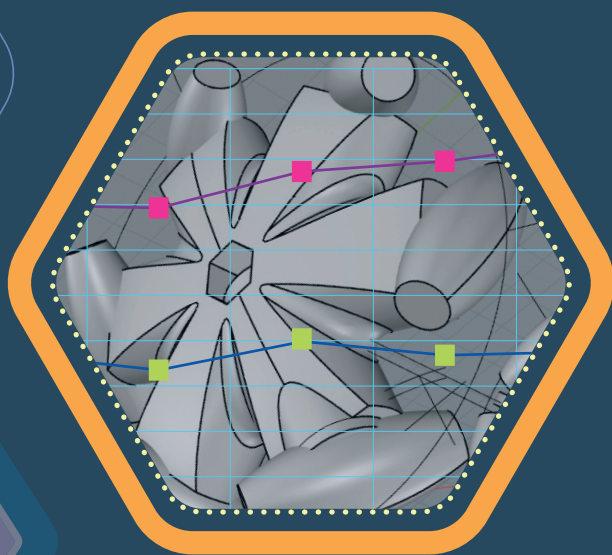


PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

2022
ROČNÍK 32



č. 4

Odborný čtvrtletník z oblasti průmyslového vlastnictví

EVROPSKÉ PRÁVO | JUDIKATURA | INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ | AKTUALITY

© 2022 ÚPV Praha

Vychází 15. 12. 2022



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 – Bubeneč

Publikované články a názory autorů
se nemusejí ztotožňovat s názory vydavatele.

ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA

Předseda: Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D.

Místopředseda: JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Členové:

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Ing. Roman Buček

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

JUDr. Adéla Faladová

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D.

Mgr. Vendula Haltufová

JUDr. Michal Havlík

Mgr. Eva Hazuchová

Mgr. Hana Churáčková, Ph.D.

Ing. Radka Konderlová, MBA

Ing. Martina Kotyková, Ph.D.

Ing. Bc. Ivan Lukšíček

JUDr. Jiří Macek

kpt. Ing. Kristýna Richterová

Mgr. Lukáš Zmeškal

Redakce: Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Mgr. Vendula Haltufová, Mgr. Eva Hazuchová

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ vydává Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, IČ 48135097, tel. 220 383 111, fax 224 311 566, **e-mail: prumvlast@upv.gov.cz**. Redakční uzávěrka do 1. dne měsíců února, května, srpna a listopadu. Vychází 4x ročně, cena jednoho výtisku 15,00 Kč. Rozšiřuje a objednávkou, včetně zahraničních, přijímá Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, e-mail: **imrazkova@upv.gov.cz**. Tiskne Tiskárna Knopp s.r.o., U Lípy 926, Nové Město nad Metují. Indexové číslo MIČ 47692. Evidováno pod č. MK ČR E 4744. ISSN 0862-8726 (Print), ISSN 2336-7199 (Online).

OBSAH

Evžen Martínek: Výhody mediace sporů z duševního vlastnictví a její pravidla u Arbitrážního a mediačního centra WIPO	1
Lukáš Zmeškal: Základní podmínky pro získání patentů podle Evropské patentové úmluvy – díl II. Stav techniky	15
Hana Churáčková: Niceské třídění, jeho aktualizace a aplikace pro práci s ním	25
EVROPSKÉ PRÁVO	31
Emil Jenerál: K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1891/20	31
K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 689/19	32
K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2341/16	33
K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 910/18	33
JUDIKATURA	34
Miroslav Černý: Vybraná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věcech duševního vlastnictví za období od července do října 2022	34
AKTUALITY	37
Studie Evropského patentového úřadu (EPO): Ženy vynálezkyňe se v letech 2010–2019 podílely na méně než 1/7 evropských patentů	37
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně	37
IP regionální seminář v Praze	38
Konference Europolu k trestné činnosti v oblasti IP	38

CONTENTS

Evžen Martínek: Benefits of mediation of IP disputes and its rules at the WIPO Arbitration and Mediation Center	1
Lukáš Zmeškal: Basic conditions for patent acquisition under the European Patent Convention – Volume II. State of the art	15
Hana Churáčková: Nice Classification, its update and relevant application	25
EUROPEAN LEGISLATION	31
Emil Jenerál: Decision of the Board of Appeal of the EPO T 1891/20	31
Decision of the Board of Appeal of the EPO T 689/19	32
Decision of the Board of Appeal of the EPO T 2341/16	33
Decision of the Board of Appeal of the EPO T 910/18	33
JUDICATURE	34
Miroslav Černý: Selected decisions of the Court of Justice of the European Union concerning intellectual property cases from July to October 2022	34
ACTUAL INFORMATION	37
New study published by the EPO – Fewer than 1 in 7 inventors in Europe are Women (years 2010–2019)	37
The International Engineering Fair in Brno	37
IP Regional Seminar in Prague	38
Europol Intellectual Property Crime Conference	38

Vážení čtenáři,

právě se Vám do rukou dostává poslední číslo časopisu Průmyslové vlastnictví v podobě, v jaké ho znáte a na jakou jste zvyklí. Vždy, když něco starého končí, něco nového začíná. Vydávání časopisu zaměřeného na průmyslověprávní problematiku má u nás dlouhou tradici. Již začátkem 50. let minulého století byly právními předchůdci Úřadu průmyslového vlastnictví, tj. Úřadem pro patenty a vynálezy a posléze Federálním úřadem pro vynálezy, vydávány odborné měsíčníky Technická politika – časopis pro vynálezy, zlepšovatelství, ochranné známky a chráněné vzory, dále Ochranné známky a chráněné vzory – časopis pro průmyslovou právní ochranu z oboru ochranných známek a chráněných vzorů a v neposlední řadě časopis Vynálezy. Oba posledně jmenované časopisy plnily i věstníkovou funkci. Časopis Vynálezy byl postupem doby přejmenován na Vynálezy a zlepšovací návrhy a vycházel až do konce roku 1990. Jeho přímým nástupcem se pak stal časopis Průmyslové vlastnictví, který začal vycházet od roku 1991 v podobě, v jaké ho znáte dnes, jen s mírnými úpravami v grafice obálky. Časopis Průmyslové vlastnictví původně vycházel jako měsíčník, později se jeho periodicita změnila na dvouměsíčník, aby se

z něj nakonec stal čtvrtletník. Jeho obsahová náplň se rozšířila na celou oblast duševního vlastnictví.

Časopis Průmyslové vlastnictví tedy vychází ve více či méně nezměněné podobě přes 30 let. I proto jsme si již delší dobu pohrávali s myšlenkou, že by si zasloužil podstatné vylepšení a zatraktivnění pro čtenáře. Tyto úvahy se nám konečně podařilo zhmotnit, takže v příštím roce se můžete těšit na kompletně nový časopis s názvem Duševní vlastnictví, který bude sice opět vycházet čtvrtletně, avšak ve formátu A4 a zcela novém designu a moderní grafické podobě. Věříme, že Vás zaujme i jeho elektronická listovací forma.

Doufáme, že se Vám nový časopis bude líbit. Přejeme si, abyste ho četli alespoň tak rádi jako nyní Průmyslové vlastnictví a aby se někteří z Vás, našich čtenářů, časem třeba stali i jeho přispěvateli.

Užijte si tedy ještě poslední číslo Průmyslového vlastnictví a v příštím roce se již sejdeme nad vydáním prvního čísla časopisu Duševní vlastnictví.

S přáním všeho dobrého do nového roku 2023

Vaše redakční rada



Mgr. Evžen Martínek, Ph.D.

VÝHODY MEDIACE SPORŮ Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A JEJÍ PRAVIDLA U ARBITRÁŽNÍHO A MEDIAČNÍHO CENTRA WIPO

Shrnutí:

Autor v článku shrnuje činnost a působnost Arbitrážního a mediačního centra Světové organizace duševního vlastnictví (AMC WIPO) a uvádí důvody růstu zájmu o mimosoudní řešení sporů u tohoto centra. Vysvětluje výhody mediace sporů z duševního vlastnictví a okolnosti sporů, pro které mediace není vhodná. Nakonec vykládá postup mediace u AMC WIPO a předkládá překlad Pravidel mediace WIPO účinných od 1. července 2021.

I. NÁRŮST ZÁJMU O MIMOSODNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Některé společnosti v podnikatelské sféře a fyzické osoby v rámci svých interakcí kupříkladu v zaměstnání či v oblasti svobodných povolání při společném vývoji nových produktů či služeb, během partnerství při inovačním podnikání, při spolupráci ve výzkumu, společné tvůrčí činnosti nebo v jakékoli jiné sféře obnášející sdílení tvůrčích výsledků, společné investice do inovací či spoluvlastnictví zhodnocených nehmotných statků by mohly snadno nabýt dojmu, že v případě vzniku vzájemného sporu mají pouze dvě možnosti, buď se obrátit na soud, anebo rezignovat na prosazování svých práv. V prvním případě sporným stranám mnohdy zdoluhavé soudní procesy přinesou často více ztrát než zisků. Ačkoli firma, která si léta budovala dobrou pověst, může být ve sporu po právní stránce v silnější pozici, soudní proces jí nakonec může přinést nečekané újmy v podobě negativní publicity v médiích a na sociálních sítích, poškození dobrého

jména, vyžazení částí obchodního tajemství a právní nejistotu ohledně dříve nabytých práv k duševnímu vlastnictví. Dlouhý soudní proces může značně zpomalit do té doby dynamický rozvoj takové společnosti, např. může zkomplikovat získání nového investora, obchodního partnera či zakázky, zbrzdit fúzi či prodej společnosti, snížit odhad jmění společnosti a značně prodražit financování dalších investic. Proto i velké nadnárodní společnosti, aby se vyhnuly uvedeným rizikům, neřídka využívají mediaci jako jednu z forem mimosoudního řešení sporů se svými obchodními partnery, zaměstnanci i konkurenty, což jim umožňuje ukončit spor smírně, tj. oboustrannou dohodou, a především diskrétně. Pro jednotlivce a pro malé a střední podniky, které bývají pod větším časovým tlakem kvůli vyšší konkurenci a které zpravidla disponují omezenými zdroji, pak mediace představuje významně rychlejší a levnější způsob vyřešení sporu.

1. Působnost centra a statistika případů

V posledních letech se celosvětově zvyšuje zájem o mimosoudní řešení sporů (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) z duševního vlastnictví (IP), kdy tento zájem zejména o on-line formy ADR ještě narostl v důsledku pandemie COVID-19. K nejrenomovanějším centrům nabízejícím různé formy ADR v oblasti duševního vlastnictví patří Arbitrážní a mediační centrum Světové organizace duševního vlastnictví (AMC WIPO), které bylo založeno již v roce 1994. Centrum po navázání spolupráce s šesti národními úřady a soudy v roce 2020

nyní spolupracuje v oblasti ADR s 50 subjekty ve 25 státech, jako je Jižní Korea, Čína, Španělsko, Polsko, Litva atd. s tím, že podporu politiky ADR poskytuje 13 těmto subjektům.¹ Zájem o zprostředkování sporů u AMC WIPO vzrostl v roce 2021 o 45,5 %.

Centrum zprostředkovává *mediaci, rozhodčí řízení (Arbitration), zrychlené rozhodčí řízení (Expedited Arbitration), rozhodnutí odborníka (Expert Determination)* a jejich kombinace. Jednou ze specializací centra je mimosoudní řešení sporů s mezinárodním prvkem, tj. sporů, kdy strany sporu pocházejí z různých zemí, resp. sporu, který by jinak musel řešit soud v zahraničí nebo soudy v několika státech. Pro tento účel AMC WIPO disponuje přes 2 000 mediátorů a expertů z celého světa specializovanými na duševní vlastnictví a technologie. Centrum zajišťuje také řešení velkého objemu sporů o internetová doménová jména.

Centrum umožňuje mimosoudní řešení obchodních sporů, sporů z duševního vlastnictví a tzv. technologických sporů, které se týkají těchto hlavních pěti oblastí: patenty, ochranné známky, právo informačních a komunikačních technologií (ICT), autorské právo (copyright) a obchodní spory. U patentů jde zejména o spory týkající se licencí, křížových licencí resp. tzv. *patent pools*, úhrad licenčních poplatků, vlastnictví patentů, patentů v technických normách, transferů technologií, výzkumu a vývoje, věd o živé přírodě a úřadů duševního vlastnictví. U ochranných známek jde hlavně o spory týkající se koexistence ochranných známek, porušování, licencí, námitek a zrušení. V případě práva ICT jde o spory týkající se mobilních aplikací, outsourcingu, integrace systémů, vývoje SW, licencí k SW a telekomunikací a spory o data B2B. V autorském právu jde o spory vztahující se k umění, kulturnímu dědictví, módě, vysílání, kolektivní správě autorských práv, zábavnímu průmyslu, filmu a médiím včetně porušování autorských práv, distribuci a formátům televizních pořadů a autorským právům k digitálním obsahům. V obchodních sporech

jde o oblasti výhradní distribuce, franšíz, marketingu, veletrhů, designů, sportu, malých a středních podniků a energetiky.

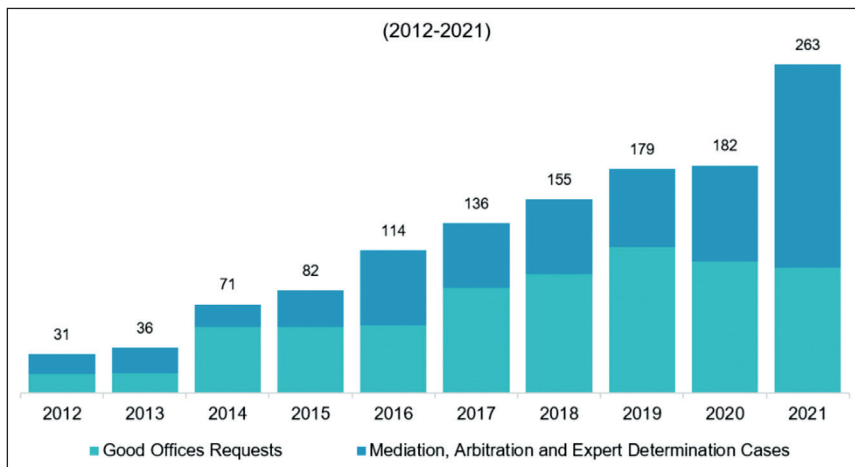
Z hlediska sporů vycházejících ze smluvních vztahů se jedná zejména o spory z licenčních smluv v oblasti ochranných známek, patentů, autorských práv a software, dále z dohod o výzkumu a vývoji, dohod o transferech technologií, dohod o výhradním prodeji, franšízových smluv, dohod o IT, smluv o zpracování osobních údajů, dohod o vytvoření společného podniku (tzv. *joint venture agreements*), smluv o poskytování konzultačních služeb a dohod o marketingu v umění a kultuře. Samozřejmě řada sporů je řešena prostřednictvím metod ADR na základě již dříve uzavřených dohod či smluvních doložek o mimosoudním urovnání sporu před soudním řízením.²

V roce 2021 centrum zaznamenalo 163 mediálních a rozhodčích případů v různých oblastech duševního vlastnictví, což představuje meziroční nárůst o 44 %, kdy v roce 2020 bylo těchto případů 77. V roce 2021 pak bylo požádáno v centru a s centrem spolupracujících úřadech ve světě o mimosoudní řešení 263 případů. Od roku 2011 centrum administrovalo přes 850 případů, jejich hodnota se pohybuje mezi 20 tisíci a několika sty miliony amerických dolarů (USD).³ Nárůst zájmu o mimosoudní řešení IP sporů prostřednictvím centra a jeho spolupracujících úřadů v posledních deseti letech dokumentuje následující graf na straně 3.

Spory řešené AMC WIPO ze 46 % zahrnovaly nadnárodní společnosti, ve 41 % případů šlo o malé a střední podniky včetně start-upů, tvůrců a inovátorů a ve 12 % byl stranou kolektivní správce autorských práv. V 68 % případů šlo o strany z různých států, které byly administrovány v různých jazycích včetně čínštiny, angličtiny, francouzštiny, korejštiny a španělštiny. Na 75 % případů mediací skončilo uzavřením dohody stran. V roce 2021 se řešené spory týkaly ze 41 % autorského práva, ze 37 % patentů a z 16 % ochranných známek.



Počty sporů řešených AMC WIPO a spolupracujícími úřady (*good offices*)⁴



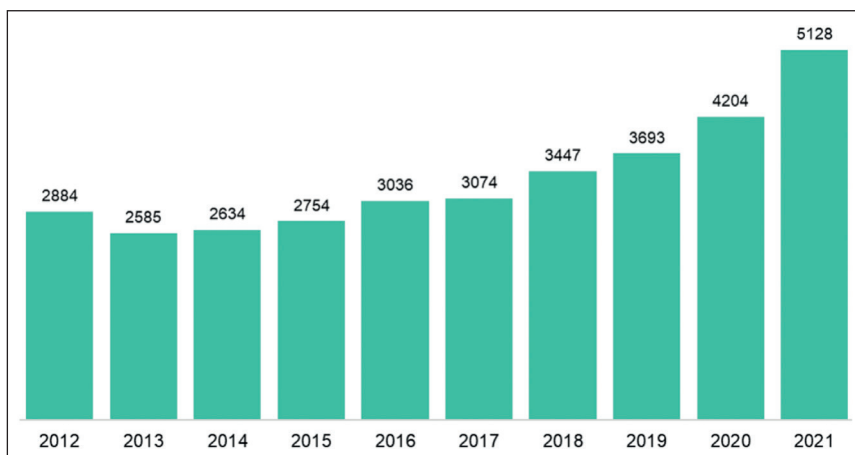
Hlavními oblastmi sporů byly digitální copyright, ICT, vědy o živé přírodě a patenty ve strojním inženýrství. Zvýšil se počet žádostí o mediaci v případech tzv. FRAND sporů, tj. sporů zahrnujících stranu, která je majitelem tzv. *Standard-Essential Patent* (SEP), tj. patentu, jehož využití je nezbytné k dodržení technické normy.

Narostl rovněž počet žádostí o mediaci mezinárodních sporů z duševního vlastnictví postoupených čínskými soudy a autorskoprávních

sporů díky spolupráci s mexickým národním institutem pro ochranu copyrightu (INDAUTOR).

V roce 2021 podali majitelé ochranných známek z více než 120 zemí rekordních 5 128 případů v oblasti internetových doménových jmen v rámci *Jednotné politiky řešení doménových sporů WIPO* (UDRP), což je o 22 % více než před rokem. V případech sporů z internetových doménových jmen tak centrum od svého založení zprostředkovalo řešení v téměř 56 000 případech týkajících se více než 100 000 doménových jmen.

Počty sporů z doménových jmen řešených AMC WIPO v letech 2012–2021⁵

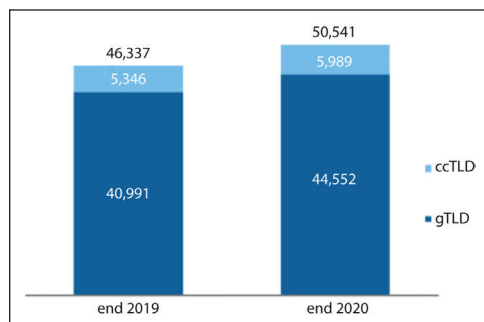


Generické domény nejvyššího řádu (*generic Top Level Domain/gTLD*) jsou internetové domény na nejvyšší úrovni hierarchie internetových domén, jde například o koncovky doménových jmen .com, .org apod.

