováděcím předpisem.

(3) Každé konečné rozhodnutí Evropského patentového úřadu o stanovení výše nákladů je pro účely výkonu rozhodnutí ve smluvních státech považováno za pravomocné rozhodnutí vydané civilním soudem státu, na jehož území má být výkon rozhodnutí proveden. Ověření tohoto rozhodnutí se omezí pouze na jeho pravost

Pravidlo 88 EPC

Náklady

(1) Rozdělení nákladů se určí v rozhodnutí o odporu. V tomto rozdělení se přihléd-

ne pouze k nákladům nezbytným pro zajištění řádné ochrany práv. Náklady zahrnují i odměnu zástupcům účastníků.

(2) Odporová divize na žádost určí výši nákladů, které mají být zaplacený, na základě pravomocného rozhodnutí o jejich rozdělení. K žádosti musí být připojen soupis nákladů s podpůrnými důkazy. Pro stanovení nákladů postačí, je-li konstatována jejich věrohodnost.

(3) Během jednoho měsíce po doručení sdělení, určujícího náklady podle odstavce 2, lze požádat odporovou divizi, aby o výši nákladů rozhodla. Žádost musí být písemná a odůvodněná. Považuje se za podanou až po zaplacení příslušného poplatku.

(4) Odporová divize rozhodne o žádosti podle odstavce 3 bez ústního jednání.

Senát žádosti oponenta o rozdělení nákladů nevyhověl. K prokázání příčinné souvislosti mezi náklady a chováním majitele patentu by oponent měl doložit, že k těmto nákladům vedlo pozdní podání žádostí, a nejen jejich podání jako takové. V daném případě senát neviděl, jaké dodatečné náklady byly vyvolány podáním žádostí až ve stížnostním řízení ve srovnání s jejich podáním v první instanci.

K rozhodnutí Velkého stížnostního senátu (R 1/19) ve věci žádosti o revizi podle čl. 112a EPC

Rozhodnutí stížnostního senátu T 2471/16, které vedlo k žádosti o revizi, se týkalo zrušení evropského patentu z důvodu absence vynálezecké činnosti, neboť nárokovaného účinku se nedosahovalo

v celém rozsahu nároku. Odůvodnění stížnostního senátu vycházelo z nově uplatněného dokumentu D46, který byl připuštěn ve stížnostním řízení, s cílem dalšího doložení případu, který již byl nastolen během

odporového řízení. Majitel patentu byl překvapen, že stížnostní senát přikládal takový význam dokumentu D46, neboť během ústního jednání před senátem nenabyl dojmu, že by dokument D46 byl považován za vysoce relevantní. Majitel tak nabyl dojmu, že rozhodnutí stížnostního senátu je založeno na argumentaci z moci úřední, ke které nedostal příležitost se vyjádřit, čímž došlo k porušení jeho práva na slyšení.

Velký stížnostní senát však měl jiný názor. Během písemné fáze řízení o stížnosti se majitel patentu nezabýval věcnými otázkami vznesenými oponentem v souvislosti s dokumentem D46, protože neočekával, že dokument D46 bude připuštěn do řízení. Připuštění dokumentu D46 bylo projednáno na ústním jednání, přičemž stížnostní senát nakonec dokument do řízení připustil. Velký stížnostní senát k tomu poznamenal, že připuštění dokumentu lze rozumně chápat

v tom smyslu, že dokument byl považován za důležitý. Dokument D46 byl sice projednáván v poněkud pozdní fázi ústního jednání, ale projednán byl, přičemž majitel patentu se omezil jen na vyjádření k ústnímu podání oponenta.

Stížnostní senát neuložil majiteli patentu, aby se zabýval otázkami vznesenými v odůvodnění stížnosti, nicméně v zájmu nestrannosti se obecně uznává, že stížnostní senát není povinen informovat účastníka řízení o tom, že považuje konkrétní argument za relevantní. Velký stížnostní senát tak dospěl k závěru, že majiteli patentu bylo poskytnuto několik příležitostí k tomu, aby se zabýval argumenty, na nichž bylo založeno rozhodnutí o stížnosti, ale z důvodů, které nelze přičíst na vrub oponentů stížnostního senátu, se rozhodl tak neučinit. Nedošlo tak k porušení jeho práva na slyšení.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1450/16

V daném případě stížnost směřovala proti rozhodnutí průzkumové divize, která zamítla evropskou patentovou přihlášku pro nedostatek vynálezecké činnosti oproti dokumentu D1.

Stěžovatel ve stížnosti tvrdil, že řešení podle dokumentu D1 nelze považovat za nejbližší stav techniky, a to z několika důvodů. Z popisu tohoto dokumentu z roku 1968 je zřejmé, že namítané řešení se týkalo naslouchátek a nikoli sluchátek (k mobilům) a proto řešení podle D1 nemůže sloužit jako výchozí bod při hodnocení vynálezecké činnosti sluchátek podle napadeného roz-

hodnutí, protože pro odborníky patří do jiné technické oblasti.

Stížnostní senát s tímto tvrzením nesouhlasil, neboť role odborníka v oboru ve smyslu čl. 56 EPC nastupuje až poté, co byl s ohledem na nejbližší stav techniky formulován objektivní technický problém. Teprve poté lze správně definovat relevantní odbornou oblast fiktivního odborníka a její rozsah. Osobou, která v prvním kroku systému hodnocení vynálezecké činnosti „problem and solution approach“ vybere nejbližší stav techniky, tak nemůže být sám fiktivní odborník v příslušné oblasti. Takovou osobou je spíše orgán, který

rozhoduje o naplnění příslušného kritéria patentovatelnosti, aby se tak při hodnocení tohoto kritéria předešlo tzv. zpětnému pohledu.

Nejbližším stavem techniky je ten, který představuje nejslibnější výchozí bod pro vývoj vedoucí k vynálezu. Ustáleným kritériem přitom je, že řešení podle takového stavu techniky (obsažené např. v namítaném dokumentu) by mělo sledovat stejný cíl jako

vynález. Sluchátka podle vynálezu a naslouchátka podle D1 mají stejný cíl, kterým je přenášet zvuk pomocí zařízení nasazeného do ucha. Obě zařízení patří do stejného technického oboru a jejich struktura, použití a funkce jsou podobné. D1 představuje proto nejbližší stav techniky.

Stížnostní senát proto zamítavě rozhodnutí potvrdil a stížnost zamítl.

K rozhodnutím stížnostních senátů EPÚ T 184/17 a T 603/14

Shora uvedená rozhodnutí se týkají možnosti, resp. přípustnosti vznést nedostatek vynálezecké činnosti (jako důvod pro odpor) až ve stížnostním řízení. V obou případech bylo rozhodnutí vydáno za platnosti starého Jednacího řádu stížnostních senátů z roku 2007, nicméně závěry by byly uplatnitelné i za platnosti nového, procesně přísnějšího Jednacího řádu (RPBA – 2020).

V případě T 184/17 se jedná o způsob přípravy nápoje z čajových listů. Z dosavadního stavu techniky jsou známy znaky týkající se způsobu přípravy, nejedná se ale o přípravu čaje, ale kávy.

Poté co se stížnostní senát neztotožnil s rozhodnutím první instance o absenci novosti, se oponent rozhodl argumentovat nedostatkem vynálezecké činnosti. Majitel patentu tuto argumentaci považoval za nepřipustnou změnu důvodu pro podání odporu.

