

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

3

2015



© 2015 ÚPV Praha

Vychází 17. 6. 2015



PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY
A NÁZORY AUTORŮ SE
NEMUSEJÍ ZTOTOŽŇOVAT
S NÁZORY VYDAVATELE

ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA

Předseda: JUDr. David Štros

Místopředseda: JUDr. Vladimír Zamrzla

Členové:

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

Ing. Václav Feiferlík

Ing. Jiří Foff

JUDr. Michal Havlík

Ing. Jindřiška Kubelková

JUDr. Miroslav Kupka

JUDr. Jiří Macek

Zdenka Přádná, dipl. tech.

Ing. Pavel Reichel

Redaktor: Ing. Václav Jansa

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ vydává Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč, IČ 48135097, tel. 224 311 555, fax 224 311 566, **e-mail: prumvlast@upv.cz**. Redakční uzávěrka do 1. dne lichého měsíce. Vychází 6x ročně, cena jednoho výtisku 16 Kč, roční předplatné 96 Kč. Rozšiřuje a objednávky včetně zahraničních přijímá Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč, **e-mail: imrazkova@upv.cz**. Tiskne FIBOX, s. r. o., Průmyslová 159, 67401 Třebíč. Indexové číslo MIČ 47692. Evidováno pod č. MK ČR E 4744. ISSN 0862-8726 (Print), ISSN 2336-7199 (Online).

OBSAH

CONTENTS

Alena Beránková: Popisný charakter označení jako důvod pro zamítnutí ochranných známek Společenství dle čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení v judikatuře Soudního dvora EU.....	77	Alena Beránková: Signs descriptive character – reason for refusal of CTM according to article 7(1) c, Regulation in the CJEU case law	77
Miroslav Marek: Zápisky z konference EU SPC Meeting 2014 - setkání zástupců národních úřadů.....	84	Miroslav Marek: Notes from conference “EU SPC Meeting 2014” – meeting of representatives of the national offices	84
EVROPSKÉ PRÁVO	92	EUROPEAN LEGISLATION	92
Emil Jeněral: Maroko – další stát, ve kterém je přístupná ochrana evropským patentem	92	Emil Jeněral: Morocco – another state where European patent protection is accessible	92
Pravidla týkající se jednotné patentové ochrany	92	Rules regarding the unitary patent protection	92
JUDIKATURA.....	104	JUDICATURE	104
Miroslav Černý: SDEU zamítl obě žaloby Španělska proti nařízením, kterými se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany v EU	104	Miroslav Černý: The CJEU has dismissed the Spain legal actions against the regulation implementing enhanced cooperation in the area of the unitary patent protection in the EU	104

Mgr. Alena BERÁNKOVÁ*

POPISNÝ CHARAKTER OZNAČENÍ JAKO DŮVOD PRO ZAMÍTNUTÍ OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ DLE ČL. 7 ODS. 1 PÍSM. C) NAŘÍZENÍ¹ V JUDIKATUŘE SOUDNÍHO DVORA EU

Ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení zní: *ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností.*² Jedná se *de facto* o podmožinu označení, jež postrádají rozlišovací způsobilost, z důvodu, že jsou popisná. Popisnost ochranných známek přináší jejich majitelům výhodu především v tom, že spotřebiteli sděluje jistou, zpravidla pozitivní, informaci o produktu, pro který je známka přihlášená.³ Naproti tomu, z hlediska veřejného zájmu je u takových označení nebezpečí, že pokud budou popisná příliš, nebudou schopná naplnit základní funkci ochranné známky jako označení původu. Je proto více než žádoucí, aby byla stanovena hranice tzv. únosné popisnosti. Jinými slovy je třeba určit, *kdy je označení natolik popisné, že jej již nelze zapsat.*⁴ Vodítkem je zde především judikatura Soudního dvora EU (dále jen „ESD“) a Tribunálu, která však díky své občasné rozporuplnosti neposkytuje vždy přesné odpovědi.

Obecně lze říci, že pro shledání označení popisným musí být vztah mezi označením a výrobky a službami, pro které má být zapsáno, dostatečně přímý a určitý, aby byl srozumitelný bez potřeby dalšího uvažování. Naopak čl. 7 odst. 1 písm. c) se nepoužije v případech, kdy jsou předmětná označení pouze sugestivní či poskytují jen náznak určitých vlastností výrobků či služeb.⁵ Stejně tak nebude zápis známky vyloučen v pří-

padě, kdy se skládá z pochvalného termínu, který se však nevztahuje k vlastnostem výrobků a služeb, ale k osobě kupujícího či výrobce nebo se jedná o obecnou pozitivní konotaci, aniž by přímo odkazovala na předmětné výrobky či služby.⁶

Jedním ze základních měřítek při určování popisnosti označení je veřejný zájem stojící za tímto absolutním důvodem. Přestože se evropské soudy k veřejnému zájmu pro písmeno c) ve své judikatuře několikrát vyjádřily, není odborná veřejnost v této věci zcela jednotná. Dle ustálené judikatury ESD je příslušným veřejným zájmem, aby popisná označení a údaje vztahující se k přihlašovanému zboží mohla být volně užívána kýmkoli, např. i v podobě kolektivních ochranných známek.⁷ Od tohoto převažujícího názoru se mírně odchýlil generální advokát Jacobs ve svém stanovisku v řízení ve věci C-383/99 Procter & Gamble Co, podle kterého cílem tohoto absolutního důvodu není zabránění monopolizaci běžných popisných označení, ale spíše registraci popisných obchodních značek, pro které není ochrana dostupná kvůli omezení účinků ochranných známek na základě ustanovení čl. 12 písm. b) Nařízení.⁸ Zmíněné ustanovení brání majiteli ochranné známky Společenství zakázat třetím osobám *používat v obchodním styku údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností.*⁹ Tedy v případě, že by takové označení bylo zapsáno, jeho majitel by nemohl jiným osobám bránit v jeho užívání a zápis by

pozbyl svůj smysl, neboť takováto ochranná známka by nemohla sloužit jako označení původu. Já se přikláním spíše k pohledu na veřejný zájem zastávanému ESD, i když si myslím, že se tato dvě stanoviska nevyklučují. Podle mého názoru je v čl. 7 odst. 1 písm. c) zásadním slovo „výlučně“. Označení tvořené výlučně popisnými prvky zapsáno být nemůže, neboť by poskytovalo svému majiteli výlučná práva (tedy monopol) k jinak běžně užívaným údajům či označením. Čl. 12 pak poslouží jako „pojistka“ pro případy, kdy ochranná známka sice je tvořena popisnými prvky, avšak jako celek popisná není (případně není popisná pro přihlášené výrobky nebo služby), a je tak schopná rozlišovat výrobky a služby přihlašovatele od výrobků a služeb jiné osoby. Nicméně její majitel se nemůže dovolat ochrany jen proto, že jeho konkurent v obchodním styku použil (popisnou) část jeho ochranné známky. Domnívám se tedy, že cílem písmene c) je zabránit získání monopolu nad popisnými označeními, která mohou být užívána kýmkoliv, neboť ochranná známka by nemohla plnit svou hlavní funkci. Navíc jejímu majiteli by z ní neplynula žádná exkluzivní práva, jež jsou hlavním důvodem investice obchodníků do známkoprávní ochrany.

Z hlediska použitého jazyka pro slovní ochranné známky jsou z ochrany vyloučena veškerá označení, která jsou popisná v kterémkoli z úředních jazyků Evropské unie. Dále jsou však dle judikatury Tribunálu vyloučena také označení popisná v jiném než úředním jazyce EU, pokud existují přesvědčivé důkazy o tom, že významná část relevantní veřejnosti danému termínu rozumí.¹⁰ Stejně tak může být odmítnuta ochrana i v případě kombinace slov v různých jazycích, pokud bude spojení pro relevantního spotřebitele srozumitelné, aniž by pro to musel vyvinout větší úsilí.¹¹

Rozhodnutí „Windsurfing Chiemsee“

Jedním z popisných prvků, který je uveden v ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. c), je

zeměpisný původ. Možností uvést v ochranné známce zeměpisné označení se ESD zabýval v rozhodnutí ve spojeném řízení ve věci C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger (dále jen „rozhodnutí Windsurfing Chiemsee“), které se týkalo sporu o užití názvu německého jezera v ochranné známce pro sportovní oblečení.

Ve svém stanovisku k tomuto rozhodnutí se generální advokát Cosmas zabýval mimo jiné podmínkami aplikace čl. 3 odst. 1 písm. c) v případě, že se v ochranné známce vyskytuje zeměpisné označení. Podle generálního advokáta musí být ochranná známka, aby byla odmítnuta, tvořena výlučně geografickým označením, použitý termín musí být v obchodě způsobilý sloužit jako označení zeměpisného původu a tento původ musí být spojován s vlastnostmi produktu.¹² Podmínka exkluzivity vylučuje ze zápisné nezpůsobilosti označení, která svým celkovým dojmem působí odlišně, neboť popisný znak je pouze jedním z prvků označení. Druhá podmínka generálního advokáta pak zajišťuje možnost zápisu pro zeměpisná označení mytická, smyšlená, či taková, která by si průměrný spotřebitel s přihlašovaným produktem nikdy nespojil, a nepůsobí tedy jako označení zeměpisného původu výrobku či služby. Pod spojením zeměpisného označení s vlastnostmi produktu požaduje generální advokát, aby dané označení charakterizovalo a odlišovalo přihlašovaný produkt.¹³ Dle mého názoru by první podmínka generálního advokáta měla zahrnovat též kombinaci více popisných výrazů bez dalšího rozlišovacího prvku, nikoli pouze zeměpisná označení. Nicméně tento restriktivní výklad ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. c) byl ze strany advokáta pravděpodobně podán pouze ve vztahu ke skutkovým okolnostem daného případu, kdy ochranná známka měla být tvořena výlučně názvem jezera Chiemsee.

ESD v tomto rozhodnutí především rozebral problematiku veřejného zájmu pro abso-

lutní důvod odmítnutí ochrany dle písmene c). Jak již bylo zmíněno výše, určitá označení mají zůstat dostupná k užívání všem. V případě zeměpisného označení bude registrace ochranné známky dle ESD zamítnuta, pokud dané označení původu je v mysli relevantní veřejnosti spojeno s přihlašovanými výrobky a službami, případně pokud lze takovou asociaci do budoucna rozumně předpokládat.¹⁴ Z toho lze vyvodit, že pokud místo použité v označení není známé, nebrání jeho použití zápisu takové ochranné známky.¹⁵ Stejně tak není na překážku použití známého zeměpisného označení pro výrobky a služby, které si průměrný spotřebitel s takovým místem nespojí (např. komunitární ochranná známka Mont Blanc a parfémy).

V případě, že je registrace ochranné známky tvořené zeměpisným označením z důvodu jeho asociace s přihlašovanými výrobky a službami vyloučena, může přihlašovatel dosáhnout zápisu na základě získání rozlišovací způsobilosti užíváním známky v souvislosti s přihlašovanými výrobky nebo službami dle čl. 7 odst. 3 Nařízení. V takovém případě zeměpisný název získává nový význam a jeho užití již není výlučně popisné. Pokud se ovšem jedná o velmi známé místo, bude k získání rozlišovací způsobilosti třeba intenzivního a dlouhodobého užívání přihlašovatelem.¹⁶

Rozhodnutí „Baby-Dry“

Rozhodnutí ESD ve věci C-383/99 Procter & Gamble Company v. OHIM (dále jen „rozhodnutí ve věci Baby-Dry“) bylo mimo jiné prvním případem, kdy se ESD zabýval rozlišovací způsobilostí slovní kombinace. Jedná se o velmi kontroverzní rozhodnutí, které si vysloužilo v řadách odborné veřejnosti značnou míru kritiky a od kterého se i sám ESD ve své pozdější judikatuře odchyluje. Rozhodnutí bylo vytýkáno především stanovení velmi nízké hranice zápisné způsobilosti u popisných označení. To vyvolalo oprávněně obavy, že běžný jazyk by mohl být monopolizován několika málo obchodníky.¹⁷

V uvedeném rozhodnutí se jedná o zápis ochranné známky Baby-Dry pro dětské pleny, která podle rozhodnutí OHIM i podle Tribunálu byla popisná, neboť odkazovala na účel plen, tj. udržet dítě suché („keep baby dry“). Označení se tedy podle nich skládalo výhradně ze slov, jež v oblasti obchodu slouží k označení účelu výrobku. Přihlašovatel Procter & Gamble se proti rozhodnutí Tribunálu odvolal.

Podle ESD, který ve svém rozsudku navázal na stanovisko generálního advokáta Jacobse, je nutné interpretovat ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení v souvislosti s čl. 12 písm. b) Nařízení, a také s čl. 4 Nařízení. Z této interpretace ESD vyvodil, že veřejným zájmem stojícím za písmenem c) je zabránit registraci označení, která by nemohla plnit funkci ochranné známky jako identifikátoru podniku uvádějícího relevantní výrobky nebo služby na trh, protože nejsou odlišná od běžného způsobu popisování takových výrobků nebo služeb, či jejich vlastností, a tudíž postrádají rozlišovací způsobilost potřebnou pro tuto funkci.¹⁸ Za popisná označení podle čl. 7 odst. 1 písm. c) lze podle ESD považovat pouze ta, která mohou při normálním použití z pohledu zákazníka popsat, přímo nebo prostřednictvím jedné z jejich základních vlastností, výrobky nebo služby, pro něž je ochranná známka přihlašována.¹⁹ Registrace by však neměla být odmítnuta známce, která vedle znaků uvedených v definici obsahuje ještě další označení či údaje nebo pokud čistě popisná označení nebo údaje jsou uváděny, respektive složeny tak, že se celkovým dojmem odlišují od běžného způsobu popisu daných výrobků nebo služeb, či jejich základních vlastností.²⁰ Toto byl podle ESD a generálního advokáta Jacobse právě případ Baby-Dry. Podle generálního advokáta je sice pravděpodobné, že by slova „baby“ a „dry“ byla v obchodě používána k popisu plen, avšak není to jisté. Navíc spojení „Baby-Dry“ v obchodě užíváno v souvislosti s plenami není, i když v podstatě

jejich účel vyjadřuje. Podle generálního advokáta tak přístup OHIM a Tribunálu byl příliš rigidní a při hodnocení popisnosti nebyly vzaty v potaz některé důležité faktory, jako např. neobvyklá gramatická struktura, neúplnost, či tvořivost.²¹ ESD pak ve svém rozhodnutí navázal na tyto úvahy a stanovil, že je-li řazení slov v označení nějak neobvyklé, běžně neužívané, může se jednat o známku s rozlišovací způsobilostí, přestože slova, ze kterých se skládá, jsou sama o sobě popisná.²² Právě lingvistická invence byla v případě „Baby-Dry“ podle názoru ESD důvodem neaplikovatelnosti čl. 7 odst. 1 písm. c).