Mezi TLD patří národní domény nejvyššího řádu (*country-code Top Level Domain/ccTLD*), které sdružují domény jednoho státu, jako např. .cz pro Českou republiku, .de pro Německo apod. AMC WIPO poskytuje služby mimosoudního řešení sporu o internetové doménové jméno⁶ v případě jeho nekalé registrace obsahující doménu jedné z výše uvedených dvou kategorií, tj. v případě gTLD obsahující jednu z následujících domén: e.g., .biz, .com, .info, .mobi, .name, .net, .org, nebo v případě ccTLD, obsahující některé domény států, mezi kterými ČR není,⁷ jelikož spory o internetová doménová jména obsahující národní doménu TLD České republiky .cz řeší Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR na základě Pravidel alternativního řešení sporů.

Ta jsou součástí *Pravidel registrace jmen domén v ccTLD.cz* přijatých správcem národní domény nejvyššího řádu .cz – zájmovým sdružením CZ.NIC.⁸ Uvedený rozhodčí soud postupuje podle *Řádu pro řešení sporů o domény cz*.⁹

Počet sporů z generických domén nejvyššího řádu (gTLD) a národních domén (ccTLD) řešených AMC WIPO v letech 2019 a 2020¹⁰



2. Výhody a důvody pro mediaci sporu z duševního vlastnictví

Od 70. let dvacátého století v důsledku přetíženosti soudů a růstu nákladů a délky soudních řízení začaly získávat na oblibě mimosoudní metody řešení sporů. Od 90. let dvacátého století pak nastal v důsledku rostoucího mezinárodního obchodu zájem o mimosoudní řešení obchodních sporů. K nim se postupně s množícími se globálními interakcemi zejména v oblasti vědy a inovací přidávají další typy sporů s mezinárodním prvkem, např. spory v oblasti výzkumu a vývoje včetně sporů z duševního vlastnictví. Metody mimosoudního řešení sporů umožňují překonat jazykové bariéry stran a různorodost právních řádů jejich domovských států, tím šetří čas, finanční prostředky a zvyšují jejich právní jistotu.

Jaké jsou výhody mediace? V mezinárodním šetření WIPO respondenti uvedli, že při uzavírání mediální doložky v mezinárodních smlouvách za hlavní faktory mediace považují nižší náklady (84 % respondentů), možnost vyřešit spor za krátkou dobu (79 %), řešení sporu zohledňující především obchodní zájmy stran, tj. nikoli pouze výhradně právní řešení sporných otázek (53 %), poskytnutí neutrálního fóra (42 %), poskytnutí kvalitního výstupu z mediace včetně možnosti rozhodnutí specializovaným odborníkem (37 %), vymahatelnost (37 %) a v neposlední řadě zajištění důvěrnosti informací (37 %).¹¹

Nižší náklady a kratší doba mediace: Mediace u AMC WIPO trvá v průměru 5 měsíců, zrychlené rozhodčí řízení pak 7 měsíců a standardní rozhodčí řízení zde trvá průměrně 23 měsíců. Náklady mediace u AMC WIPO dosahují v průměru 21 tis. USD, náklady na zrychlené rozhodčí řízení 48 tis. USD a standardní rozhodčí řízení pak 165 tis. USD. Dle mezinárodního šetření WIPO mezi 393 respondenty z 62 zemí trvá mediace v průměru 8 měsíců, pro srovnání rozhodnutí sporu odborníkem je zpravidla do 6 měsíců, rozhodčí řízení

trvá něco málo přes rok, soudní řízení doma trvá průměrně 3 roky, přičemž řízení u soudu v zahraničí trvá v průměru tři a půl roku. Pokud jde o náklady, náklady mediace jsou na úrovni 10–20 % nákladů za řízení před soudem, tj. do 100 tis. USD. Pro srovnání náklady za rozhodnutí odborníka jsou do 50 tis. USD, náklady na rozhodčí řízení jsou na úrovni 50–90 % soudních nákladů, tj. do 400 tis. USD, přičemž náklady za soud v USA jsou cca 500 tis. USD, náklady za soud v zahraničí pak přibližně 850 tis. USD – 1 mil. USD.¹²

Jediné mediační řízení: Během jednoho procesu mediace lze vyřešit spory stran probíhající v několika státech, a tak se vyhnout riziku zdlouhavých komplikovaných řízení a jejich protikladných výsledků v různých jurisdikcích. Během mediace lze vyřešit najednou všechny související spory mezi stranami, tj. nemusí se vést o jednotlivých sporech separátní řízení. To vše v souhrnu snižuje náklady, zkracuje délku řešení sporu a zvyšuje právní jistotu stran.

Proces mediace pod kontrolou stran: Mediaci nelze zahájit bez souhlasu každé ze stran, která tak má možnost dohodnout se s druhou stranou na vhodném mediátorovi, použitelném právním rámci vč. příslušných pravidel mediace a na místě a jazyce mediačního jednání. Strana není omezena v tom, jaké sporné otázky předloží během mediace k řešení a s jakým řešením bude souhlasit. Mediace se řídí zásadou smluvní volnosti, proto mají strany mnohem širší škálu možností narovnání, než jaké by jim uložil případný soud. Mohou se kupříkladu dohodnout na licenci či souhlasu s užíváním daného práva duševního vlastnictví.¹³ Strany a mediátor se tedy nemusejí řídit pouze právní stránkou sporu, ale do mediační dohody o vyřešení sporu mohou zahrnout taková ujednání, která co nejlépe vyhovují obchodním i mimoobchodním zájmům a potřebám stran.

Obnova obchodních vztahů: Ta souvisí s předchozím bodem zejména také z důvodu,

že výsledkem mediace, na rozdíl od soudního či rozhodčího řízení (či rozhodnutí odborníka), není rozhodnutí (soudního či rozhodčího orgánu, resp. experta), ale oboustranná dohoda stran o smírném vyřešení sporu neboli tzv. mediační dohoda. Mediace jako forma mediátorem zprostředkované negociace mezi stranami tak dává stranám příležitost obnovit vzájemnou důvěru a pokračovat v dlouhodobých obchodních vztazích nebo dokonce na základě mediace nové obchodní vztahy navázat.

Kvalitní a odborný výstup mediace: Strany si mohou vybrat mediátora se specificky požadovanými znalostmi a zkušenostmi v příslušné právní, technické a obchodní oblasti sporu. V případě potřeby mohou během mediace přizvat odborníka ve specifickém oboru a požádat ho o expertizu či stanovisko, kterým se smějí, ale nemusejí řídit, a které mohou případně učinit závazným. To se může osvědčit zejména v zemích, kde nemají soudy či obdobné kvazi soudní orgány specializované na oblast duševního vlastnictví.¹⁴

Neutralita mediace: V mediaci má možnost strana dosáhnout postavení, kdy není ve sporu znevýhodněna cizím právním řádem či cizím jazykem, které si neosvojila tak jako druhá strana. Neustrannost a nezávislost mediátora pak je podmínkou pro zahájení a vedení řádné mediace.

Důvěrnost a mlčenlivost: Na rozdíl od soudního řízení je nespornou a mnohdy zásadní výhodou, že mediace probíhá neveřejně. Média ani jiné nepovolané osoby nemají tedy k procesu mediace žádný přístup, a proto strany nejsou tolik vystaveny riziku veřejné publicity vyplývající z probíhajícího sporu, která by mohla ohrozit jejich dobré jméno nebo vést k vyzrazení jejich obchodního tajemství či výsledků utajovaného výzkumu a vývoje.¹⁵

Pozastavení promlčecích a prekluzivních lhůt během mediace: Pokud to právní řád jurisdikce, v níž probíhá správní či soudní

řízení ve sporné věci mezi stranami, umožňuje, je zpravidla po dobu mediace či zákonem určenou dobu pozastaven běh lhůt ve správním či soudním řízení ve sporné věci.

Definitivní vyřešení sporu a jeho vymahatelnost: Náležitě uzavřená mediální dohoda je soudně vymahatelná jako každá jiná smlouva. Pokud se strany chtějí soudním řízením vyhnout a chtějí mít záruku, že spor mezi nimi bude mít jednotné právně závazné řešení, pak mohou využít kombinaci mediace a arbitráže (Med-Arb), tj. v případě, že mediace nevede k vyřešení sporu, pokračuje arbitráž, která spor rozhodne s konečnou platností. Mediátora mohou strany případně jmenovat rozhodcem v uvedené arbitráži. Nebo se mohou strany v průběhu mediace dohodnout na tom, že spor vyřeší závazným rozhodnutím odborníka. Rozhodnutí odborníka se zpravidla využívá k určení výše licenčních poplatků, ocenění duševního vlastnictví a výkladu patentových nároků.¹⁶ V některých státech může být mediální dohoda přímo vykonatelná jako soudní rozhodnutí, pokud je např. registrována či uložena u soudu, je součástí zápisu z jednání soudu či rozhodnutí soudu, notářské listiny apod.,¹⁷ což představuje další možnost vyřešení sporu s definitivní platností.¹⁸ Vymahatelnost mediálních dohod přeshraničních sporů upravují příslušné předpisy EU¹⁹ a Úmluva OSN o mezinárodních dohodách o urovnání sporu vyplývajících z mediace (tzv. Singapurská úmluva o mediaci), která vstoupila v platnost v roce 2021.²⁰

3. Kdy mediace není vhodná

Mediace svojí formou zprostředkovaného dobrovolného a důvěrného vyjednávání, a především charakterem výstupu v podobě mediální dohody o smírném řešení není vhodná pro každý typ sporu. Lze tvrdit, že až na odůvodněné výjimky se pro mediaci nehodí spory, v nichž jedné ze stran hrozí riziko ztráty práv, nevratné škody, v případech delikt-

ního jednání druhé strany, v případech jednání druhé strany ve zlém víře, v případech sporů nastolujících právní otázky, které může rozhodnout pouze soudní orgán, a v případech, které objektivně neumožňují žádné kompromisní řešení mezi spornými stranami.

Není vhodné zahajovat mediaci v době, kdy jedné ze stran hrozí ztráta práv v důsledku marného uplynutí lhůty, např. při uplatnění práva přednosti apod. Rovněž není na místě vstupovat do mediace, jakmile hrozí straně vznik nevratné škody, kdy je z důvodu jejího odvrácení potřebný zásah státního orgánu, např. přijetí opatření k zabránění porušování práv duševního vlastnictví celní správy či předběžné opatření soudu. Nicméně rozhodnutí o uvedeném opatření celní správy může na žádost jeho držitele, což je zpravidla držitel práv duševního vlastnictví, držitel licence či kolektivní správce atd.,²¹ změněno či na jeho návrh zrušeno,²² protože „je v dispozici držitele rozhodnutí, zda chce nebo nechce, aby orgány celní správy poskytovaly ochranu jeho právu duševního vlastnictví“²³, resp. jakého okruhu práv duševního vlastnictví se na základě vyjádřené vůle držitele má toto rozhodnutí týkat.²⁴ Tato procesní možnost tedy dává prostor k případnému (mediálnímu) jednání strany s domnělým porušovatelem jejích práv, při kterém mu strana může kupříkladu nabídnout uzavření licenční smlouvy apod.²⁵

Všeobecně se nedoporučuje zahajovat mediaci se stranou, u které je důvodné podezření, že do ní nevstupuje v dobré víře. Za důkaz jednání, které nebylo v dobré víře od samotného počátku, lze pokládat úmyslné porušení práv duševního vlastnictví strany protistranou, které se může stát předmětem trestního či přestupkového řízení, žádosti o přijetí opatření k zabránění porušování práv duševního vlastnictví či zdržovací žaloby poškozené strany. Dalším znakem nedobré víry mohou být některé skutkové podstaty nekalé soutěže, kterých se protistrana dopustila v soutěžním



vztahu vůči druhé straně. Mediace může být také zneužita protistranou k získání informací o důkazním postavení strany, k získání jejího obchodního tajemství či ke snaze oddálit podání žaloby a zahájení soudního řízení. Motivaci protistrany by si tedy měla strana před tím, než vstoupí do mediačního jednání, důkladně vyhodnotit.

Do mediace by neměly vstupovat strany, které nezbytně potřebují získat právní jistotu ve vymezené právní otázce, kterou jim může poskytnout jedině závazné samostatné rozhodnutí soudního či jiného státního, případně arbitrážního orgánu.²⁶ V případě, v němž strana vyžaduje právně závazné potvrzení, či zrušení existujících práv, resp. nové vymezení jejich rozsahu, a to v případech s účinky vůči všem, *erga omnes*, efektivní vyřešení takového sporu nemůže poskytnout mediace, nýbrž pouze soud či státní orgán (např. patentový úřad). Právní síla vyplývající z právní závaznosti takového rozhodnutí zpravidla omezeného na úzce definovanou právní otázku se pokládá za hlavní rozdíl a někdy i výhodu oproti komplexní a méně snadno právně vymahatelné mediační dohodě.

K mediaci nejsou vhodné ani takové spory, kdy mezi strany nelze práva smysluplně rozdělit, změnit jejich rozsah, resp. strpět jejich užívání protistranou, nebo kdy ze strategického hlediska se předem jeví (případně se to ukáže až během mediace), že zde neexistuje žádná možnost pro kompromisní řešení sporu, z níž by profitovaly obě strany („win-win“ – každá se stran něco získá, resp. „trade-off“ – za vzdání se něčeho získá něco jiného). Nicméně jako prospěšné se ukazují i mediace, které sice nevyústí v uzavření mediační dohody stran, nicméně stranám napomohou se ve sporu detailněji zorientovat a případně se dohodnout na tom, zda spor nechají rozhodnout soudem, nebo arbitráží či odborníkem na danou oblast techniky, resp. práva duševního vlastnictví.

II. POSTUP A PRAVIDLA MEDIACE WIPO

1. Postup mediace u Arbitrážního a mediačního centra WIPO

Předpokladem pro zahájení mediace je dohoda mezi stranami o provedení mediace jejich sporu, která může mít formu buď mediační doložky jiné, např. licenční, smlouvy uzavřené před vznikem sporu, nebo jde o samostatnou „Dohodu o mediaci“ uzavřenou po vzniku sporu.²⁷ On-line generátor mediačních doložek o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím AMC WIPO umí automaticky vytvořit dle zadaných požadavků příslušné smluvní klauzule v několika jazycích, a to nejen pro mediaci, ale také pro další metody ADR a jejich kombinace: arbitráž; zrychlenou arbitráž; rozhodnutí odborníka; mediaci, v případě nedosažení urovnání následovanou [zrychlenou] arbitráží; mediaci v případě nedosažení urovnání sporu následovanou rozhodnutím odborníka; mediaci v případě nedosažení urovnání sporu následovanou soudním řízením; závazným rozhodnutím odborníka v případě, že ani jedna ze stran do [30] dní od sdělení tohoto rozhodnutí věc nepostoupí ke [zrychlené] arbitráži ke konečnému rozhodnutí.²⁸ Dalšími méně častými možnostmi jsou předložení žádosti o mediaci sporu stranou centru a protistraně, nebo postoupení sporu k mediaci u centra na doporučení soudu či po dohodě stran během soudního řízení.²⁹ Obdobně se mohou strany dohodnout na postoupení sporu k mediaci u centra během sporného řízení před úřadem průmyslového vlastnictví, např. v rámci řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky.³⁰

Proces mediace začíná tím, že jedna ze stran sporu podá žádost o mediaci k AMC WIPO, v níž stručně popíše podstatu sporu. Na jejím základě, pokud se na osobě mediátora strany nedohodly již dříve, centrum stranám zašle seznam nejméně tří kandidátů na mediátora s uvedením jejich kvalifikace. Strany odpoví centru, které kandidáty preferují. Pokud se jejich preference vzájemně nevyklučují, centrum podle

nich jmenuje mediátora, v opačném případě jej vybere samo.

V případě, že kandidát mediaci sporu přijme, dohodne se se stranami na tom, jakou formou budou mediační jednání se stranami a jejich zástupci případně dalšími zúčastněnými osobami probíhat, tj. zda formou jednání za osobní účasti či prostřednictvím jakých komunikačních nástrojů, např. videokonferenčně, telefonicky apod. Dále po konzultacích se stranami mediátor stanoví, které písemné podklady potřebné k projednání sporu mají strany předložit a v jakém termínu. Před mediačními jednáními se každá osoba písemně zaváže k mlčenlivosti.

Během mediačních jednání používá mediátor metody, které považuje za vhodné. Může žádat o další informace potřebné k řešení sporu, nesmí však na strany vyvíjet jakýkoli nátlak. Pokud mediátor dospěje k závěru, že sporné otázky nelze vyřešit mediací, může stranám navrhnout vyřešení sporu rozhodnutím odborníka či arbitráží.

Mediace skončí: a) podpisem dohody o urovnání sporu mezi stranami (mediační dohody); b) rozhodnutím mediátora, který dospěje k závěru, že pokračování v mediaci nepovede k vyřešení sporu; c) v jakékoli fázi mediace na základě prohlášení strany o tom, že v mediaci nebude pokračovat. Mediátor poté písemně oznámí centru a stranám datum ukončení mediace a její výsledek. Po ukončení mediace centrum stranám vyúčtuje zaplacené zálohy.

2. Pravidla mediace WIPO³¹ (Účinná od 1. července 2021)

Zkrácené výrazy

Článek 1

V těchto pravidlech:

„Dohoda o mediaci“ znamená dohodu stran o předložení všech či některých sporů, které

mezi stranami vznikly nebo mohou vzniknout, k mediaci; dohoda o mediaci může mít formu mediační doložky ve smlouvě nebo formu samostatné smlouvy;

„Mediátorem“ se s rozumí jediný mediátor nebo všichni mediátoři, pokud jich je jmenováno více;

„WIPO“ znamená Světovou organizaci duševního vlastnictví;

„Centrum“ znamená Arbitrážní a mediační centrum WIPO.

Slova používaná v jednotném čísle zahrnují také množné číslo a vice versa, podle toho, jak to vyplývá z kontextu.

Rozsah působnosti pravidel

Článek 2

Pokud dohoda o mediaci ukládá vést mediaci podle Pravidel mediace WIPO, považují se tato pravidla za součást dohody o mediaci. Pravidla se použijí ode dne zahájení mediace, pokud se strany nedohodly jinak.

Zahájení mediace

Článek 3

(a) Strana dohody o mediaci, která si přeje zahájit mediaci, předloží centru a druhé straně písemnou žádost o mediaci. Žádost o mediaci se doručuje e-mailem nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které o tom poskytnou doklad, pokud se strana nerozhodne využít také expresní poštovní nebo kurýrní službu.

(b) Žádost o mediaci obsahuje nebo jsou k ní připojeny:

- (i) jména, adresy a telefonní, e-mailové či jiné kontakty pro komunikaci se stranami sporu a zástupci strany, která žádost o mediaci podává;
- (ii) kopie dohody o mediaci; a
- (iii) stručné vyjádření k povaze sporu.



