

## Stížnost na postup Úřadu průmyslového vlastnictví

V Brně dne 22.1.2024

Stěžovatel:

Vážená paní, vážený pane,

dne 10.2.2023 podala naše společnost (v té době ještě jako ) k Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen jako Úřad) na základě § 67 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích žádost o určení, zda námi vyvinuté technické řešení spadá do rozsahu evropského patentu č. CZ/EP 2 950 324 T3, zejména co do části prvního nároku, který popisuje v podstatě podélný pohyb polohovacího ramene modulu pro vytváření tlakového rozdílu v elektronovém mikroskopu. Řízení byla přidělena sp. zn. CZ/EP 2950324.

Dne 28.3.2023 vyzval naši společnost k doplnění podání, neboť podklady v žádosti nešlo pokládat za dostatečný popis předmětu určení. Dne 18.4.2023 jsme proto Úřadu zaslali odpověď na výzvu, v níž bylo námi vyvinuté řešení podrobně popsáno.

Ačkoli jsme byli ujištěni, že rozhodnutí lze očekávat brzy, dne 12.6.2023 nám byl doručen email od paní , informací, že spis od převzala a že výsledek určovacího řízení lze očekávat v průběhu srpna až září. Požádali jsme proto o rychlejší rozhodnutí z důvodu blízkého se uvedení našeho technického řešení na trh.

Dne 15.8.2023 nás paní ! informovala, že žádost byla postoupena majiteli předmětného evropského patentu k vyjádření a byla mu k tomu stanovena lhůta. Vyřízení naší žádosti bylo přislíbeno na přelom října a listopadu 2023.

Jelikož jsme v přislíbeném termínu vyřízení žádosti neobdrželi, vznesli jsme dne 21.11.2023 na paní alší dotaz, kdy lze očekávat stanovisko Úřadu. Téhož dne nás paní informovala, že v září 2023 došlo ke změně zástupce majitele předmětného evropského patentu, a proto byla lhůta k vyjádření prodloužena do 20.12.2023, ačkoli zřejmě o prodloužení lhůty k vyjádření novým právním zástupcem žádáno nebylo.

Dne 11.1.2024 jsme se znovu dotázali paní na stav naší žádosti. Paní ! nám sdělila, že nový zástupce požádal o prodloužení lhůty k vyjádření, a to do 20.1.2024. Paní ! dále uvedla, že zástupce byl

upozorněn, že v případě podání další žádosti o prodloužení lhůty, bude již tato lhůta stanovena jako konečná. Jinými slovy bylo zástupci majitele patentu řečeno, že si může požádat o prodloužení lhůty ještě jednou. Případná další, tedy konečná lhůta by byla stanovena do 20.2.2024. Po obdržení vyjádření majitele patentu bude o naší žádosti dle paní [redacted] neprodleně rozhodnuto.

Postup Úřadu považujeme za chybný ve dvou bodech. Předně spatřujeme pochybení v délce celého řízení. Dle § 6 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů.

Byť právní předpisy nestanovují délku určovacího řízení, dle našeho názoru je délka jednoho roku nepřiměřeně dlouhá. Nejedná se po právní, věcné ani technické stránce o případ složitý, z hlediska chování účastníků řízení nedošlo ze strany naší společnosti k žádným průtahům. K průtahům v řízení došlo na straně Úřadu, který od doplnění žádosti o určení v dubnu 2023 neučinil až do srpna 2023 ve věci žádný úkon. Dále pak Úřad způsobuje průtahy v řízení, když majiteli předmětného patentu prodlužuje lhůtu k vyjádření, ačkoli pro to není dán žádný rozumný důvod. Změna právního zástupce a jeho potřeba se s případem seznámit je jistě pochopitelná, nikoli však po dobu pěti měsíců, když, jak již bylo řečeno, se nejedná o věc právně, věcně ani technicky složitou.

Druhé pochybení pak spatřujeme v právním názoru Úřadu, že majitel evropského patentu č. CZ/EP 2 950 324 T3 je účastníkem tohoto určovacího řízení.