Z hlediska přístupu k registraci ochranných známek odborná veřejnost rozlišuje mezi liberálnějším a konzervativnějším směrem. Oba přístupy mají za cíl zachování rovnováhy mezi právy vlastníka ochranné známky a ostatních osob, čehož dosahují zvažováním toho, co je registrovatelné a jaký má být rozsah monopolu, který vlastník získá zápisem svého označení jako ochranné známky. Liberální přístup klade důraz spíše na následnou obranu třetích osob před zneužitím známkoprávní ochrany jejím majitelem, jež je zajištěna mj. čl. 12 Nařízení. Naopak konzervativnější směr se snaží přistupovat přísně již k samotnému zápisu ochranných známek, tudíž následná ochrana podle jeho zastánců není tak potřebná.²³

Zatímco obvykle jsou rozhodnutí ESD považována spíše za konzervativní, v případě Baby-Dry zaujal velmi liberální postoj. Právě u liberálního přístupu se naskýtá problematická otázka – jak ochránit práva ostatních soutěžitelů? Bude-li známka již zapsána, její majitel získá výrazně silnější postavení než jeho konkurenti. Pokud bychom toto postavení chtěli oslabit poskytnutím možnosti silné obrany před používáním např. popisných ochranných známek, oslabíme tak pozici ochranné známky jako takové. Proto zcela souhlasím s názorem generálního advokáta Colome-

ra vyjádřeným v jeho stanovisku v řízení ve věci C-104/00 DKV Deutsche Krankenversicherung AG v. OHIM, který odmítl, že by riziko monopolizace určitých označení mělo být vyváženo omezeními účinků ochranné známky uvedenými v čl. 12 Nařízení. Podle něj jsou mnohem přínosnější přísná pravidla a jistá omezení již při zápisu označení do registru ochranných známek.²⁴ Já se domnívám, že je žádoucí případným sporům předejít tím, že sporná označení zapsána nebudou, a nikoli zapsat popisné označení, u kterého však soud buď nebude moci poskytnout z důvodu jeho popisnosti v podstatě žádnou ochranu před užitím ostatními soutěžiteli, nebo naopak poskytne monopol jejímu majiteli, a znemožní tak užívání daného výrazu v obchodě, i když však daný výrobek nebo službu, případně některou z jejich charakteristických vlastností, bude např. obtížné popsat za pomoci jiného údaje. Konečně i ESD ve svém rozhodnutí Libertel odmítl, že by obrana na základě čl. 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/EC, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen Směrnice) [čl. 12 Nařízení] byla dostačující k ochraně práv ostatních obchodníků. Takový přístup by podle něj znamenal, že posouzení zápisné způsobilosti by bylo z registrujícího úřadu a okamžiku zápisu odloženo a přeneseno na soudy pověřené zaručením konkrétního výkonu práv.²⁵ Navíc podle ESD je takový přístup *neslučitelný se systémem [S]měrnice, která je založena na kontrole předcházející zápisu, a nikoli na kontrole a posteriori*.²⁶

Další kritika rozhodnutí Baby-Dry se týká přímo aplikace pravidel zápisu ochranných známek. Z hlediska určení relevantní veřejnosti vyčetl ESD např. Ian Kilbey, že v daném případě neurčil správně okruh spotřebitelů, neboť průměrným spotřebitelem je zde podle něj matka, zatímco soudci (muži) se řídili vlastním pohledem.²⁷ Otázkou tak skutečně zůstává, zda by pro matku spojené „Baby-Dry“, i když se jedná o lingvistickou

invenci, nezůstalo pouze popisem účelu dětských plen.

Udělení ochranné známky označení Baby-Dry je tímto autorem dále kritizováno proto, že podle něj nenaplňuje funkci označení původu. Podle něj by ochranná známka měla odlišovat výrobky podle jejich ekonomického původu, jinými slovy by měla odkazovat na výrobce výrobku, nikoliv od sebe pouze odlišovat různé výrobky jako takové. Důvodem je, že zákazník se při svém výběru orientuje právě podle původu výrobku, který buď považuje za důvěryhodný, nebo ne.²⁸ Z označení Baby-Dry ovšem původ zboží vyčíst nelze. Naopak, pokud by byla ochranná známka zapsána ve znění Pampers Baby-Dry (přičemž pod tímto názvem byly také pleny uváděny na trh²⁹), v takovém případě by skutečně o odkaz na ekonomického původce zboží šlo, neboť „Pampers“ je značka, již Procter & Gamble pro své výrobky užívá. Baby-Dry je potom jen jedním z několika druhů plen Pampers, které Procter & Gamble prodává. Z uvedeného vyplývá, že Baby-Dry skutečně nenaplňuje dostatečným způsobem funkci indikátoru původu výrobků nebo služeb a pouze odlišuje jeden druh výrobku od jiného.

V neposlední řadě byly po přijetí rozhodnutí Baby-Dry vysloveny pochybnosti o tom, zda se skutečně jedná o lingvistickou invenci a ne o pouhé otočení běžného slovosledu.³⁰ I v tomto případě se přikláním na stranu kritiků tohoto rozhodnutí, neboť ve spojení „Baby-Dry“ žádnou tvořivost či invenci nevidím. Zeptáme-li se v angličtině na účel plen, velmi pravděpodobně bude odpověď znít: „To keep baby dry“ (česky: udržet dítě suché). Jak je patrné z českého překladu, ani v češtině není otočení pořadí slov neobvyklé. Důvodem může být např. zdůraznění informace obsažené ve větě. Jedinou invencí v případě spojení „Baby-Dry“ je tak vytržení z kontextu celé věty. Podle mého názoru toto není dostatečné pro překonání absolutního důvodu uvedené v písmenu c).

Judikatura ESD po rozhodnutí Baby-Dry

Rozhodnutí Baby-Dry odbornou veřejností překvapilo a panovaly obavy, že ESD bude pokračovat v liberálním přístupu, což povede k zápisu řady dalších popisných označení. Již rozhodnutí ve věci C-104/00 DKV Deutsche Krankenversicherung AG v. OHIM (dále jen „rozhodnutí Companyline“) ovšem tyto obavy vyvrátilo. ESD v rozhodnutí Companyline připomněl, že jak vyplývá ze znění čl. 7 odst. 2, pro zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství postačí, je-li známka popisná v jednom z jazyků členských států, čímž také odmítl argumenty přihlašovatele poukazující na fakt, že Companyline je jako ochranná známka v některých státech již zapsána.³¹ ESD tak potvrdil zamítavé rozhodnutí Tribunálu, podle kterého se v případě Companyline nejedná o víc, než pouhé spojení 2 popisných slov.³² Ke svému předchozímu rozhodnutí Baby-Dry se ovšem nijak nevyjádřil.

Stejně se ESD vyhnul jakémukoli odkazu na rozhodnutí Baby-Dry v případě rozhodnutí ve věci C-191/01 OHIM v. Wm. Wrigley Jr. Company (dále jen „rozhodnutí Doublemint“). Opět se zde vrátil k pojetí veřejného zájmu, jež zaujal v rozhodnutí Windsurfing Chiemsee, tedy cílem absolutního důvodu pod písmenem c) je, aby popisná označení zůstala dostupná a mohla tak být volně užívána všemi.³³ Podle ESD pro aplikaci čl. 7 odst. 1 písm. c) není nutné, aby označení bylo používáno ve vztahu k produktu nebo jeho charakteristickým vlastnostem popisným způsobem, stačí, že je to možné. Proto také musí být odmítnuto poskytnutí ochrany u slov nebo jejich spojení, která mají více významů, přestože vůči přihlašovaným výrobkům nebo službám je popisný jen některý z těchto významů.³⁴

Pro interpretaci zákazu popisnosti se významným stalo také rozhodnutí o předběžné otázce ve věci C-363/99 Koninklijke KPN Nederland NV (dále jen „rozhodnutí Postkantoor“). Jednalo se zde o slovní

ochrannou známku „Postkantoor“³⁵, o jejíž zápis bylo požádáno u Úřadu pro duševní vlastnictví Beneluxu. Jedním z argumentů přihlašovatele byla existence jiných pojmů použitelných pro popsání těchto vlastností. ESD však existenci alternativních výrazů odmítl jako nepodstatnou, neboť čl. 3 odst. 1 písm. c) Směrnice nepožaduje, aby údaje, kterými je známka tvořena, byly jediným možným způsobem, jak popsat výrobek nebo službu, případně jejich vlastnosti.³⁶ Stejně tak není důležitý počet konkurentů nebo to, jestli se jedná o vlastnosti základní, či vedlejší.³⁷ Označení, které je pro určitý produkt popisným, ovšem může sloužit podle ESD jako ochranná známka pro jiný produkt. Nejznámějším příkladem takové situace asi bude ochranná známka Apple. Termín Postkantoor ovšem měl být zapsán pro výrobky v kategoriích jako např. papír, poštovní známky, doprava a telekomunikace.

ESD se v rozhodnutí Postkantoor zabýval také složenými ochrannými známkami. Podle ESD, skládá-li se označení z popisných prvků, nemusí to ještě znamenat, že celé označení je popisné. Pouhé spojení těchto prvků ovšem není pro získání zápisné způsobilosti dostačující. Mezi nově vzniklým výrazem a pouhým spojením použitých prvků musí být vnímatelný rozdíl, přihlašované označení tedy musí nabýt nového významu nebo vytvářet dojem odlišný od toho, kterým na průměrného spotřebitele působí pouhá kombinace použitých prvků.³⁸ V tomto vyjádření lze rozhodnutí Postkantoor přirovnat k rozhodnutí Baby-Dry, ve kterém však došlo dle mého názoru k nesprávné aplikaci stanovených pravidel.

Shrnutí

Ačkoliv judikatura k absolutnímu důvodu dle písmene c) není zcela jednotná a systému bývá vytýkána nepředvídatelnost,³⁹ lze dnes z rozhodnutí ESD, případně Tribunálu, vyčíst určitá pravidla používaná pro určení zápisné způsobilosti popisných označení. Podle mého

názoru je již také možné považovat rozhodnutí Baby-Dry za překonané.

V případě ochranných známek složených z více prvků je třeba mít na paměti, že kombinace popisných výrazů musí, aby mohla být zapsána, vyvolat u relevantní veřejnosti odlišný dojem, než vyvolává pouhé spojení těchto údajů. Z toho také plyne, že spojením popisných výrazů nemusí vždy vzniknout popisné označení.

V případě upravených slov (slova s pravopisnou chybou či vynechanými/přidanými písmeny) je pro shledání označení zápisu schopného dle pravidel OHIM pro přezkum absolutních důvodů zapotřebí, aby takové označení bylo neobvyklé, nápadité či překvapivé. Stejně tak postačuje, je-li příslušná úprava schopná změnit význam slovního prvku přihlašovaného označení či taková úprava alespoň vyžaduje, aby spotřebitel vyvinul určité úsilí, než si označení s příslušnými výrobky či službami spojí. Obdobné podmínky se uplatní pro popisné slovní prvky, jejichž písmo je nějakým způsobem stylizováno, případně pro kombinovaná označení.⁴⁰

Ani obrazová označení, která spočívají v pouhém vyobrazení skutečné podoby, případně symbolickém vyobrazení přihlašovaných výrobků či služeb, nebudou z důvodu své popisnosti registrována.⁴¹

Je vhodné také připomenout, že písmeno c) je jedním z absolutních důvodů, které lze překonat získáním rozlišovací způsobilosti užíváním ochranné známky ve vztahu k přihlašovaným výrobkům nebo službám (čl. 7 odst. 3 Nařízení). Naopak za irelevantní argument bude považováno tvrzení, že u přihlašovaného označení není jisté, zda bude užíváno popisným způsobem, nebo že pouze některý z více významů použitého označení je popisný. Stejný přístup OHIM a národní úřady zaujmou i k argumentu, že není třeba ponechat takové označení k volnému užití ostatním obchodníkům, neboť mohou využít jiných možností jak své

výrobky nebo služby popsat, případně že přihlašovatel je jedinou osobou nabízející

výrobky nebo služby, pro které je známka popisná.⁴²

- * Autorka je z advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, toho času na stáži na Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu.
- 1 Nařízení 207/2009/EC o ochranné známce Společenství (dále jen Nařízení).
 - 2 Nařízení, čl. 7 odst. 1 písm. c).
 - 3 Pfeiffer T. *Descriptive trade marks: the impal of the Baby Dry case considered. European Intellectual Property Review*, 2002. Volume 24(7), s. 373.
 - 4 Pfeiffer T. *Descriptive trade marks: the impal of the Baby Dry case considered. European Intellectual Property Review*, 2002. Volume 24(7), s. 373.
 - 5 *Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks, Part B, Examination, section 4 Absolute Grounds for Refusal*, verze ke dni 1. 2. 2015, s. 36-37. Dostupné z WWW https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf (dále citováno jako OHIM *guidelines*).
 - 6 OHIM *guidelines*, s. 40.
 - 7 ESD ve věci C-108/97 a 109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger ze dne 4. května 1999, bod 25. Dostupné z WWW http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/.
 - 8 Maniatis S., Botis. D. *Trademarks in Europe: a Practical Jurisprudence*, 2 vydání. London: Sweet & Maxwell, 2010, s. 217 (dále citováno jako *Trademarks in Europe*).
 - 9 Nařízení, čl. 12 písm. b).
 - 10 OHIM *guidelines*, s. 37.
 - 11 Tamtéž, s. 42.
 - 12 Stanovisko generálního advokáta Cosmase v řízení ve věci C-108/97 a 109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger ze dne 5. května 1998, bod 30. Dostupné z WWW http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/.
 - 13 Stanovisko generálního advokáta Cosmase v řízení ve věci C-108/97 a 109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger ze dne 5. května 1998. In Maniatis S., Botis. D. *Trademarks in Europe*, s. 210 -211.
 - 14 ESD ve věci C-108/97 a 109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger ze dne 4. května 1999, bod 31.
 - 15 Gielen, Ch. *European Community: trade marks - protection of geographical indication as a trade mark*, 1999. Volume 21 (10), s. 182.
 - 16 Tamtéž, s. 183.
 - 17 Seville, C. *EU Intellectual Property Law and Policy*. Cheltenham : Edward Elgar Publishing Limited, 2009, s. 240.
 - 18 ESD ve věci C-383/99 Procter & Gamble Company v. OHIM ze dne 20. září 2001, bod 37. Dostupné z WWW http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/.
 - 19 Tamtéž, bod 39.
 - 20 Tamtéž, bod 39.
 - 21 Stanovisko generálního advokáta Jacobse v řízení ve věci C-383/99 Procter & Gamble Company v. OHIM ze dne 23. dubna 2001. In Maniatis S., Botis. D. *Trademarks in Europe*, s. 217-218.
 - 22 ESD ve věci C-383/99 Procter & Gamble Company v. OHIM ze dne 20. září 2001, bod 42-44.
 - 23 Antill J., James A. *Registrability and the scope of the monopoly: current trends. European Intellectual Property Review*, 2004. Volume 26(4), s. 157.
 - 24 Stanovisko generálního advokáta Colomera v řízení ve věci C-104/00 DKV Deutsche Krankenversicherung AG v. OHIM ze dne 14. května 2002, bod 83-86. Dostupné z WWW http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/.