Článek 4

(a) V případě chybějící dohody o mediaci strana, která si přeje navrhnout předložení sporu k mediaci, předloží centru písemnou žádost o mediaci. Zároveň zašle kopii žádosti o mediaci druhé straně. Žádost o mediaci obsahuje údaje stanovené v článku 3(b)(i) a (iii). Centrum může stranám pomoci při posuzování žádosti o mediaci.

(b) Centrum smí na žádost strany jmenovat externí nestrannou osobu, která stranám pomůže při posuzování žádosti o mediaci. Externí nestranná osoba smí vykonávat mediátora sporu, pokud s tím všechny strany souhlasí. Články 15 až 18 se použijí *mutatis mutandis*.

Článek 5

Datem zahájení mediace je den, kdy centrum převezme žádost o mediaci.

Článek 6

Centrum písemně informuje neprodleně strany o převzetí žádosti o mediaci a o datu zahájení mediace.

Jmenování mediátora

Článek 7

(a) Pokud se strany samy nedohodly jinak na osobě mediátora nebo na jiném postupu jmenování mediátora, ke jmenování dojde v souladu s následujícím postupem:

- (i) Centrum zašle všem stranám totožný seznam kandidátů. Seznam se obvykle skládá ze jmen nejméně tří kandidátů v abecedním pořadí. Seznam obsahuje nebo je k němu připojeno prohlášení o kvalifikačních předpokladech každého kandidáta. Pokud se strany dohodly na konkrétních kvalifikačních předpokladech, obsahuje seznam jména kandidátů, kteří těmto kvalifikačním předpokladům vyhovují.

(ii) Každá ze stran má právo vymazat jméno jakéhokoli kandidáta nebo kandidátů, proti jejichž jmenování má námitky, a očíslovat zbývající kandidáty v pořadí podle svých preferencí.

(iii) Každá ze stran vrátí centru označený seznam do sedmi dnů ode dne, kdy seznam obdržela. Pokud strana nevrátí označený seznam v uvedené lhůtě, považuje se to za její souhlas se všemi kandidáty na seznamu.

(iv) Co nejdříve poté, co obdrží od stran seznamy, nebo po uplynutí lhůty stanovené v předcházejícím pododstavci v případě jejich nevrácení, centrum s přihlédnutím k preferencím a námitkám vyjádřeným stranami jmenuje osobu ze seznamu mediátorem.

(v) Pokud vrácené seznamy neuvádějí osobu, která je přijatelná jako mediátor pro obě strany, je centrum oprávněno mediátora jmenovat. Obdobně je k tomu oprávněno, pokud osoba nemůže či nechce přijmout na výzvu centra jmenování mediátorem, nebo pokud se má za to, že zde existují další důvody, které brání této osobě ve jmenování mediátorem, a na seznamu nezůstane žádná osoba, která je přijatelná jako mediátor pro obě strany.

(b) Bez ohledu na postup uvedený v odstavci (a) je centrum oprávněno jmenovat mediátora jiným způsobem, pokud se po úvaze usoudí, že v uvedeném odstavci popsáný postup není pro daný případ vhodný.

(c) Přijetí jmenování budoucím mediátorem se považuje za jeho závazek poskytnout dostatek času k tomu, aby mohla být mediace rychle provedena.

Článek 8

Mediátor je neutrální, nestranný a nezávislý.



Zastupování stran a účast při jednáních

Článek 9

(a) Strany smějí mít na jednáních s mediátorem svého zástupce či asistenta.

(b) Strana bezprostředně po jmenování mediátora sdělí druhé straně, mediátorovi a centru jména a adresy svých oprávněných zástupců a jména a funkce osob, které se jménem strany zúčastní jednání stran s mediátorem.

(b) Mediátor může kdykoli během mediace navrhnout, aby strana poskytla další informace nebo materiály, které mediátor považuje za užitečné.

(c) Strana může kdykoli předat mediátorovi pouze k jeho posouzení písemné informace nebo materiály, které pokládá za důvěrné. Mediátor nesmí bez písemného souhlasu této strany takové informace nebo materiály zpřístupnit druhé straně.

Vedení mediace

Článek 10

Mediace se provádí způsobem dohodnutým stranami včetně jednání prostřednictvím telefonu, videokonference nebo pomocí online nástrojů. Pokud a do té míry, do jaké se strany nedohodnou na způsobu provedení mediace, určí ho mediátor v souladu s těmito pravidly.

Článek 11

Každá ze stran spolupracuje s mediátorem v dobré víře tak, aby mediace postupovala co nejrychleji.

Článek 12

Mediátor má volnost jednat a komunikovat s jednou ze stran odděleně pod podmínkou, že informace poskytnuté při takovém jednání a komunikaci nejsou nezpřístupněny druhé straně bez výslovného souhlasu strany, která informace poskytla.

Článek 13

(a) Co nejdříve po svém jmenování stanoví mediátor po konzultaci se stranami časový harmonogram, kdy strana předloží mediátorovi a druhé straně vyjádření shrnující okolnosti sporu, související zájmy strany a sporná tvrzení a současný stav sporu spolu s dalšími informacemi a materiály, které strana považuje za nezbytné pro účely mediace, zejména ke zjištění sporných otázek.

Role mediátora

Článek 14

(a) Mediátor podporuje urovnání sporných otázek mezi stranami způsobem, který považuje za vhodný, ale nemá pravomoc stranám urovnání sporu uložit.

(b) Pokud mediátor považuje za nemožné vyřešit některé sporné otázky mezi stranami prostřednictvím mediace, může stranám navrhnout ke zvážení postupy či prostředky k jejich vyřešení, o kterých má za to, že s ohledem na okolnosti sporu a vztah mezi stranami povedou nejpravděpodobněji k nejefektivnějšímu, nejméně nákladnému a nejprínosnějšímu řešení těchto otázek. Mediátor může zejména navrhnout:

- (i) rozhodnutí odborníka v jedné či více jednotlivých otázkách;
- (ii) arbitráž;
- (iii) předložení posledních návrhů stran na urovnání sporu a, nedojde-li k urovnání sporu prostřednictvím mediace, provedení arbitráže na základě těchto posledních návrhů v souladu s procedurou arbitráže, při níž se úkol arbitrážního tribunálu omezí na rozhodnutí o tom, který z posledních návrhů převládne.

Mlčenlivost

Článek 15

Z jednání stran s mediátorem se nepoživuje žádný druh záznamu.



Článek 16

Každá osoba zapojená do mediace, zejména mediátor, strany a jejich zástupci a poradci, nezávislí odborníci a další osoby přítomné na jednáních stran s mediátorem, zachovávají o mediaci mlčenlivost a nesmějí použít či zpřístupnit straně stojící mimo jakékoli informace týkající se mediace nebo informace získané v jejím průběhu, pokud se na tom strany a mediátor nedohodnou jinak. Každá taková osoba před účastí na mediaci podepíše příslušný slib mlčenlivosti.

Článek 17

Pokud se strany nedohodnou jinak, každá osoba zapojená do mediace při jejím ukončení vrátí všechny stranou poskytnuté dokumenty k případu, doklady či další materiály straně, která je předložila, aniž by si tato osoba ponechala jejich kopii. Veškeré osobou pořízené poznámky týkající se jednání stran s mediátorem se při ukončení mediace zničí.

Článek 18

Pokud se strany nedohodnou jinak, mediátor a strany v žádném soudním nebo arbitrážním řízení neprovedou jako důkaz, ani jiným způsobem nepoužijí:

- (i) vyjádřený názor nebo učiněný návrh strany ve vztahu k možnému urovnání sporu;
- (ii) přiznání učiněné stranou v průběhu mediace;
- (iii) návrhy učiněné mediátorem nebo jím vyjádřené názory;
- (iv) skutečnost, že strana projevila či neprojevila ochotu přijmout návrh druhé strany či mediátora na urovnání sporu;
- (v) dohodu o urovnání sporu mezi stranami s výjimkou potřebných náležitostí žaloby na plnění z takové dohody nebo jiných požadavků zákona.

Ukončení mediace

Článek 19

Mediace je ukončena:

- (i) podpisem dohody o urovnání sporu mezi stranami, která se týká některých či všech sporných otázek mezi stranami;
- (ii) rozhodnutím mediátora, pokud usoudí, že další úsilí v mediaci pravděpodobně nepovede k vyřešení sporu; nebo
- (iii) kdykoli písemným prohlášením strany.

Článek 20

(a) Neprodleně po ukončení mediace zašle mediátor centru písemné oznámení o ukončení mediace a uvede datum jejího ukončení, zda mediace vedla k urovnání sporu či nikoli, a pokud ano, zda bylo urovnání úplné nebo částečné. Stranám zašle mediátor kopii oznámení odeslaného centru.

(b) Centrum zachovává mlčenlivost o uvedeném oznámení mediátora a neprozradí jiné osobě existenci mediace, ani její výsledek, bez písemného souhlasu stran, s výjimkou potřebných náležitostí žaloby na plnění z dohody o urovnání nebo jiných požadavků zákona.

(c) Centrum však může zařadit informace týkající se mediace do souhrnných statistických údajů o své činnosti, které zveřejňuje, pod podmínkou, že tyto informace neodhalí totožnost stran nebo neumožní zjistit konkrétní okolnosti sporu.

Článek 21

Pokud to nevyžaduje soud nebo pokud s tím strany nevyсловily písemně souhlas, mediátor nevystupuje v jakémkoli probíhajícím či budoucím soudním, arbitrážním nebo jiném řízení týkajícím se předmětu sporu jinak než jako mediátor.



Správní poplatek

Článek 22

(a) Žádost o mediaci podléhá uhrazení správního poplatku centru, jehož výše je stanovena podle Sazebníku poplatků platného v den podání žádosti o mediaci.

(b) Správní poplatek se nevrací.

(c) Dokud není správní poplatek uhrazen, centrum nepodnikne s žádostí o mediaci žádnými kroky.

(d) Pokud strana, která žádost o mediaci podala, neuhradí správní poplatek do 15 dnů od písemné upomínky centra, má se za to, že svoji žádost o mediaci vzala zpět.

Poplatky mediátora

Článek 23

(a) Centrum stanoví po konzultaci s mediátorem a stranami výši a měnu poplatků mediátora včetně způsobu a doby jejich úhrady.

(b) Pokud se strany a mediátor nedohodnou jinak, výše poplatků se počítá na základě indikativních hodinových, případně denních sazeb stanovených v Sazebníku poplatků platném v den podání žádosti o mediaci, kdy se přihlídně k hodnotě sporu, složitosti jeho předmětu a dalším významným okolnostem případu.

Zálohy

Článek 24

(a) Centrum může při jmenování mediátora požadovat, aby každá ze stran složila stejnou částku jako zálohu na náklady mediace, obnášející zejména odhadované poplatky mediátora a další výdaje za mediaci. Výši zálohy stanoví centrum.

(b) Centrum může od stran požadovat složení dodatečných záloh.

(c) Pokud strana neuhradí požadovanou zálohu do 15 dnů od písemné upomínky centra, považuje se mediace za ukončenou. Centrum

o tom informuje strany a mediátora písemným oznámením a uvede datum jejího ukončení.

(d) Po ukončení mediace centrum stranám zálohy vyúčtuje a vrátí jim nevyčerpaný zůstatek, nebo je požádá o úhradu dlužné částky.

Náklady

Článek 25

Správní poplatek, poplatky mediátora a veškeré další výdaje za mediaci, obnášející zejména výdaje za nezbytné cestovné mediátora a veškeré výdaje spojené se získáním odborného poradenství, nesou strany rovným dílem, pokud se nedohodnou jinak.

Vyloučení odpovědnosti

Článek 26

Vyjma úmyslného deliktu, mediátor, WIPO a centrum nenesou odpovědnost vůči žádné ze stran za žádný čin nebo opomenutí vztahující se k mediaci provedené podle těchto pravidel.

Vzdání se práv v případech hanlivých projevů

Článek 27

Strany a mediátor s přijetím svého jmenování souhlasí s tím, že žádné jejich vyjádření ani komentář, ať už v písemné či ústní podobě, které učiní nebo užijí sami či jejich zástupci při přípravě na mediaci nebo v jejím průběhu, nebude využito k odůvodnění či vedení žaloby pro hanlivé projevy, pomluvu či urážku na cti a že na tento článek se lze odvolat jako na překážku takové žaloby.

Pozastavení běhu promlčecích lhůt podle zákona o promlčení

Článek 28

Smluvní strany souhlasí s tím, že v rozsahu povoleném platnými právními předpisy se běh promlčecích lhůt podle platného zákona o promlčení nebo obdobného předpisu pozastaví v případě sporu, který je předmětem mediace, a to ode dne jejího zahájení do dne jejího ukončení.



3. Sazebník poplatků a nákladů – Mediacie³²

(všechny částky jsou v USD)

Hodnota sporu	Správní poplatek	Poplatky mediátora	
Do 250 000 USD	250 USD	2 500 USD ^(*)	
Přes 250 000 USD	0,10 % hodnoty mediace do maximální výše poplatku 10 000 USD	300–600 USD za hodinu ^(**)	1 500–3 500 USD za den ^(**)

(*) Indikativní sazby za 10 hodin přípravy a mediaci.

(**) Indikativní sazby.

1. Hodnota mediace je určena celkovou hodnotou nárokovaných částek.

2. Pokud žádost o mediaci neuvádí žádné nároky na finanční částku nebo se spor týká otázek, které nelze finanční částkou vyčíslit, je splatným správní poplatek ve výši 1 000 USD, který lze upravit. Úprava se provede v relaci ke správnímu poplatku, který po konzultaci se stranami a mediátorem stanoví centrum podle své úvahy přiměřeně okolnostem.

3. Mediátor je povinen vést podrobný a přesný záznam provedené činnosti a doby vynaložené na mediaci. Po ukončení mediace se kopie těchto záznamů poskytne stranám a centru spolu s fakturou mediátora.

4. Po konzultaci se stranami a mediátorem centrum stanoví konečnou částku, která má být mediátorovi vyplacena, s přihlédnutím k hodinovým či denním sazbám a dalším faktorům, jako jsou složitost předmětu sporu a mediace, celková doba vynaložená mediá-

torem, péče mediátora a rychlost mediačního řízení.

5. Pro účely výpočtu nákladů mediace se výše pohledávek vyjádřená v jiných měnách než amerických dolarech v případě nutnosti převede na částky vyjádřené v amerických dolarech na základě oficiálního směnného kurzu Organizace spojených národů platného v den platby.

6. Snížení správního poplatku centra o 25 % se použije, pokud strana (nebo obě strany) sporu je (jsou) uvedena(y) jako přihlašovatel nebo vynálezce ve zveřejněné přihlášce PCT, majitel mezinárodního zápisu podle Haagského systému nebo Madridského systému, poskytovatel nebo zájemce o technologii v rámci WIPO Green nebo MSP (subjekt s méně než 250 zaměstnanci).

7. Výši a měnu poplatků externí neustranné osoby jmenované podle čl. 4 písm. b) Pravidel mediace WIPO včetně způsobu a doby jejich úhrady stanoví centrum po konzultaci s externí neustrannou osobou a stranami.

1 WIPO PERFORMANCE REPORT (WPR) 2020, WO/PBC/32/2, s. 20
 2 WIPO Caseload Summary, <https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>
 3 WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) Options for Intellectual Property Offices and Courts, WIPO Arbitration and Mediation Center, 2018, s. 13
 4 WIPO ADR Highlights 2021, JANUARY 25, 2022, <https://mailchi.mp/wipo.int/wipo-adr-highlights-yearly-review-2021?e=a60519a51d>
 5 Tamt.
 6 WIPO Guide to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), <https://www.wipo.int/amc/en/domains/guide/#a1>
 7 Jde o tyto domény států: .ag, .ai, .as, .bm, .bs, .bz, .cc, .cd, .co, .cy, .dj, .ec, .fj, .fm, .gd, .gt, .ki, .la, .lc, .md, .me,

.mw, .nr, .nu, .pa, .pk, .pn, .pr, .pw, .ro, .sa, .sc, .sl, .sn, .so, .tj, .tt, .tv, .ug, .ve, .vg, .ws.
 8 Pravidla registrace jmen domén v ccTLD.cz, s. 16–19 https://www.nic.cz/files/documents/20180525_Pravidla_registrace_CZ_final.pdf
 9 <https://domeny.soud.cz/data/adr.cz/rad2015.pdf>
 10 WIPO PERFORMANCE REPORT (WPR) 2020, s. 20, <https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/wpr-2020.pdf>
 11 International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions, WIPO Arbitration and Mediation Center, 2013, s. 41
 12 Tamt. s. 30–33
 13 WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) Options for Intellectual Property Offices and Courts, WIPO Arbitration and Mediation Center, 2018, s. 19

- 14 Srv. tamt. s. 16
- 15 Srv. Wollgast H., WIPO alternative dispute resolution – saving time and money in IP disputes, in *WIPO Magazine*, Special Issue, November 2016, s. 32–36
- 16 Srv. *WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) Options for Intellectual Property Offices and Courts*, WIPO Arbitration and Mediation Center, 2018, s. 22
- 17 Srv. Peters, N., The enforcement of mediation agreements and settlement agreements resulting from Mediation, in *Corporate Mediation Journal*, 2019, No. 1–2, s. 15–16
- 18 Srv. *WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) Options for Intellectual Property Offices and Courts*, WIPO Arbitration and Mediation Center, 2018, s. 26
- 19 Srv. článek 2 a 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech a článek 58 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
- 20 Srv. Article 3, United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation
- 21 Srv. čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003
- 22 Srv. § 9 odst. 3 písm. a) a § 10 zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
- 23 Důvodová zpráva k § 10 zákona č. 355/2014 Sb.
- 24 Srv. Důvodová zpráva k § 9 zákona č. 355/2014 Sb.
- 25 Srv. Jakl, L., Mimosoudní nástroje prosazování práv k průmyslovému vlastnictví, in Kol., *Prosazování práv z duševního vlastnictví*, HP, 2003, s. 229–230
- 26 Arbitrabilita sporů z práv duševního vlastnictví je v jednotlivých státech možná v různém rozsahu, zpravidla není možná u sporů o platnost práv průmyslového vlastnictví vzniklých na základě udělení či zápisu zákonem pověřeným orgánem (např. patentovým úřadem). Pouze USA, Kanada a Švýcarsko umožňují předložit všechny spory z patentů k arbitráži. Srv. Briner, R., *The arbitrability of intellectual property disputes with particular emphasis on the situation in Switzerland*, in <https://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/index.html>
- 27 Pravidla mediace WIPO nazývají dohodu stran o provedení mediace jejich sporu „Mediation Agreement“, což zde překládám jako „Dohoda o mediaci“. Podle § 2 písm. f) českého zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, se výrazem „mediační dohoda“ rozumí „písemná dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci mediace a upravující mezi nimi práva a povinnosti“, což je dohoda stran o vyřešení jejich sporu, pro kterou je v Pravidlech mediace WIPO použit výraz „settlement agreement“, který překládám jako „dohoda o urovnání sporu“.
- 28 https://www.wipo.int/amc/en/clauses/exp_det_arb/
- 29 *Guide to WIPO Mediation*, WIPO, 2018, s. 11
- 30 Srv. tamt. s. 13
- 31 <https://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/>
- 32 Změny v Sazebníku poplatků a nákladů a detailní informace pro úhradu jsou zveřejněny na internetové stránce centra www.wipo.int/amc.