Podle rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G7/95 se novost a vynálezecká činnost považují za rozdílné důvody pro podání odporu, a podle rozhodnutí G 10 / 91 v zásadě nemohou být nové důvody odporu předloženy ve fázi stížnostního řízení, ledaže by

s tím majitel patentu souhlasil. Na druhé straně v rozhodnutí G1/95 se uvádí, že předmět, u kterého se zjistí, že postrádá novost, logicky nemůže obstát ani z hlediska vynálezecké činnosti a v T 131/01 pak se dodává, že odůvodnění nedostatku vynálezecké činnosti není obecně možné poté, co byl odůvodněn nedostatek novosti.

V daném případě stížnostní senát konstatoval, že argument nedostatku vynálezecké činnosti je jednak založen na stejném faktickém a důkazním rámci (na stejných citovaných pasážích namítaného dokumentu) jako u předchozích argumentů týkajících se nedostatku novosti, a jednak že oponent nemůže argumentovat nedostatkem novosti i vynálezeckého činnosti na základě stejných skutečností, aniž by si protiřečil.

Za takové výjimečné situace senát dospěl k závěru, že argumentace týkající se absence vynálezecké činnosti není novým důvodem odporu a lze ji tak připustit i bez souhlasu majitele patentu.

V kauze T 603/14 jde o typičtější situaci pro pozdně vznesený důvod odporu, tj. nedostatek vynálezecké činnosti, a to u patentu

týkajícího se izolace kabelů. Oponent vznesl námitku absence vynálezecké činnosti oproti stejnému stavu techniky, který byl předtím použit jako důkazní prostředek u námitky nedostatku novosti.

Oponent se hájil tím, že nový důvod odporu, tj. nedostatek vynálezecké činnosti byl reakcí na předběžné stanovisko senátu, ve kterém senát námitku proti novosti neakceptoval. Podle oponenta pak vznesení námitky nedostatku vynálezecké činnosti nemůže být pro majitele patentu překvapením, protože je založena na stejném dokumentu stavu techniky.

Na rozdíl od shora uvedeného případu (T 184/17), kde senát opožděně uplatněnou námitku nedostatku vynálezecké činnosti připsal do řízení, v tomto případě senát využil svého práva uvážení podle čl. 13 odst. 1 Jednacího řádu stížnostních senátů a nově vznesenou námitku do řízení nepřipustil, a to z následujících důvodů:

a) Ve svém předběžném stanovisku neshledal žádné nové body, které by bylo možné označit za vyvolávající reakci oponenta.

b) Vznesení námitky nedostatku vynálezecké činnosti nebylo učiněno při nejbližší možné příležitosti, tj. písemně před ústním

jednáním, ale až v pozdní fázi ústního jednání.

c) Posouzení nové kombinace namítaných dokumentů při ústním jednání by bylo pro majitele patentu i senát časově nepřiměřené, neboť od majitele patentu nelze očekávat, že bude předvídat veškeré možné kombinace namítaných dokumentů ve spisu, a vyžádalo by si tak dodatečný čas, čímž by došlo k ohrožení procesní ekonomiky.

Z výše uvedených případů vyplývají jak pro oponenty, tak i majitele evropských patentů některá ponaučení. Pro oponenty je vhodnější vznést formálně (alespoň na příslušném formuláři) námitku nedostatku vynálezecké činnosti i tehdy, kdy je současně vznesena námitka proti novosti, přičemž je zde určitá pravděpodobnost, že námitka proti novosti nebude v průběhu řízení o odporu (a následném stížnostním řízení) akceptována. Pro majitele evropských patentů se pak ukazuje být účinnou obranou proti vznášení nových námitek „procesní ekonomika“, a to bez ohledu na jejich věcný obsah. Pro obě strany je důležité, aby ve stížnostním řízení reagovaly promptně, a tím maximalizovaly šanci na připuštění nových argumentů. Na argumentaci těsně před ústním jednáním či dokonce během něj může být příliš pozdě.

JUDIKATURA

K rozhodnutí Spolkového soudního dvora Německa (BGH) ze dne 14. května 2019, týkajícího se rozsahu práva předchozího využitela (X ZR 95/18)

Podle německého (stejně jako českého) patentového práva nemá patent účinky vůči

třetím osobám, které požívají právo předchozího uživatele, tj. v době podání patentové při-

hlášky již využívaly vynález v Německu nebo k tomu provedly nezbytné přípravy. Německá judikatura o právu předchozího uživatele je tradičně restriktivní. Pokračující využívání vynálezu je omezeno na podnik předchozího uživatele a svým rozsahem limitováno dřívějším využitím vynálezu. Jakékoli úpravy nesmí vést k prohloubení zásahu do rozsahu ochrany patentu. Z toho plyne, že břemeno důkazu o existenci práva předchozího uživatele s dostatečně širokým rozsahem je u žalovaných stran v řízení o porušení patentu těžké, zvláště přihlédne-li se k běžnému obchodnímu vývoji, ke kterému dochází od původního využití.

Svým nedávným rozhodnutím, které potvrdilo rozsudek odvolacího soudu v Düsseldorfu, BGH posílil postavení strany, která dříve využívala vynález v tom smyslu, že vyráběla a dodávala součásti zařízení podle patentu třetí straně a poté přešla na výrobu celého chráněného zařízení jako takového.

Předmětný patent se týkal ochranného krytu pro rádiové systémy sestávajícího z určitých komponent a způsobu výroby ochranného krytu spojením těchto komponent. Žalovaná strana nejen využila nárok na zařízení a patentový nárok na způsob vytvoření sférického radomu s ochranným krytem, ale úspěšně se spolehla i na – zčásti nepřímé - právo předchozího uživatele. Žalovaná strana již před datem podání patentové přihlášky, na kterou byl udělen předmětný patent, tyto komponenty vyrobila a dodala třetí straně (stavební společnosti) stavební soupravu pro odpovídající radom. Později pak žalovaná strana, tentokrát bez účasti třetí strany, sestavila komponenty a postavila radom v souladu s patentovaným vynálezem na staveništi sama.

BGH potvrdil, že žalovaná strana jako výrobce radomu se mohla, pokud jde o nárok na zařízení, opřít o právo předchozího uživatele. Pokud je jediným technicky a ekonomicky rozumným využitím součástí jejich sestavení do kompletního chráněného za-

řízení, pak výroba a dodávání jednotlivých komponent třetí straně, která je sestavuje do finální formy, představuje nejen nepřímé, ale i přímé využití nároku na zařízení výrobou. Soud použil pro předchozí využití vynálezu podle čl. 12 německého patentového zákona stejný standard jako pro patent porušující jednání podle čl. 9 téhož zákona. V důsledku toho se žalovaná strana mohla při výrobě kompletního patentovaného zařízení spolehnout na přímé právo předchozího uživatele.

Žalovaná strana se navíc může dovolávat práva předchozího uživatele pokud jde o nárok na postup, který chrání odpovídající technicky a ekonomicky rozumné sestavení jednotlivých součástí. Odlišná kategorie nároku, v tomto případě nárok na postup, nevyklučuje právo předchozího uživatele, pokud patentovaný postup neobsahuje návod přesahující sestavení komponent do kompletního zařízení, jak je chráněno nárokem na zařízení. Jinak by žalovaná strana nemohla ekonomicky přiměřeně využít svého práva předchozího uživatele.