- 25 ESD ve věci C-103/01 Libertel Groep BV ze dne 6. května 2003, bod 58.
- 26 Tamtéž, bod 59.
- 27 Kilbey I. „Baby-Dry“: *a victory for the ephemera of advertising?*. European Intellectual Property Review, 2008. Volume 24(10), s. 495.
- 28 Tamtéž, s. 496.
- 29 Kilbey I. „Baby-Dry“: *a victory for the ephemera of advertising?*. European Intellectual Property Review, 2008. Volume 24(10), s. 495.
- 30 Např. Pfeifer T. *Descriptive trade marks: the impact of the Baby Dry case considered*. European Intellectual Property Review, 2002. Volume 24(7), s. 377.
- 31 ESD ve věci C-104/00 DKV Deutsche Krankenkassenversicherung AG v. OHIM ze dne 19. září 2002, bod 40. Dostupné z WWW http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/.
- 32 Gielen Ch. EC: *trade marks – descriptiveness*. European Intellectual Property Review, 2003. Volume 25(2), s. 27.
- 33 ESD ve věci C-191/01 OHIM v. Wm. Wrigley Jr. Company ze dne 23. října 2003, bod 31. Dostupné z WWW http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/.
- 34 Tamtéž, bod 32.
- 35 Holandský výraz pro poštu, doslovný překlad je poštovní kancelář.
- 36 ESD ve věci C-363/99 Koninklijke KPN Nederland NV ze dne 12. února 2004, bod 57.
- 37 Maniatis S., Botis. D. *Trademarks in Europe*, s. 239; ESD ve věci C-363/99 Koninklijke KPN Nederland NV ze dne 12. února 2004, bod 100; dále také Tribunál ve věci T-328/11 Leifheit AG v. OHIM ze dne 24. dubna 2012, bod 41.
- 38 ESD ve věci C-363/99 Koninklijke KPN Nederland NV ze dne 12. února 2004, bod 100.
- 39 Simon I. *Trademarks in trouble*. European Intellectual Property Review, 2005. Volume 27(2), s. 75.
- 40 OHIM *guidelines*, s. 42-43 a s. 57.
- 41 Tamtéž, str. 61.
- 42 Tamtéž, str. 6.

Ing. Miroslav MAREK, CSc.

ZÁPISKY Z KONFERENCE EU SPC¹ MEETING 2014 - SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NÁRODNÍCH ÚŘADŮ

Pátá konference o problematice dodatkových ochranných osvědčení se konala ve dnech 10 a 11. listopadu 2014 v Taastrupu u Kodaně v budově Dánského úřadu pro patenty a ochranné známky.

První den proběhlo uzavřené setkání zástupců národních úřadů, podobně jako v předchozím roce v Mnichově. Jednalo se o pracovníky státní správy z Rumunska, Dánska, Finska, Norska, Německa, Litvy, Lotyšska, Estonska, Francie, Irska, Rakouska, Španělska, Slovinska, Maďarska, Řecka, Spojeného království, České republiky, Portugalska

a Polska. Vedle nich byli přítomni i reprezentanti Švýcarska a Evropské komise.

Po neformálním zahájení byl první příspěvek věnován udělování dodatkového ochranného osvědčení (dále jen osvědčení) na základě patentu, ve kterém je předmětný výrobek chráněn nárokem na další použití k lékařským účelům. Zmíněno bylo řízení před švédským patentovým odvolacím soudem Patentbesvärätten v případě 10-027 ze dne 8. května 2013. V této kauze se dle přednášejícího řešil spor o to, zda osvědčení neposkytuje ochranu nad rámec základního patentu,

týká-li se jeho nárokové řešení pouze určitého specifického terapeutického použití výrobku. V uvedeném případě byl předmětem sporu léčivý přípravek Yondelis obsahující výrobek trabectedin (ET-743) jako jedinou účinnou látku. Příslušný hlavní nárok základního patentu přitom zněl na použití ET-743 pro výrobu léčiva pro ošetřování lidského pacienta postiženého rakovinou kombinací terapií zahrnující podávání ET-743 a dexamethasonu. Přednášející uvedl, že výše zmíněný soud rozhodl obecně v tom smyslu, že práva vyplývající z osvědčení jsou omezena rozsahem ochrany vyplývající ze základního patentu ve smyslu článků 4 a 5 nařízení^{2,3} Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009.

Švédský zástupce⁴ nastolil otázku, zda je ve výše popsaném případě, kdy výrobek obsahuje pouze jednu účinnou látku, splněna podmínka podle článku 3 a) nařízení (ES) č. 469/2009 (tzn. výrobek je k datu podání žádosti o osvědčení chráněn platným základním patentem), je-li v základním patentu nárokována: a) „kombinace sloučenin X a Y pro použití při léčbě nemoci Z“ resp. b) „sloučenina X pro použití při léčbě nemoci Z, přičemž sloučenina X je použita v kombinaci se sloučeninou Y“. Přednášející nepovažoval za zcela zřejmé ani to, zda lze chránit osvědčením kombinaci sloučenin v případě, kdy složky kombinace jsou podávány odděleně. Odpovědí na výše uvedené otázky byla pouze obecná poznámka britského zástupce, že ochrana osvědčením se obecně vztahuje především k výrobku, avšak v mezích jeho ochrany základním patentem.

Následující příspěvek byl přednesen lotyšským zástupcem a týkal se udělování osvědčení na základě patentových nároků s Markushovými vzorci. Opět byl zmíněn článek 3 a) výše uvedeného nařízení a v souvislosti s tím byly citovány rozsudky Soudního dvora Evropské unie (dále SDEU)⁵ ve věcech C-322/10 (případ Medeva BV vs. Comptroller) a C-422/10 (případ Georgetown University, Universi-

ty of Rochester, Loyola University of Chicago vs. Comptroller), ze kterých vyplývá, že účinné látky by měly být specifikovány ve znění nároků základního patentu. Přednášející také zmínil pozdější rozsudek SDEU ve věci C-493/12 (případ Eli Lilly and Company Ltd. vs. Human Genome Sciences Inc.), podle kterého není nezbytné, aby byla účinná látka přímo uvedena ve znění nároků tohoto patentu pomocí chemické struktury, je-li zde vymezena funkčně a dále jednoznačně upřesněna v popise. Lotyšský zástupce uvedl případ, kdy sice účinná látka spadá do Markushova vzorce, avšak není vysloveně v patentu uvedena, a to ani v popisné části. Přednášející vyjádřil pesimismus k možnosti udělit s ohledem na znění článku 3 a) nařízení (ES) č. 469/2009 osvědčení pro takto definovaný výrobek, avšak britský zástupce upozornil na možnost, která je v souladu s národními zákony jeho země. Jedná se o dodatek k patentu upřesňující výrobek, pro který se požaduje ochrana⁶. Lotyšský zástupce poznamenal, že jejich zákony prý obdobné řešení v principu také umožňují, avšak pochybuje o tom, že lze do nároků takto doplnit znaky, které nejsou jednoznačně uvedeny ani v popisu. V souvislosti s tím upozornil na případ žádosti o udělení osvědčení na bosutinib podložené základním patentem EP 2253620, kde chemická struktura výrobku je seskládána ze sedmi seznamů různých skupin substituentů Markushova vzorce. Ačkoliv bosutinib je v podstatě pokryt Markushovým vzorcem v nárokováném řešení základního patentu, příslušný národní úřad se zdráhá udělit osvědčení na tento výrobek s ohledem na rozsudky SDEU ve věcech C-322/10, C-422/10 a C-493/12.

V další přednášce zástupce německého úřadu informoval na příkladu výrobku Lipegfilgrastim o problému registrací, které nepatří majiteli základního patentu. Držitelem registrace léčivého přípravku Longquex, který obsahuje zmíněný výrobek, byla společnost Teva Pharma B. V., avšak žádost o osvěd-

čení podal majitel patentu firma Amgen Inc. Ačkoliv v této kauze nakonec osvědčení uděleno nebylo, přednášející poukazyval na určitou analogii s případem Biogen Inc. vs. Smithkline Beecham Biologicals SA., kdy společnost Biogen, která byla majitelem příslušných patentů z let 1979 a 1985, zažádala o osvědčení, avšak společnost Smithkline Beecham Biologicals SA odmítla poskytnout kopii příslušné registrace. V této věci (C-181/95) rozhodl SDEU v tom smyslu, že v takovém případě žádost o osvědčení nemůže být zamítnuta pouze z důvodů chybějící registrace. Dále byl probírán známý sporný odstavec 43 odůvodnění rozsudku SDEU ve věci C-493/12⁷, podle něhož může být oprávněně zamítnout žádost o osvědčení pro účinnou látku, která není specificky uvedena v evropském patentu uděleném Evropským patentovým úřadem, který je uplatňován na podporu takové žádosti, pokud majitel předmětného patentu nepodnikl kroky vedoucí k prohloubení a upřesnění vynálezu způsobem, jenž jasně identifikuje účinnou látku.

V přednášce švédského zástupce byla vznesena otázka, zda případ Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd. vs. Comptroller (rozsudek SDEU ve věci C-130/11, dále jen Neurim) významně ovlivňuje výklad článku 3 b) nařízení (ES) č. 469/2009 (na základ kterého výrobek musí být k datu podání žádosti o osvědčení platně registrován jako léčivý přípravek). Podle přednášejícího je třeba, aby národní úřady přehodnotily s ohledem na výše uvedený rozsudek SDEU výklad pojmu „terapeutické použití“. V odstavci 26 odůvodnění zmíněného soudního rozhodnutí se totiž vztahuje první registrace produktu ke konkrétní indikaci. Ta však nemusí vždy souhlasit s nárokovaným léčebným použitím výrobku v základním patentu. Z toho důvodu není podle přednášejícího zcela jasné, zda lze žádost o udělení osvědčení na výrobek uvedený v nároku základního patentu, který chrání látku X pro použití při léčbě rakoviny, podepřít registrací léčivého přípravku na výrobek X ur-

čeného například proti alergii. V následující diskusi zazněl i názor, že v souvislosti se závaznými rozhodnutími SDEU je třeba uznat, že indikace může při posuzování konkrétních podmínek udělení osvědčení hrát určitou roli.

K uvedené záležitosti ve věci Neurim je třeba zmínit, že odstavec 26 odůvodnění rozsudku SDEU ve věci C-130/11 navazuje na odstavec předchozí, který předmět sporu omezuje pouze na případ výrobku, který již byl prodáván pro jiné terapeutické indikace⁸. Jinak by zde mohl nastat určitý rozpor se zněním rozsudku SDEU ve věci C-202/05 (Yissum Research and Development Company of the Hebrew University of Jerusalem vs. Comptroller), kde naopak soud u výrobků spadajících do patentových nároků na další použití k lékařským účelům připouští možnost vyloučení medicínského použití z definice výrobku a v odstavci 19 odůvodnění⁹ se přitom odvolává na předchozí rozsudek SDEU.

K otázce více registrací na stejný výrobek lišících se indikací promluvil německý zástupce. Ten popsal příklad dvou léčivých přípravků Aclasta a Zometa, které obsahují jako výrobek kyselinu zolendronovou, přičemž zmínil existenci více „prvních“ registrací těchto přípravků, které na základě rozsudku SDEU ve věci C-130/11 (Neurim) umožňují udělit osvědčení za různých podmínek, lišících se především v době platnosti a léčebném použití. Výběrem nevhodnější registrace pro řízení o udělení osvědčení se v takovém případě může optimalizovat doba a rozsah ochrany výrobků na trhu.

V další části této přednášky se německý zástupce věnoval případu žádosti o udělení osvědčení na léčivý přípravek Fablyn obsahující jako výrobek lasofoxifen. Na uvedený léčivý přípravek byla udělena centralizovaná registrace dne 24. února 2009 pro ošetřování osteoporózy u postmenopauzálních žen, avšak tento přípravek nebyl nikdy v Evropě uveden na trh. Z tohoto důvodu pozbyla tato registrace po třech letech platnost

na základě článku 14 odst. 4 nařízení (ES) č. 726/2004¹⁰. Jak informoval zástupce německého úřadu, přesto bylo na základě zmíněné registrace požádáno o osvědčení dne 1. září 2009 a dne 2. září 2014 bylo toto osvědčení uděleno. Podle článku 3 b) nařízení (ES) č. 469/2009 je podmínkou k udělení osvědčení platnost příslušné registrace v době podání a její následný zánik není podle německého zástupce důvodem k zamítnutí žádosti o osvědčení (viz kapitola 3.3.1.2. metodických pokynů průzkumu DPMA¹¹). Pokud na výrobek, na který již bylo osvědčení vydáno, ale původní registrace zanikla, bude vydána registrace nová (a to i třetí osobě), nebo dojde k obnovení platnosti registrace, pak lze osvědčením podle přednášejícího opět účinně chránit předmětný výrobek.

Lotyšský zástupce se v následujícím příspěvku krátce zmínil o problematice různých registrací. Bylo uvedeno, že podle článku 13 nařízení (ES) č. 469/2009 se doba platnosti osvědčení vypočítává z data první registrace ve Společenství a článek 3 c) tohoto nařízení znemožňuje udělení druhého osvědčení výrobku¹². Zároveň byla zmíněna rozmanitost typů registrací, jako např. registrace pro humánní použití, registrace pro veterinární použití, registrace pro vzácná onemocnění, dočasné registrace, změny registrace atd., a může tedy dojít ke sporu, která z nich se má považovat za první. V přednášce byly subjektivně shrnuty některé rozsudky SDEU a též byla popsána zaběhlá praxe. Podle přednášejícího registrace výrobku může pokrývat soli i estery a veterinární registrace se může pro účely řízení o udělení osvědčení vztahovat i na určitá lidská léčebná použití, viz případ *Pharmacia Italia SpA, dříve Pharmacia & Upjohn SpA* (viz rozsudek SDEU ve věci C-31/03) atd. V souvislosti s rozsudkem SDEU ve věci C-130/11 (případ *Neurim*) spekoval přednášející o tom, co může spadat do definice nového terapeutického použití výrobku ve smyslu článků 25 a 26 odůvodnění výše ci-

tovaného rozsudku. Kromě nové indikace lotyšský zástupce navrhoval i nové cílové skupiny pacientů, nové formulace a nové způsoby podávání, tzn. řešení, která mohou být chráněna i novými patenty. Přitom je však třeba mít na zřeteli limity dané především relevantními rozhodnutími SDEU, které brání například zahrnout do ochrany osvědčením látku, která nemá vlastní terapeutický účinek. Tak je tomu i v případě, že tato látka umožňuje získat lékovou formu léčivého přípravku, která je nezbytná pro požadovanou účinnost látky s terapeutickými účinky (viz odstavce 25 až 27 odůvodnění¹³ rozsudku SDEU ve věci C-431/04, tzn. případ *Massachusetts Institute of Technology*). V souvislosti s tím byla nastíněna i představa toho, že by bylo možné upravovat dodatkem nejen patent (již povoleno v některých členských státech), ale i registraci (za určitých podmínek nyní lze uplatnit rozšířením nebo změnou registrace). Na závěr se přednášející krátce vyjádřil k odlišnému přístupu k výkladu data registrace pro výpočet doby platnosti osvědčení (viz dále), přičemž v některých členských státech je za toto datum považován den, kdy bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a v jiných členských státech zase den, kdy byla registrace oznámena.

Přednáška švédského zástupce byla věnována výpočtu délky doby platnosti osvědčení podle čl. 13 odst. 1 nařízení¹⁴ (ES) č. 469/2009. Tento příspěvek se týkal stanovení posledního dne platnosti osvědčení na základě nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971. Byly citovány články 1, 3 a 4 tohoto nařízení a také bylo zdůrazněno, že je-li pro lhůtu vyjádřenou ve dnech, týdnech, měsících nebo letech rozhodující okamžik, kdy událost nastala nebo kdy byl úkon proveden, pak se den, během níž tato událost nastala, nebo tento úkon byl proveden, do dotyčné doby nezapočítá (viz článek 3 odst. 1 tohoto nařízení).