Mgr. Lukáš Zmeškal

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PATENTŮ PODLE EVROPSKÉ PATENTOVÉ ÚMLUVY

DÍL II. – STAV TECHNIKY

V předchozím čísle časopisu PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ (3/2022) jsme se seznámili s definicí vynálezu tak, jak je posuzována podle Evropské patentové úmluvy (EPÚ). Jakmile je zřejmé, že uvažovaný předmět přihlášky je vynálezem ve smyslu EPÚ, posuzuje se, zda je

vynález nový, zahrnuje vynálezeckou činnost a je průmyslově využitelný, viz čl. 52(1) EPÚ.

Definice novosti vynálezu je pak v čl. 54 EPÚ:

(1) Vynález se považuje za nový, není-li součástí stavu techniky.



(2) Stav techniky obsahuje všechno, co bylo zpřístupněno veřejnosti písemným nebo ústním popisem, používáním nebo jiným způsobem před datem podání evropské patentové přihlášky.

(3) Dále se za součást stavu techniky považuje obsah evropských patentových přihlášek, tak jak byly podány, jejichž datum podání je před datem uvedeným v odstavci 2 a které byly zveřejněny v tento den nebo po tomto dni.

(4) Odstavce 2 a 3 nevyklučují patentovatelnost látky nebo směsi, která je součástí stavu techniky, pro použití při způsobu uvedeném v článku 53(c), pokud její použití pro takový způsob není obsaženo ve stavu techniky.

(5) Odstavce 2 a 3 rovněž nevyklučují patentovatelnost jakékoliv látky nebo směsi uvedené v odstavci 4 pro jakékoli zvláštní použití při způsobu uvedeném v článku 53(c), pokud takové použití není obsaženo ve stavu techniky.

Za datum podání podle č. 54(2) a (3) EPÚ je považováno datum priority (čl. 87 EPÚ), pokud je prioritou nárokována (viz EPO Guidelines for Examination G-IV, 3). Téma týkající se priority z dříve podané přihlášky bude tématem některého z dalších článků tohoto seriálu.

Posouzení, zda lze vynález považovat za nový dle čl. 54(1) EPÚ, není zdaleka tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát. Proto jej v tomto díle přeskočíme a soustředíme se na definici stavu techniky.

Definice obsahu stavu techniky dle čl. 54(2) EPÚ je velmi široká. Jak je zřejmé z EPO GL G-IV, 1, definice neobsahuje žádné omezení co do geografického rozsahu, kde byla relevantní informace zpřístupněna veřejnosti, případně v jakém jazyce a jakým způsobem k tomu došlo. Také není žádné omezení týkající se stáří zveřejněné informace.

Písemný popis (tj. písemný dokument) je považován za zpřístupněný veřejnosti, pokud

bylo k rozhodnému datu možné, aby členové veřejnosti získali znalosti o obsahu dokumentu a nebyla zde překážka mlčenlivosti, která by omezila šíření těchto znalostí.

EPO GL G-IV, 7.1 uvádí příklady „zpřístupnění jiným způsobem“, jak definováno v čl. 54(2) EPÚ. Může se zejména jednat o výrobu, nabízení, marketingové nebo jiné využití produktu, o nabízení nebo marketingové využití způsobu nebo jeho aplikace nebo o použití postupu jako takového. Stav techniky může být zpřístupněn veřejnosti i jiným způsobem, například předvedením předmětu nebo procesu na speciálních tréninkových kurzech nebo v televizi. Tyto důkazy stavu techniky jsou zřídka obsahem řízení o udělení evropského patentu před průzkumovou divizí. Spíše najdou užití v odporovém řízení při řízení o zrušení evropského patentu dle čl. 99 EPÚ.

EPO GL G-IV, 7.2 uvádí, že při posouzení relevantnosti údajného dřívějšího použití předmětu nebo způsobu je nutné zvážit tyto detaily:

- (i) datum, kdy došlo k údajnému použití, tj. zda došlo k použití před rozhodným datem;
- (ii) co bylo použito, aby bylo možno stanovit míru podobnosti mezi použitým objektem a podstatou evropské patentové přihlášky;
- (iii) všechny okolnosti vztahující se k použití, aby bylo možno stanovit, zda a v jakém rozsahu byl objekt zpřístupněn veřejnosti, jako například místo a způsob použití. Tyto faktory jsou důležité v tom, že například detaily předvedení výrobního procesu v továrně nebo detaily prodeje produktu mohou poskytnout informace týkající se možnosti zpřístupnění technické podstaty veřejnosti.

EPO GL G-IV, 7.2.1 uvádí, že technická podstata je obecně zpřístupněna veřejnosti, pokud je objekt prodán členu veřejnosti bez uplatnění podmínek týkajících se mlčenlivosti. Kupující se tím stává neomezeným držitelem všech technických znalostí, které mohou být z objektu získány. Pokud nemohou být specifické technické znaky zjištěny vnějším průzkumem objektu, ale pouze jeho hlubší analýzou, jsou nicméně stále považovány za zpřístupněné veřejnosti. A to bez ohledu na to, zda existují nějaké konkrétní důvody pro takovou analýzu. Tento závěr zřejmě vychází z rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 1/92 ze dne 18. 12. 1992.

Prezidentem Evropského patentového úřadu byla Velkému stížnostnímu senátu položena právní otázka: *„Je chemické složení produktu zpřístupněno veřejnosti zpřístupněním tohoto produktu bez ohledu na to, zda je možno poukázat na určité důvody, které by odborníka z oboru přiměly analyzovat toto složení?“*

V případě, že by odpověď na první otázku byla kladná, úkolem Velkého stížnostního senátu bylo odpovědět i na druhou otázku, která zněla: *„Vztahuje se tento příklad i na obecnější případy, kde všechny informace, které je možno získat z produktu, jsou zpřístupněny veřejnosti zpřístupněním tohoto produktu bez ohledu na to, zda existují nějaké důvody, které by přiměly odborníka z oboru takové informace hledat?“*

Odpovědi na dané otázky byly v obou případech kladné. Bylo tak rozhodnuto proto, že v EPÚ není jakýmkoliv způsobem zakotvena podmínka, že by veřejnost měla mít určité důvody k analyzování produktu na trhu, aby zjistila jeho složení, a to se tak stalo stavem techniky zpřístupněným veřejnosti. Zavedení takového dodatečného požadavku by vyjmul veškeré komerčně dostupné a reprodukovatelné produkty z veřejné dostupnosti. To by znamenalo neopodstatněnou odchylku od principů aplikovaných na ostatní zdroje stavu

techniky uvedené v EPÚ a zavádělo by prvek subjektivity vedoucí k nejasnostem v aplikaci konceptu novosti.

Zveřejněním důvěrných informací použitím a prodejem veřejnosti se zabývá rozhodnutí T 0300/86 ze dne 28. 8. 1989 k EP 13 596 „Luminance delay control apparatus in PAL/SECAM television receiver“. Předmětem patentu, jehož datum priority bylo 9. 1. 1979, byl barevný televizor. Proti patentu byl podán odpor a jako důkaz byl předložen dokument D1, který byl vydaný jistou švýcarskou společností dne 21. 3. 1975. Argumentace majitele patentu v odpovědi byla taková, že titulní strana dokumentu D1 jasně uváděla, že se jedná o důvěrný dokument přístupný nabyvatelům licence poskytnuté touto švýcarskou společností a že by proto dokument D1 neměl být považován za stav techniky.

S tímto názorem se však odporová divize neztotožnila. Podle jejího názoru měli nabyvatelé licence možnost zapracovat do svých produktů technické informace obsažené v dokumentu D1 a tím je zpřístupnit veřejnosti formou použití. Z toho mělo vyplývat, že zde ve skutečnosti nebyla žádná podmínka utajení. Dalším důvodem, proč odporová divize považovala dokument D1 za stav techniky, byl fakt, že nabyvatelem licence byl každý významný výrobce televizorů. Tím mělo dojít ke zpřístupnění dokumentu D1 každému členovi relevantní veřejnosti, který měl zájem se s řešením seznámit. Nicméně odpor byl i tak zamítnut, a to z důvodu, že dokument D1 není na závadu vynálezecké činnosti. Proti zamítnutí odporu byla podána stížnost.

V řízení o stížnosti bylo mimo jiné opětovně posuzováno, zda byl dokument D1 zpřístupněn veřejnosti. V napadeném rozhodnutí bylo odporovou divizí uvedeno, že tím, že všichni významní výrobci televizorů byli nabyvateli licence poskytnuté vydavatelem dokumentu D1, byl dokument D1 považován za zpřístupněný veřejnosti. Tento závěr byl založen na dvou pro-



hlášeních: za prvé na tvrzení, že pouze výrobci televizorů měli zájem se s dokumentem D1 seznámit, a za druhé že bylo dostatečné předpokládat zpřístupnění dokumentu D1 veřejnosti, pokud jej nejvýznamnější výrobci televizorů byli schopni vzít na vědomí.

S tímto výkladem stížnostní senát nesouhlasil, protože podle něj byli z možnosti seznámit se s dokumentem D1 vyloučeni méně významní výrobci televizorů, přestože také mohli mít zájem se s ním seznámit. Protože byl přístup k dokumentu D1 omezen určitým osobám, nebyla splněna definice veřejnosti, přestože skupina osob s obsahem dokumentu D1 seznámená byla velká.

Podle rozhodnutí odporové divize se předmět patentu stal přístupným veřejnosti formou použití díky uvedení na trh. Nicméně stěžovatel toto zpřístupnění veřejnosti neuplatňoval ani jej nedoložil podpůrnými konkrétními detaily kde, kdy, jakým způsobem a kým byl vynález používán veřejnosti přístupným způsobem. Protože stěžovatel netvrdil, že vynález byl užíván, stížnostní senát neshledal žádný důvod pátrat po těchto skutečnostech z vlastního podnětu, i když je to v takovém případě možné.

Ve světle uvedených skutečností musí být předpokládáno, že pouze omezená skupina osob byla schopna se seznámit s obsahem dokumentu D1. Přestože tato skupina byla velká a zahrnovala významné výrobce televizorů, stížnostní senát byl uspokojen tím, že byla věnována dostatečná péče k ujištění se, že obsah dokumentu D1 se nestal známým dalším stranám, které by měly zájem se s ním seznámit a nebyly zahrnuty v uvedené skupině. Dále nebyl předložen žádný důkaz o opaku. Závěrem bylo konstatováno, že dokument D1 nebyl zpřístupněn veřejnosti.

Uvedený princip posouzení zpřístupnění znaků objektu veřejnosti se však týká pouze vlastních technických znaků objektu „jako takového“. Technické znaky vyplývající z inte-

rakce objektu se specificky určenými vnějšími podmínkami (například reakčními látkami apod.) za účelem vyvolání určitého technického efektu, mířící za hranice objektu „jako takového“, nemohou být považovány za stav techniky na základě zveřejnění samotného objektu.

Všechny vnější technické znaky, které jsou patrné pouhým vnějším pohledem na objekt viditelný na určitém místě (např. v továrně), jsou považovány za zpřístupněné veřejnosti, pokud k objektu měli přístup členové veřejnosti nevázaní mlčenlivostí a zahrnující osoby s technickými znalostmi dostatečnými pro zjištění specifických znaků objektu. Nicméně všechny skryté technické znaky, které mohou být zjištěny pouze rozebráním nebo zničením objektu, nejsou v takovém případě považovány za zpřístupněné veřejnosti.

Podle EPO GL G-IV, 7.2.2 nebyla technická podstata zpřístupněna veřejnosti použitím nebo jiným způsobem, pokud nebyla porušena existující výslovná nebo tichá dohoda o utajení. Problematické může být potvrzení existence tiché dohody, a to zejména v případech, kdy na ní měly zájem pouze některé ze stran. Pak musí být určeno, zda i ostatní strany tichou dohodou implicitně akceptovaly. Tak je to v případě, kdy mohlo být očekáváno, že ostatní strany udrží utajení v souladu s obvyklými obchodními praktikami v dané oblasti techniky. Příklady ukazatelů možné tiché dohody mohou být například: vztah mateřské a dceřiné společnosti, vztah dobré víry a důvěry, joint venture, doručení testovacích vzorků. Příklady ukazatelů možné absence tiché dohody mohou být například: běžná obchodní transakce, prodej dílů pro sériovou produkci.

EPO GL-IV, 7.2.3 uvádí, že použití v neveřejných prostorách, například v továrnách nebo kasárnách, není považováno za zpřístupnění veřejnosti, protože zaměstnanci a vojáci jsou běžně vázáni mlčenlivostí. To samozřejmě ne-

platí v případech, kdy jsou objekty nebo způsoby v těchto místech vystaveny, vysvětleny nebo ukázány veřejnosti, nebo když jsou specialisté nevázaní mlčenlivostí schopni zvnějšku rozeznat podstatné znaky. Uvedenými „neveřejnými prostory“ se nemyslí prostory třetích stran, kterým byl daný objekt prodán bez podmínky mlčenlivosti nebo místo, kde členové veřejnosti mohli objekt spatřit nebo seznámit se s jeho znaky.

Zpřístupněním veřejnosti se zabývá rozhodnutí Technického stížnostního senátu rozhodnutí T 0245/88 ze dne 12. 3. 1991 k EP 57 928 „Atmospheric vaporizer“. Rozhodnutí bylo vydáno poté, co majitel patentu vznesl stížnost proti rozhodnutí o zrušení patentu v odporovém řízení dne 18. 3. 1988. Předmětem uděleného evropského patentu byl atmosférický výparník. Ve význakové části hlavního patentového nároku byly uvedeny průměry trubek výparníku, radiální délky ploutví na trubkách umístěných dané poměrem délky ploutve k průměru trubky, délky průchodů a vertikální vzdálenost mezi spodní částí ploutví a povrchem země.

Jedním z předložených důkazů bylo i zdokladování dřívějšího použití předmětu patentu. Toto dřívější použití mělo spočívat v tom, že atmosférický výparník byl před datem priority patentu umístěn na pozemku loděnice ve vzdálenosti přibližně 5 metrů od plotu ohraničujícího pozemek loděnice. Podle názoru stížnostního senátu nebyl atmosférický výparník tímto použitím zpřístupněn veřejnosti. Oplocená oblast loděnice není veřejně přístupným pozemkem. Pohledem skrz 5 metrů vzdálený plot pak podle názoru stížnostního senátu není možné odhalit v atmosférickém výparníku ty technické znaky, které jsou ve význakové části patentového nároku (tj. rozměry a poměry). Je navíc diskutabilní, zda je možné mezi mnoha viditelnými rozměry a poměry postřehnout nárokované údaje. Dále vzdálenost špiček ploutví může být posouzena pouze v případě, že pozorovatel směřuje svůj pohled ve směru

mezer mezi trubkami, které jsou umístěny v několika řadách jedna za druhou. V případě, že nejsou trubky umístěny v přesných řadách, jak je patrné z obr. 6 patentu, odhad vzdáleností mezi trubkami se jeví jako velmi obtížný. Proto se předmět patentu takovým použitím nestal stavem techniky, neboť se jednalo o neveřejné použití.

Dalším zajímavým rozhodnutím k tomuto tématu je T 0398/90 ze dne 27. 10. 1992 k EP 71 053 „Brennstoffvorwärmverfahren für Brennkraftmaschinen“. Předmětem patentu byl způsob předehřívání paliva ve spalovacím motoru spalujícím těžký topný olej a palivový systém k provádění tohoto způsobu. Proti udělenému patentu byl podán odpor, v němž bylo požadováno zrušení patentu. K prokázání nesplnění podmínky novosti byly předloženy důkazy dokumentující stav techniky předcházející datum priority patentu. Důkazy spočívaly v písemném prohlášení o instalaci dotčeného zařízení na lodi, technické zprávě o této instalaci a nedatovaném výkresu dvojitého palivového filtru. Patent byl na základě předložených důkazů zrušen.

Proti rozhodnutí o zrušení patentu byla podána majitelem patentu stížnost. Ačkoliv majitel patentu nezpochybňoval důvěryhodnost písemného prohlášení, ve kterém bylo uvedeno, že systém odpovídající patentu byl instalován již před datem priority patentu, byl toho názoru, že v prohlášení je spíše popsán stav techniky a vysvětlena funkce předehříváčů paliva než uvedení systému v praxi. Souhlasil s tím, že posádka lodi, na které měl být podle písemného prohlášení systém předehřevu paliva namontován, byla se systémem seznámena, ale spíše z pohledu řízení systému ovladači než z pohledu seznámení se s patentovaným procesem.

V průběhu řízení o stížnosti bylo zpřístupnění systému a jeho funkce posádce lodi posouzeno tak, že obsluha motorů, a zejména lodní inženýr, musí být kvalifikovaní specialisté,



kteří do detailu rozumí funkci motorů a jejich příslušenství, protože musí být schopni nezávisle na moři provést potřebné opravy motorů. Stížnostní senát je proto přesvědčen, že alespoň členové posádky tvořící obsluhu motorů znali zmíněný systém před datem priority patentu.

Z uvedených důvodů bylo stížnostním senátem shledáno, že předmět patentu nebyl v čase podání přihlášky nový, a proto nebyl patentovatelný. Následkem toho byla stížnost zamítnuta a patent byl zrušen.

Jedná se o zajímavý závěr, protože pokud akceptujeme názor stížnostního senátu, že posádka byla se systémem seznámena, zbývá ještě posoudit, zda může být takové zpřístupnění posuzováno jako zpřístupnění veřejnosti. Veřejnost totiž zřejmě nemá volný přístup do útroh lodi. Loď by se dala považovat za „neveřejné prostory“ ve smyslu EPO GL-IV, 7.2.3. Přesto byli zaměstnanci (posádka lodi) vyhodnoceni tak, že nejsou vázáni mlčenlivostí a jsou (díky schopnosti danému řešení technicky porozumět a pochopit ho) způsobilí technické znalosti šířit dále.

EPO GL G-IV, 7.3 uvádí základní pravidla týkající se zpřístupnění stavu techniky veřejnosti formou ústního popisu. Stavem techniky je ústní popis, při kterém se fakta bezpodmínečně (zejména ve vztahu k mlčenlivosti) dostanou k členům veřejnosti, například během rozhovoru, výuky, nebo pomocí rádia, televize nebo zvukového reprodukcího zařízení (audionahrávky). Opět platí, že stavem techniky se nestanou informace uvedené osobami a osobám, které jsou vázány mlčenlivostí. Stejně tak je při posouzení nutné posoudit, kdy a co bylo ústně popsáno, a zda lze tento ústní popis považovat za zpřístupnění veřejnosti.

EPO GL G-IV, 7.3.4 řeší formu důkazního standardu u ústního popisu. Ústní popis je ze své podstaty, na rozdíl od písemného důkazu, pomíjivý. Důkazní standard je proto dosti

přísný a jeho dostatečnost je vyhodnocována pro každý jednotlivý případ. Nicméně důkaz pouze od přednášejícího je nedostatečný pro určení obsahu ústního popisu.