BGH dále potvrdil, že úpravy dříve využívaného provedení mohou spadat do rozsahu práva předchozího uživatele, pokud to neprohloubí porušování. To pak nelze předpokládat tehdy, kdy úprava vede k využití dodatečné výhody vynálezu, která nebyla dosažena u dříve využívaného provedení. K tomu může dojít tehdy, pokud úprava vede poprvé k využití provedení, které je výslovně uvedeno, s odkazem na tuto dodatečnou výhodu, v závislém nároku, nebo v popisu patentu. Pokud však patentový nárok zahrnuje dva ekvivalentní, alternativní znaky, přičemž předchozí uživatel využil pouze jeden z nich, nebo pokud je úprava popsána v popisu patentu pro odborníka v oboru zřejmá, pak to obvykle neospravedlní omezení práva předchozího uživatele.

Shora uvedené nálezy BGH ve věci rozsahu práva předchozího uživatele takže shrnout následovně:

1. Pokud dříve využití provedení neimplementuje všechny znaky patentového nároku, není úprava předchozího provedení, která implementuje všechny tyto znaky, pokryta právem předchozího uživatele.

2. Meze práva předchozího uživatele mohou být překročeny, pokud je úpravou dosaženo dodatečné výhody, která u dříve využitého provedení dosažena nebyla. Je tomu tak zejména v případě, kdy úprava odpovídá provedení, které je jako výhodné nárokováno v závislém nároku nebo v popisu patentu.

3. V případě, že dříve využití provedení využívalo jednu ze dvou alternativ, které jsou v patentovém nároku uvedeny jako zcela rov-

nocenné (ekvivalentní), pak se na úpravu, která implementuje druhou z alternativ, vztahuje rovněž právo předchozího uživatele.

4. Výrobce jednotlivých částí, které lze sestavit technicky a ekonomicky rozumným způsobem pouze do kompletního zařízení, na jehož základě vzniká právo předchozího uživatele, je držitelem tohoto práva, i když tyto díly sám nesestavuje.

5. Za okolností bodu 4 může výrobce jednotlivých částí využít také postup chráněný patentem, ovšem jen za předpokladu, že návod uvedený v nároku na postup je omezen jen na technicky a ekonomicky rozumné sestavení jednotlivých částí.

-ej-

Soudní dvůr EU ve věci C-567/18 Coty Germany v. Amazon rozhodl, že pokud Amazon pouze skladuje zboží porušující práva z ochranné známky v rámci jeho on-line tržiště Amazon Marketplace, nedochází tím ze strany Amazonu k porušení práv z této ochranné známky

Rozhodnutí:

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (PÁTÉHO SENÁTU)¹

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu)

ze dne 2. dubna 2020 [znění opravené usnesením ze dne 15. června 2020]

ve věci C-567/18

Coty Germany GmbH proti Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon EU Sàrl

Právní rámec:

čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie], ve znění předcháze-

jícím jeho změně na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015

čl. 9 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie

Právní věta:

Článek 9 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie] a čl. 9 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie musí být vykládány v tom smyslu, že je třeba mít za to, že osoba, která pro třetí stranu uskládá výrobky porušující práva z ochranné známky, aniž o tomto porušení ví, neskládá tyto výrobky za účelem jejich nabízení nebo uvádění na trh ve smyslu těchto ustanovení, jestliže tato osoba tyto cíle sama nesleduje.

Základní informace o posuzovaném případě:

Případ se týká předběžné otázky, která byla předložena v rámci sporu mezi společnostmi Coty Germany GmbH (dále jen „společnost Coty“) a společnostmi Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH a Amazon EU Sàrl ohledně toho, že třetí prodejci prodávají na tržišti na internetové stránce www.amazon.de bez svolení společnosti Coty flakony s parfémem, pro které nejsou vyčerpána práva z ochranné známky.

Společnost Coty, která distribuuje parfém, je držitelkou licence k ochranné známce Evropské unie DAVIDOFF zapsané pod číslem 876 874 (dále jen „dotčená ochranná známka“), chráněné pro výrobky „parfumerie, éterické oleje a kosmetické přípravky“.

Společnost Amazon Services Europe nabízí třetím prodejcům možnost zveřejnit pro jejich výrobky nabídky k prodeji v části „Amazon-Marketplace“ na internetové stránce www.amazon.de. V případě prodeje jsou

smlouvy týkající se těchto výrobků uzavírány mezi těmito třetími prodejci a kupujícími. Uvedení třetí prodejci mají kromě toho možnost účastnit se programu „Logistika Amazon“, v rámci něhož jsou výrobky uskládněny společnostmi skupiny Amazon, mezi něž patří společnost Amazon FC Graben, která provozuje sklad. Odesílání těchto výrobků provádějí externí poskytovatelé.

Dne 8. května 2014 si testující kupující společnosti Coty prostřednictvím internetové stránky www.amazon.de objednal flakon s parfémem „Davidoff Hot Water EdT 60 ml“, který nabízela k prodeji třetí prodávající (dále jen „prodávající“) a byl odeslán skupinou Amazon v rámci tohoto programu. Poté, co společnost Coty zaslala prodávající výzvu z důvodu, že práva z dotčené ochranné známky nebyla vyčerpána, pokud jde o výrobky svěřené touto společností společnosti Amazon FC Graben v rámci uvedeného programu, jelikož tyto výrobky nebyly uvedeny na trh v Unii pod touto ochrannou známkou majitelem nebo s jeho souhlasem, prodávající přijala závazek k ukončení činnosti, doplněný o klauzuli stanovící smluvní pokutu pro případ nesplnění.

Dopisem ze dne 2. června 2014 vyzvala společnost Coty společnost Amazon Services Europe, aby jí vydala všechny flakony s parfémem označené dotčenou ochrannou známkou skladované na účet prodávající. Společnost Amazon Services doručila společnosti Coty balík obsahující 30 flakonů s parfémem. Poté, co jiná společnost ze skupiny Amazon oznámila společnosti Coty, že 11 z těchto 30 zaslaných flakonů pochází za zásoby zboží jiného prodejce, společnost Coty vyzvala společnost Amazon Services Europe, aby jí předala jméno a adresu tohoto jiného prodejce vzhledem k tomu, že práva z dotčené ochranné známky nebyla vyčerpána, pokud jde o 29 ze 30 flakonů. Společnost Amazon Services Europe odpověděla, že této žádosti nemůže vyhovět.

Vzhledem k tomu, že společnost Coty měla za to, že jednání společnosti Amazon Services Europe a společnosti Amazon FC

Graben porušují právo k dotčené ochranné známce, v podstatě navrhla zejména to, aby bylo oběma těmito společnostem uloženo pod hrozbou sankcí, aby se zdržely skladování nebo odesílání, nebo aby se zdržely nechat skladovat nebo odesílat v Německu v obchodním styku parfémy s ochrannou známkou Davidoff Hot Water, pokud tyto výrobky nebyly uvedeny na trh v Unii s jejím souhlasem. Podpůrně navrhla, aby totéž bylo těmito společnostem uloženo, pokud jde o parfémy s ochrannou známkou Davidoff Hot Water EdT 60 ml, a podpůrněji navrhla, aby totéž bylo uvedeným společnostem uloženo, pokud jde o parfémy s ochrannou známkou Davidoff Hot Water EdT 60 ml, které jsou uskladněny na účet prodávající nebo u nichž nelze stanovit spojitost s žádným jiným prodejcem.