Pokud bylo datum podání patentové přihlášky 1. leden 2000 a první registrace ve

Společenství byla udělena 15. února 2009, pak se tato dvě data pro výpočet doby platnosti osvědčení podle přednášejícího nepočítají. Doba od 2. ledna 2000 až 14. února 2009 představuje 9 let a 44 dní, od kterých odečteme 5 let a dostaneme 4 roky a 44 dní (viz výše zmíněný článek 13 odst. 1). Byl-li patent podán 1. ledna 2000, pak posledním dnem jeho platnosti by měl být 1. leden 2020 a první den, kdy začíná platit ochrana osvědčením, je 2. leden 2020. Poslední den platnosti osvědčení má dle švédského úřadu být 14. únor 2024. Avšak švédský zástupce zmínil, že maximální hranice platnosti osvědčení, která nemá podle recitálu 9 nařízení (ES) č. 469/2009 překročit 15 let ode dne, kdy bylo pro daný léčivý přípravek vydáno rozhodnutí o registraci ve Společenství, se počítá odlišně a představuje 16. únor 2024.

V tomto příspěvku byl rovněž probírán švédský přístup k výpočtu doby platnosti osvědčení podle ustanovení¹⁵ článku 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 469/2009. Požadavek, aby doba platnosti osvědčení nepřesáhla 5 let, pak podle švédského úřadu znamená to, že poslední den jeho platnosti je 3. leden 2025.

V následujícím krátkém příspěvku se zástupce dánského úřadu zabíral otázkou, jak postupovat v případě, kdy jsou podány dvě žádosti o osvědčení na stejný výrobek, avšak první z nich podává jeden žadatel a druhou tentýž žadatel s dalším žadatelem. Přednášející poukázal na to, že mu není zcela zřejmé, jak řešit takovou situaci ve smyslu ustanovení článku 3 odst. 2 nařízení¹⁶ (ES) č. 1610/96, který dle názoru přednášejícího platí podle znění recitálu 17 tohoto nařízení, *mutatis mutandis*, pro interpretaci článku 3 nařízení (ES) č. 469/2009. Byla zde rovněž vyřčena nezodpovězená otázka, jak postupovat ve smyslu zmíněného ustanovení v případech podání dvou žádostí o osvědčení dvěma žadateli, kdy jedním z nich je dceřiná společnost druhého žadatele.

Posledním příspěvkem byla přednáška zástupce britského úřadu, který přítomné seznámil s praxí jednotlivých národních úřadů při prodloužování platnosti osvědčení. Upozornil na to, že prodloužení platnosti osvědčení je podle nařízení (ES) č. 1901/2006 odměnou za pediatrický výzkum včetně klinických testů a že předmětný výrobek tedy nemusí být na pediatrické pacienty účinný¹⁷. Dále zmínil jednotlivé typy příslušných pobídek farmaceutickým firmám s vlastním výzkumem, přičemž uvedl, že prodloužení platnosti osvědčení představuje pouze jednu z nich. Ze souhrnu dotazníků zaslaných jednotlivým členským státům britskému národnímu úřadu vyplynulo, že všechny tyto státy a) provádí průzkum žádosti o prodloužení osvědčení, b) vyžadují kopii „novelizované“ registrace dokazující soulad se schváleným a dokončeným plánem pediatrického výzkumu a c) vyžadují důkaz o tom, že registrace byla „novelizována“ ve všech členských státech v případě, že výrobek není centralizovaně registrován u Evropské lékové agentury EMA. Účastníci konference byli také informováni o tom, že všechny národní úřady umožňující dodatečné dodání resp. upřesnění podkladů nezbytných k udělení osvědčení a většina z národních úřadů nevyžaduje překlad příslušných registrací. Od roku 2009 bylo ve Spojeném království zažádáno o 28 prodloužení osvědčení a v 22 případech již bylo toto prodloužení uděleno. Nejvíce žádostí o prodloužení (8) bylo podáno v roce 2014 (uděleny byly v tom roce 4 prodloužení) a nejvíce prodloužení (7) bylo uděleno v roce 2013 (však v tomto roce však byly podány pouze dvě žádosti).

Po ukončení tohoto setkání následovala exkurze do výzkumných laboratoří firmy Lundbeck A/S ve Valby.

Interní jednání zástupců národních úřadů (tzv. Internal Session) napomohlo ke sjednocení praxe při udělování osvědčení. A to i přesto, že stále dochází k novým rozsudkům

SDEU odpovídajícím na předběžné otázky týkající se výkladu příslušných komunitárních předpisů z této oblasti. Tyto rozsudky často mění dosavadní přístupy a otvírají nové diskuse o důsledcích na praxi udělování osvědčení nebo na vymáhání práv z nich vyplývajících. Samozřejmě, že informace uváděné na konferenci, které jsou podávány v tomto článku, nemusí představovat zaběhlou úřední praxi a nejsou ani výkladem obecně závazných předpisů nebo soudních rozhodnutí. Citované informace byly převzaty z konferenčních příspěvků nebo jiných zdrojů a autor tedy nemůže ručit za jejich obsah a doslovnou interpretaci.

Rozsudky SDEU citované v tomto článku¹⁸:

- 1) Yissum Research and Development Company of the Hebrew University of Jerusalem vs. Comptroller General of Patents – Rozsudek soudního dvora (osmý senát) ze dne 17. dubna 2007 ve věci C-202/05: Článek 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 ze dne 18. června 1992 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky, ve znění vyplývajícím z aktu o podmínkách přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, musí být vykládán v tom smyslu, že v případě, kdy základní patent chrání druhý způsob medicínského použití účinné látky, není tento způsob použití nedílnou součástí definice výrobku.
- 2) Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago vs. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks – Rozsudek soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 24. listopadu 2011 ve věci C-422/10: Článek 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky

musí být vykládán v tom smyslu, že pokud jsou splněny i ostatní podmínky stanovené v tomto článku, nebrání tento článek tomu, aby příslušné orgány průmyslového vlastnictví členského státu vydaly dodatkové ochranné osvědčení pro účinnou látku, která je uvedena ve znění nároků uplatněného základního patentu, pokud léčivý přípravek, jehož registrace byla předložena na podporu žádosti o dodatkové ochranné osvědčení, obsahuje nejen tuto účinnou látku, nýbrž i další účinné látky.

- 3) Eli Lilly and Company Ltd. vs. Human Genome Sciences Inc. – Rozsudek soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. prosince 2013 ve věci C-493/12: Článek 3 písm. a) nařízení (ES) č. 469/2009 Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky musí být vykládán v tom smyslu, že k tomu, aby bylo možné považovat účinnou látku za „chráněnou platným základním patentem“ ve smyslu tohoto ustanovení, není nezbytné, aby byla účinná látka uvedena ve znění nároků tohoto patentu pomocí vzorce její struktury. Je-li tato účinná látka ve znění nároků evropského patentu uděleného Evropským patentovým úřadem pokryta formulací její funkce, tento článek 3 písm. a) v zásadě nebrání tomu, aby pro tuto účinnou látku bylo vydáno dodatkové ochranné osvědčení za podmínky, že lze na základě takových patentových nároků vykládaných mj. s ohledem na popis vynálezu, jak stanoví článek 69 Úmluvy o udělování evropských patentů a protokol o jeho výkladu, konstatovat, že se tyto patentové nároky sice implicitně ale nevyhnutelně a specifickým způsobem týkají předmětné účinné látky, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.
- 4) Pharmacia Italia SpA, dříve Pharmacia & Upjohn SpA, žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesge-

richtshof (Německo) – Rozsudek soudního dvora (pátého senátu) ze dne 19. října 2004 ve věci C-31/03: Skutečnost, že výrobek byl v členském státě registrován jako léčivý přípravek k veterinárnímu použití před datem stanoveným v čl. 19 odst. 1 nařízení Rady č. 1768/92 ze dne 18. června 1992 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky, brání vydání dodatkového ochranného osvědčení v jiném členském státě Společenství pro léčivý přípravek k lidskému použití, který byl registrován v tomto členském státě.

- 5) Massachusetts Institute of Technology, žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná rozhodnutím Bundesgerichtshof (Německo) – Rozsudek soudního dvora

(druhého senátu) ze dne 4. května 2006 ve věci C-431/04: Článek 1 písm. b) nařízení Rady č. 1768/92 ze dne 18. června 1992 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky ve znění vyplývajícím z aktu o podmínkách přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „kombinace účinných látek léčivého přípravku“ nezahrnuje kombinaci dvou látek, z nichž pouze jedna má vlastní terapeutické účinky pro vymezenou indikaci a druhá umožňuje získat lékovou formu léčivého přípravku, která je nezbytná pro terapeutickou účinnost první látky pro tutéž indikaci.

- 1 SPC – Supplementary protection certificate = dodatkové ochranné osvědčení
- 2 Článek 4 - Předmět ochrany: V mezích ochrany poskytované základním patentem se ochrana poskytovaná osvědčením vztahuje pouze na výrobek chráněný rozhodnutím o registraci odpovídajícího léčivého přípravku a na každé použití tohoto výrobku jako léčivého přípravku, jež bylo registrováno před uplynutím doby platnosti osvědčení.
- 3 Článek 5 - Účinky osvědčení: S výhradou článku 4 poskytuje osvědčení stejná práva a podléhá stejným omezením a povinnostem, jako základní patent.
- 4 V tomto článku je slovo „zástupce“ používán i pro zástupkyni a obdobně byly použity i analogické výrazy.
- 5 Tato zkratka je v tomto článku používána i pro Evropský soudní dvůr.
- 6 Viz odstavce 27 a 75 britského zákona Patents Act 1977 Chapter 37.
- 7 S ohledem na cíl nařízení (ES) č 469/2009 může být za takových okolností, jako jsou okolnosti v původním řízení, jak zdůraznila společnost Eli Lilly, odůvodněné zamítnout žádost o osvědčení pro účinnou látku, která není specificky uvedena v evropském patentu uděleném Evropským patentovým úřadem, který je uplat-

ňován na podporu takové žádosti, pokud majitel předmětného patentu nepodnikl kroky vedoucí k prohloubení a upřesnění vynálezu způsobem, jenž jasně identifikuje účinnou látku, kterou lze průmyslově využít v léčivém přípravku reagujícím na potřeby některých pacientů. Udělit osvědčení majiteli patentu, který nemá registraci pro lék vyvinutý nad rámec specifikací v základním patentu, když tento majitel uvedeného patentu neinvestoval do výzkumu k tomuto aspektu jeho původního vynálezu, by v takovém případě bylo v rozporu s cílem nařízení (ES) č 469/2009 ve smyslu bodu 4 jeho odůvodnění.

- 8 Odstavec 25: Jestliže tedy patent chrání nový způsob terapeutického užití známé účinné látky, která již byla prodávána ve formě humánního nebo veterinárního léčivého přípravku pro jiné terapeutické indikace, ať již byly chráněny dřívějším patentem či nikoliv, uvedení na trh nového léčivého přípravku, který obchodně využívá nový způsob terapeutického použití stejné účinné látky, tak, jak je chráněna novým patentem, může jeho majiteli umožnit získat osvědčení, jehož rozsah ochrany se každopádně nebude moci vztahovat na účinnou látku jako takovou, ale pouze na nové užívání tohoto výrobku. Odstavec 26: V takové situaci může být ve smyslu čl. 3 písm. d) nařízení považována za první registraci „tohoto výrobku“ jako léčivé-

- ho přípravku využívajícího nové terapeutické použití pouze registrace prvního léčivého přípravku, který obsahuje výrobek a je registrován pro toto užití odpovídající užití, které je chráněno patentem uplatněným na podporu žádosti o osvědčení.
- 9 „Krom toho, tentýž výklad může být vyvozen z bodu 20 rozsudku ze dne 19. října 2004, Pharmacia Italia (C31/03, Sb. rozh. s. I-10001), podle kterého Soudní dvůr rozhodl, že „určujícím kritériem pro vydání osvědčení není určení léčivého přípravku a [...] že předmětem ochrany poskytované osvědčením je každé použití výrobku jako léčivého přípravku, aniž by bylo namístě rozlišit použití výrobku jako léčivého přípravku k lidskému použití a jako léčivého přípravku k veterinárnímu použití“.
- 10 Článek 14 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro regulaci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky: Každá registrace, která nenásleduje do tří let skutečné uvedení humánního léčivého přípravku na trh ve Společenství, pozbývá platnosti.
- 11 Článek 3.3.1.2 dokumentu DPMA „Richtlinien für das Prüfungsverfahren bei ergänzenden Schutzzertifikaten vom 7 März 2011“ (BIPMZ 2011,121), se týká platnosti povolení a uvádí, že podle příslušných závazných národních předpisů je pro udělení osvědčení podmínkou, aby ke dni podání žádosti o osvědčení byl příslušný výrobek předmětem registrace platné v Německu. Tato podmínka je za současné praxe úřadu vykládána tak, že v den podání žádosti o osvědčení je tato registrace ještě účinná a tedy nepozbyla platnosti vzetím zpět, odvoláním nebo uplynutím platnosti. S ohledem na čl. 14 písm. d) nařízení o dodatkových ochranných osvědčcích je třeba podle tohoto metodického dokumentu dbát na to, aby předložená registrace výrobku v Německu nebyla zrušena nebo vymazána ke dni udělení SPC, jinak bude žádost zamítnuta. Naproti tomu uplynutí doby platnosti registrace po podání žádosti o osvědčení není důvodem k zamítnutí žádosti.
- 12 Osvědčení se vydá, pokud v členském státě, ve kterém je podána žádost uvedená v článku 7, ke dni předložení žádosti, výrobek nebyl dosud předmětem osvědčení.
- 13 Odstavec 25: Vzhledem k tomu, co předchází, je nutno konstatovat, že na látku, která nemá vlastní terapeutický účinek a která slouží k získání určité lékové formy léčivého přípravku, se nevztahuje pojem účinná látka, která umožňuje definovat pojem výrobek.
- Odstavec 26: Taková látka ve spojení s látkou, která má vlastní terapeutické účinky, tedy nemůže být „kombinací účinných látek“ ve smyslu čl. 1 písm. b) nařízení č. 1768/92.
- Odstavec 27: Skutečnost, že látka, která nemá vlastní terapeutický účinek, umožňuje získat lékovou formu léčivého přípravku, která je nezbytná pro terapeutickou účinnost látky s terapeutickými účinky, nemůže tento výklad popřít.
- 14 Osvědčení nabývá účinnosti uplynutím zákonem stanovené doby platnosti základního patentu pro dobu odpovídající době, která uplynula mezi dnem, ke kterému byla podána přihláška základního patentu, a dnem vydání první registrace ve Společenství, zkrácené o pět let.
- 15 Aniž je dotčen odstavec 1, nesmí doba platnosti osvědčení překročit pět let ode dne jeho nabytí účinnosti.
- 16 Majiteli více než jednoho patentu pro tentýž produkt nebude vydáno pro tento produkt více než jedno osvědčení. Pokud však probíhá řízení o dvou nebo více žádostech týkajících se téhož produktu a pocházejících od dvou nebo více majitelů různých patentů, může být vydáno jedno osvědčení pro tento produkt každému z těchto majitelů.
- 17 Článek 36 odst. 1. nařízení (ES) č. 1901/2006: Obsahuje-li žádost podle článků 7 nebo 8 výsledky všech studií provedených v souladu se schváleným plánem pediatrického výzkumu, má držitel patentu nebo dodatkového ochranného osvědčení nárok na šestiměsíční prodloužení doby uvedené v čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení (EHS) č. 1768/92. První pododstavec se rovněž použije v případě, že dokončení schváleného plánu pediatrického výzkumu nevede k registraci pro pediatrickou indikaci, avšak výsledky provedených studií jsou zohledněny v souhrnu údajů o přípravku a případně v příbalové informaci dotyčného léčivého přípravku.
- 18 Nemusí se jednat o doslovný překlad. Citovaná rozhodnutí, která zde nejsou uvedena, byla publikována v článku „Kulatý stůl o dodatkových ochranných osvědčcích“ Průmyslové vlastnictví 2, str. 48 až 61 (2014).