Dostatečností ústního popisu a jeho zpřístupnění veřejnosti se zabývá rozhodnutí T 0877/90 ze dne 28. 7. 1992 k EP 71 053 „T-cell growth factor, and a process of producing the same“. Předmětem patentu byl růstový faktor T-buněk získaný z krevních buněk dárce charakterizovaný tím, že byl bez sera a mitogenů a jako dárce byl člověk, skot nebo vepř, a způsob jeho produkce. Proti patentu byl podán odpor se žádostí o jeho zrušení z důvodu, že nesplňoval podmínky patentovatelnosti. Jako důkazy byly mimo jiné předloženy i podklady z odborných seminářů ve městech Erlangen a Geisenheim, kde měla být podstata patentu odkryta veřejnosti před datem priority evropského patentu.

Během odporového řízení byl patent ponechán v platnosti. Předložené důkazy byly posouzeny tak, že sice byly zpřístupněny veřejnosti, a to před datem priority, ale nebyla v nich dostatečně popsána podstata patentu. Proti tomuto rozhodnutí byla podána stížnost. Stěžovatel argumentoval tím, že důkazy byly nesprávně posouzeny a že prokazují nesplnění podmínek patentovatelnosti. Naopak majitel patentu ve svém sdělení uvedl, že veřejný charakter odborných seminářů Erlangen a Geisenheim byl zpochybnitelný, protože pojem „veřejnost“ v článku 54(2) EPÚ znamená neomezený okruh osob. Pokud by totiž bylo dostatečné zpřístupnění omezenému okruhu osob, pak by ihned vyvstala pochybnost o definici takto omezeného okruhu. Takto omezený okruh by v tomto případě mohl být definován jako skupina odborníků v oboru, což není veřejnost. Nebyl totiž předložen žádný důkaz, že by se semináře mohla zúčastnit „osoba z ulice“.

Stížnostní senát se však ztotožnil s názorem odporové divize a posoudil semináře Erlangen



a Geisenheim jako součást stavu techniky. *„Ústní odkrytí je považováno za zpřístupnění veřejnosti, pokud, v předmětný den, bylo pro členy veřejnosti možné získat znalosti o obsahu odkrytí a nebyla zde podmínka utajení omezující použití nebo rozšiřování těchto znalostí. Je pravděpodobné, že semináře Erlangen a Geisenheim nebyly přístupné každému. Nicméně účastníci nebyli zavázáni k mlčenlivosti. To znamená, že ústní odkrytí ze seminářů bylo volně dostupné veřejnosti. Vše, co bylo řečeno na seminářích Erlangen a Geisenheim, bylo tedy přístupné veřejnosti.“*

K argumentům majitele patentu o definování omezeného okruhu osob ve formě odborníků v oboru bylo uvedeno, že *„ústní odkrytí informace před odborníkem z oboru znamená její zveřejnění v tom smyslu, že odborník z oboru je schopen ústní odkrytí pochopit a je potenciálně schopen jej dále šířit dalším odborníkům z veřejnosti.“*

Pokud by se mělo ústní odkrytí odehrát před publikem, které by se skládalo pouze z osob, které nejsou schopny mu porozumět, mohlo by být namítáno, že odkrytí nebylo zpřístupněno veřejnosti, protože mu nemohlo být posluchači porozuměno. Proto v tomto ohledu pojem „veřejnost“ podle článku 54(2) EPÚ má stejný význam jako „odborník z oboru“ podle článku 83 EPÚ.“

Na základě přípustnosti seminářů, a na nich distribuovaných materiálů, jako důkazních prostředků, byla shledána nedostatečná vynálezecká činnost uděleného patentu. Protože však majitel patentu v průběhu řízení o stížnosti předložil přípustnou vedlejší žádost, bylo rozhodnuto tak, že případ se vrací odporové divizi s nařízením zachovat patent v pozměněné podobě na základě vedlejší žádosti.

EPO GL G-IV, 7.4 řeší případy, kde dojde ke zveřejnění informace písemně a použitím, nebo písemně a ústně, avšak pouze použitím nebo ústní popis jsou před rozhodným datem.

Později zveřejněný písemný popis může být považován za pravdivé svědectví dřívějšího použití nebo ústního popisu, pokud majitel patentu nedokáže takový názor relevantně vyvrátit. Pokud se mu to podaří, namítající strana má možnost toto vyvrácení zpochybnit dalšími důkazy. Je nutné pečlivě posoudit, zda dřívější použití nebo ústní odkrytí obsahovalo všechny informace, které byly následně zveřejněny písemným popisem. Z toho důvodu nemusí zpráva z přednášky sepsaná přednášejícím přesně korespondovat s tím, co bylo skutečně sděleno veřejnosti. Stejně tak (neověřitelná) skripta, ze kterých přednášející údajně předčítal, nemusela být přečtena úplně a komplexně. Podstatné je, co posluchači přednášky skutečně slyšeli a byli schopni pochopit natolik komplexně a správně, aby získané informace dokázali správně šířit mezi členy veřejnosti. Informace objevující se v každé sadě psaných poznámek současně pořízených na přednášce alespoň dvěma členy publika mohou zpravidla být považovány za dostatečné. Informace v poznámkách jediného člena publika mohou být nedostatečné, protože mohou odrážet myšlenky posluchače spíše než výhradně obsah přednášky. Blíže viz rozhodnutí T 1212/97.

Pokud je předmětný dokument reklamní brožurou, bere se v potaz, že takovéto brožury se zpravidla nedrží nezveřejněné dlouho po jejich vytištění. Stávají se tak stavem techniky.

EPO GL G-IV, 7.5 řeší stav techniky na internetu. Principiálně je to také stav techniky ve smyslu čl. 54(2) EPÚ. Některé webové publikace jsou zpravidla považovány za spolehlivě datované (vydavatelé jsou např. masmédiá, státní orgány, akademické instituce, mezinárodní organizace, standardizační orgány). Do této kategorie spadají široce používané databáze patentové literatury, které provozují jednotlivé patentové úřady. Na tyto publikace se nahlíží jako na vysoce spolehlivě datované, ekvivalentní k tištěným publikacím.



Obecně problematické může být u obsahu od jiných vydavatelů stanovení, jaká byla podoba daného dokumentu před určitým rozhodným datem. Vzhledem k elektronické podstatě může být snadné takový dokument změnit. Je proto nutné dokumenty z internetu datovat, resp. prokázat, že předkládaná podoba dokumentu odpovídá té, která byla zveřejněna před rozhodným datem. Možnosti datování zpřístupnění dokumentů na internetu jsou poměrně široké, např. datování pomocí Google, webové stránky web.archive.org, časového razítka stránky získaného webovým prohlížečem apod.

Pro zájemce je možné odkázat na starší články Čelišová Ludmila, „*Posuzování dokumentů zveřejněných na internetu jako součástí stavu techniky při průzkumu přihlášek vynálezů a průmyslových vzorů*“, PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ, 2/2011, který tuto problematiku hluboce diskutuje.

EPO GL G-IV, 9 řeší možné chyby v dokumentech stavu techniky. V podstatě mohou nastat tři situace v závislosti na tom, zda odborník z oboru s využitím všeobecných běžných znalostí

- (i) je schopen okamžitě seznat, že dokument obsahuje chybu a okamžitě identifikovat, jaká by měla být jediná možná oprava;
- (ii) je schopen okamžitě seznat, že dokument obsahuje chybu, nicméně je schopen identifikovat více možných oprav;
- (iii) není schopen okamžitě seznat chybu v dokumentu.

Při stanovení relevance takového chybného dokumentu coby stavu techniky je pak

případ (i) posouzen tak, že zveřejnění je posouzeno, jako kdyby obsahovalo opravu;

případ (ii) posouzen tak, že se zveřejnění pasáže dokumentu obsahující chybu nebere v potaz;

případ (iii) posouzen tak, že se zohledňuje doslovné znění zveřejněné tak, jak je.

EPO GL G-IV, 2 uvádí, že technická podstata může být považována za zpřístupněnou veřejnosti, a být tak zahrnuta do stavu techniky podle čl. 54(1) EPÚ, pouze pokud informace poskytnutá odborníku z oboru postačuje, aby mu umožnila, k předmětnému datu a s přihlédnutím k běžným obecným znalostem v dané oblasti techniky v té době, vykonat (reprodukovat) technické znalosti, které jsou obsahem zveřejnění.

Technická podstata nemusí nutně spadat do všeobecných běžných znalostí jen proto, že byla zveřejněna ve stavu techniky. Zejména pokud může být informace získána pouze po rozsáhlém vyhledávání, nemůže být považována za součást všeobecných běžných znalostí a nemůže být použita pro doplnění zveřejnění (blíže viz rozhodnutí T 206/83).

Příkladem nedostatečného zveřejnění je dokument popisující chemickou sloučeninu (identifikovanou názvem nebo strukturálním vzorcem) uvádějící, že vlastní sloučenina může být vyrobena způsobem uvedeným v tomto dokumentu. Nicméně tento dokument neuvádí, jak získat výchozí materiály a/nebo činidla použité při výrobě. Pokud navíc odborník z oboru nemůže získat tyto výchozí materiály a/nebo činidla na základě všeobecných běžných znalostí (například z učebnic), dokument je nedostatečným zveřejněním této chemické sloučeniny. Z toho důvodu nespadá, alespoň co se této chemické sloučeniny týká, do stavu techniky podle čl. 54(2) EPÚ a není tak na závadu patentovatelnosti pozdějšího vynálezu.

Na druhou stranu, pokud odborník z oboru ví, jak získat výchozí materiály a/nebo činidla (například jsou komerčně dostupné nebo jsou dobře známé a objevují se v referenčních učebnicích), dokument je dostatečným zveřejněním ve vztahu k této sloučenině a je tak stavem techniky podle čl. 54(2) EPÚ.



EPO GL G-IV, 4.1 uvádí, že pro překonání jazykové bariéry tvořené dokumentem v jiném než oficiálním jazyce EPO (pozn. angličtina, němčina, francouzština – viz čl. 14(1) EPÚ) se lze spolehnout na strojový překlad takového dokumentu. Překlad slouží k vykreslení významu textu ve známém jazyce. Proto pouhé syntaktické nebo gramatické chyby, které nemají vliv na možnost porozumění obsahu, nebrání jeho kvalifikaci coby překladu.

Obecné tvrzení, že strojové překlady jako takové nejsou důvěryhodné, není dostatečné ke zrušení důkazní hodnoty překladu. Pokud účastník řízení namítá použití konkrétního strojového překladu, nese důkazní břemeno spočívající v předložení důkazů ukazujících rozsah, ve kterém je strojový překlad chybný a nemělo by se na něj proto spoléhat (to lze provést například formou vylepšeného překladu podstatných částí nebo celého dokumentu).

EPO GL G-IV, 5 podrobněji uvádí speciální stav techniky podle čl. 54(3) EPÚ. Tím je obsah evropských patentových přihlášek, tak jak byly podány, jejichž datum podání je před datem podání posuzované evropské patentové přihlášky a které byly zveřejněny v tento den nebo po tomto dni. Jejich obsah však v souladu s čl. 56 EPÚ, věta druhá, není pro posuzovanou přihlášku stavem techniky použitelným pro posuzování vynálezecké činnosti. Jinými slovy, jejich obsah je relevantní pouze pro posouzení její novosti. Datem podání se myslí datum priority, pokud byla nárokována.

Definici „tak jak byla podána“ odpovídá i text evropské patentové přihlášky podané v jiném než oficiálním jazyce EPO, pro který je následně v souladu s čl. 14(2) EPÚ doložen překlad do oficiálního jazyka EPO. Zněním přihlášky „tak jak bylo podáno“ tak je původní znění v jiném než oficiálním jazyce EPO. Pokud při překladu do jazyka EPO došlo k chybě, pro výklad ustanovení čl. 54(3) EPÚ je relevantní

původní znění v jiném než oficiálním jazyce EPO.

Podstatou ustanovení čl. 54(3) EPÚ je zabránit možnosti získání dvou patentů na stejný vynález (proto se uplatní pouze při posouzení novosti, neboli stejnosti vynálezů). Z toho důvodu je také podstatné, že přihláška podle čl. 54(3) EPÚ musí být v čase jejího zveřejnění stále v řízení.

Pokud byla přihláška vzata zpět nebo jinak ztracena před datem jejího zveřejnění, ale přesto zveřejněna, protože technické přípravy pro její publikaci již byly dokončeny, takové zveřejnění nemá užití podle čl. 54(3) EPÚ. Bude pouze běžným stavem techniky podle čl. 54(2) EPÚ pro přihlášky podané po tomto datu zveřejnění. Článek 54(3) EPÚ odkazuje na zveřejnění „skutečné“ přihlášky, tedy přihlášky v řízení v čase jejího zveřejnění. Blíže viz rozhodnutí J 5/81.

PCT přihlášky, u nichž je EPO úřadem určeným nebo zvoleným (tzv. Euro-PCT přihlášky), jsou také stavem techniky podle čl. 54(3) EPÚ díky aplikaci ustanovení čl. 153(5) EPÚ a pravidla 165 EPÚ. Je však podmínkou, aby k této Euro-PCT přihlášce byl uhrazen správní poplatek za vstup do evropské fáze PCT přihlášky (pravidlo 159(1)(c) EPÚ) a byl doložen překlad přihlášky do oficiálního jazyka EPO v případě, že PCT přihláška je v jazyce jiném. Rozhodným datem podání je datum podání PCT přihlášky, nikoliv datum vstupu PCT přihlášky do národní fáze. Pro účely čl. 54(3) EPÚ nelze použít národní patentové přihlášky.

Zajímavostí je, že při podání odporu proti udělenému evropskému patentu podle čl. 99 EPÚ lze pro účely čl. 54(3) EPÚ použít přihlášku, která ještě není při podání odporu zveřejněna, avšak bude zveřejněna v mezidobí, před projednáním odporu. Je zřejmé, že toto se týká zejména nezveřejněných vlastních přihlášek oponenta podávajícího odpor.

Článek 54(4) EPÚ umožňuje patentovatelnost známé látky nebo směsi pro nové použití



ve způsobu, který je sám o sobě nepatentovatelný díky čl. 53(c) EPÚ („*Evropské patenty se neudělují na způsoby chirurgického nebo terapeutického léčení lidského nebo zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle; toto ustanovení se nevztahuje na výrobky, zejména látky nebo směsi, pro použití při těchto způsobech*“). Jedná se o tzv. první lékařské použití.

Článek 54(5) EPÚ pak umožňuje patentovatelnost známé látky nebo směsi pro jakékoliv zvláštní použití při způsobu podle čl. 53(c) EPÚ. Jedná se o tzv. druhé a další lékařské použití.

Možnosti ochrany látky nebo směsi podle čl. 54(4) a 54(5) EPÚ jsou diskutovány v EPO GL G-II, 4.2.

Na druhou stranu, EPÚ kromě výše uvedené definice obsahu stavu techniky v čl. 55 přímo uvádí, co stavem techniky není (tzv. zveřejnění, která nejsou na závadu):

(1) Pro použití článku 54 se nepřihlíží ke zveřejnění vynálezu, pokud k němu došlo ne dříve než šest měsíců před podáním evropské patentové přihlášky a pokud bylo kvůli, nebo jako následek:

- (a) zjevného zneužití ve vztahu vůči přihlašovatelovi nebo jeho právnímu předchůdci, nebo
- (b) skutečnosti, že přihlašovatel nebo jeho právní předchůdce vystavil vynález na úřední nebo úředně uznané mezinárodní výstavě spadající do definice dle Úmluvy o mezinárodních výstavách, podepsané v Paříži 22. listopadu 1928 a naposledy revidované 30. listopadu 1972.

(2) V případě odstavce 1(b) se odstavec 1 použije, pouze pokud přihlašovatel při podání evropské patentové přihlášky uvede, že vynález byl takto vystaven, a ve lhůtě a za podmí-

nek uvedených v prováděcím předpise předloží potvrzující certifikát.

EPO GL G-V řeší tyto jediné dva případy dle EPÚ, kdy se zveřejnění nepovažuje pro danou evropskou patentovou přihlášku za stav techniky. Velmi důležitým faktem je, že v tomto případě se jedná o 6 měsíců před skutečným datem podání přihlášky, nikoliv před datem priority. To znamená, že po takovém zveřejnění nelze využít cestu podání například české prioritní přihlášky (český zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, obsahuje v § 5, odst. 5 takřka totožné ustanovení jako čl. 55 EPÚ) a následně s využitím prioritní 12měsíční lhůty platně podat evropskou patentovou přihlášku, pokud by skutečně podání evropské patentové přihlášky bylo za hranicí 6 měsíců od zveřejnění. Blíže viz rozhodnutí G 3/98 a G 2/99.

Článek 55(1)(a) EPÚ se týká situace, kdy došlo k získání informace od přihlašovatele a jejímu publikování proti vůli přihlašovatele. Jedná se například o prolomení podmínky mlčenlivosti. Aby byla naplněna definice „zjevného zneužití“, strana zveřejňující informaci musí mít skutečný zájem způsobit újmu nebo musí mít domnělou nebo skutečnou vědomost faktu, že újma nastane nebo může nastat.

V případě užití čl. 55(1)(b) EPÚ musí být již současně s podáním evropské patentové přihlášky předloženo prohlášení přihlašovatele, že vynález byl vystaven na výstavě. Pokud opomenutím není toto prohlášení předloženo při podání přihlášky, neexistuje žádný opravný prostředek. Jediné řešení je podat přihlášku znovu i s prohlášením, pokud je to ještě možné. Samotný certifikát musí být předložen do 4 měsíců od podání přihlášky. Praktické užití tohoto článku je dosti omezené, protože výstavami spadajícími do definice dle Úmluvy o mezinárodních výstavách jsou pouze světové výstavy EXPO.

.....



Mgr. Hana Churáčková, Ph.D.

NICESKÉ TŘÍDĚNÍ, JEHO AKTUALIZACE A NÁSTROJE PRO PRÁCI S NÍM

Základní funkcí ochranné známky je odlišení výrobků a služeb různých výrobců a poskytovatelů na trhu. Žádná známka nemůže existovat sama o sobě a vždy musí být zapsána pro konkrétní výrobky a služby. Z tohoto důvodu musí přihlašovatel již do přihlášky ochranné známky uvést výrobky a služby, pro které chce v souvislosti s přihlašovaným označením zajistit právní ochranu. Za účelem vytváření seznamů výrobků a služeb vzniklo Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (označované též jako Niceské třídění).

Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek bylo zřízeno dohodou uzavřenou na diplomatické konferenci v Nice dne 15. června 1957. Dohoda v průběhu let prošla řadou revizí a změn. Revidována byla ve Stockholmu v roce 1967 a v Ženevě v roce 1977, v roce 1979 byla novelizována. Dohodu administruje Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO). Niceská dohoda vytvořila Unii, která má Shromáždění. Členem Shromáždění je každý stát, který je členem Unie a dodržuje Stockholmský nebo Ženevský akt Niceské dohody. Dohoda rovněž zřídila Výbor expertů, v němž jsou zastoupeni všichni členové Unie. Hlavním úkolem Výboru je pravidelná aktualizace třídění, a to na základě návrhů členských zemí. Dohoda je otevřena státům, které jsou stranami Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (1883). Ratifikační listiny nebo listiny o přistoupení musí být uloženy u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví. Mezi členské země této dohody se řadí i Česká republika. K nejnovějším členským zemím patří Peru a Spojené arabské emiráty (2022). K 18. červenci 2022 bylo součástí Unie

92 zemí (viz <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/nice.pdf>).