Landgericht (zemský soud, Německo) žalobu podanou společností Coty zamítl. Odvolání podané touto společností bylo zamítnuto, jelikož odvolací soud měl zejména za to, že společnost Amazon Services Europe neskadovala, ani neodesílala dotčené výrobky a že společnost Amazon FC Graben tyto výrobky uchovávala na účet prodávající a jiných třetích prodejců.

Společnost Coty podala u předkládajícího soudu opravný prostředek „Revision“. Odpůrkyněmi v rámci řízení u zmíněného soudu jsou pouze společnosti Amazon Services Europe a Amazon FC Graben.

Předkládající soud uvádí, že výsledek uvedeného řízení o opravném prostředku v rozsahu, v němž společnost Coty zpochybňuje posouzení odvolacího soudu, podle něhož společnost Amazon FC Graben neodpovídá za porušení práva z ochranné známky, závisí na výkladu čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení č. 207/2009 a čl. 9 odst. 3 písm. b) nařízení 2017/1001.

Předkládající soud konkrétně zdůrazňuje, že výsledek řízení o opravném prostředku „Revision“ závisí na tom, zda tato ustanovení musí být vykládána v tom smyslu, že osoba, která pro třetí stranu uskladňuje výrobky porušující práva z ochranné známky a o tomto

porušení neví, skladuje tyto výrobky za účelem jejich nabízení nebo uvádění na trh ve smyslu těchto ustanovení, třebaže úmysl nabízet uvedené výrobky nebo je uvádět na trh má pouze třetí strana.

Předkládající soud rovněž upřesňuje, že vzhledem k tomu, že společnost Coty zakládá jeden ze svých návrhů na riziku opakování protiprávního jednání, je její žaloba opodstatněná pouze tehdy, je-li protiprávnost jednání dotčených společností skupiny Amazon konstatována jak v době rozhodné z hlediska skutečností v původním řízení, tak v okamžiku vydání rozhodnutí o opravném prostředku „Revision“.

Za těchto podmínek se Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Skladuje osoba, která pro třetí stranu uskladňuje výrobky porušující práva z ochranné známky, aniž o tomto porušení ví, tyto výrobky za účelem jejich nabízení nebo uvádění na trh, jestliže úmysl nabízet tyto výrobky nebo je uvádět na trh nemá tato osoba, ale pouze třetí strana?“

Z odůvodnění rozsudku:

K přípustnosti

Společnost Coty tvrdí, že předběžná otázka, tak jak byla položena předkládajícím soudem, se týká především skladovatele, který neposkytuje žádnou pomoc při nabídce k prodeji, při prodeji a při uvádění výrobků u něj uskladněných na trh. Společnost Amazon FC Graben přitom podle ní takový charakteristický rys nemá s ohledem na služby nabízené jinými společnostmi skupiny Amazon v rámci uvádění dotčených výrobků na trh, takže nelze vyloučit, že se předběžná otázka týká hypotetického problému nebo že tato otázka nemá dostatečný vztah k realitě nebo předmětu sporu v původním řízení.

Dále společnost Coty uvádí, že popis žalovaných či odpůrků v původním řízení obsa-

žený v předkládacím rozhodnutí dostatečně neodráží úlohu společností Amazon Services Europe a Amazon FC Graben, pokud jde o uvádění dotčených výrobků na trh. V tomto kontextu tvrdí, že v komunikaci za účelem prodeje a při plnění kupní smlouvy tyto společnosti zcela nahrazují prodávajícího. Kromě toho na příkaz společností Amazon Services Europe a Amazon EU společnost Amazon Europe Core soustavně propaguje dotčené výrobky na internetové stránce www.amazon.de prostřednictvím reklamních sdělení na vyhledávači Google, která odkazují na nabídky poskytované jak společností Amazon EU jejím vlastním jménem, tak třetími osobami, spravované společností Amazon Services Europe. Činnost žalovaných či odpůrkyň v původním řízení posuzovaná jako celek jde tedy nad rámec úlohy společnosti eBay ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 12. července 2011, L'Oréal a další (C-324/09)ⁱⁱ.

V tomto ohledu je třeba připomenout, že jestliže Soudní dvůr odpovídá na předběžné otázky, přísluší mu, aby vzal v rámci rozdělení pravomocí mezi soudy Unie a vnitrostátními soudy v úvahu takový skutkový a právní kontext, do něhož jsou tyto otázky zasazeny, jak je vymezen předkládacím rozhodnutím (rozsudky ze dne 5. prosince 2017, M. A. S. a M. B., C-42/17, bod 24, jakož i ze dne 14. listopadu 2019, Spedidam, C-484/18, bod 29 a citovaná judikatura).

Vzhledem k tomu, že ke zjištění a posouzení skutkového stavu ve sporu, který mu byl předložen, je příslušný pouze předkládající soud, Soudní dvůr musí v zásadě omezit přezkum na skutečnosti, které se mu předkládající soud rozhodl předložit k posouzení, a musí tedy vycházet ze situace, kterou považuje tento soud za prokázanou, a nemůže být vázán hypotézami, které předložil některý z účastníků původního řízení (rozsudek ze dne 8. června 2016, Hünnebeck, C-479/14, bod 36 a citovaná judikatura).

Je pouze na vnitrostátním soudu, který rozhoduje spor a musí nést odpovědnost za soudní rozhodnutí, které bude vydáno, aby

posoudil s ohledem na konkrétní okolnosti věci jak nezbytnost rozhodnutí o předběžné otázce pro vydání jeho rozsudku, tak relevanci otázek, které klade Soudnímu dvoru. Jestliže se tedy položené otázky týkají výkladu normy unijního práva, je Soudní dvůr v zásadě povinen rozhodnout (rozsudek ze dne 19. prosince 2019, Dobersberger, C-16/18, bod 18 a citovaná judikatura).

Z toho vyplývá, že se na otázky týkající se unijního práva vztahuje domněnka relevance. Soudní dvůr smí rozhodnutí o předběžné otázce položené vnitrostátním soudem odmítnout pouze tehdy, pokud je zjevné, že žádaný výklad unijní normy nemá žádný vztah k realitě nebo předmětu sporu v původním řízení, jestliže se jedná o hypotetický problém nebo také pokud Soudní dvůr nedisponuje skutkovými nebo právními poznatky nezbytnými pro užitečnou odpověď na otázky, které jsou mu položeny (rozsudek ze dne 19. prosince 2019, Dobersberger, C-16/18, bod 19 a citovaná judikatura).

Tak tomu přitom v projednávané věci není.

Jak jednoznačně vyplývá z předkládacího rozhodnutí výsledek řízení o opravném prostředku „Revision“ závisí podle předkládajícího soudu na výkladu čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení č. 207/2009 a čl. 9 odst. 3 písm. b) nařízení 2017/1001, o který žádá tento soud z účelem určení případné odpovědnosti společnosti Amazon FC Graben za porušení práva z ochranné známky společnosti Coty.