Dle paní [redacted] Úřad při posouzení, kdo je účastníkem určovacího řízení, vychází z vyhlášky č. 550/1990 Sb., kde § 20 uvádí:

#### *Řízení určovací*

*(1) Žádost o určení, zda určitý předmět spadá či nespadá do rozsahu určitého patentu, podává se u Úřadu písemně ve dvou vyhotoveních.*

*(2) V žádosti je třeba osvědčit právní zájem na určení, uvést potřebné údaje a připojit podklady potřebné k vydání rozhodnutí. Podklady se předkládají ve čtyřech vyhotoveních.*

*(3) Úřad vyzve účastníky řízení, aby se k žádosti vyjádřili, a je-li třeba, předložili potřebné podklady. Nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, není to na překážku rozhodnutí o žádosti.*

V tomto případě je dle paní [redacted] majitelem patentu jiný subjekt, než je žadatel, řízení je tedy dvoustranné a majitel patentu musí být informován.

Tento právní názor však považujeme za chybný.

Vyhláška č. 550/1990 Sb. nedefinuje, kdo je účastníkem určovacího řízení, stejně tak zákon č. 527/1990 Sb. Podle § 63 odst. 1 tohoto zákona však platí pro řízení před Úřadem správní řád s výjimkou ustanovení o účastnících řízení dle § 27 odst. 1 a 2; § 27 odst. 3 správního řádu se však použije.

Podle § 27 odst. 3 správního řádu jsou účastníky rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, mají postavení účastníků podle odstavce 2 (*Účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.*), ledaže jim má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají; v tom případě mají postavení účastníků podle odstavce 1.

Vznesli jsme proto na paní I dotaz, jaká práva nebo povinnosti majiteli patentu rozhodnutím v určovacím řízení v našem případě vzniknou nebo budou prohlášena, na což jsme dostali odpověď, že se žádná práva žádné ze zúčastněných stran nezakládají ani nezanikají. Na majitele předmětného evropského patentu se tedy § 27 odst. 3 správního řádu nevztahuje, neboť rozhodnutím v určovacím řízení nebude dotčen na svých právech nebo povinnostech, ani se mu práva či povinnosti nezakládají, nemění ani neruší, a případné prohlášení, že má práva ze svého patentu, je zcela zbytečné. Majitel předmětného evropského patentu tedy v tomto případě není účastníkem určovacího řízení.

Dle § 28 odst. 1 správního řádu dále platí, že o tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí. Naše společnost neobdržela žádné vyrozumění o tom, že majitel předmětného patentu bude účastníkem řízení, což je dalším pochybením Úřadu.

Tato problematika byla s paní řešena v emailové komunikaci. Paní v emailu ze dne 22.8.2023 uvádí: „Úřad při řízení o Vaší žádosti o určení konal v souladu s již dříve citovanými právními ustanoveními, a dle zaběhlé, veřejnosti známé a tedy očekávatelné praxe. Doklad dlouholeté praxe Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci žádostí o určení lze nalézt např. v publikaci Práva k průmyslovému vlastnictví autorů R. Horáčka, K. Čady a P. Hajna z roku 2017, vydalo nakladatelství C.H.Beck. V kapitole Řízení o žádosti o určení (str.212) se uvádí, že řízení o žádosti o určení je zahájeno dnem jeho podání u Úřadu. Po ověření, zda byl uhrazen příslušný správní poplatek a kontrole podstatných náležitostí podání, je zaslána kopie žádosti buď vlastníku příslušného patentu, nebo údajnému porušovateli k vyjádření. K tomu je stanovena lhůta zpravidla dva měsíce, která může být ze závažných důvodů a s přihlédnutím ke složitosti případu prodloužena. Pokud se vlastník či údajný porušovatel ve stanovené nebo prodloužené lhůtě nevyjádří, není tato skutečnost na překážku rozhodnutí.“

Základní zásadou činnosti správních orgánů je, že tyto postupují v souladu se zákony a ostatními právními předpisy (§ 2 správního řádu). Je tedy zcela vyloučeno, aby Úřad opíral svůj postup o cokoli jiného než právní předpisy, např. odbornou literaturu. Pokud Úřad postupoval v souladu se svými interními pokyny či výkladovými stanovisky, tyto rovněž nesmějí jít nad rámec zákona.

Považujeme dále za sporné, že zavedená praxe Úřadu je zaběhlá, veřejnosti známá a tedy očekávatelná, když informace o určovacím řízení jsou v právních předpisech a rovněž na webu Úřadu <https://portal.gov.cz/sluzby-vs/urcovaci-rizeni-patenty-S12718> velmi stručné, sám Úřad opírá své stanovisko o knihu z roku 2017 a jiný, pro veřejnost dostupnější zdroj neuvádí.

