



Váš dopis značky / ze dne	Naše značka (uveďte v odpovědi)	Vyřizuje / linka	Praha
22. 1. 2024	2024/D24007804/11/ÚPV	Š. Petřů/110	16. 2. 2024

Stížnost

Z pověření předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) odpovídám na Vaši stížnost na postup Úřadu v řízení o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu evropského patentu č. CZ/EP 2 950 324, doručenou do Úřadu dne 22. 1. 2024.

Stížností podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), se rozumí podání, ve kterém dotčené osoby brojí proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu příslušného správního orgánu (v tomto případě Úřadu), neposkytuje-li správní řád či zvláštní zákon jiný prostředek ochrany. Tímto reaguji i na Vaše podání ze dne 22. 1. 2024, jehož obsahem byla stížnost na nesprávný úřední postup ve věci určení, zda technické řešení spadá do rozsahu evropského patentu č. CZ/EP 2 950 324.

Předmětem stížnosti je postup Úřadu v řízení o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu evropského patentu č. CZ/EP 2 950 324 a délka samotného řízení. Domníváte se, že došlo k pochybení v délce celého řízení a v právním názoru Úřadu, že majitel evropského patentu č. CZ/EP 2 950 324 je účastníkem předmětného určovacího řízení.

Po důkladném prošetření spisu v souladu s § 175 odst. 5 a 6 správního řádu Vám k Vaší žádosti sděluji následující.

Co se týká délky řízení určení, zda Vámi vyvinuté technické řešení spadá do rozsahu evropského patentu č. CZ/EP 2 950 324 (dále jen „určovací řízení“), jedná se o řízení, které je věcně, resp. technicky složité; z toho důvodu je dle § 63 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen pat. zákon), v tomto řízení vyloučeno ustanovení o rozhodování v zákonných lhůtách stanovených v § 71 správního řádu. Průměrná délka určovacího řízení je 11,5 měsíce. V daném případě vstoupily do

předpokládaného časového rámce doby řízení dvě nepředpokladatelné události, a to podání výpovědi examinátora, který měl spis v řízení, ze služebního poměru v Úřadu, a dvě změny v zastupování zahraničního majitele evropského patentu. Dobu potřebnou na seznámení se nového examinátora se spisem a s řízením, stejně jako komunikaci, včetně komunikace s Komorou patentových zástupců, týkající se řádného zastupování majitele patentu před Úřadem a potřebu nového zástupce seznámit se případem nelze považovat za zbytečné průtahy v řízení ve smyslu § 6 odst. 1 správního řádu, způsobené Úřadem.

Ve své stížnosti dále uvádíte domněnku údajného nesprávného úředního postupu ve věci určovacího řízení. Podle ustanovení § 67 pat. zákona: „Na žádost toho, kdo osvědčí právní zájem, Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) rozhodnutím určí, zda předmět v žádosti popsaný spadá do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález“.

Určovací řízení se téměř vždy projednávají jako dvoustranná řízení. Tato ustálená praxe umožňuje přesnější definování předmětu určení, dále oslovení všech řízením dotčených osob a je v souladu se zásadou předvídatelnosti činnosti Úřadu (legitimní očekávání). Výsledek rozhodnutí určovacího řízení má vliv na práva majitele dotčeného patentu, neboť tímto řízením dochází k vymezení rozsahu ochrany jeho patentu ve vztahu k předmětu určení, tj. technickému řešení popsanému v žádosti.

Z ustanovení § 67 pat. zákona sice přímo nevyplývá, že řízení musí být dvoustranné, i když v ustanovení § 20 odst. 3 vyhlášky č. 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů (dále jen „Vyhláška“), se hovoří o účastnících řízení. Jednoznačný je vždy požadavek na prokázání právního zájmu žadatele o určení. Výjimečně tak ten, kdo osvědčí zájem, může být jediným účastníkem určovacího řízení, jakkoli je takové jednostranné řízení nepraktické (z dosavadní praxe je známé jediné jednostranné určovací řízení, kdy žadatel, který osvědčil zájem, byl současně i majitelem patentu).

Řízení o určení, zda předmět v žádosti popsaný spadá do rozsahu ochrany patentu na vynález, je součástí správního spisu týkajícího se tohoto patentu, k němuž má jeho majitel přístup a může do něj kdykoli nahlížet, včetně přístupu k údajům v žádosti o určení. Z on-line databáze Úřadu lze pak z jednotlivých položek řízení zjistit, že byla předmětná žádost o určení podána. Možnost přístupu majitele patentu k uvedené žádosti o určení je tak dána bez ohledu na jeho účastenství v řízení.

Vzhledem k tomu, že vydaná rozhodnutí Úřadu slouží vesměs jako důkaz v žalobách o porušování patentu, je nanejvýš žádoucí, aby byla vydána na základě jak přesného definování předmětu určení, tak předmětu patentu (patentových nároků). Proto je důležité, aby se k předmětu určení i k předmětu patentu mohl před vydáním rozhodnutí vyjádřit jak žadatel (jakožto potenciální porušovatel), tak i majitel práva (patentu), který by jinak přišel o možnost obrany v řízení vymezujícím rozsah ochrany jeho patentu.

V daném případě bylo postupováno podle ustálené praxe v souladu s principem legitimního očekávání, tj. žádost o určení byla postoupena majiteli patentu k vyjádření, k čemuž mu byla

stanovena lhůta. Pokud se v prodloužené lhůtě, stanovené jako lhůta konečná, majitel patentu nevyjádří, není to na překážku vydání rozhodnutí (§ 20 odst.3 Vyhlášky, druhá věta).

Chápeme požadavek na rychlý průběh určovacího řízení, v daném případě však jeho prodloužení bylo způsobeno v důsledku změn v zastupování zástupce zahraničního majitele předmětného evropského patentu, jehož bylo v souladu s řádným posouzením stavu věci třeba oslovit, tedy nikoli z důvodu na straně Úřadu. Aby nedošlo ke zbytečným průtahům v řízení, byl dán příslušnému útvaru pokyn k neprodlenému zahájení prací na vydání rozhodnutí.

Ing. Šárka Petřů
auditorka