Dále Soudní dvůr disponuje skutkovými a právními poznatky nezbytnými pro užitečnou odpověď na otázku, která mu byla položena. Z předkládacího rozhodnutí totiž jasně vyplývá, že společnost Amazon Services Europe nabízí třetím prodejčům možnost zveřejnit pro jejich výrobky nabídky k prodeji v části „Amazon-Marketplace“ na internetové stránce www.amazon.de a že společnost Amazon FC Graben provozuje sklad, v němž byly dotčené výrobky uskladněny.

Pokud jde ostatně o skutečnost, že v předkládacím rozhodnutí chybí popis činnosti společností Amazon EU a Amazon Europe Core, je nutno konstatovat, že případná odpo-

vědnost těchto společností není předmětem opravného prostředku „Revision“ projednávaného před předkládajícím soudem, a tudíž ani žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce.

Z toho vyplývá, že předběžná otázka je přípustná.

K věci samé

Podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení č. 207/2009 a čl. 9 odst. 3 písm. b) nařízení 2017/1001 musí být vykládány v tom smyslu, že je třeba mít za to, že osoba, která pro třetí stranu uskládňuje výrobky porušující práva z ochranné známky, aniž o tomto porušení ví, skladuje tyto výrobky za účelem jejich nabízení nebo uvádění na trh ve smyslu těchto ustanovení, jestliže tato osoba tyto cíle sama nesleduje.

Úvodem je třeba připomenout, že podle znění čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009, jehož podstata je převzata do čl. 9 odst. 1 a 2 nařízení 2017/1001, z ochranné známky Evropské unie vzniká jejímu majiteli výlučné právo zakázat všem třetím stranám užívat v obchodním styku označení totožné s touto ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, nebo značení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Evropské unie a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených touto ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti anebo označení totožné s ochrannou známkou Evropské unie nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je tato ochranná známka zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci Unie dobré jméno, a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Článek 9 odst. 2 nařízení č. 207/2009, jehož podstata je převzata do čl. 9 odst. 3 nařízení 2017/1001, obsahuje demonstrativ-

ní výčet typů užívání, které majitel ochranné známky může zakázat na základě čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009 a čl. 9 odst. 1 nařízení 2017/1001 (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 23. března 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08ⁱⁱⁱ, bod 65).

K těmto důvodům patří, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení č. 207/2009, jehož podstata je převzata do čl. 9 odst. 3 písm. b) nařízení 2017/1001, skutečnost, že jsou výrobky nabízeny nebo uváděny na trh anebo jsou skladovány za tímto účelem.

V projednávaném případě z předkládacího rozhodnutí vyplývá jednak, že žalované či odpůrkyně v původním řízení dotčené výrobky pouze uskladnily, aniž je samy nabízely k prodeji nebo je uvedly na trh, a jednak že tyto výrobky ani neměly v úmyslu nabízet k prodeji nebo je uvádět na trh.

Je tedy třeba určit, zda taková operace uskladnění může být považována za „užívání“ ochranné známky ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009 a čl. 9 odst. 1 a 2 nařízení 2017/1001, a konkrétně za „skladování“ těchto výrobků za účelem jejich nabízení nebo uvedení na trh ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení č. 207/2009, jehož podstata je převzata do čl. 9 odst. 3 písm. b) nařízení 2017/1001.

V tomto ohledu je třeba zaprvé připomenout, že nařízení č. 207/2009, ani nařízení 2017/1001 nedefinují pojem „užívat [užívaly]“ ve smyslu článku 9 těchto nařízení.

Soudní dvůr již však měl příležitost zdůraznit, že výraz „užívat“ podle svého obvyklého smyslu znamená aktivní jednání a přímou či nepřímou kontrolu nad aktem představujícím užívání. V tomto ohledu Soudní dvůr uvedl, že čl. 9 odst. 2 nařízení č. 207/2009, jehož podstata je převzata do čl. 9 odst. 3 nařízení 2017/1001, který uvádí demonstrativní výčet typů užívání, které může majitel ochranné známky zakázat, zmiňuje výlučně aktivní jednání třetí strany (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 3. března 2016, Daimler, C-179/15, body 39 a 40, jakož i ze dne 25. července 2018, Mitsubishi Shoji

Kaisha a Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, bod 38).

Soudní dvůr rovněž připomněl, že cílem těchto ustanovení je poskytnout majiteli ochranné známky právní nástroj umožňující mu zakázat a tak ukončit jakékoliv užívání jeho ochranné známky třetí osobou bez jeho souhlasu. Avšak pouze třetí osoba, která má přímou či nepřímou kontrolu nad aktem představujícím užívání, je skutečně schopna toto užívání ukončit a vyhovět tak uvedenému zákazu (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 3. března 2016, Daimler, C-179/15, bod 41).

Soudní dvůr kromě toho opakovaně rozhodl, že užívání označení totožného nebo podobného s ochrannou známkou majitele třetí osobou přinejmenším znamená, že třetí osoba označení užívá v rámci vlastní obchodní komunikace. Určitá osoba tak může umožnit svým zákazníkům užívat označení totožná nebo podobná s ochrannými známkami, aniž by sama uvedená označení užívala (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 23. března 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, bod 56)ⁱⁱⁱ.

Soudní dvůr měl tedy za to, pokud jde o provozování platformy on-line obchodu, že užívání označení totožných nebo podobných s ochrannými známkami v nabídkách k prodeji zobrazovaných na on-line tržišti je uskutečňováno zákazníky-prodávajícími provozovatele tohoto tržiště, a nikoliv tímto provozovatelem samotným (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. července 2011, L'Oréal a další, C-324/09, bod 103)ⁱⁱ.

Soudní dvůr rovněž uvedl, pokud jde o podnik, jehož hlavní činností je plnění plechovek nápoji, které vyrábí sám nebo třetí osoby, že poskytovatel služeb, jenž se omezuje na plnění plechovek již opatřených označeními podobnými ochranným známkám na objednávku a podle pokynů třetí osoby, a tudíž vykonává pouze technickou část výrobního procesu konečného výrobku, aniž má sebemenší zájem na vnější prezentaci uvedených plechovek, a zejména na nich se nacházejících označeních, sám tato označe-

ní „neužívá“, ale pouze vytváří technické podmínky nezbytné k tomu, aby mohla označení užívat tato třetí osoba (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 15. prosince 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, bod 30).

Soudní dvůr rovněž uvedl, že třebaže hospodářský subjekt, který doveze nebo předá skladovateli za účelem uvedení na trh zboží označené ochrannou známkou, kterou nevládní, „užívá“ označení totožné s touto ochrannou známkou, není tomu tak nezbytně v případě skladovatele, který poskytl službu spočívající v uskladnění zboží označeného ochrannou známkou jiné osoby (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 16. července 2015, TOP Logistics a další, C-379/14, body 42 a 45).

Skutečnost, že jsou vytvořeny technické podmínky nezbytné k užívání označení a že je za tuto službu poskytována odměna, totiž neznamená, že ten, kdo tuto službu poskytuje, uvedené označení sám užívá (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 23. března 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, bod 57, a ze dne 15. prosince 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, bod 29).