EVROPSKÉ PRÁVO

Maroko – další stát, ve kterém je přístupná ochrana evropským patentem

Jak jsme již informovali v minulosti marocký ministr průmyslu a obchodu a nových technologií, Ahmed Reda Chami a prezident Evropského patentového úřadu (EPÚ), Benoît Batistelli podepsali dne 17. prosince 2010 Dohodu o validaci evropských patentů v Maroku.

Po ratifikaci marockým parlamentem a po přijetí nezbytných prováděcích předpisů byla dohoda účinnosti 1. března 2015.

Podle této tzv. validační dohody – první tohoto druhu – mohou přihlašovatelé validovat své evropské patentové přihlášky a udělené evropské patenty v Maroku, i když tento neevropský stát není členským státem Evropské patentové úmluvy (EPC) ani nepodepsal dohodu o rozšíření s Evropskou patentovou organizací (EPO). Přihlášky a patenty validované v Maroku budou mít stejné právní účinky, jako ty, které má přihlašovatel v členských zemích EPC.

K validaci dojde na žádost přihlašovatele evropské patentové přihlášky, resp. me-

zinárodní přihlášky, která vstoupila do regionální fáze řízení před EPÚ, podaných počínaje 1. březnem 2015. Žádost se přitom považuje za podanou u všech těchto přihlášek s tím, že do šesti měsíců od oznámení o zveřejnění evropské patentové zprávy v Evropském patentovém věstníku, resp. do uplynutí 31 měsíců od nejstarší z nárokovaných priorit - při vstupu mezinárodní přihlášky do regionální fáze řízení - musí být zaplacen validační poplatek 240 EUR. Tento poplatek lze platně uhradit i během následujících 2 měsíců, ovšem s přírůžkou 50 %. Pokud validační poplatek není uhrazen, považuje se žádost o validaci za odvolanou.

Odkaz na Maroko, jako validační stát je uveden v nové verzi formulářů (EPA/EPO/OEB 1001, resp. EPA/EPO/OEB 1200)

Na stejném principu budou fungovat i očekávané dohody s dalšími zeměmi, jako je Tunisko a Moldávie.

Pravidla týkající se jednotné patentové ochrany

Vzhledem k tomu, že Užší výbor Správní rady EPÚ na svém zasedání dne 9. prosince 2014 v zásadě schválil prováděcí pravidla k Nařízení (EU) č. 1257/2012 Evropského parlamentu a Rady ze 17. prosince 2012 provádějícího posílenou spolupráci v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany a Nařízení Rady č. 1260/2012 ze 17. prosince 2012 provádějící posílenou spolupráci, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu, není jistě od věci se s nimi již nyní, s předstihem blíže seznámit. Jednotlivá pravidla jsou doplněna vysvětlujícími poznámkami.

PRVNÍ ČÁST

INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

PRVNÍ KAPITOLA

PŘEDMĚT

Pravidlo 1

Předmět

(1) Zúčastněné členské státy tímto pověřují Evropský patentový úřad úkoly vyplývající z odst. (1) článku 9 Nařízení (EU) č. 1257/2012. Při provádění těchto úkolů postupuje Evropský patentový úřad podle dále uvedených pravidel a je vázán rozhodnutími Jednotného patentového soudu o žalobách podle článku 32(1)(i) Dohody o Jednotném patentovém soudu.

(2) V případě rozporu mezi ustanoveními těchto pravidel s komunitárním právem, včetně Nařízení (EU) č. 1257/2012 a Nařízení (EU) č. 1260/2012 platí komunitární právo.

Poznámka: Čl. 142(1) EPC uvádí, že skupina smluvních států může zvláštní dohodou stanovit, že evropský patent, udělený pro tyto státy, má na jejich teritoriích jednotný charakter. Čl. 1 Nařízení (EU) č. 1257/2012 stanoví, že toto Nařízení tvoří zvláštní dohodu ve smyslu čl. 142(1) EPC. Čl. 3(2) Nařízení (EU) č. 1257/2012 pak navíc stanoví, že evropský patent s jednotným účinkem má jednotný charakter. V souladu s čl. 142(2) EPC se proto použijí ustanovení části IX EPC.

Skupina smluvních států ve smyslu čl. 142(1) EPC může svěřit Evropskému patentovému úřadu (dále jen EPÚ) další úkoly (viz článek 143(1) EPC). V rámci EPÚ tak mohou být vytvořeny zvláštní útvary, společné pro smluvní státy skupiny, pověřené jejich prováděním (viz čl. 143(2) EPC). V souladu s těmito zásadami Pr. 1(1) definuje předmět těchto pravidel jakožto formulaci ustanovení, nezbytných k provádění úkolů svěřených EPÚ podle Nařízení (EU) č. 1257/2012 a (EU) č. 1260/2012. Tato pravidla se nazývají „Pra-

vidla týkající se jednotné patentové ochrany“, jak vyplývá z názvu.

Pr. 1(1) uvádí, že další úkoly, stanovené v Nařízení (EU) 1257/2012, jsou svěřeny EPÚ těmito pravidly. EPÚ je při provádění těchto úkolů vázán rozhodnutími Jednotného patentového soudu o žalobách podle čl. 32(1)(i) Dohody o Jednotném patentovém soudu (dále jen Dohoda o UPC).

Pr. 1(2) garantuje, po vzoru čl. 164(2) EPC, v případě rozporu přednost komunitárního práva, včetně Nařízení č. (EU) 1257/2012 a č. 1260/2012 před ustanoveními těchto pravidel. Pokud by šel výklad těchto pravidel proti komunitárnímu právu, včetně obou Nařízení, pak taková interpretace nemůže být použita a EPÚ musí při řešení rozporu dospět k jiné, která je s komunitárním právem v souladu.

DRUHÁ KAPITOLA

UŽŠÍ VÝBOR SPRÁVNÍ RADY

Pravidlo 2

Příslušnost a povinnosti

(1) Užší výbor správní rady je příslušný ke změně

- (a) těchto pravidel;
- (b) poplatkového řádu;
- (c) jiných pravidel či rozhodnutí finanční či rozpočtové povahy;
- (d) svého jednacího řádu.

(2) Užší výbor zajišťuje řízení a kontrolu činností, týkajících se úkolů svěřených Evropskému patentovému úřadu v souladu s pravidlem 1(1).

Poznámka: Na své úvodní schůzce dne 20. března 2013 se zúčastněné členské státy ve smyslu čl. 145(1) EPC a v souladu s čl. 9(2) Nařízení (EU) č. 1257/2012 vytvořily Užší výbor Správní rady Evropské patentové organizace.

Článek 145(2) EPC stanoví, že práva a funkce Užšího výboru Správní rady budou stanoveny skupinou smluvních států, zmíněnou v čl. 142(1) EPC.

Zúčastněné členské státy zajistí v souladu s čl. 9(2) Nařízení (EU) č. 1257/2012 soulad s uvedeným Nařízením při plnění svých mezinárodních závazků, vyplývajících z EPC, a budou v tomto smyslu spolupracovat. V roli smluvních států EPC pak navíc zúčastněné členské státy zajistí řízení a kontrolu činností, týkajících se úkolů zmíněných v čl. 9(1) Nařízení a zajistí stanovení udržovacích poplatků v souladu s čl. 12 Nařízení a distribuci těchto poplatků pak v souladu s čl. 13 Nařízení. Za tím účelem vytvoří Užší výbor Správní rady Evropské patentové organizace ve smyslu čl. 145 EPC.

Po vzoru kompetencí Správní rady, stanovených v EPC (viz čl. 33(1)(2) a 46 EPC) bude Užší výbor příslušný ke změnám těchto pravidel, Poplatkového řádu, jiných pravidel a rozhodnutí finanční a rozpočtové povahy, jakož i svého Jednacího řádu.

Odstavec (2) pak uvádí, že Užší výbor zajistí řízení a kontrolu činností týkající se úkolů svěřených EPÚ v souladu s čl. 9(2) Nařízení (EU) č. 1257/2012 a čl. 145(1) EPC.

Členství, předsednictví, hlasovací právo a veškeré další otázky týkající se řízení a fungování Užšího výboru je stanoveno v Jednacím řádu Užšího výboru.

TŘETÍ KAPITOLA FUNKCE A PRÁVOMOCI PREZIDENTA EVROPSKÉHO PATENTOVÉHO ÚŘADU

Pravidlo 3

Funkce a pravomoci prezidenta Evropského patentového úřadu

Divize jednotné patentové ochrany, zmíněná v pravidle 4 bude řízen prezidentem Ev-

ropského patentového úřadu, který je odpovědný za jeho činnost Užšímu výboru Správní rady. K tomu účelu platí čl. 10(2) a (3) EPC *mutatis mutandis*.

Poznámka: Pravidlo 3 jen opakuje a upřesňuje řídicí funkci prezidenta, stanovenou v EPC: stanoví právo řídit zvláštní útvar zřízený podle čl. 143 EPC, kterým je ve skutečnosti divize jednotné patentové ochrany podle pravidla 4(1). Úkoly svěřené EPÚ podle pravidla 1(1) budou prováděny pod odpovědností této divize.

Toto pravidlo také reflektuje zásadu stanovenou v čl. 145(1) EPC, podle které je prezident EPÚ odpovědný za činnost divize jednotné patentové ochrany Užšímu výboru správní rady (viz také čl. 10(1) EPC).

V souladu s čl. 143(2) EPC pak čl. 10(2) a (3) EPC platí *mutatis mutandis*.

Prezident EPÚ tak učiní zejména vše, aby zajistil fungování divize jednotné patentové ochrany, včetně přijetí interních administrativních směrnic a informování veřejnosti (viz čl. 10(2)(a) EPC). Bude mít také možnost předkládat Užšímu výbor návrhy na změny těchto pravidel nebo rozhodnutí, které spadají do kompetence Užšího výboru (viz čl. 10(2)(c) EPC). To pochopitelně nijak nebrání, aby návrhy Užšímu výboru v souladu s čl. 8(2) jeho Jednacího řádu předkládaly i zúčastněné členské státy. Navíc pak bude prezident předkládat Užšímu výboru výroční zprávu o činnosti (viz čl. 10(2)(e) EPC).

Pravidlo 4

Divize jednotné patentové ochrany

(1) V rámci Evropského patentového úřadu se tímto ve smyslu čl. 143(2) EPC zřizuje divize jednotné patentové ochrany.

(2) V souladu s pravidlem 1(1) Evropskému patentovému úřadu svěřené úkoly jsou prováděny pod odpovědností divize jednotné patentové ochrany.

(3) Rozhodnutí divize jednotné patentové ochrany přijímá právně kvalifikovaný člen.

(4) Prezident EPÚ může pověřit výkonem činností, které spadají do kompetence divize jednotné patentové ochrany, ale nezahrnují problémy právního charakteru, zaměstnance, kteří právně kvalifikovaní nejsou.

Poznámka: Podle čl. 143(1) EPC může skupina smluvních států, která využila možnosti stanovené v čl. 142(1) EPC pověřit EPÚ dodatečnými úkoly. V souladu s čl. 143(2) EPC mohou tak být pro tuto skupinu členských států pro uskutečnění těchto úkolů zřízen v rámci EPÚ zvláštní útvary. Článek 143(2) EPC pak navíc stanoví, že řízením těchto útvarů je pověřen prezident EPÚ, a že čl. 10(2) a (3) EPC platí *mutatis mutandis*. V souladu s čl. 145(1) EPC pak na činnost zvláštních útvarů, zřízených na základě čl. 143(2) EPC dohlíží Užší výbor Správní rady.

Bude zřízen zvláštní útvar a pojmenován „divize jednotné patentové ochrany“. Tento zvláštní útvar bude odpovědný za plnění dodatečných úkolů podle čl. 9(1) Nařízení (EU) č. 1257/2012, svěřených EPÚ podle Pr. 1(1) zúčastněnými členskými státy. Útvary uvedené v čl. 15 EPC za tyto dodatečné úkoly, ležící mimo běžný udělovací proces, odpovědní nejsou. Bylo proto nutné zřídit útvar zvláštní. Z toho bude zřejmé, že útvary pověřené postupy stanovenými v EPC, tj. rešeršní, průzkumové, odporové a právní divize, stejně jako stížnostní senáty nebudou mít ve spojitosti s jednotným patentem žádnou odpovědnost. To se týká zejména žalob proti rozhodnutím divize jednotné patentové ochrany, které bude projednávat UPC (viz čl. 32(1)(i) a 47(7) Dohody o UPC) a nikoli stížnostní senáty EPÚ.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí divize jednotné patentové ochrany budou mít převážně právní povahu, bude jejich projednáním pověřen jeden právně kvalifikovaný člen

UPC (viz též čl. 20(2) EPC). To je také v souladu s čl. 8(6) Dohody o UPC, který stanoví, že každý ze senátů ústřední komory, jednající o žalobách podle čl. 32(1)(i) Dohody o UPC zasedá ve složení (tří) právně kvalifikovaných soudců.

Odstavec 4 umožňuje, aby prezident EPÚ pověřil výkonem jednotlivých, právně nekomplikovaných, do kompetence divize jednotné patentové ochrany spadajících úkonů právně nekvalifikované zaměstnance (úředníky přes formalitu), a to z podmínek určených prezidentem EPÚ, např. v případech, kdy je žádost nesporná nebo tam, kde úkol nezahrnuje složité právní otázky.

Žádnou další administrativní infrastrukturu již divize jednotné patentové ochrany nebude vyžadovat. Ve skutečnosti půjde o virtuální divize v tom smyslu, že její zaměstnance budou tvořit stávající zaměstnanci právního útvaru podle čl. 20 EPC, kteří se zabývají stejnými či podobnými úkoly jako jsou ty, za které je zodpovědná i divize jednotné patentové ochrany. Tento útvar tak bude mít dvě funkce a bude rozhodovat buď v roli divize jednotné patentové ochrany, nebo v roli právního útvaru. Využitím existující infrastruktury a zkušeností se podaří udržet i dodatečné náklady na nízké úrovni.