Citovaná literatura se navíc týká odlišné situace, než jaká je předmětem naší žádosti. Úřad byl informován o tom, že námi navržený produkt dosud nebyl zveřejněn a uvedení na trh se teprve plánuje. Předmětný evropský patent tedy porušen nebyl. Žádost o určení byla podána za účelem zvýšení právní jistoty žadatele, neboť tento měl zájem vyvinout takové řešení svého produktu, které nebude spadat do rozsahu ochrany řešení majitele předmětného patentu. Postupem Úřadu tak bylo majiteli patentu, který je naším hlavním konkurentem na trhu, zpřístupněno technické řešení s jeho podrobným popisem fungování, což je nežádoucí. Vzhledem k postavení našich společností na trhu lze navíc očekávat, že

majitel patentu se k věci vyjádří v tom smyslu, že naše technické řešení předmětný patent porušuje.

Rovněž je nutné podotknout, že pokud se Úřad odvolává na citovanou literaturu, měl by ji sám respektovat, když tato říká, že prodloužit lhůtu majiteli patentu lze pouze ze závažných důvodů a s přihlédnutím ke složitosti případu, což, jak uvedeno výše, nenastalo.

V emailu ze dne 22.8.2023 dále paní [ ] uvádí: „Dále je třeba vzít v úvahu skutečnost, že Úřad průmyslového vlastnictví zveřejňuje rozhodné údaje o zveřejněných přihláškách vynálezů, o udělených patentech, a řízení o nich (na základě ustanovení § 69 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění). V on-line databázi Úřadu lze u jednotlivých spisů v „Přehledu položek řízení“ nalézt informace o řízení, tedy i tom, že je před Úřadem ve spise vedeno řízení o žádosti o určení, popř. že bylo vydáno rozhodnutí o žádosti o určení. V on-line databázi není zveřejněno, kdo žádost podal a na základě jakých skutečností Úřad o žádosti rozhodl. Nicméně s ohledem na výše uvedené je zřejmé, že (nejen) majitel patentu může nahlédnutím do on-line databáze Úřadu kdykoliv zjistit jednotlivé položky v daném řízení, a tudíž i předmětnou žádost o určení. Na základě oprávněné žádosti lze nahlédnout do spisu a zjistit celý obsah dané žádosti.“

Je pravdou, že v databázi se tyto informace nacházejí, nicméně jak sama paní [ ] uvádí, jsou velmi stručné a veřejnost z nich nemá možnost bez nahlédnutí do spisu zjistit, jak určovací řízení probíhá nebo kdo má být jeho účastníkem.

V emailu ze dne 22.8.2023 paní [ ] ještě uvádí: „Pokud mělo být předmětem řízení žádosti o určení zjištění patentové čistoty, jak je uvedeno ve Vaší odpovědi na výzvu k odstranění vad došlé Úřadu dne 18.04.2023, uvádíme, Úřad průmyslového vlastnictví poskytuje jako placenou službu pro veřejnost vysoce kvalitní rešerše. Na adrese <https://upv.aov.cz/sluzby/informacni-sluzby/resersni-sluzby> lze nalézt bližší informace k prováděným rešerším, a to včetně zadávacích podmínek nutných pro provedení rešerše a ceny. Tyto rešerše nejsou spojeny se správním řízením vedeným k přihláškám vynálezů/patentům.“

Tato nabídka je zcela nerelevantní. Výsledkem rešerše by bylo nalezení předmětného evropského patentu, ovšem nebyla by zodpovězena otázka, zda jej námi navrhované technické řešení porušuje. To má být výsledkem určovacího řízení.

Ze všech výše uvedených důvodů máme za to, že se Úřad dopustil pochybení v řízení o žádosti o určení, když způsobil zbytečné průtahy a nedodržel právní předpisy co do průběhu tohoto řízení.

Jako nezbytná opatření k nápravě těchto pochybení navrhuje, aby Úřad neprodleně vydal rozhodnutí v řízení o žádosti o určení a dále nečekal na vyjádření majitele předmětného evropského patentu, který není účastníkem řízení, popř. aby toto stanovisko nebral v potaz. Dále navrhuje, aby Úřad nařídil majiteli předmětného patentu zničit veškerá data poskytnutá v souvislosti s tímto řízením a aby mu zakázal využívat informace, které nesprávným úředním postupem Úřadu získal. Dále požadujeme omluvu Úřadu za průtahy v řízení a rovněž za nesprávný úřední postup, který způsobil ohrožení postavení naší společnosti na trhu.