Zadruhé ze znění čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení č. 207/2009, jehož podstata je převzata do čl. 9 odst. 3 písm. b) nařízení 2017/1001, vyplývá, že se toto ustanovení týká specificky nabídky výrobků, jejich uvádění na trh, jejich skladování „za tímto účelem“ anebo poskytování služeb pod dotčeným označením.

Z toho vyplývá, že k tomu, aby uskladnění výrobků označených označeními totožnými nebo podobnými s ochrannými známkami mohlo být kvalifikováno jako „užívání“ těchto označení, je ještě třeba, jak v podstatě uvedl generální advokát v bodě 67 svého stanoviska, aby hospodářský subjekt provádějící toto uskladnění sám sledoval cíl uvedený v těchto ustanoveních, který spočívá v nabízení výrobků nebo jejich uvádění na trh.

V opačném případě by nebylo možné mít za to, že akt představující užívání ochranné známky lze přičíst této osobě, ani že označení je užíváno v rámci její vlastní obchodní komunikace.

V projednávaném případě, pokud jde o žalované či odpůrkyně v původním řízení, přitom předkládající soud jednoznačně uvádí, že samy dotčené výrobky k prodeji nenabízely, ani je neuváděly na trh, přičemž ve zbývajících částech znění své otázky upřesňuje, že úmysl nabízet výrobky nebo je uvádět na trh má pouze třetí strana. Z toho vyplývá, že žalované či odpůrkyně v původním řízení samy neužívají označení v rámci vlastní obchodní komunikace.

Tímto závěrem však není dotčena možnost mít za to, že tyto účastnice řízení samy užívají označení, pokud jde o flakony s parfémem, které skladují nikoli na účet třetích prodejců, ale na vlastní účet nebo které by uvedené účastnice řízení samy nabízely nebo uvedly na trh, pokud by nemohly identifikovat třetí prodejce.

Z ustálené judikatury vyplývá, že v rozsahu, v němž hospodářský subjekt umožnil jinému subjektu užívat ochrannou známku, musí být jeho role případně posuzována z hlediska jiných právních pravidel, než je článek 9 nařízení č. 207/2009 nebo článek 9 nařízení 2017/1001 (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 23. března 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, iii bod 57, a ze dne 15. prosince 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, bod 35), **jako je čl. 14 odst. 1 směrnice 2000/31 nebo čl. 11 první věta směrnice 2004/48.**

V tomto ohledu společnost Coty navrhuje, aby Soudní dvůr v případě záporné odpovědi na otázku položenou předkládajícím soudem rozhodl o tom, zda činnost provozovatele on-line tržiště za takových podmínek, jako jsou podmínky v původním řízení, spadá do působnosti čl. 14 odst. 1 směrnice 2000/31, a pokud tomu tak není, zda je takového provozovatele třeba považovat za „porušovatele“ ve smyslu čl. 11 první věty směrnice 2004/48.

Je však třeba připomenout, že podle ustálené judikatury není namístě přezkoumávat jiné otázky položené Soudnímu dvoru účastníky původního řízení než ty, které položil vnitrostátní soud v předkládacím rozhodnutí (rozsudek ze dne 3. září 2015, A2A, C-89/14, bod 44 a citovaná judikatura).

Je přitom nesporné, že předkládající soud v žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce tuto otázku nevznnesl, a není tedy třeba na ni odpovídat.

S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení č. 207/2009 a čl. 9 odst. 3 písm. b) nařízení 2017/1001 musí být vykládány v tom smyslu, že je třeba mít za to, že osoba, která pro třetí stranu uskládá výrobky porušující práva z ochranné známky, aniž o tomto porušení ví, neskládá tyto výrobky za účelem jejich nabízení nebo uvádění na trh ve smyslu těchto ustanovení, jestliže tato osoba tyto cíle sama nesleduje.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

- i Rozhodnutí Soudního dvora jsou zveřejněna na www.curia.europa.eu v plném znění v češtině. Na tomto místě budou uvedeny základní informace o skutkovém stavu a nejdůležitější argumenty z odůvodnění, které mohou být dle potřeby zkráceny a redakčně upraveny. Při zpracování bylo přihlédnuto též k tiskové Soudního dvora ze dne 2. dubna 2020 dostupné též na www.curia.europa.eu.
- ii K rozhodnutí L'Oréal a další, C-324/09, ze dne 12. července 2011 srovnej příspěvek Černý,

- M. Odpovědnost provozovatele internetového tržiště typu ebay za porušování ochranných známek ze strany uživatelů tohoto tržiště, Průmyslové vlastnictví, č. 5/2011, str. 194 – 204.
- iii K rozhodnutí Google France a Google, ve spojených věcech C236/08 až C238/08, ze dne 23. března 2010 srovnej příspěvek Černý, M. Soudní dvůr Evropské unie vyjasnil pravidla pro užívání ochranných známek jako klíčových slov tzv. Google AdWords, Průmyslové vlastnictví, č. 3/2010, str. 116 - 120.

INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ

MODERNIZOVANÝ PATENTOVÝ SYSTÉM V HONGKONGU

Dne 19. prosince 2019 byl v Hongkongu spuštěn nový patentový systém, zahrnující nově národní systém udělování standardních patentů a zdokonalený systém patentů s kratší dobou platnosti.

V současnosti tak již existují v Honkongu dva druhy standardních patentů, a to dosavadní re-registrační standardní patent, tj. patent, který je udělen na základě patentové přihlášky podané u čínského, britského nebo Evropského patentového úřadu (evropská patentová přihláška musí určovat Velkou Británií) a poté registrovaný v Hongkongu.

Nově zavedená alternativní forma standardního patentu je udělována na základě patentové přihlášky podané u Honkongského úřadu duševního vlastnictví (HKIPD), který provede standardní patentové řízení, včetně věcného průzkumu. Prozatímně bude část věcného průzkumu, tj. zpracování rešerše na stav techniky a předběžné stanovisko k novosti a vynálezcké činnosti, prováděna v čínském patentovém úřadu (CNIPA).

Patentová přihláška, podaná u HKIPD, jako první přihláška či nárokovájící unijní prioritě, je podrobena formálnímu i věcnému průzkumu. Nový systém je založen na tzv. odloženém věcném průzkumu, obdobném jako v Číně, s tříletou lhůtou k podání žádosti o průzkum, počítáno od data podání přihlášky nebo od nejstarší z nárokových priorit. Průzkum zahrnuje ověření patentovatelnosti předmětu přihlášky (novosti, vynálezeckosti a průmyslové využitelnosti), dostatečnosti popisu, zda

vyhovuje formálním požadavkům kladeným na přihlášku atd. Přihláška je standardně zveřejňována po uplynutí 18-ti měsíců od data podání, resp. nejstarší z nárokových priorit.

K vyjádření ke zprávě HKIPD o věcném průzkumu má přihlašovatel čtyřměsíční lhůtu, kterou lze o dva měsíce prodloužit. V případě potřeby následuje druhá/další průzkumová práva, opět s čtyřměsíční lhůtou k vyjádření s možností dvouměsíčního prodloužení. Pokud patentová přihláška a její předmět vyhovuje všem stanoveným požadavkům dojde k udělení standardního patentu, zveřejnění patentového spisu a vydání patentové listiny. Maximální doba platnosti patentu je 20 let.