DRUHÁ ČÁST

POSTUPY PROVÁDĚNÉ EVROPSKÝM PATENTOVÝM ÚŘADEM PODLE NAŘÍZENÍ (EU) č. 1257/2012 a č.1260/2012

PRVNÍ KAPITOLA ŽÁDOST O JEDNOTNÝ ÚČINEK

Pravidlo 5 Všeobecná ustanovení

(1) Na žádost majitele evropského patentu Evropský patentový úřad zapíše jednotný účinek do Rejstříku jednotné patentové ochrany.

(2) Jednotný účinek je zapsán pouze tehdy, pokud je evropský patent udělen se stejným souborem nároků pro všechny zúčastněné členské státy.

Poznámka: Odstavec (1) odráží skutečnost, že procesně je jednotná patentová ochrana podle Nařízení (EU) č. 1257/2012 získána na základě formální žádosti majitele evropského patentu, podané u EPÚ.

Odstavec (2) stanoví „podstatné“ požadavky pro získání jednotného účinku. Opírá se o znění čl. 3(1) ve spojitosti s preambulí 7 Nařízení (EU) č. 1257/2012: jednotný účinek tak může být zapsán pouze za podmínky, že evropský patent byl udělen se stejným souborem nároků pro všech 25 zúčastněných členských států, bez ohledu na to, zda tyto státy ratifikovaly Dohodu o UPC či nikoliv.

Teritoriální rozsah evropského patentu s jednotným účinkem, jehož jednotný účinek již byl zapsán v Rejstříku jednotné patentové ochrany bude muset být určen podle druhého odstavce čl. 18(2) Nařízení (EU) č. 1257/2012, tj. odkazem k datu zápisu. Zúčastněné členské státy, ve kterých má evropský patent s jednotným účinkem jednotný účinek podle druhého odstavce čl. 18(2) Nařízení (EU) č. 1257/2012 budou pro informaci uvedeny v Rejstříku jednotné patentové ochrany (viz Pr. 16(1)(g)).

Pokud některý ze dvou nezbytných požadavků, stanovených v odstavci (2) (tj. určení všech zúčastněných členských států v uděleném evropském patentu a stejný soubor nároků pro všechny tyto členské státy) nejsou splněny, nemůže EPÚ jednotný účinek zapsat (viz čl. 3(1) a preambule 7 Nařízení (EU) č. 1257/2012).

Pro stanovení speciálního poplatku za žádost o jednotný účinek, který by představoval dodatečný formální a finanční požadavek, není v Nařízení (EU) č. 1257/2012 přímá opora, takže se s ním nepočítá. Představoval by další komplikaci při příp. částečném či úpl-

ném nezaplacení, nutnost stanovení sankce, apod.

Jednotný účinek lze požadovat v případě, kdy je evropský patent udělen více majitelům pro stejné či různé zúčastněné smluvní státy, pokud je patent pro tyto státy udělen se stejným souborem nároků. Z procesního hlediska musí být taková žádost podána prostřednictvím společného zástupce podle Pr. 151 EPC (viz Pr. 17(2), které stanoví, že se použije *mutatis mutandis* Pr. 151 EPC).

Pravidlo 6

Požadavky na žádost o jednotný účinek

(1) Žádost o jednotný účinek musí být podána u Evropského patentového úřadu nejpozději do jednoho měsíce od zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku.

(2) Žádost o jednotný účinek musí být podána písemně v jazyce řízení a musí obsahovat:

- (a) údaje o majiteli evropského patentu, který podává žádost (dále jen žadatel), stanovené v Pr. 41, odst. 2(c) EPC;
- (b) číslo evropského patentu, který má mít jednotný účinek;
- (c) pokud žadatel jmenuje zástupce, údaje stanovené v Pr. 41, odst. 2(d) EPC;
- (d) úplný překlad patentového spisu evropského patentu, jak požaduje čl. 6 odst. 1 Nařízení (EU) č. 1260/2012, tj.
 - do angličtiny, pokud jazykem řízení byla franština či němčina; nebo
 - do libovolného z jiných úředních jazyků Evropské unie, pokud jazykem řízení byla angličtina.

Poznámka: Pravidlo 6 stanoví formální požadavky pro získání jednotného účinku, na rozdíl od „podstatných“ požadavků, stanovených v Pr. 5(2).

Odstavec (1) stanoví, v souladu s čl. 9(1)(g) Nařízení (EU) č. 1257/2012, neprodlužitelnou jednoměsíční lhůtu od oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku pro podání žádosti o jednotný účinek.

Aby se předešlo formálním nedostatkům připraví EPÚ vhodné (elektronické) formuláře pro podání žádosti o jednotný účinek, které budou obsahovat zaškrtnávací políčka upozorňující majitele patentu na všechny relevantní formální požadavky.

Pokud majitel patentu opomene podat žádost o jednotný účinek, tj. u EPÚ žádost o jednotný účinek nepodá, mohou mu být práva, pokud jde o lhůtu podle Pr. 6(1), navrácena. Žádost o navrácení práv však musí být podána během dvou měsíců od uplynutí zmíněné lhůty, analogicky jako je tomu u navrácení práv u prioritní lhůty podle čl. 87(1) EPC (viz pravidlo 22(2)), a v téže lhůtě musí být vykonán i chybějící úkon, tj. podána žádost o jednotný účinek (pravidlo 22(3)). Pokud jde o žádost o jednotný účinek podanou opožděně, tj. po uplynutí jednoměsíční lhůty podle pravidla 6(1), viz vysvětlující poznámka k pravidlu 7 dále.

Odstavec (2) stanoví jazyk, který musí být použit v souladu s čl. 9(1)(g) Nařízení (EU) č. 1257/2012, konkrétně jazyk řízení, a dále požadavek podle EPC na písemnou formu. Odstavec (2)(a) slouží k tomu, aby EPÚ mohl ověřit totožnost žadatele, tj. zda jde o majitele patentu. Číslo evropského patentu je nutné pro identifikaci patentu, kterému má být přiznán jednotný účinek. Odstavec (2)(c) je nutný pro případ, kdy je jmenován zástupce. Odstavec (2)(d) pak stanoví přechodný požadavek na překlad podle čl. 9(1)(h) Nařízení (EU) č. 1257/2012 a čl. 6(1) Nařízení (EU) č. 1260/2012. Po uplynutí přechodné doby bude vypuštěn.

Pravidlo 7

Průzkum žádosti Evropským patentovým úřadem

(1) Pokud jsou požadavky podle pravidla 5 odst. 2 splněny a žádost o jednotný účinek vyhovuje pravidlu 6, запиše Evropský patentový úřad jednotný účinek do Rejstříku jednotné patentové ochrany a sdělí datum zápisu žadateli.

(2) Pokud požadavky podle pravidla 5 odst. 2 splněny nejsou nebo žádost o jednotný účinek nevyhovuje pravidlu 6 odst. 1, Evropský patentový úřad žádost zamítne.

(3) Pokud jsou požadavky podle pravidla 5 odst. 2 splněny a žádost o jednotný účinek vyhovuje pravidlu 6 odst. 1, ale nevyhovuje požadavkům pravidla 6 odst. 2, vyzve Evropský patentový úřad žadatele, aby nedostatky ve stanovené, neprodlužitelné jednoměsíční lhůtě odstranil. Pokud nejsou nedostatky v této lhůtě odstraněny, Evropský patentový úřad žádost zamítne.

Poznámka: Vzhledem k převažujícímu požadavku právní jistoty a jasnosti je stanovený postup při žádání a zápisu jednotného účinku co možná nejjednodušší. Zejména celková doba tohoto postupu by měla být co možná nejkratší s ohledem na to, aby veřejnost, patentové úřady, soudy (včetně UPC) a další národní orgány co možná nejdříve věděly, zda byl evropskému patentu přiznán jednotný účinek. Zúčastněné členské státy pak mají zvláštní zájem na rychlém zápisu jednotného účinku, protože musí po jeho zápisu zajistit, aby evropský patent byl na jejich teritoriu považován za neúčinný (viz čl. 4(2) Nařízení (EU) č. 1257/2012). Majitelé patentů, usilující o jednotný účinek mají na druhé straně legitimní zájem na tom, aby měli k dispozici možnost napravit drobné formální nedostatky obsažené v žádosti a právo na slyšení podle čl. 113(1) EPC, tak jako u jiných běžných postupů upravených v EPC.

Odstavec (1) se týká případu, kdy jsou veškeré formální i věcné požadavky, stano-

vené v pravidle 5(2) a 6 splněny. V takovém případě může EPÚ jednotný účinek zapsat do Rejstříku jednotné patentové ochrany a sdělit majiteli patentu datum zápisu.

Odstavec (2) upravuje tři situace: (a) žádost je podána během jednoho měsíce podle pravidla 6(1) a věcné požadavky pravidla 5(2) nejsou splněny; (b) žádost je podána po uplynutí jednoměsíční lhůty podle pravidla 6(1) a věcné požadavky pravidla 5(2) splněny jsou; (c) žádost je podána po uplynutí jednoměsíční lhůty podle pravidla 6(1) a věcné požadavky pravidla 5(2) splněny nejsou. Čtvrtá možná situace, ve které majitel patentu žádost o jednotný účinek vůbec nepodá, není v odstavci (2) řešena, protože EPÚ nemůže vydat při absenci žádosti rozhodnutí o zamítnutí. Podrobněji k této situaci - viz poznámka k pravidlu 6.

V situaci (a) až (c) EPÚ žádost o jednotný účinek zamítne bez stanovení další lhůty pro odstranění nedostatků. Předtím však musí dát přihlašovatelovi příležitost k vyjádření, tj. zaslat alespoň jednu zprávu podle čl. 113(1) EPC, který je použitelný podle pravidla 20(1). V situaci (b) má žadatel možnost požádat během dvou měsíců od uplynutí jednoměsíční lhůty podle pravidla 6(1) o navrácení práv (viz pravidlo 22(2)). Procesně to znamená, že EPÚ může spolu se zamítnutím žádosti informovat majitele patentu o tom, že může ještě požádat během dvou měsíců od uplynutí jednoměsíční lhůty podle pravidla 6(1) o navrácení práv.

Odstavec (3) řeší situaci, kdy jsou jak jednoměsíční lhůta podle pravidla 6(1), tak věcné požadavky pravidla 5(2) splněny, ale žádost nesplňuje některé formální požadavky, stanovené pravidlem 6(2). V takových případech – tak jako v jiných řízeních před EPÚ – dá EPÚ žadateli příležitost tyto nedostatky v neprodlužitelné, jednoměsíční lhůtě odstranit. Pokud tak žadatel v uvedené lhůtě neučiní, nemá již žadatel možnost navrácení práv ani jinou možnost nápravy a žádost o jednotný účinek je za-

mítnuta (viz pravidlo 22(6)), tj. EPÚ vydá konečné rozhodnutí, které lze napadnout před UPC (viz čl. 32(1)(i) ve spojení s čl. 66 Dohody o UPC).

DRUHÁ KAPITOLA KOMPENZAČNÍ SCHEMA

Pravidlo 8

Definice a příjemci

(1) Majitelé evropských patentů s jednotným účinkem, kteří podali evropskou patentovou přihlášku v úředním jazyce Evropské Unie, jiném než je angličtina, franština či němčina, mají nárok na kompenzaci nákladů spojených s překladem, pokud jejich bydliště či hlavní sídlo podnikání je v členském státě Evropské Unie a patří k právním nebo fyzickým osobám, definovaným v odstavci 2.

(2) Kompenzace nákladů spojených s překladem se přiznává na žádost majiteli patentu spadajícího do jedné z následujících kategorií:

- (a) malé a střední podniky, definované v doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2003 č. 20003/36/EC;
- (b) fyzické osoby; nebo
- (c) neziskové organizace, definované v článku 2 odstavci 1(14) Nařízení (EU) č. 1290/2013, univerzity a veřejné výzkumné organizace.

(3) V případě spolumajitelů patentu bude kompenzace přiznána pouze za předpokladu, že každý z nich je právní nebo fyzickou osobou definovanou v odstavci 2.

(4) Pokud došlo k převodu evropské patentové přihlášky nebo evropského patentu před podáním žádosti o jednotný účinek, kompenzace bude přiznána pouze za předpokladu, že jak původní přihlašovatel, tak i a majitel patentu splňují podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2.

(5) Kompenzační schéma podle odstavce 1 platí i pro euro-PCT přihlášky původně podané u příjmacího úřadu v úředním jazyce Evropské Unie, jiném než angličtina, franština nebo němčina.

Poznámka: Kompenzace jsou podle pravidla 8(1) dostupné majitelům evropských patentů s jednotným účinkem, uděleným na základě přihlášky, kterou podali v úředním jazyce EU, jiném než je angličtina, franština či němčina (úřední jazyky EPÚ), kteří mají bydliště či sídlo v členském státě EU. Nárok na ni mají jen osoby, uvedené v odstavci 2 (a) až (c). Do kategorie mikro, malé a střední podniky (SME) patří podniky zaměstnávající méně jak 250 osob, mající roční obrat nepřevyšující 50 milionů EUR nebo roční celková účetní bilance nepřevyšuje 43 milionů EUR, a jejichž ne více jako 25 % kapitálu je, přímo či nepřímo, v rukou jiné firmy, která sama o sobě není SME.

Univerzity a veřejné výzkumné organizace jsou v textech EU přímo definovány, takže podrobnosti budou obsahem budoucího sdělení EPÚ.

Pravidlo 9

Žádost o kompenzaci

(1) Majitel evropského patentu, který hodlá usilovat o kompenzaci podle pravidla 8 musí o to požádat spolu se žádostí o jednotný účinek podle pravidla 6.

(2) Žádost o kompenzaci nákladů spojených s překladem musí obsahovat prohlášení, že majitel evropského patentu je právní či fyzickou osobou podle pravidla 8, odstavec 2.

Poznámka: Majitelé musí podat svoji žádost o kompenzaci u EPÚ po udělení evropského patentu, a to spolu se žádostí o jednotný účinek, tj. nejpozději měsíc po zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku (viz pravidlo 6). Formulář žádosti o jednotný účinek bude obsahovat políčko, jehož zaškrtnutím bude

nutím bude žádost o kompenzaci jednoduše podána. Spolu se žádostí však musí majitel předložit i formální prohlášení, že splňuje (a původní přihlašovatel, pokud došlo ke změně majitele) podmínky podle pravidla 8. K tomu EPÚ vydá speciální formulář. I když EPÚ nežádá žádné další důkazy v tomto smyslu, může si je v případě pochybností před vyplacením kompenzace vyžádat.

Pravidlo 10

Průzkum žádosti a přiznání kompenzace

(1) Poté co Evropský patentový úřad zapíše jednotný účinek evropského patentu do Rejstříku jednotné patentové ochrany a podrobí žádost o kompenzaci průzkumu, informuje majitele, zda žádosti bylo vyhověno či byla zamítnuta.

(2) Poté co byla kompenzace přiznána již nemůže být zrušena, a to i když v důsledku nastalých změněných okolností majitel nadále podmínky podle pravidla 8 nesplňuje.

(3) Má-li Evropský patentový úřad pochybnosti o pravdivosti prohlášení podaného podle pravidla 9 odstavce 2, vyzve majitele patentu, aby předložil důkazy, že podmínky pravidla 8 odstavce 2 splňuje. Přitom platí články 113(1) a 114 EPC.