Každá ze zemí, která je smluvní stranou Niceské dohody, je povinna používat toto třídění v souvislosti se zápisem národních známek, a to buď jako hlavní třídění, nebo jako vedlejší třídění. Toto třídění musí zahrnout do všech svých oficiálních dokumentů a publikací týkajících se zápisů národních známek s uvedením čísla tříd, do kterých patří výrobky nebo služby, pro které jsou tyto známky zapsány. Použití Niceského třídění je povinné nejen pro národní zápis známek v zemích, které jsou stranami Niceské dohody, ale též pro mezinárodní zápis známek prováděný Africkou organizací duševního vlastnictví (OAPI), Africkou regionální organizací duševního vlastnictví (ARIPO), Úřadem Beneluxu pro duševní vlastnictví (BOIP), Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Mezinárodním úřadem WIPO. Niceské třídění je však používáno rovněž v řadě zemí, které nejsou stranami Niceské dohody.

Niceské třídění je založeno na třídění původně připraveném BIRPI (United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property) – předchůdcem WIPO – v roce 1935. Toto třídění obsahovalo seznam 34 tříd s abecedně řazeným zbožím, který byl přijat Niceskou dohodou a později rozšířen o jedenáct tříd zahrnujících služby včetně abecedního seznamu těchto služeb.

Třídník je vydáván v anglickém a francouzském jazyce a národní úřady průmyslového vlastnictví, včetně českého Úřadu, vydávají svoji národní jazykovou mutaci. Třídící systém v současnosti obsahuje celkem 45 tříd, z toho



je 34 tříd pro výrobky a 11 tříd pro služby. Pod každou třídou jsou přiřazeny základní výrobky nebo služby, podle kterých lze pod určitou třídu přiřadit další výrobky či služby (Záhlaví tříd).

Niceský systém třídění sestává z následujících čtyř částí: 1. **Záhlaví tříd**, která obecně označují obory, do nichž v zásadě patří konkrétní výrobky nebo služby; 2. **Vysvětlivky**, které blíže popisují, které výrobky nebo služby mohou, nebo naopak nemohou, být zařazeny do každé jednotlivé třídy; 3. **Abecední seznam výrobků a služeb s označením čísla třídy**, do níž výrobek nebo služba patří; 4. **Všeobecné poznámky** objasňují, jaká kritéria třídění lze použít pro případy, kdy určitý výraz není v abecedním seznamu a není možné jej zařadit podle vysvětlivek. Abecední seznam výrobků a služeb dle Niceského třídění tedy není vyčerpávající. Ve svém 12. vydání ve verzi pro rok 2023 bude obsahovat již téměř 11 000 názvů. Ochranné známky tak mohou být zapsány i pro výrobky a služby, které nejsou v třídíčníku výslovně uvedeny. Význam Niceského třídění spočívá mj. i v kritériích pro zařazení a dále ve vysvětlivkách a všeobecných poznámkách, které jsou pomůckou v případě, kdy specifický výrobek nebo službu nelze nalézt v abecedním seznamu. Pro jejich zařazení do relevantních tříd je možné konzultovat obecné principy třídění podle materiálu WIPO Classification guidelines (https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/tridniky/ochranné_znamky/class_guide_2021.pdf) a Nice guidelines (https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/tridniky/ochranné_znamky/NICES-guidelines_WIPO2018.pdf).

Při samotném zařizování je třeba počítat s tím, že výrobek nebo služba se může v abecedním seznamu objevit na několika místech. To znamená, že výrobek nebo služba jsou popsány pod různými názvy. Skutečnost, že je termín uveden v abecedním seznamu v konkrétní třídě, neznamena, že se tentýž termín neobjeví i ve spojení s jinými třídami. V takových případech je obecný termín označen hvězdičkou. Při registraci ochranných známek

je při zařizování výrobků nebo služeb vhodné používat označení uvedená v abecedním seznamu, protože tímto způsobem lze omezit použití neurčitých výrazů nebo obecných termínů, které přesně nevystihují výrobek nebo službu. Ani správné označení podle abecedního seznamu v třídíčníku však nezaručuje, jak dopadne rozhodnutí konkrétního národního úřadu o přihlášce ochranné známky.

Revize a vydání Niceského třídění

Niceské třídění mění a doplňuje Výbor expertů sestávající ze zástupců smluvních států Niceské dohody. Změny vstupují v platnost a jsou publikovány v nové verzi Niceského třídění každým rokem, s výjimkou změn, které znamenají převod výrobků nebo služeb z jedné třídy do jiné, nebo jde o vytvoření nových tříd. Tyto změny nesou obecné označení „doplňky“ a vstupují v platnost po uplynutí pětileté lhůty pro revizi. Následně jsou všechny změny a doplňky zařazeny do nového vydání Niceského třídění. Výbor expertů rovněž rozhoduje o aktualizaci abecedního seznamu a zavedení nezbytných vysvětlivek.

Od vstupu Niceské dohody v platnost dne 8. dubna 1961 lze považovat za nejvýznamnější úspěchy Výboru expertů celkovou revizi abecedního seznamu zboží a služeb z hlediska formy (na konci 70. let 20. století); podstatnou úpravu obecných poznámek, názvů tříd a vysvětlivek (v roce 1982) či zavedení „základního čísla“ – šestimístního ID pro každý jednotlivý výrobek nebo službu v abecedním seznamu (v roce 1990). Toto číslo je jedinečné a umožňuje uživateli najít ekvivalentní výrobek nebo službu v abecedních seznamech jiných jazykových verzí třídění. K další obzvlášť významné změně patřila revize třídy 42 (v roce 2000), kdy byly vytvořeny třídy 43 (Služby zajišťující stravování a nápoje; dočasné ubytování...), 44 (Lékařské a veterinární služby...) a 45 (Právní služby; bezpečnostní služby...). Tuto změnu by měli mít na paměti především řešeršerši, když vyhledávají podle některé ze tří „nových“ tříd. V tako-



vém případě by do vyhledávání měli vždy zahrnout i třídu 42, protože starší známky k dané problematice jsou zařazeny právě v této třídě a jejím opomenutím by mohli ztratit relevantní výsledky. Dále byla provedena obecná revize všech názvů tříd a vysvětlivek s cílem sladit jejich formu a vyjasnit jejich obsah, zejména zahrnutím konkrétních příkladů v rámci každé třídy (od roku 2016 do roku 2020).

Od prvního vydání Niceského třídění publikovaného v roce 1963 byly vydávány a vstupovaly v platnost nová vydání každých pět let. Od roku 2013 je Niceské třídění revidováno jednou ročně. Nová verze každého vydání vstupuje v platnost vždy 1. ledna následujícího roku. Dne 1. ledna 2023 vstoupí v platnost 12. vydání třídění, verze 2023. Z důvodu pandemie onemocnění Covid byl revizní cyklus tohoto vydání výjimečně o rok delší, přičemž na návrh Velké Británie bylo odsouhlaseno, že revizní cykly následujících vydání se zkrátí na tři roky.

Výbor expertů se schází jednou ročně, vždy na jaře. Na jednání jsou odsouhlaseny / nebo zamítnuty návrhy na změny, které v předchozím období navrhly jednotlivé země. Do konce července jsou na elektronickém fóru k dispozici oficiální změny, takže úřady mají dostatek času připravit aktualizaci třídění ve svých národních jazycích. O návrzích se hlasuje, přičemž každá členská země má jeden hlas. Jednání se pravidelně účastní rovněž zástupce Úřadu.

Až do roku 2019 (včetně) probíhala veškerá jednání prezenčně. V roce 2020 jednání Výboru znemožnila pandemie. V tomto roce se jednání nekonalo vůbec s tím, že úřady členských zemí pouze obdržely dokument s návrhy na změny, ke kterým se měly vyjádřit. Přijaty byly ty návrhy, u kterých panovala dostatečná shoda a „sporné“ návrhy měly být dořešeny až následující rok. V roce 2021 jednání Výboru expertů proběhlo hybridní formou. Před samotným jednáním zástupci členských zemí hlasovali prostřednictvím elektronického systému NCLRMS (Nice Classification Revision Management Solution).

Jedná se o online nástroj, který byl vyvinut právě za účelem pravidelné revize Niceského třídění a byl spuštěn v prosinci 2020. Hlasující zde mají možnost návrh odsouhlasit (yes), zamítnout (no) nebo požádat o bližší vysvětlení/zdůvodnění návrhu (unsure). Na jednání se pak najednou odsouhlasí skupina návrhů, u nichž panovala čtyřpětinová shoda, a dále se jednotlivě diskutuje a následně hlasuje o návrzích, které přijaty nebyly či u nich panovala nejistota. V hybridním režimu probíhalo i jednání Výboru expertů v roce 2022. Opět se nejdříve o návrzích hlasovalo pomocí nástroje NCLRMS a poprvé pak také za jeho použití přímo v průběhu jednání po prodiskutování návrhů, které nebyly schváleny v prvním kole.

Veškeré změny v třídění se řadí do následujících kategorií: Add (jedná se o nově přidané výrobky či služby), Delete (výrobek či služba je z třídění odstraněna; pro verzi platnou v roce 2023 jich je méně než 20), Change (obvykle se jedná o drobné úpravy znění v již zavedených výrobcích či službách), Change/Transfer (nejenom úpravy, ale zároveň převedení výrobku či služby do jiné třídy, pro rok 2023 se jedná o šest případů) a Transfer (dochází k převedení stávajícího výrobku či služby do jiné třídy, pro rok 2023 dva případy). Nejvíce změn bývá v kategorii Add, tzn. v zavedení nových výrobků a služeb, přičemž v roce 2023 jich přibude 185.

Aplikace pro práci s Niceským tříděním

Autentické texty Niceského třídění (v angličtině a francouzštině) zveřejňuje WIPO. I do vydávání třídění zasáhla digitalizace a rozhodnutím Výboru expertů bylo vydávání tištěné verze ukončeno 10. vydáním v červnu 2011. Úřad ukončil vydávání papírové verze třídění 10. vydáním v roce 2012. V elektronické verzi ve formátu pdf však Úřad začal publikovat už 9. vydání třídění, které vstoupilo v platnost 1. ledna 2007. Třídění ve formátu pdf sestával ze čtyř částí – Úvodního listu (poučení pro uživatele, všeobecné poznámky, záhlaví



tříd), Třídníku výrobků a služeb s vysvětlivkami a stěžejních částí I. Abecední výčet hesel výrobků a služeb a II. Abecední výčet hesel výrobků a služeb v uspořádání podle tříd. Část I. obsahovala ve sloupcích řazená česká, anglická a francouzská hesla, včetně tzv. základního čísla výrobku či služby a číselného označení třídy, vše v abecedním uspořádání podle českého jazyka. Část II. obsahovala ve sloupcích řazená česká, anglická a francouzská hesla, základní číslo a číselné označení třídy, vše v uspořádání podle tříd a v abecedním pořádku v každé třídě. Tímto způsobem byl třídník publikován až do 11. vydání, verze 2021. Od verze 2022 je používán nový interaktivní elektronický nástroj, který odpovídá moderním požadavkům na procházení obsahu třídníku a vyhledávání výrazů či relevantních tříd (obr. 1).

na do dvou částí. V levém sloupci se zobrazuje část „Ke stažení“ třídníku a nástroje umožňující zobrazování obsahu třídníku. V části „Ke stažení“ je možné stáhnout kompletní třídník ve formátu pdf, a to v rozsahu, v jakém byl publikován na webových stránkách (upv.gov.cz) v 11. vydání, verzi 2022. V části „Výrobky“ jsou odkazy na třídy výrobků tvořené jejich čísly (1–34), v části „Služby“ odkazy na třídy služeb rovněž tvořené jejich čísly (35–45). V části „Zobrazit“ se nacházejí filtry, jejichž prostřednictvím je možné nastavit, jaké informace budou v rámci příslušné třídy v pravém sloupci zobrazeny (Záhlaví, Vysvětlivky, Výrobky a služby, Zobrazení ID výrobků a služeb). V pravé části obrazovky se zobrazuje konkrétní obsah třídníku podle kritérií výběru (např. podle konkrétního čísla třídy).

Obr. 1 (Zdroj: <https://isdv.upv.cz/webapp!/webapp.hxnices.tridntcs>)

Interaktivní aplikaci pro procházení a vyhledávání obsahu Niceského třídníku je možné ovládat prostřednictvím tří základních záložek: „Třída“, „Vyhledat“ a „Všeobecné poznámky“.

1. Kliknutím na záložku „**Třída**“ je možné procházet obsah jednotlivých tříd výrobků a služeb. Obrazovka na této záložce je rozděle-

2. Přes základní záložku „**Vyhledat**“ je možné zápisem klíčového slova či kombinací klíčových slov do příkazového okna prohledávat obsah třídníku a vyhledávat jednotlivé výrazy. Prohledávána jsou Záhlaví, Vysvětlivky a Výrobky a služby. Pokud je hledaný výraz nalezen, ve výsledcích hledání se zobrazí třída, ve které se výraz nachází,

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
MEZINÁRODNÍ TŘÍDNÍK VÝROBKŮ A SLUŽEB PRO ÚČELY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK

PŘEHLED ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ REŠERŠNÍ DATABÁZE OSTATNÍ

TRÍDA VYHLEDAT VŠEOBECNÉ POZNÁMKY NÁPOVĚDA

kartáč% and zub%

Seznam výrobků a služeb

<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>	6	<input checked="" type="checkbox"/>	7	<input checked="" type="checkbox"/>	8	<input checked="" type="checkbox"/>	9
<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input checked="" type="checkbox"/>	12	<input checked="" type="checkbox"/>	13	<input checked="" type="checkbox"/>	14	<input checked="" type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	16	<input checked="" type="checkbox"/>	17	<input checked="" type="checkbox"/>	18
<input checked="" type="checkbox"/>	19	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	21	<input checked="" type="checkbox"/>	22	<input checked="" type="checkbox"/>	23	<input checked="" type="checkbox"/>	24	<input checked="" type="checkbox"/>	25	<input checked="" type="checkbox"/>	26	<input checked="" type="checkbox"/>	27
<input checked="" type="checkbox"/>	28	<input checked="" type="checkbox"/>	29	<input checked="" type="checkbox"/>	30	<input checked="" type="checkbox"/>	31	<input checked="" type="checkbox"/>	32	<input checked="" type="checkbox"/>	33	<input checked="" type="checkbox"/>	34	<input checked="" type="checkbox"/>	35	<input checked="" type="checkbox"/>	36
<input checked="" type="checkbox"/>	37	<input checked="" type="checkbox"/>	38	<input checked="" type="checkbox"/>	39	<input checked="" type="checkbox"/>	40	<input checked="" type="checkbox"/>	41	<input checked="" type="checkbox"/>	42	<input checked="" type="checkbox"/>	43	<input checked="" type="checkbox"/>	44	<input checked="" type="checkbox"/>	45

Výrobky Služby Vše Nic

TRÍDA	TYP	TEXT
21	Vysvětlivky	kosmetické pomůcky, např. elektrické a neelektrické hřebeny a zubní kartáčky, zubní nitě, pérové pedikerní separatory prstů, lahuběny na pudrování, vybavené toaletní taštičky
21	Výrobky	zubní kartáčky
21	Výrobky	elektrické zubní kartáčky
21	Výrobky	držáky na zubní kartáčky
21	Výrobky	hlavy k elektrickým zubním kartáčkům

Obr. 2 <https://isdv.upv.cz/webapp/!webapp.hxnices.tridnscs?plang=CS>

část třídíku (záhlaví, vysvětlivky, výrobek a služba) a vyhledaný výraz nebo příslušný text je barevně zvýrazněn. Číslo třídy současně funguje jako odkaz – jedná-li se o výrobek nebo službu, směřuje přímo na řádek s daným výrazem (už bez barevného zvýraznění, na obrazovce se objeví na prvním místě). Současně je vidět i jeho anglický a francouzský ekvivalent. U ostatních částí třídíku odkaz směřuje do záhlaví třídy.

Ve vyhledávacím řetězci je možné použít znak %, který maskuje neomezený počet znaků, přičemž je možné hledat i podle více výrazů. Budeme-li potřebovat najít např. zubní kartáčky, můžeme dotaz zapsat ve tvaru kartáč% and zub% (viz obr. 2). Pod vyhledávacím oknem jsou umístěny filtry, jejichž prostřednictvím lze vyhledávání omezit pouze na vybrané třídy. Pomocí odkazů Výrobky a služby lze vybrat všechny třídy výrobků nebo služeb. Vyhledávat je však možné pouze v českých výrazech.

3. Záložka „Všeobecné poznámky“ obsahuje základní informace k zařizování výrobků a služeb a postupy pro zařizování do správné třídy pro případ, že hledaný výrobek či služba není v třídíku obsažena.

Databáze TMclass

Databáze TMclass je výsledkem aktivity, která má vést k harmonizaci zařizování výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek alespoň na úrovni Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a v projektu zúčastněných národních známkových úřadů. Pro třídění výrobků a služeb sice většina úřadů přijala již zmíněné Niceské třídění, nicméně v praxi nepanuje úplná shoda v jeho používání. Pokud se v přihlášce ochranné známky objeví výraz, který v třídíku, resp. jazykové mutaci příslušného státu, není uveden, existují pravidla pro určení třídy. Postupem času si však jednotlivé úřady vypracovaly vlastní výklady těchto pravidel. Uživatelé, především přihlašovatelé, nejsou schopni tato pravidla jednotně používat, což jim znesnadňuje vypracovat jednotně zařizovaný seznam pro stejnou ochrannou známku přihlašovanou u různých zahraničních úřadů. Situaci komplikuje také jejich neznalost jednotlivých národních jazyků.

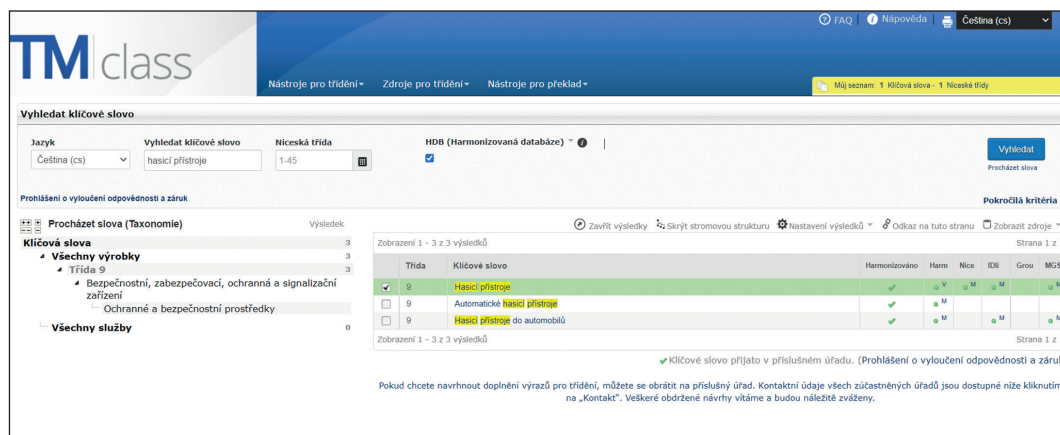
Databáze TMclass začala být rozvíjena v roce 2008, kdy Úřad průmyslového vlastnictví Velké Británie a EUIPO uzavřely dohodu o společné databázi výrobků a služeb vedené v ang-

lickém jazyce. Brzy se připojilo Švédsko, které tuto anglickou databázi přeložilo do švédštiny a převzalo ji jako svůj oficiální seznam. Tento přístup se zavázaly uplatňovat i další úřady¹ především ze zemí Evropské unie.