V případě, že přihláška nesplňuje stanovené podmínky je vydána prozatímní zamítavá zpráva. Přihlašovatel se k této zprávě může ve dvouměsíční lhůtě (prodloužitelné o další dva měsíce) vyjádřit a podat žádost o přezkum zamítavého stanoviska. K přezkumnému stanovisku HKIPD se může přihlašovatel opět vyjádřit ve dvouměsíční lhůtě (prodloužitelné o další dva měsíce). Stejná lhůta k vyjádření platí i pro případně vydané druhé/další přezkumné stanovisko. Poté buď dojde k udělení patentu, nebo ke konečnému zamítnutí přihlášky. Přihlašovatel také může požádat o ústní jednání.

Celý systém průzkumu tak velmi připomíná čínský patentový systém. Na rozdíl od britského či evropského patentového systému však není vydávána samostatná zpráva o rešerši, ze které by přihlašovatel mohl odhadnout další osud přihlášky.

Systém národního patentu, uděleného přímo HKIPD je z časového i fiskálního důvodu výhodný zejména pro ty přihlašovatele, kteří neusilují o ochranu ve více zemích a postačuje jim ochrana pouze v Hongkongu.

Další podstatnou změnou v patentovém systému je zdokonalený systém patentu s kratší dobou platnosti (max. 8 let).

Doposud byla patentová přihláška se žádostí o udělení patentu s kratší dobou platnosti zkoumána pouze na formální náležitosti a mohla obsahovat pouze jeden nezávislý nárok. Podle nového patentového systému může přihláška obsahovat až dva nezávislé nároky, to ovšem za předpokladu, že jsou tyto nezávislé nároky jsou založeny na společné vynálezecké myšlence. Tato změna umožňu-

je přihlašovatelům v jedné přihlášce usilovat o ochranu produktu a způsobu jeho výroby (přípravy). To činí vlastní ochranu a její udržování efektivnější.

Patenty s kratší dobou platnosti mohou být na žádost majitele či třetí osoby věcně přezkoumány, zda splňují hmotněprávní podmínky způsobilosti k ochraně. K tomu je však třeba osvědčit právní zájem. Práva z patentu s kratší dobou platnosti ovšem nemohou být prosazována bez toho, že jeho majitel nejprve požádá o provedení věcného průzkumu. To silně připomíná systém uplatňovaný v Austrálii u bývalého tzv. inovačního patentu.

-ej-

Nový generální ředitel WIPO

Členské státy Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) zvolily dne 8. května 2020 na základě konsensu pana Daren Tanga novým generálním ředitelem organizace s tím, že jeho šestileté funkční období začíná 1. října 2020.

Jmenování pana Tanga Valným shromážděním, nejvyšším řídicím orgánem WIPO a následné potvrzení jeho jmenování Koordinačním výborem WIPO proběhlo v březnu 2020.

Pan Tang vystřídá Francise Gurryho, který od 1. října 2008 zastává funkci generálního ředitele WIPO. Bude pátým generálním ředitelem WIPO, po panu Francisu Gurrym z Aus-

trálie (2008–2020), panu Kamilu Idrisovi ze Súdánu (1997–2008), panu Arpadu Bogschovi ze Spojených států (1973–1997) a Georgi Bodenhausen z Nizozemska (1970–1973).

Proces výběru generálního ředitele se řídí Úmluvou o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví a Postupy nominace a jmenování generálních ředitelů WIPO 2019. Potvrzení pana Tanga do funkce generálního ředitele proběhlo bezprecedentním písemným postupem poté, co WIPO zrušila nebo odložila osobní setkání kvůli globální pandemii COVID-19.

Zdroj: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0011.html

RESUME

Adéla Pecková: Protection of technical solutions in BRD

The article deals with aspects of the current patent protection of inventions in Germany. It offers a brief overview of the conditions for granting a patent, the specifics of proceeding before the DPMA and the procedure for possible disputes. It points out the differences from the Czech system, namely the 7-year deadline for filing a request for a substantial examination, the existence of a specialized Patent Court for disputes and the possibility of filing an opposition after granting the protection. The article also mentions the protection of technical solutions by utility models.

Lucie Zamykalová, Jana Pantoflíčková: Supplementary protection certificates – production exemption

The article informs about the new legislation in the field of supplementary protection certificates introducing a production exemption, which includes production both for export to third countries outside the EU and for storage in the EU. It is Regulation (EU) 2019/933 amending Regulation (EC) No 469/2009 concerning the supplementary protection certificates for medicinal products, which entered into force on 1 July 2019. The article also provides practical information for manufacturers, who intend to use this exemption in the Czech Republic.

RESÜMEE

Adéla Pecková: Schutz technischer Lösungen in Deutschland

Der Artikel befasst sich mit Aspekten des aktuellen Patentschutzes den Erfindungen in Deutschland. Er bietet einen kurzen Überblick über die Bedingungen für die Erteilung eines Patents, die Einzelheiten des Verfahrens vor dem DPMA und das Verfahren für mögliche Streitigkeiten. Er macht auf die Unterschiede zum tschechischen System aufmerksam, nämlich die Frist von sieben Jahren für die Einreichung eines Antrags auf sachliche Prüfung, die Existenz eines spezialisierten Patentgerichts für Streitigkeiten und die Möglichkeit einen Einspruch nach Erteilung des Schutzes einzureichen. Der Artikel erwähnt auch den Schutz technischer Lösungen mittels Gebrauchsmuster.

Lucie Zamykalová, Jana Pantoflíčková: Ergänzende Schutzzertifikate – Produktionsausnahme

Der Artikel informiert über die neuen Rechtsvorschriften im Bereich der ergänzenden Schutzzertifikate, mit denen eine Produktionsausnahme eingeführt wird, die die Produktion sowohl für den Export in Drittländer außerhalb der EU als auch für die Lagerung in der EU umfasst. Es geht um die Verordnung (EU) 2019/933 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 über das am 1. Juli 2019 in Kraft getretene Zusatzschutzzertifikat für Arzneimittel. Der Artikel enthält auch praktische Informationen für Hersteller, die diese Ausnahme in der Tschechischen Republik anzuwenden beabsichtigen.

RESUMÉ

Adéla Pecková: Protection des solutions techniques en Allemagne

Cet article traite des aspects de la protection actuelle des inventions par brevet en Allemagne. Il offre un bref aperçu des conditions de délivrance d'un brevet, des spécificités de la procédure devant le DPMA et de la procédure des litiges éventuels. Il attire l'attention sur les différences par rapport au système tchèque, à savoir le délai de 7 ans pour déposer une demande d'examen factuel, l'existence d'un tribunal des brevets spécialisé pour les litiges et la possibilité de former une opposition après l'octroi de la protection. L'article mentionne également la protection des solutions techniques par les modèles d'utilité.

Lucie Zamykalová, Jana Pantoflíčková: Certificats complémentaires de protection - l'exception de la production

L'article informe sur la nouvelle législation dans le domaine des certificats complémentaires de protection introduisant une exemption de la production, qui inclut la production à la fois pour l'exportation vers des pays tiers en dehors de l'UE et pour le stockage dans l'UE. Il s'agit du règlement (UE) 2019/933 modifiant le règlement (CE) n ° 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection des médicaments, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2019. Cet article fournit également des informations pratiques aux fabricants, qui ont l'intention d'utiliser cette exemption en République tchèque.