(4) Pokud Evropský patentový úřad zjistí, že kompenzace byla přiznána na základě nepravdivého prohlášení, vyzve majitele patentu, aby spolu s následujícím splatným udržovacím poplatkem dodatečný poplatek složený z výše vyplacené kompenzace a správního poplatku, stanoveného v Poplatkovém řádu. Pokud dodatečný poplatek není včas zaplacen, evropský patent s jednotným účinkem podle pravidla 14 zanikne.

Poznámka: EPÚ žádost o kompenzaci podrobí průzkumu, aby se ujistil, že byla podána žádost o jednotný účinek, že spolumajitelé učinili potřebná prohlášení a že o pravdivosti prohlášení nejsou pochybnosti. Po

této celkem snadné kontrole sdělí EPÚ majiteli, že kompenzace je přiznána a vyplatí ji. Kompenzaci však nelze vyplatit předtím, než dojde k zápisu evropské patentu do Rejstříku jednotné patentové ochrany. Po vyplacení kompenzace již nezáleží na tom, zda dojde k následné změně jeho statusu, tj. že již podmínky podle pravidla 8(2). V případě pochybností si EPÚ může před vyplacením kompenzace vyžádat potřebné důkazy. Pokud se po vyplacení kompenzace prokáže, že prohlášení majitele patentu nebyly pravdivé nastupuje finanční sankce spojená s placením následného udržovacího poplatku. Rozhodnutí EPÚ v řízeních o přiznání kompenzace lze napadnout u Jednotného patentového soudu.

Pravidlo 11

Výše kompenzace

Náhrada nákladů spojených s překladem je limitována co do maximální výše a poskytována formou paušální částky, v souladu s Poplatkovým řádem. Maximální výše je stanovena na základě průměrné délky evropského patentu a průměrných nákladů na překlad jedné stránky, s přihlédnutím k poskytnutému průměrnému snížení podle Pr. 6 EPC.

Poznámka: Maximální výše zohledňuje průměrnou délku evropského patentového spisu a průměrné náklady na překlad textu z jednoho z 21 EU, ale ne EPÚ úředních jazyků do angličtiny, franštiny či němčiny. Výše kompenzace také bere v úvahu již poskytnuté slevy při podání a průzkumu přihlášky podle Pr. 6 EPC a článku 14 Poplatkového řádu. Výše paušální částky bude průběžně podrobována přezkoumávání s ohledem na technický pokrok dosažený v oblasti strojových překladů, které povedou k nižším nákladům na překlady.

TŘETÍ KAPITOLA NABÍDKA LICENCE

Pravidlo 12

Prohlášení majitele patentu

(1) Majitel evropského patentu s jednotným účinkem může podat u Evropského patentového úřadu prohlášení, že je připraven poskytnout komukoli licenci k využívání vynálezu za přiměřenou náhradu. V takovém případě se udržovací poplatky za evropský patent s jednotným účinkem, splatné po obdržení takového prohlášení, snižují; míra snížení je stanovena poplatkovým řádem. Prohlášení je zapsáno v Rejstříku jednotné patentové ochrany.

(2) Prohlášení podle odst. 1 může být kdykoliv vzato zpět sdělením v tomto smyslu Evropskému patentovému úřadu. Zpětvzetí nabude účinku až poté, co byla částka, o kterou byly udržovací poplatky sníženy, zaplácena Evropskému patentovému úřadu.

(3) Prohlášení ve smyslu odst. 1 nemůže být podáno poté, co je v Rejstříku jednotné patentové ochrany zapsána výlučná licence nebo žádost o zápis takové licence je v řízení před Evropským patentovým úřadem.

(4) Žádost o zápis výlučné licence do Rejstříku jednotné patentové ochrany je po podání prohlášení podle odst. 1 nepřijatelná, ledaže je takové prohlášení vzato zpět.

Poznámka: Článek 8(1) Nařízení (EU) č. 1257/2012 stanoví, že majitel evropského patentu s jednotným účinkem může podat u EPÚ prohlášení, že je připraven poskytnout komukoli licenci k využívání vynálezu za přiměřenou náhradu. V souladu s čl. 11(3) Nařízení (EU) č. 1257/2012 se udržovací poplatky za evropský patent s jednotným účinkem, splatné po obdržení takového prohlášení snižují. Preambule 15 Nařízení dodává, že majitel patentu by měl mít udržovací poplatky sniženy poté, co EPÚ obdrží prohlášení zmíněné v čl. 8(1) Nařízení.

Článek 9(1)(c) Nařízení (EU) č. 1257/2012 stanoví, že EPÚ je pověřen přijímáním a zápi-

sem nabídek licencí podle čl. 8 a jejich zpět-
vzetím a dále licenčních závazků majitele
evropského patentu s jednotným účinkem při-
jatých v rámci mezinárodních standardizač-
ních orgánů.

Pravidlo 12(1) upravuje postup podá-
ní prohlášení podle čl. 8 Nařízení (EU)
č. 1257/2012, přičemž stanoví, že míra sní-
žení udržovacích poplatků bude stanovena
v Poplatkovém řádu. Odstavec (2) uvádí,
že prohlášení může majitel vzít v souladu
s čl. 9(1)(c) Nařízení (EU) č. 1257/2012 kdy-
koliv zpět. Zpětvezetí však nabude účinku až
poté, co byla částka, o kterou byly udržovací
poplatky sníženy, zaplacená Evropskému pa-
tentovému úřadu.

Odstavec (3) upravuje případy, kdy je
v Rejstříku zapsána výlučná licence. Odsta-
vec (4) pak stanoví, že výlučnou licenci nelze
poté, co bylo podáno prohlášení zapsat, leda-
že je vzato zpět.

V souladu s čl. 32(1)(h) Dohody o UPC
má tento soud výlučnou působnost po-
kud jde o žaloby o náhradu za licence pod-
le čl. 8 Nařízení (EU) č. 1257/2012. V pří-
padě sporu proto UPC bude muset, pokud
o to požádá jedna ze smluvních stran li-
cenční dohody, určit přiměřenou náhradu
zmíněnou v čl. 8 Nařízení (EU) č. 1257/2012
a Pr. 12(1).

ČTVRTÁ KAPITOLA UDRŽOVACÍ POPLATKY

Pravidlo 13

Platba udržovacích poplatků za evropský patent s jednotným účinkem

(1) Udržovací poplatky za evropské
patenty s jednotným účinkem včetně přírá-
žek za opožděnou platbu se platí Evropské-
mu patentovému úřadu. Tyto poplatky jsou
splatné za roky následující po roce, ve kte-
rém bylo v Evropském patentovém věstníku
zveřejněno oznámení o udělení evropského

patentu, kterému byl přiznán jednotný úči-
nek.

(2) Udržovací poplatek za evropský
patent s jednotným účinkem za následující
rok je splatný k poslednímu dni měsíce, do
kterého spadá výročí data podání evrop-
ské patentové přihlášky, která vedla k ev-
ropskému patentu s jednotným účinkem.
Udržovací poplatky nelze platně uhradit
dříve jak tři měsíce před datem jejich splat-
nosti.

(3) Pokud není udržovací poplatek za-
placen včas, může být ještě zaplacen bě-
hem šesti měsíců po datu splatnosti s tím,
že v téže lhůtě musí být uhrazena i příráž-
ka.

(4) Udržovací poplatek za evropský pa-
tent s jednotným účinkem, jehož splatnost
podle odstavce (2) spadá do období tří měsí-
ců od doručení zprávy podle pravidla 7(1) lze
zaplatit během této lhůty bez přírážky podle
odstavce (3).

(5) Udržovací poplatek za evropský pa-
tent s jednotným účinkem, jehož splatnost
podle odstavce (2) spadá do období od data
zveřejnění oznámení o udělení evropského
patentu v Evropském patentovém věstníku
až do a včetně data doručení zprávy pod-
le pravidla 7(1) je splatný k tomuto pozdější-
mu datu. Tento poplatek může být zaplacen
během tří měsíců od tohoto pozdějšího data
bez přírážky podle odstavce (3).

(6) Pravidlo 51 odst. 4 a 5 EPC platí
mutatis mutandis.

Poznámka: V souladu s čl. 9(1)(e) a 11
Nařízení (EU) č. 1257/2012 stanoví odst. (1)
povinnost platit za evropský patent s jednot-
ným účinkem EPÚ udržovací poplatky, spo-
lu s příp. přírážkami za opožděnou platbu,
přičemž výši těchto poplatků stanoví Poplat-
kový řád. Udržovací poplatky za evropský
patent s jednotným účinkem se platí za roky
následující po roce, ve kterém bylo v Evrop-
ském patentovém věstníku zveřejněno ozná-
mení o udělení evropského patentu, kterému

byl posléze přiznán jednotný účinek (viz také čl. 141(1) EPC).

Odstavec (2) stanoví datum splatnosti udržovacích poplatků skoro identicky, jako je tomu v Pr. 51(1) EPC. Odstavec (3) odpovídá plně Pr. 51(2) EPC, který poskytuje dodatečnou lhůtu šesti měsíců v případě, kdy udržovací poplatky nejsou zaplacený k datu splatnosti. Odstavce (4) a (5) stanoví platbu prvního udržovacího poplatku zvláštní tříměsíční ochrannou lhůtu s ohledem na postup u žádosti o jednotný účinek.

Pokud není udržovací poplatek zaplacen včas, EPÚ informuje majitele evropského patentu s jednotným účinkem (obdobně jako je tomu u udržovacích poplatků za evropskou patentovou přihlášku podle čl. 86 EPC) co možná nejdříve o možnosti jeho dodatečného zaplacení včetně přírážky během šesti měsíců po datu splatnosti, s tím, že tato dodatečná lhůtu již začala běžet.

Pokud není udržovací poplatek zaplacen ani v této dodatečné lhůtě, EPÚ vydá zprávu podle Pr. 112(1) EPC (které podle Pr. 20(2)(d) platí *mutatis mutandis*), ve které majitele evropského patentu s jednotným účinkem informuje o ztrátě práv. Tato zpráva není rozhodnutím ve smyslu čl. 32(1)(i) Dohody o UPC, takže ji nelze napadnout před UPC. Nezaplacení udržovacího poplatku během dodatečné šestiměsíční lhůty lze napravit pouze využitím institutu navrácení práv podle Pr. 22.

Pokud by pak ke ztrátě práv došlo nesprávným posouzením ze strany EPÚ, lze požádat o přezkum tohoto posouzení formou žádosti o vydání rozhodnutí podle Pr. 112(2) EPC (*mutatis mutandis*). Proti takovému rozhodnutí pak již žaloba k UPC přípustná je.

Při počítání lhůt se postupuje podle Pr. 131 a 134 EPC (viz Pr. 20(2)(g), tj. v souladu s praxí EPÚ: Pokud datum splatnosti spadá do data, kdy EPÚ ve smyslu Pr. 134(1) EPC nepřijímá poštu (které se podle Pr. 20(2)(g) použije *mutatis mutandis*) datum splatnos-

ti se nemění, protože netvoří lhůtu, kterou lze prodloužit. Namísto toho se posledním dnem pro platné zaplacení posouvá na první následující pracovní den.

Šestiměsíční dodatečná lhůta podle Pr. 13(3) začíná běžet posledním dnem v měsíci podle Pr. 13(2), i když EPÚ v tento den nepřijímá poštu z důvodu svátků, přerušení poštovního styku či stávků. Přitom se však pro stanovení konce šestiměsíční lhůty použije Pr. 134(1) EPC, tj. posunutí posledního dne pro platné zaplacení na první následující pracovní den.

Čl. 9(1)(e) Nařízení (EU) č. 1257/2012 stanoví, že EPÚ při vybírání a správě udržovacích poplatků, jakož i přírážek za jejich opožděnou úhradu provádí tyto úkoly v souladu s interními pravidly EPÚ. Účelem toho je plný soulad mezi postupy EPÚ týkajícími se evropských patentových přihlášek a evropských patentů na straně jedné a postupy týkajícími se evropských patentů s jednotným účinkem na straně druhé. Při počítání dodatečné lhůty podle Pr. 13(3) (který odpovídá Pr. 51(2) EPC) se budou aplikovat interní pravidla EPÚ, tak jak vyplývají z rozhodnutí právního stížnostního senátu J 4/91 (viz OJ 1992,402). I když se tak použitý způsob liší od postupů popsaných v Nařízení (EEC, EURATOM) č. 1182/71, určujícího pravidla pro počítání období, dat a lhůt, není to v rozporu se shora uvedeným Nařízením, neboť tuto odlišnost výslovně stanoví ve své preambuli. Šestiměsíční lhůta pro platbu udržovacího poplatku s přírážkou tak uplyne poslední den šestého měsíce po datu splatnosti (v souladu s Pr. 13(2)) a nikoli tak v den, který svým číslem odpovídá datu splatnosti (viz Pr. 131(4) EPC, které platí podle Pr. 20(2)(g) *mutatis mutandis*). Počítání se tak provádí vždy od posledního dne měsíce do posledního dne měsíce (*de ultimo ad ultimo*). Jestliže je tak datem splatnosti 28. únor, potom koncem šestiměsíční lhůty bude 31. srpen a nikoli 28. srpen.

Důsledkem nezaplacení udržovacího poplatku, a popř. i přírážky je zánik evropského

patentu s jednotným účinkem podle čl. 11(2) Nařízení (EU) č. 1257/2012 (viz Pr. 14(1)(b)). Zánik nabývá účinnosti zpětně k datu splatnosti.

Odstavec 4 je svým obsahem obdobný čl. 141(2) EPC, ale prodlužuje dvouměsíční ochrannou lhůtu na tříměsíční. Udržovací poplatek za evropský patent s jednotným účinkem, jehož splatnost podle odstavce (2) spadá do období tří měsíců od doručení zprávy podle pravidla 7(1) lze zaplatit během této lhůty bez přírážky podle odstavce (3). Pokud UPC rozhodnutí EPÚ zruší a nařídí jednotný účinek zapsat, EPÚ vydá majiteli patentu zprávu podle pravidla 7(1), ve které ho informuje o datu zápisu jednotného účinku do Rejstříku jednotné patentové ochrany. Současně začne běžet tříměsíční lhůta k zaplacení udržovacího poplatku bez přírážky. Běh šestiměsíční lhůty podle Pr. 13(3) tím není dotčen: začíná běžet od data splatnosti. Pravidlo 13(4) tak má pouze ten účinek, že není třeba platit přírážku, pokud k zaplacení udržovacího poplatku v tříměsíční ochranné lhůtě.

Odstavec 5 řeší případ, kdy splatnost udržovacího poplatku nastane po udělení evropského patentu, ale před zápisem jednotného účinku. To by mohlo nastat ve výjimečných případech, kdy by řízení o zápisu jednotného účinku trvalo příliš dlouho, např. při žádosti o navrácení práv nebo při zapojení UPC. Pokud toto řízení povede k zápisu jednotného účinku, nabude evropský patent s jednotným účinkem účinnosti v souladu s čl. 4(1) Nařízení (EU) č. 1257/2012 zpětně k datu zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku. Udržovací poplatek za evropský patent s jednotným účinkem, jehož splatnost by spadla díky retroaktivnímu účinku podle čl. 4(1) Nařízení (EU) č. 1257/2012 v souladu s odst. 2 do období od data zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku až do a včetně data doručení zprávy podle Pr. 7(1) nebo doručení rozhodnutí UPC při-

znávajícího jednotný účinek je splatný k tomuto pozdějšímu datu. Tento poplatek a jakýkoli udržovací poplatek splatný během čtyř měsíců od tohoto pozdějšího data může být ještě zaplacen během čtyř měsíců od tohoto pozdějšího data bez přírážky. Takže, analogicky jako u Pr. 51(4) a (5) EPC, které se použije *mutatis mutandis*, lze udržovací poplatky ještě podle Pr. 13(3) zaplatit během dodatečné šestiměsíční lhůtě, počítáno od data zápisu jednotného účinku do Rejstříku jednotné patentové ochrany.