Databáze TMclass má pomoci jak přihlašovatelům, tak zápisným úřadům, které k projektu přistoupily. Pro přihlašovatele výhoda spočívá v tom, že konzultací TMclass v přihlášce použije „správné“, pro úřad akceptovatelné výrazy, tudíž se vyhne riziku námitek ze strany úřadu a následně i zbytečnému prodloužení řízení o zápisu. Naopak pro úřady je přínosem snížení počtu chybných přihlášek. U úřadů se také do jisté míry předpokládá zapojení výpočetní techniky při posuzování přijatelnosti zvolených výrazů. Přestože přihláška bude obsahovat klíčové slovo, které v databázi účastnického úřadu není obsaženo, neznamená to, že bude odmítnuta. Nicméně přihlašovatel zbytečně riskuje, že řízení bude trvat déle, protože neproběhne automatické spárování a k přípustnosti daného výrazu a jeho vhodnému zařazení se bude muset v rámci řízení vyjádřit příslušný průzkumový referent. Co do rozsahu jde TMclass nad rámec Niceského třídění, neboť navíc obsahuje tzv. harmonizované výrazy, tj. takové, které daný úřad pro vyjádření výrobku a služby připouští.

Databáze TMclass tak spojuje databáze třídění výrobků a služeb úřadů, které k projektu přistoupily a dodaly své „harmonizované“ seznamy. Po zadání klíčového slova pro třídění (viz obr. 3) uživatel uvidí, ve kterých databázích účastnických států se dané klíčové slovo vyskytuje a do které třídy patří. Uživatel má též možnost ověřit seznam klíčových slov a zkontrolovat, zda se seznam výrobků a služeb v určitém jazyce objevuje v databázi účastnického úřadu s příslušným pracovním jazykem. Pro zadaná klíčová slova, jakož i pro celé seznamy mohou být nalezeny jejich překlady do zvolených jazyků. Zvolená klíčová slova, popř. seznamy jsou kliknutím převedeny do oddílu „Můj seznam“, odkud mohou být staženy a uloženy do počítače uživatele pro případné další použití nebo je rovnou lze exportovat do systému pro elektronické podání.

Databázi TMclass se tudíž doporučuje používat při vytváření seznamů výrobků a služeb i u národních přihlášek ochranných známek. Na TMclass je napojen i tzv. e-portál Úřadu. V případě, že přihlašovatel zpracovává českou národní přihlášku prostřednictvím tohoto portálu pro elektronické podávání, při tvoření seznamu si konkrétní výrobky a služby volí výběrem z tohoto systému.



Obr. 3 (Zdroj: <http://tmclass.tmdn.org/ec2/>)

Závěr

Třídy výrobků a služeb, popřípadě jejich klíčová slova, nicméně představují pouze velmi orientační kritérium, pro jakou oblast výrobků a služeb známka platí či je přihlášena. Z těchto skutečností se v praxi někdy nesprávně dovozuje, že pro rozsah ochrany plynoucí z ochranné známky má význam její zařazení. Pro takový závěr není v platné právní úpravě žádná opora. Mezinárodní třídění výrobků a služeb má v neposlední řadě fiskální účel, neboť výše správného poplatku za podání přihlášky ochranné známky často souvisí s počtem tříd výrobků nebo služeb, do nichž produkty, pro které se zápis ochranné známky požaduje, patří.

Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek je tříděním velmi hrubým. Do stejné třídy často patří řada výrobků velmi heterogenní povahy. Je tedy obvyklé, že

se pro všechny výrobky nebo služby z jedné třídy ochrana nepožaduje. Například třída číslo 25 známkového třídění zahrnuje boty, bryndáčky, cyklistické rukavice, čepice, formy na klobouky, fotbalovou obuv, kabáty, korzety, lyžařské boty a mnoho dalších odlišných předmětů.

Ani pro spotřebitele nejsou otázky třídění výrobků a služeb důležité. Spotřebitelé zpravidla o tomto zařazení ani nevědí a druh výrobků a služeb vnímají podle jiných kritérií. Pro rozsah ochrany plynoucí z ochranné známky nebo konstatování shodnosti nebo podobnosti výrobků a služeb je jejich zařazení do tříd Niceského třídění nevýznamné, neboť rozhoduje seznam výrobků a služeb. Přesto však většina známkových databází umožňuje toto kritérium při definování rešeršního dotazu zadávat, a představuje tak jen hrubý selekční nástroj, aby byl splněn účel rešerše.

1 Aktuální přehled tzv. harmonizovaných úřadů (tj. úřadů, které k projektu přistoupily a své harmonizované databáze také připojily) a tzv. jiných úřadů (tj. úřadů, které

k projektu pouze přistoupily) je k dispozici na <http://tmclass.tmdn.org/ec2/>.



EVROPSKÉ PRÁVO

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1891/20

V daném případě nejde o stížnost proti písemnému rozhodnutí ve věci. Majitel patentu požádal o opravu zápisu z ústního jednání před senátem po více než dvou měsících od obdržení zápisu a cca po jeden a půl měsíci od doručení písemného rozhodnutí ve věci. Předmětem daného rozhodnutí je tedy rozhodnutí o této žádosti.

Majitel patentu konkrétně požádal o zahrnutí určitých bodů, které údajně na ústním

jednání uvedl, tj. skutečnosti, že oponenti 2 a 3 by měli být považováni za jednu a tutéž stranu, že námitka podle čl. 123 odst. 2 EPC vznesená senátem nebyla nikdy předtím vznesena, že senát nerespektoval právo na slyšení tím, že nepřipustil novou pomocnou žádost, a argumenty ve prospěch vynálezecké činnosti.

Podle čl. 124(1) EPC musí zápis z ústního jednání obsahovat podstatu ústního jednání a příslušná prohlášení stran. Výklad toho, co je



podstatné nebo relevantní, je na uvážení osoby pořizující zápis.

K věci samé senát poukázal na to, že různá vyjádření, která si majitel patentu přeje do zápisu doplnit, jsou v rozporu s tím, co si jednomyslně vybavují členové senátu.

Senát dále připomněl, že žádosti o opravu musí být učiněny bezprostředně po obdržení zápisu (R 6/14, 7). Reakce tedy musí být okamžitá, co nejdříve po obdržení zápisu, dokud si členo-

vé rozhodovacího orgánu a případně i ostatní účastníci řízení ještě pamatují relevantní skutečnosti a argumenty. Obsah písemného rozhodnutí ve věci na to nemá žádný vliv; není tak důvod čekat, až ho majitel patentu dostane. V každém případě podání žádosti o opravu více než dva měsíce po obdržení zápisu není slučitelné s povinností stran podat takovou žádost co nejdříve.

S přihlédnutím k výše uvedenému stížnostní senát žádost o opravu zápisu zamítl.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 689/19

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v pozměněném znění.

Majitel patentu zpochybnil přípustnost přístupu z důvodu, že rozhodčí řízení zahájené podle portugalského zákona 62/2011 není „žalobou pro porušení práva“ ve smyslu čl. 105(1) písm. a) EPC.

Stížnostní senát k tomu poznamenal, že tento zákon přiznává rozhodčím soudům výlučnou pravomoc pro spory z průmyslového vlastnictví (včetně žalob o předběžné opatření) související s žádostmi o registraci generických léčiv. Článek 105 EPC by měl být vykládán společně s článkem 64 EPC: autonomní výklad otázky žaloby pro porušení by neměl zasahovat do vnitrostátních právních předpisů přijetím definice, která by byla přizpůsobena pouze určitým vnitrostátním systémům. Kromě toho, s ohledem na cíl sledovaný článkem 105 EPC (kterým je vyhnout se souběžným řízením u vnitrostátních soudů v době, kdy ještě probíhá odporové řízení), pojem žaloby pro porušení nemůže záviset ani na povaze řízení (občanskoprávní, správ-

ní nebo trestní) nebo dostupných opravných prostředcích (T 1713/11).

V tomto případě se rozhodčí rozhodnutí týkají zákazu stíhat jednání porušující patent a přiznání náhrady škody. Podané žaloby jsou tedy žalobami pro porušení ve smyslu článku 105 EPC.

Vedlejší účastníci, kteří přistoupili do řízení po postoupení odporové divizi, chtěli zpochybnit závěr senátu ve věci T 950/13, totiž že vynález byl dostatečně popsán.

Stížnostní senát rozhodl, že překážka věci rozsouzené připojená k tomuto prvnímu rozhodnutí se vztahuje na všechny účastníky, včetně těch, kteří dosud nebyli stranami této první stížnosti. Omezená definice pravomoci *res judicata* vyplývající z rozhodnutí T 167/93 platí v případě samostatných řízení (průzkum následovaný odporem – v tomto případě není odporová divize vázána rozhodnutím přijatým v rámci stížnosti do průzkumového řízení), nikoli však v případě téhož odporového řízení.

Tato zásada je jistě v rozporu s cílem sledovaným článkem 105 EPC, který by mohl



vyžadovat, aby vedlejší účastník mohl použít všechny možné prostředky k napadení patentu. G 1/94 například umožňuje vedlejšímu účastníkovi vznést nové důvody odporu ve fázi stížnosti. Tento případ ale není srovnatelný. Umožnit vedlejšímu účastníkovi napadnout to, o čem bylo pravomocně rozhodnuto, by

nebylo slučitelné s EPC a obecnými procesními zásadami a nemůže být odůvodněno zájmem na tom, aby byla platnost patentu zpochybněna centrálně u EPÚ.

S ohledem na výše uvedené stížnostní senát napadené rozhodnutí ponechal v platnosti a stížnost zamítl.

.....

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2341/16

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla evropská patentová přihláška zamítnuta.

Zástupce stěžovatele se sídlem v Londýně požádal v dubnu 2022, aby se vzhledem k počtu nakažených Covid-19 ve Spojeném království a také v Mnichově ústní jednání před senátem konalo formou videokonference.

Senát na to odpověděl, že dle jeho informací již neexistují žádná úřední opatření, která by mohla ovlivnit možnost zástupce osobně se zúčastnit ústního jednání. Letecká přeprava

mezi Anglií a Německem mohla probíhat bez omezení (například bez karantény) a počet případů prudce klesl. Senát měl proto v úmyslu zachovat ústní jednání ve věci v sídle stížnostních senátů v Haar.

Stěžovatel na to uvedl, že zastupován v takovém případě nebude, ústní jednání bylo zrušeno a rozhodnutí bylo vydáno písemnou formou.

Vzhledem k tomu, že žádná ze žádostí nesplňovala podmínky EPC, stížnostní senát napadené rozhodnutí ponechal v platnosti a stížnost zamítl.

.....

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 910/18

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla evropská patentová přihláška zamítnuta.

Evropská patentová přihláška byla podána v roce 2001. Po projednání s průzkumovou divizí v roce 2005 a následně 2011 byla přihláška v roce 2017 po ústním jednání zamítnuta.

Po projednání stížnosti dospěl stížnostní senát k závěru, že hlavní žádost podaná během stížnostního řízení splňuje požadavky EPC.

Stěžovatel již dříve informoval senát, že si přeje pokračovat v průzkumu přihlášky, i když mezitím vypršelo 20 let od data jejího podání.



Stížnostní senát podotkl, že i když platnost přihlášky mezitím vypršela, patent může být stále udělen, protože mohou existovat práva, která mohou být udělením patentu dotčena, jako je prozatímní ochrana na základě čl. 67 EPC po zveřejnění přihlášky. [Poznámka: podle čl. 69(2) EPC udělený patent zpětně určuje rozsah při-

znatý prozatímní ochranou.] Žadatel byl tedy oprávněn požádat o dokončení řízení.

S ohledem na výše uvedené stížnostní senát stížností napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil průzkumové divizi s pokynem udělit patent na podkladě shora zmíněné hlavní žádosti.



JUDIKATURA

Vybraná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věcech duševního vlastnictví za období od července do října 2022

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie a stanoviska generálního advokáta jsou zveřejněna na www.curia.europa.eu v plném znění. V tomto příspěvku budou uvedeny pouze základní informace o vybraných rozhodnutích. Elektronická verze tohoto příspěvku obsahuje i hypertextový odkaz na plné znění rozhodnutí a případně též na tiskovou zprávu, pokud byla pro dané rozhodnutí vydána.

1. ROZSUDEK TRIBUNÁLU (DESÁTÉHO ROZŠÍŘENÉHO SENÁTU) ZE DNE 6. ČERVENCE 2022

ve věci **T-250/21**

Neplatnost ochranné známky EU z důvodu nedostatku dobré víry – neoprávněné těžení ze zbytkového dobrého jména starší již neplatné československé ochranné známky Nehera.

Ladislav Zdút, Bratislava, Slovensko proti EUIPO

Právní rámec:

- Čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (nyní čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie).

Z rozhodnutí:

- Vzhledem k tomu, že zbytkové dobré jméno dřívější československé ochranné známky a aktuální proslulost jména Jana Nehery v době podání přihlášky zpochybněné ochranné známky neexistovaly, nemohlo následné užívání zpochybněné ochranné známky v zásadě představovat parazitování ukazující na nedostatek dobré víry žalobce (bod 59).
- Žalobce (vlastník zpochybněné ochranné známky), který se ani zdaleka neomezil na parazitující využívání předchozí proslulosti dřívější československé ochranné známky a jména Jana Nehery, vyvinul vlastní ob-



chodní úsilí s cílem oživit image této ochranné známky, a obnovit tak na vlastní náklady uvedenou proslulost. Za těchto podmínek se pouhá skutečnost, že pro účely propagace zpochybněné ochranné známky odkázal na historickou image Jana Nehery a dřívější československé ochranné známky, nejeví být v rozporu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo obchodě (bod 66).

2. ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (DESÁTÉHO SENÁTU) ZE DNE 7. ČERVENCE 2022

ve věci C-264/21

Odpovědnost za vadné licencované výrobky osobou, jejíž ochranná známka je s jejím svolením uvedena na výrobku.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia proti Koninklijke Philips NV

Právní rámec:

- Čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/34/ES ze dne 10. května 1999 (dále jen „směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky“).

Z rozhodnutí:

- Čl. 3 odst. 1 směrnice odpovědnosti za vadné výrobky musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „výrobce“ uvedený v tomto ustanovení nevyžaduje, aby osoba, která na výrobku uvedla svůj název, ochrannou známku nebo jiný rozlišující znak nebo toto uvedení povolila, vystupovala rovněž jako výrobce daného výrobku nějakým jiným způsobem.

3. ROZSUDEK TRIBUNÁLU (DEVÁTÉHO SENÁTU) ZE DNE 13. ČERVENCE 2022

ve věci T-768/20

Řádné užívání ochranné známky EU – místo užívání – reklamy a nabídky pro spotřebitele v EU.

Standard International Management LLC, New York proti EUIPO

Právní rámec:

- Čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie.

Z rozhodnutí:

- Reklamy a nabídky k prodeji představují užití ochranné známky. Proto jsou relevantní pro prokázání užití ve vztahu ke službám nebo výrobkům, pro které je napadená ochranná známka zapsána, pokud jsou tyto služby nebo zboží předmětem reklamy a nabídek k prodeji (bod 42).
- Takový výklad je podpořen pokyny úřadu EUIPO. Ty například uvádějí, že v případě, kdy služby rekreačního ubytování jsou poskytovány v zahraničí, samotná reklama může postačovat k tomu, aby představovala řádné užívání (body 35, 37–39 a EUIPO Guidelines for examination of European Union trade marks, Part C Opposition, Section 6 Proof of use, paragraph 2.3.3.3 (use in advertising)).

4. ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (PÁTÉHO SENÁTU) ZE DNE 14. ČERVENCE 2022

ve věci C-159/20

Užívání chráněného označení původu „Feta“ k označení syra produkovaného v Dánsku a určeného k vývozu mimo EU.

Evropská komise, podporovaná Řeckou republikou a Kyperskou republikou (vedlejšími účastnicemi řízení) proti Dánskému království

Právní rámec:

- Čl. 13 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (dále jen „nařízení č. 1151/2012“).

Z rozhodnutí:

- Dánské království tím, že nezabránilo a nezastavilo používání chráněného označení



původu „Feta“ dánskými producenty mléka k označení sýra, který neodpovídá specifikaci tohoto chráněného označení původu, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 13 odst. 3 nařízení č. 1151/2012.

5. ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (DEVÁTÉHO SENÁTU) ZE DNE 8. ZÁŘÍ 2022

ve věci C-399/21

Príslušnosť soudu ve věcech práva na patent.

IRnova AB proti FLIR Systems AB

Právní rámec:

- Čl. 24 bod 4 (Výlučná příslušnost – Příslušnost ve věcech zápisu nebo platnosti patentů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „nařízení Brusel Ia“).

Z rozhodnutí:

- Čl. 24 bod 4 nařízení Brusel Ia musí být vykládán v tom smyslu, že se nepoužije na spor, v němž jde o to, aby v rámci žaloby založené na údajném postavení vynálezce nebo spoluvynálezce bylo určeno, zda je určitá osoba nositelem práva k vynálezům uvedeným v přihláškách patentů podaných a v patentech udělených ve třetích zemích.

6. ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (PÁTÉHO SENÁTU) ZE DNE 13. ŘÍJNA 2022

ve věci C-256/21

Samostatná povaha protinávru na prohlášení ochranné známky za neplatnou.

KP proti TV, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

Právní rámec:

- Čl. 124 písm. a) a d) (Soudní příslušnost ve věci porušení práv a platnosti) a čl. 128 (Protinávruhy) nařízení Evropského parlamentu

a Rady (EU) č. 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie

Z rozhodnutí:

- Čl. 124 písm. a) a d) a čl. 128 nařízení 2017/1001 musí být vykládány v tom smyslu, že soud pro ochranné známky EU, k němuž byla podána žaloba pro porušení práv založená na ochranné známce Unie, jejíž platnost je napadena protinávrem na prohlášení neplatnosti, je i přes zpětvzetí hlavní žaloby příslušný k rozhodnutí o platnosti této ochranné známky.

7. STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA ZE DNE 27. ŘÍJNA 2022¹

ve věci C-470/21

Osobní údaje a boj proti porušování práv duševního vlastnictví.

La Quadrature du Net a další tři spolky na ochranu práv a svobod na internetu proti Premier ministre, Ministère de la Culture

Právní rámec:

- Čl. 15 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích).
- Čl. 7, 8 a 11 a čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie.