РЕЗЮМЕ

Адела Пецкова: Защита технических решений в Германии

В статье рассматриваются аспекты современной патентной защиты изобретений в Германии.

Он предлагает краткий обзор условий выдачи патента, особенностей разбирательства в DPMA и процедуры возможных споров. Он обращает внимание на отличия от чешской системы, а именно на 7-летний срок для подачи заявления о проведении полной экспертизы, наличие специализированного патентного суда для рассмотрения споров и возможность подачи возражения после предоставления охраны. В статье также упоминается защита технических решений с помощью полезных моделей.

Луция Замыкалова, Яна Пантофличкова: Сертификаты дополнительной защиты - производственное исключение

В статье сообщается о новом законодательстве в области сертификатов дополнительной защиты, вводящем производственное исключение, которое включает производство как для экспорта в третьи страны за пределами ЕС, так и для хранения в ЕС. Этот Регламент (ЕС) 2019/933, изменяющий Регламент (ЕС) № 469/2009 о сертификате дополнительной защиты для лекарственных средств, который вступил в силу 1-ого июля 2019 года. В статье также представлены практические информации для производителей, которые намерены использовать это исключение в Чешской Республике.

INHALT

Adéla Pecková: Schutz technischer Lösungen in Deutschland	145
Lucie Zamykalová, Jana Pantofličková: Ergänzende Schutzzertifikate – Produktionsausnahme.....	152
EUROPÄISCHES RECHT.....	158
Emil Jenerál: Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. April 2020 über mündliche Verhandlungen und Rücksprachen als Videokonferenz .	158
Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 14. April 2020 über das Pilotprojekt zur Durchführung mündlicher Verhandlungen vor Einspruchsabteilungen als Videokonferenz	160
Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 2020 über die Einreichung von Unterlagen bei telefonischen Rücksprachen und als Videokonferenz durchgeführten Rücksprachen und mündlichen Verhandlungen, der am 14. Mai 2020 in Kraft trat	161
Entscheidung der Beschwerdekammer T 1875/15 (verspätete Argumente aufgrund der neu behaupteten Tatsachen).....	162
Entscheidung der Beschwerdekammer T 2063/15	163
Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer - G 1/18.....	164
Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 101/17	164
Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer (R 1/19) über den Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ ..	165
Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 1450/16... ..	166
Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA T 184/17 und T 603/14.....	167
JUDIKATUR.....	168
Emil Jenerál: Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 14. Mai 2019 über den Geltungsbereich des Vorbenutzungsrechtes (X ZR 95/18)	168
Miroslav Černý: Der Gerichtshof der EU, in der Rechtssache C-567/18, Coty Germany gegen Amazon, hat entschieden, dass es keinen Verstoß von Amazon gegen eine Marke gibt, wenn eine Waren, die diese Marke verletzt, auf seinem Online-Amazon-Marktplatz nur gespeichert wird.....	170
INFORMATIONEN AUS DEM AUSLAND	177
Modernisiertes Patentsystem in Hong Kong	177
Neuer Generaldirektor der WIPO.....	178

SOMMAIRE

Adéla Pecková: Protection des solutions techniques en Allemagne	145
Lucie Zamykalová, Jana Pantofličková: Certificats complémentaires de protection – l'exception de la production	152
LE DROIT EUROPÉEN.....	158
Emil Jenerál: Sur le communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 1er avril 2020, relatif à la tenue de procédures orales et d'entretiens sous forme de visioconférence	158
Sur La notification de l'Office européen des brevets, en date du 14 avril 2020, concernant le projet pilote relatif à la tenue de procédures orales sous forme de visioconférence devant les divisions d'opposition	160
Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 13 mai 2020, concernant le dépôt de docu- ments lors des consultations téléphoniques et lors des entretiens et auditions orales par visioconférence, entrée en vigueur le 14 mai 2020	161
Décision de la chambre de recours T 1875/15 (Arguments tardifs fondés sur les faits nouvellement allégués).....	162
Décision de la Chambre de recours T 2063/15.....	163
Avis de la Grande Chambre de recours - G 1/18.....	164
Décision de la Chambre de recours de l'OEB T 101/17.....	164

La décision de la Grande Chambre de recours (R 1/19) sur la demande de réexamen au titre de l'article 112a de la CBE.....	165
Décision de la Chambre de recours de l'OEB T 1450/16	166
Les décisions des Chambres de recours de l'OEB T 184/17 et T 603/14.....	167
JURISPRUDENCE	168
Emil Jenerál: Décision du Tribunal fédéral d'Allemagne (BGH), en date du 14 mai 2019 concernant la portée du droit de l'utilisateur précédent (X ZR 95/18)	168
Miroslav Černý: La Cour de justice de l'UE dans l'affaire C-567/18 Coty Germany / Amazon a statué que si Amazon ne stockait que des produits contrefaits sur son marché Amazon en ligne, il n'y aurait pas d'infraction de cette marque de la part d'Amazon	170
INFORMATIONS DE L'ÉTRANGER.....	177
Le nouveau système de brevets dans la région administrative spéciale de Hong Kong.....	177
Le nouveau directeur général de l'OMPI	178

СОДЕРЖАНИЕ

Адела Пецкова: Защита технических решений в Германии	145
Луция Замыкалова, Яна Пантофличкова: Сертификаты дополнительной защиты – производственное исключение	152
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО	158
Эмил Енерал: Сообщение Европейского патентного ведомства от 1-ого апреля 2020 г. об устных слушаниях и интервью, проведенных с помощью видеоконференции	158
Уведомление Европейского патентного ведомства от 14-ого апреля 2020 г. о пилотном проекте, касающемся устных разбирательств в отделах по возражению с помощью видеоконференции	160
Решение президента Европейского патентного ведомства от 13-ого мая 2020 г. о подаче документов во время телефонных консультаций, а также во время собеседований и устных слушаний по видеоконференции, вступившее в силу 14-ого мая 2020 г.	161
Решение апелляционного совета по делу T 1875/15 (Запоздалые аргументы, основанные на вновь заявленных фактах).....	162
Решение апелляционного совета по делу T 2063/15	163
Решение Большого апелляционного совета по делу G 1/18.....	164
Решение апелляционного совета ЕПВ по делу T 101/17.....	165
Решение Большого апелляционного совета (R 1/19) по запросу о пересмотре в соответствии со статьей 112а ЕПД.....	165
Решение апелляционного совета ЕПВ по делу T 1450/16.....	166
Решения апелляционных советов ЕПВ по делам T 184/17 и T 603/14	167
ЮДИКАТУРА	168
Эмил Енерал: Решение Федерального суда Германии (BGH) от 14-ого мая 2019 г. относительно объема прав преждепользователя (X ZR 95/18).....	168
Мироslав Черны: Суд ЕС по делу C-567/18 Coty Germany v Amazon постановил, что если Amazon будет хранить товары, нарушающие права на товарный знак только на своей онлайн-платформе Amazon Marketplace, Amazon не будет нарушать этот товарный знак	170
ИНФОРМАЦИИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ.....	177
Модернизированная патентная система в Гонконге	177
Новый генеральный директор ВОИС	178



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
posta@upv.cz
helpdesk@upv.cz
studovna@upv.cz

WWW.UPV.CZ