Ze stanoviska:

- Vnitrostátní orgán by měl mít možnost přístupu k údajům o totožnosti spojeným s IP adresami, jsou-li tyto údaje jediným prostředkem vyšetřování umožňujícím identifikovat držitele těchto adres, kteří jsou podezřelí z porušování autorských práv na internetu.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

ⁱ Pro toto rozhodnutí vydal Soudní dvůr dne 27. října 2022 tiskovou zprávu č. 172/22, která je dostupná na www.curia.europa.eu



AKTUALITY

Studie Evropského patentového úřadu (EPO): Ženy vynálezkyň se v letech 2010–2019 podílely na méně než 1/7 evropských patentů

Cílem studie bylo poskytnout data o ženách vynálezkyň v různých zemích, časových obdobích, technologických oblastech a profilech žadatelů o patent. Studie, první svého druhu zveřejněná EPO, je založena na procentu žen vynálezkyň uvedených na všech přihláškách evropských patentů od roku 1978 do roku 2019. Data EPO ukazují na velký nepoměr mezi počty vynálezců a vynálezkyň. Studie přinesla zjištění, že pouze 13,2 % vynálezců v Evropě jsou ženy. U přihlášek od českých přihlašovatelů je počet žen ještě nižší – pouze 11,7 %. Podíl žen vynálezkyň v Evropě zaostává za Jižní Koreou (28,3 %), Čínou (26,8 %) i USA (15 %). Nejvyšší poměr vynálezkyň je u evropských patentových přihlášek z Lotyšska, Portugalska, Chorvatska, Španělska a Litvy. Na opačném konci žebříčku se nachází Monako, Lucembursko, Německo, Lichtenštejnsko a Rakousko. Navzdory tomu, že zastoupení vynálezkyň stoupá (z pouhých 2 % na konci 70. let na 13,2 % v roce 2019), je v této oblasti stále patrný velký rozdíl mezi muži a ženami. Podíl žen vynálezkyň je hluboko pod podílem žen mezi vědeckými a výzkumnými pracovníky a absolventy vysokých škol. Nejvíce žen figuruje u patentových přihlášek z oblasti chemie; univerzity a veřejné výzkumné organizace (19,4 % v le-

tech 2010–2019) mají v tomto ohledu lepší skóre než soukromé podniky (10 %). Zpráva navíc odhaluje, že ženy jsou častěji členkami týmů vynálezců, místo aby samostatně přihlašovaly technická řešení k patentové ochraně. V týmech vynálezců se ženy méně často než muži objevují na vedoucích pozicích.

Předseda EPO António Campinos prohlásil: „Tato zpráva vrhá nové světlo na přínos žen k technologickým inovacím a na mezery, které je třeba zaplnit, aby byl využit plný potenciál žen vynálezkyň v Evropě. I když bylo v posledních desetiletích dosaženo určitého pokroku, je třeba udělat více pro posílení inkuzivity v oblasti patentů. Podpora žen ve vědě a inovacích zůstává pro Evropu velkou výzvou, je to klíčový faktor pro naši budoucí udržitelnost a konkurenceschopnost.“

Další informace:

Studie v plném znění (anglicky): http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7A4224E289AA190B-C12588EF0035BD67/%24File/womens_participation_in_inventive_activity_2022_en.pdf

Více o ženách vynálezkyň: <https://www.epo.org/news-events/in-focus/women-inventors.html>

Statistiky a trendy EPO: <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html>

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Ve dnech 4.–7. října 2022 se v Brně konal 63. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu, kterého se Úřad průmyslového vlastnictví účastnil již potřetí v rámci České národní expozice. Tato expozice je pořádána pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu a letos se jí účastnilo celkem dvanáct subjektů. Kromě Úřadu a MPO to byly TAČR, CzechTrade, API, Czechinvest, Strojírenský zkušební ústav, Česká exportní banka, EGAP, Národní rozvojová banka, Ministerstvo zahra-

ničních věcí a Ministerstvo obrany. Smyslem společné expozice je sdružit na jednom místě služby státu podnikatelům. Na veletrhu vystavovalo 1 256 firem ze 41 zemí. Za čtyři dny trvání veletrhu si výstavní expozice prohlédlo přes 52 000 návštěvníků, což je 50% nárůst oproti loňskému roku. Na zástupce Úřadu se návštěvníci obraceli především s dotazy k získání průmyslověprávní ochrany v zahraniční a na možnosti dotací na zajištění ochrany průmyslových práv.



IP regionální seminář v Praze

Evropský úřad pro duševní vlastnictví (EUIPO) uspořádal ve druhém listopadovém týdnu ve dnech 7.–8. listopadu 2022 v sídle Úřadu průmyslového vlastnictví (Úřad) IP regionální seminář. Akce byla tradičně určena pracovníkům národních úřadů průmyslového vlastnictví, kteří se specializují na průzkum a sporná řízení v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů. Seminář se konal v hybridním režimu a jen v prostorách Úřadu bylo přítomno téměř 60 účastníků z Dánska, Bulharska, Řecka, Maďarska, Finska, Malty, Portugalska, Kypru, Polska a dalších zemí včetně Česka. Dalších 40 posluchačů seminář sledovalo online. Úvodní slova přednesli předseda Úřadu pan Josef Kratochvíl a ředitelka Akademie EUIPO paní Patricia García-Escudero. Přednášející odborníci z EUIPO i z praxe se věnovali netradičním ochranným známkám a sporným případům v této oblasti, problematice alternativního řešení sporů (ADR), zajímavým případům sporných

a výmazových řízení u vzorů Společenství, konfliktu mezi prostorovými známkami a průmyslovými vzory, průkazu užívání starších ochranných známek v řízení o námitkách, a to především u starších ochranných známek zapsaných pro širší kategorii výrobků a/nebo služeb, ochranných známek s dobrým jménem z hlediska posouzení možného spojení mezi označeními a z hlediska zásahu do práv. Zařazeno bylo i téma práce s informačními databázemi Similarity, eSearch Case Law database, TMview a Glview. Prezentace byly doplněny rovněž příklady a praktickými ukázkami k procvičení. V programu nechybělo ani téma osobního rozvoje věnované prezentaci na veřejnosti. V rámci doprovodného programu byla pro účastníky připravena návštěva Národního technického muzea s komentovanou prohlídkou dopravní expozice. Seminář nabídl zástupcům národních úřadů nejen náhled do praxe EUIPO, ale i možnost neformální diskuze a porovnání národních praxí.

.....

Konference Europolu k trestné činnosti v oblasti IP

Ve dnech 27.–28. října 2022 se v Římě sešli zástupci orgánů na vymáhání práv a soukromého sektoru, aby se podělili o své odborné znalosti v oblasti společného boje proti trestné činnosti v oblasti duševního vlastnictví. Konference organizované Europolem ve spolupráci s italskou Guardia di Finanza a Mezinárodní koalicí pro boj proti padělání (IACC) se zúčastnilo přes 400 odborníků ze 45 zemí. Zaznělo, že padělání a pirátství nadále představují vážnou hrozbu pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů i pro evropské hospodářství. Dovoz padělaného a pirátského zboží dosáhl v roce 2019 téměř 119 miliard eur, což představuje 5,8 % veškerého zboží vstupujícího do Evropské unie. Nejnovější Posouzení hrozeb trestné činnosti v oblasti duševního vlastnictví, vytvořené společně Europolem a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), odhaluje, že distribuce padělaného zboží během pandemie COVID-19

vzrostla. Dvoudenní konference se soustředila na výzvy v kontextu krizí, přičemž 55 řečníků poukázvalo i na další vývoj pozorovaný v nedávné době. Zatímco většina padělaného a nekvalitního zboží distribuovaného v EU se vyrábí mimo její hranice, časté zabavování padělaných obalových materiálů a polotovarů při dovozu svědčí o přítomnosti výrobních zařízení přímo v EU. Dalším problémem je praní výnosů z trestné činnosti, které se provádí v tradičních i sofistikovanějších systémech založených na technologiích, praní špinavých peněz na základě obchodu a tzv. offshore jurisdikcí. Tato a další klíčová témata zůstanou středem zájmu partnerství veřejného a soukromého sektoru. Příští rok se konference uskuteční v Portugalsku (viz <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/law-enforcement-and-private-sector-strengthen-cooperation-in-fight-against-intellectual-property-crime>).

.....



RESUME

Evžen Martínek: Benefits of mediation of IP disputes and its rules at the WIPO Arbitration and Mediation Center

The author summarizes the activities and scope of authority of WIPO Arbitration and Mediation Center and gives reasons for the growing interest in alternative dispute resolution at the Center. He explains the advantages of IP disputes mediation and the circumstances of disputes for which mediation is not appropriate. Finally, He describes the mediation process at the WIPO Arbitration and Mediation Centre and presents translation of the WIPO Mediation Rules effective from 1 July 2021.

Lukáš Zmeškal: Basic conditions for patent acquisition under the European Patent Convention – Volume II. State of the art

The second part of the article concerning basic conditions for obtaining patents under the European Patent Convention (EPC) analyses the criterion of prior art. The definition of prior art under the EPC is very broad, with no restriction on the geographical scope, where the relevant information was opened to the public, nor does the language, method and age of the publication play a role. The article also discusses some of the decisions of the Enlarged Board of Appeal or its answers to legal questions related to the state of the art.

Hana Churáčková: Nice Classification, its update and relevant application

The article focuses on the International Classification of Goods and Services for the purposes of trademarks registration (also referred to as the Nice Classification), especially in terms of its origin and updating procedure. Some of the changes introduced by the new 12th edition of the Classification (which will enter into force on 1 January 2023) are presented. An electronic classification book, which allows interactive browsing and searching for relevant classes by terms, is also introduced. At the end of the article, attention is also paid to the TMclass database and its relevance for creating lists of goods and services in trademark applications.

RESÜMEE

Evžen Martínek: Vorteile der Mediation in den Streiten im Gebiet von geistigem Eigentum und ihre Regeln beim Schieds- und Mediationszentrum der WIPO

In dem Artikel fasst der Autor die Aktivitäten und Befugnisse des Schieds- und Mediationszentrums der Weltorganisation für Geistiges Eigentum zusammen und führt die Gründe für das wachsende Interesse an außergerichtlicher Streitbeilegung bei diesem Zentrum an. Er erläutert die Vorteile der Mediation in den Streiten im Gebiet von geistigem Eigentum und die Umstände der Streite, für die eine Mediation nicht geeignet ist. Schließlich beschreibt er das Mediationsverfahren beim Schieds- und Mediationszentrum der WIPO und präsentiert eine Übersetzung der WIPO Mediation Regel mit Wirkung zum 1. Juli 2021.

Lukáš Zmeškal: Grundvoraussetzungen für die Patenterhaltung nach dem Europäischen Patentübereinkommen – Teil II. Der letzte Stand der Technik

Der Artikel in seinem zweiten Teil zur Frage der Grundvoraussetzungen für die Erteilung von Patenten nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) analysiert das Kriterium des Standes der Technik. Die Definition des Inhaltes des Standes der Technik ist laut EPA sehr weit gefasst, sie enthält jedoch keine Einschränkungen des geografischen Geltungsbereichs, in dem die relevanten Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, sowie Sprache, Form und Alter der Veröffentlichung keine Rolle spielen. Der Artikel analysiert einige Entscheidungen der Große Beschwerdekammer oder ihre Antworten auf Rechtsfragen zum Stand der Technik.

Hana Churáčková: Die Nizza-Klassifikation, ihre Aktualisierung und Anwendung für die Arbeit damit

Der Artikel widmet sich der Internationalen Klassifikation von Produkten und Dienstleistungen für die Zwecke der Markenregistrierung (auch als Nizza-Klassifikation bezeichnet), hauptsächlich im Hinblick auf ihre Begründung und Aktualisierungsmethode. Die Leser sind sich einiger der Änderungen bewusst, die durch die neue 12. Ausgabe der Klassifikation (gültig ab 1. Januar 2023) eingeführt wurden. Ein elektronischer Klassifikator wird ebenfalls präsentiert, der ein interaktives Durchsuchen des Inhalts des Klassifikators und das Suchen relevanter Klassen nach Begriffen ermöglicht. Am Ende des Artikels wird eine Aufmerksamkeit auch auf die TMclass-Datenbank und ihre Bedeutung für die Erstellung von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen in Markenmeldungen gelenkt.



RESUMÉ

Evžen Martínek : Avantages de la médiation des litiges de propriété intellectuelle et de ses règles au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

Dans l'article, l'auteur résume les activités et les pouvoirs du Centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI et expose les raisons de l'intérêt croissant pour le règlement extrajudiciaire des litiges au sein de ce centre. Il explique les avantages de la médiation des litiges de propriété intellectuelle et les circonstances des litiges pour lesquels la médiation n'est pas appropriée. Enfin, il décrit la procédure de médiation au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI et présente une traduction du Règlement de médiation de l'OMPI en vigueur au 1^{er} juillet 2021.

Lukáš Zmeškal : Conditions de base pour l'obtention de brevets selon la Convention sur le brevet européen – partie II. L'état de l'art

Dans sa deuxième partie, l'article sur la question des conditions fondamentales d'obtention des brevets selon la Convention sur le brevet européen (CBE) analyse le critère de l'état de la technique. La définition du contenu de l'état de la technique selon l'OEB est très large, alors qu'elle ne contient aucune restriction quant à l'étendue géographique où les informations pertinentes ont été mises à la disposition du public, ni quant à la langue, la méthode et l'âge de la publication jouent un rôle. L'article traite, entre autres, de certaines des décisions de la Grande commission des plaintes ou de ses réponses à des questions juridiques liées à l'état de la technique.

Hana Churáčková : Classification de Nice, ses mises à jour et l'application visant à permettre aux utilisateurs de travailler avec elle

L'article est consacré à la Classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques (également appelée classification de Nice), principalement du point de vue de sa création et de son mode de mise à jour. Les lecteurs sont mis au courant de certains des changements introduits par la nouvelle 12^e édition de la classification (en vigueur le 1^{er} janvier 2023). Un classificateur électronique est également introduit, qui permet une navigation interactive dans le contenu du classificateur et la recherche de classes pertinentes par termes. À la fin de l'article, l'attention est également portée sur la base de données TMclass et son importance pour la création de listes de produits et de services dans les demandes de marque.

ПЕЗЮМЕ

Эвжен Мартинек: Преимущества посредничества в спорах, связанных с интеллектуальной собственностью, и его правила в Центре ВОИС по арбитражу и посредничеству

В статье автор обобщает деятельность и полномочия Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству и указывает причины растущего интереса к внесудебному разрешению споров в этом центре. В нем объясняются преимущества посредничества в спорах об интеллектуальной собственности и обстоятельства споров, для которых посредничество не подходит. Наконец, в нем описывается процедура посредничества в Центре ВОИС по арбитражу и посредничеству и представлен перевод Правил ВОИС по посредничеству, вступивших в силу 1 июля 2021 г.

Лукаш Змешкал: Основные условия получения патентов в соответствии с Европейской патентной конвенцией – часть II. Предшествующий уровень техники

Во второй части статьи, посвященной вопросу об основных условиях получения патентов согласно Европейской патентной конвенции (ЕПК), анализируется критерий уровня техники. Определение содержания уровня техники согласно ЕПК очень широкое, при этом оно не содержит каких-либо ограничений в отношении географического охвата, в котором соответствующая информация была доведена до всеобщего сведения, а также языка, метода и возраста. публикации играют роль. В статье рассматриваются, в том числе, некоторые решения Большого апелляционного сената или его ответы на юридические вопросы, связанные с уровнем техники.

Хана Хурачкова: Ниццкая классификация, ее обновления и приложения для работы с ней

Статья посвящена Международной классификации товаров и услуг для целей регистрации товарных знаков (также называемой Ниццкой классификацией), особенно с точки зрения ее происхождения и способа ее обновления. Читатели знакомятся с некоторыми изменениями, внесенными в новую 12-ю редакцию Классификации (которое вступит в силу 1 января 2023 года). Также введен электронный классификатор, который позволяет интерактивно просматривать содержимое классификатора и искать соответствующие классы по терминам. В конце статьи внимание также уделяется базе данных TMclass и ее важности для создания списков товаров и услуг в заявках на товарные знаки.



INHALT

Evžen Martínek: Vorteile der Mediation in den Streiten im Gebiet von geistigem Eigentum und ihre Regeln beim Schieds- und Mediationszentrum der WIPO.....	1
Lukáš Zmeškal: Grundvoraussetzungen für die Patenterhaltung nach dem Europäischen Patentübereinkommen – Teil II. Der letzte Stand der Technik	15
Hana Churáčková: Die Nizza-Klassifikation, ihre Aktualisierung und Anwendung für die Arbeit damit.....	25
EUROPÄISCHES RECHT	31
Emil Jenerál: Zur Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 1891/20.....	31
Zur Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 689/19	32
Zur Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 2341/16.....	33
Zur Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 910/18	33
JUDIKATUR	34
Miroslav Černý: Ausgewählte Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union in Angelegenheiten des geistigen Eigentums für den Zeitraum Juli bis Oktober 2022	34
AKTUALITÄTEN.....	37
Studie des Europäischen Patentamts (EPA): Erfinderinnen zwischen 2010 und 2019 in weniger als 1/7 der europäischen Patente beteiligt waren	37
Internationale Maschinenbaumesse in Brünn.....	37
IP-Regionalseminar in Prag.....	38
Europol-Konferenz zu IP-Kriminalität.....	38

SOMMAIRE

Evžen Martínek: Avantages de la médiation des litiges de propriété intellectuelle et de ses règles au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI	1
Lukáš Zmeškal: Conditions de base pour l'obtention de brevets selon la Convention sur le brevet européen – partie II. L'état de l'art.....	15
Hana Churáčková: Classification de Nice, ses mises à jour et l'application visant à permettre aux utilisateurs de travailler avec elle	25
LE DROIT EUROPÉEN	31
Emil Jenerál: À la décision de la chambre de recours de l'OEB T 1891/20.....	31
À la décision de la chambre de recours de l'OEB T 689/19	32
À la décision de la chambre de recours de l'OEB T 2341/16.....	33

À la décision de la chambre de recours de l'OEB T 910/18	33
JURISPRUDENCE	34
Miroslav Černý: Les décisions sélectionnées de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de propriété intellectuelle pour la période de juillet à octobre 2022.....	34
ACTUALITÉS	37
Étude de l'Office européen des brevets (OEB): Les femmes inventeurs ont contribué à moins de 1/7 des brevets européens en 2010–2019.....	37
Salon international de l'ingénierie à Brno	37
Séminaire régional sur la propriété intellectuelle à Prague.....	38
Conférence d'Europol sur la criminalité liée à la propriété intellectuelle.....	38

СОДЕРЖАНИЕ

Эвжен Мартинек: Преимущества посредничества в спорах, связанных с интеллектуальной собственностью, и его правила в Центре ВОИС по арбитражу и посредничеству	1
Лукаш Змешкал: Основные условия получения патентов в соответствии с Европейской патентной конвенцией – часть II. Предшествующий уровень техники	15
Хана Хурачкова: Ниццкая классификация, ее обновления и приложения для работы с ней.....	25
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО.....	31
Эмил Енерал: Решение апелляционного совета ЕПВ по делу Т 1891/20.....	31
Решение апелляционного совета ЕПВ по делу Т 689/19	32
Решение апелляционного совета ЕПВ по делу Т 2341/16.....	33
Решение апелляционного совета ЕПВ по делу Т 910/18	33
ЮДИКАТУРА	34
Мирослав Черны: Избранные решения Суда Европейского Союза по вопросам интеллектуальной собственности за период с июля по октябрь 2022 г.	34
АКТУАЛЬНОСТИ	37
Исследование Европейского патентного ведомства (ЕПВ): женщины-изобретатели внесли менее 1/7 европейских патентов в 2010–2019 гг.	37
Международная инженерная выставка в Брно	37
Региональный семинар по ИС в Праге.....	38
Конференция Европола по преступлениям в области интеллектуальной собственности.....	38



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

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