Odstavec (6) pak stanoví, že Pr. 51(4) a (5) EPC se použijí *mutatis mutandis*. Pravidlo 51(4) EPC se týká případu, kdy evropský patent s jednotným účinkem zanikne z důvodu nezaplacení udržovacího poplatku a žádost o navrácení práv byla úspěšná. Pravidlo 51(5) EPC pak řeší analogickou situaci, kdy žádost o revizi či obnovu řízení podle čl. 81 Dohody o UPC byla úspěšná.

PÁTÁ KAPITOLA ZÁNİK

Pravidlo 14 Zánik

(1) Evropský patent s jednotným účinkem zanikne:

- (a) 20 let od data podání evropské patentové přihlášky;
- (b) pokud nebyl udržovací poplatek, popř. spolu s přírážkou zaplacen včas.

(2) Zánik evropského patentu s jednotným účinkem pro včasné nezaplacení udržovacího poplatku, popř. s přírážkou se považuje za nastalý k datu splatnosti udržovacího poplatku.

Poznámka: Pravidlo shrnuje situace, za kterých dojde k zániku evropského patentu s jednotným účinkem. Odstavec (1)(a) kopíruje čl. 63(1) EPC, který stanoví, že evropský patent platí 20 let od data podání

příhlášky. Odstavec (1)(b) pak stanovuje zánik pro včasné nezaplacení udržovacího poplatku, popř. i přírážky (viz čl. 11(2) Nařízení (EU) č. 1257/2012).

Odstavec (2) pak definuje účinnost zániku při nezaplacení poplatku podle (b), a to zpětně k datu splatnosti udržovacího poplatku.

Dokončení v příštím čísle.

JUDIKATURA

SDEU zamítl obě žaloby Španělska proti nařízením, kterými se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany v EU

Rozhodnutí:

ROZSUDKY SOUDNÍHO DVORA
EVROPSKÉ UNIE (velkého senátu)
ze dne 5. května 2015

C-146/13 Španělsko proti Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie
ve věci nařízení (EU) č. 1257/2012,
kterým se provádí posílená spolupráce
v oblasti vytvoření jednotné patentové
ochrany

a

C-147/13 Španělsko proti Radě
Evropské unie
ve věci nařízení (EU) č. 1260/2012,
kterým se provádí posílená spolupráce
v oblasti vytvoření jednotné patentové
ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení
o překladu

Právní rámec:

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v ob-

lasti vytvoření jednotné patentové ochrany (dále též „nařízení o posílené spolupráci při vytvoření jednotné patentové ochrany“ nebo „napadené nařízení“)

Nařízením Rady (EU) č. 1260/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu (dále též „nařízení o překladu“ nebo „napadené nařízení“)

Základní informace o posuzovaném případě:

Současný systém evropských patentů stojí mimo unijní právo, protože vychází z mezinárodní smlouvy, kterou je Evropská patentová úmluva (EPÚ).ⁱⁱ Tato úmluva stanoví, že evropský patent má v každém smluvním státě, pro který byl udělen, stejný účinek a podléhá stejnému režimu jako národní patent udělený v tomto státě.

Mnohaleté snahy Evropské unie o vytvoření jednotného unijního právního nástroje pro ochranu patentů dospěly do další fáze v prosinci 2012, kdy byly přijaty normativ-

ní právní akty pro zavedení evropského patentu s jednotným účinkem a založení jednotného patentového soudu. Tento tzv. patentový balíček je tvořen následujícími třemi částmi. První dvě části tvoří dvě nařízení přijatá v režimu posílené spolupráce, přičemž první nařízení č. 1257/2012 se týká jednotného patentu a druhé nařízení č. 1260/2012 se týká překladů. Do tohoto balíčku patří také Dohoda o Jednotném patentovém soudu (dále jen „Dohoda o JPS“).

Prostřednictvím nařízení č. 1257/2012 se má stávající systém evropského patentu doplnit o evropský patent s jednotným účinkem (EPJÚ) tak, že majitel evropského patentu bude mít možnost požádat Evropský patentový úřad o vyznačení jednotného účinku ve všech členských státech EU kromě Španělska a Itálie, které se do režimu posílené spolupráce nezapojily. Cílem nařízení č. 1260/2012 o překladu je vytvoření jednotného a zjednodušeného režimu překladů pro EPJÚ. Součástí patentového balíčku je také Dohoda o JPS, kterou se zřizuje Jednotný patentový soud s výlučnou pravomocí projednávat spory týkající se evropských patentů včetně patentů s jednotným účinkem. Soud je společným soudem smluvních členských států a je tedy součástí jejich soudních systémů.

Španělsko se domáhalo zrušení obou nařízení, jež jsou součástí tohoto balíčku, a sice nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany (věc C-146/13) a nařízení, které upravuje příslušná ustanovení o překladu (věc C-147/13). Soudní dvůr obě žaloby Španělska zamítl.

Z odůvodnění rozsudku

ve věci C-146/13, nařízení (EU)

č. 1257/2012 o posílení spolupráci při vytvoření jednotné patentové ochrany

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z nerespektování hodnot právního státu

Španělsko zpochybňovalo zejména legalitu správního postupu před udělením ev-

ropského patentu z hlediska unijního práva. Tvrdí, že se tento postup vymyká soudnímu přezkumu, jenž by zaručil správné a jednotné uplatňování unijního práva a ochranu základních práv, čímž je porušena zásada účinné soudní ochrany.

Soudní dvůr odmítá argument Španělska, přičemž uvádí, že nařízení nemá v žádném případě za cíl upravit, byť částečně, podmínky udělování evropských patentů, které jsou upraveny výlučně EPÚ, ani nezačleňuje postup při udělování evropských patentů stanovený v EPÚ do unijního práva. Nařízení se totiž omezuje jednak na stanovení podmínek, za nichž může být evropskému patentu, který byl dříve udělen Evropským patentovým úřadem v souladu s ustanoveními článku 142 EPÚ, přiznán na žádost jeho majitele jednotný účinek, a jednak na definování tohoto jednotného účinku. Z toho plyne, že první žalobní důvod, kterým je zpochybňována legalita správního postupu před udělením evropského patentu z hlediska unijního práva, je irelevantní, a proto musí být zamítnut.

K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z nedostatku právního základu napadeného nařízení

Španělsko rovněž tvrdí, že čl. 118 první pododstavec SFEU (Smlouva o fungování Evropské unie) týkající se jednotné ochrany práv duševního vlastnictví v Unii nebyl náležitým právním základem k přijetí nařízení. Toto nařízení podle uvedeného členského státu postrádá věcný obsah a jeho přijetí nedoprovázela opatření, jež by zaručovala jednotnou ochranu práv duševního vlastnictví v Unii, ani nesblížovalo za tímto účelem právní předpisy členských států.

Soudní dvůr uvedl, že podle ustálené judikatury se musí volba právního základu unijního aktu zakládat na objektivních skutečnostech, které mohou být předmětem soudního přezkumu, mezi něž patří zejména cíl a obsah tohoto aktu (rozsudky Komi-

se v. Rada, C-377/12, bod 34 a citovaná judikatura, jakož i Spojené království v. Rada, C-81/13, bod 35).

Sodní dvůr připomněl, že čl. 118 první pododstavec SFEU zmocňuje unijního normotvůrce k přijetí opatření o vytvoření evropských práv duševního vlastnictví, která zajistí jednotnou ochranu práv duševního vlastnictví v Unii. Toto ustanovení, které bylo do Smlouvy o FEU začleněno Lisabonskou smlouvou, specificky odkazuje na vytvoření a fungování vnitřního trhu, který podle článku 4 SFEU spadá do sdílených pravomocí Unie (v tomto smyslu viz rozsudek Španělsko a Itálie v. Rada, C-274/11 a C-295/11, body 16 až 26).

Pokud jde o výraz „v Unii“, obsažený ve výše uvedeném ustanovení, Soudní dvůr též shledal, že jelikož je pravomoc svěřena tímto článkem vykonávána na základě posílené spolupráce, evropské právo k duševnímu vlastnictví takto vytvořené a jednotná ochrana, kterou toto právo přiznává, nemusí platit v celé Unii, nýbrž pouze na území zúčastněných členských států (v tomto smyslu viz rozsudek Španělsko a Itálie v. Rada, C-274/11 a C-295/11, body 67 a 68).

Je proto třeba určit, zda napadené nařízení s ohledem na jeho cíl a obsah stanoví opatření, která zajišťují jednotnou ochranu práv duševního vlastnictví na území zúčastněných členských států, a tudíž zda mohlo být platně založeno na čl. 118 prvním pododstavci SFEU, který je jako právní základ zmíněn v preambuli uvedeného nařízení.

Pokud jde o cíl napadeného nařízení, je třeba uvést, že podle jeho čl. 1 odst. 1 má toto nařízení za cíl „vytvoření jednotné patentové ochrany“, jež by podle bodu 1 odůvodnění tohoto nařízení měla patřit mezi právní nástroje, které mají podniky k dispozici k tomu, aby jim bylo zejména umožněno, aby přizpůsobily svou činnost při výrobě a přeshraniční distribuci výrobků. Bod 4 odůvodnění uvedeného nařízení tento cíl potvrzuje, když zdůrazňuje nutnost zvýšit úroveň patentové ochrany tím, že podnikům umož-

ní získat jednotnou patentovou ochranu v zúčastněných členských státech a odstranit náklady a složitost pro podniky v celé Unii.

Pokud jde o obsah napadeného nařízení, je nutno konstatovat, že jeho ustanovení vyjadřují v jeho vymezení znaků EPJÚ vůli unijního normotvůrce zajistit jednotnou ochranu na území zúčastněných členských států.

K argumentu Španělského království, že napadené nařízení „postrádá věcný obsah“, je třeba uvést, jak to učinil generální advokát v bodě 89 stanoviska, že tím, že článek 118 SFEU, který je součástí kapitoly 3 hlavy VII Smlouvy o FEU, týkající se „sblížení právních předpisů“, zmiňuje přijetí „opatření o vytvoření evropských práv duševního vlastnictví, která zajistí jednotnou ochranu práv duševního vlastnictví v Unii“, nutně nevyžaduje, aby unijní normotvůrce plně a vyčerpávajícím způsobem harmonizoval všechny aspekty práva duševního vlastnictví.

Navzdory skutečnosti, že napadené nařízení nepodává výčet jednání, proti kterým zajišťuje EPJÚ ochranu, je přitom tato ochrana přesto jednotná, jelikož nezávisle na přesném rozsahu hmotněprávní ochrany plynoucí z EPJÚ na základě použitelného vnitrostátního práva v souladu s článkem 7 napadeného nařízení bude tato ochrana pro zmíněný EPJÚ platit na území všech zúčastněných členských států, v nichž má uvedený patent jednotný účinek.

Soudní dvůr za tímto účelem poukazuje na to, že **jednotná patentová ochrana je způsobilá zamezit rozdílu v patentové ochraně v zúčastněných členských státech, a tudíž směřuje k jednotné ochraně práv duševního vlastnictví na území těchto států.**

Druhý žalobní důvod je tedy třeba zamítnout.

Ke třetímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu ze zneužití pravomoci

Španělské království tvrdí, že Parlament

a Rada zneužily pravomoci. Toto zneužití vyplývá z toho, že napadené nařízení, které je podle Španělského království „prázdnou skořápkou“, neobsahuje žádnou právní úpravu, jež by zajišťovala jednotnou ochranu práv duševního vlastnictví v Unii. Na rozdíl od toho, co tvrdí Parlament, Soudní dvůr o této otázce v rozsudku Španělsko a Itálie v. Rada (C-274/11 a C-295/11, EU:C:2013:240) nerozhodl.

Podle ustálené judikatury je akt postižen zneužitím pravomoci pouze tehdy, pokud se na základě objektivních, relevantních a shodujících se nepřímých důkazů ukáže, že byl přijat za výlučným nebo přinejmenším rozhodujícím účelem dosáhnout jiných cílů, než jsou cíle, pro které byla daná pravomoc svěřena, nebo vyhnout se postupu zvláště upravenému Smlouvou o FEU pro vyrovnání se s okolnostmi daného případu (rozsudky Fedesa a další, C-331/88, bod 24, jakož i Španělsko a Itálie v. Rada, C-274/11 a C-295/11, bod 33 a citovaná judikatura).

V rámci žalobního důvodu vycházejícího ze zneužití pravomoci se Španělské království omezuje na zopakování své argumentace, podle které napadené nařízení neobsahuje žádnou právní úpravu, jež by zajišťovala jednotnou ochranu práv duševního vlastnictví v Unii. Tato argumentace však již byla odmítnuta v rámci druhého žalobního důvodu.

Z toho vyplývá, že ani třetí žalobní důvod není opodstatněný a musí být zamítnut.

Ke čtvrtému a pátému žalobnímu důvodu, vycházejícím z porušení čl. 291 odst. 2 SFEU a zásad vyjádřených v rozsudku Meroni v. Vysoký úřad (C-9/56)

Španělsko dále zpochybňuje svěřeni zúčastněným členským státům působícím v užším výboru správní rady Evropské patentové organizace pravomoci ke stanovení výše udržovacích poplatků a podílů pro jejich rozdělení, stanovené v čl. 9 odst. 2 na-

padeného nařízení. Svěřeni takovéto prováděcí pravomoci zúčastněným členským státům je podle Španělského království porušením článku 291 SFEU a zásad vyjádřených v rozsudku Meroni v. Vysoký úřad (9/56).

První argument uplatněný na podporu čtvrtého žalobního důvodu vychází z porušení čl. 291 odst. 2 SFEU. Druhý argument uplatněný na podporu čtvrtého i pátého žalobního důvodu se týká porušení zásad vyjádřených v rozsudku Meroni v. Vysoký úřad (C-9/56).

Pokud jde zaprvé o argument vycházející z porušení čl. 291 odst. 2 SFEU, je nesporné, že napadené nařízení představuje zvláštní dohodu ve smyslu článku 142 EPÚ, takže se na takovou dohodu použijí ustanovení části IX uvedené úmluvy, týkající se zvláštních dohod, která zahrnuje články 142 až 149 této úmluvy.

Podle článků 143 a 145 EPÚ může skupina smluvních států za využití ustanovení části IX EPÚ pověřit EPO úkoly a vytvořit užší výbor správní rady Evropské patentové organizace, jak to připomíná bod 16 odůvodnění napadeného nařízení. Kromě toho článek 146 EPÚ stanoví, že pověřili skupina smluvních států EPO dalšími úkoly ve smyslu článku 143 této úmluvy, nese tato skupina náklady vzniklé při provádění těchto úkolů Evropské patentové organizaci.

Právě za účelem provedení výše uvedených ustanovení článek 9 napadeného nařízení v odstavci 1 stanoví, že zúčastněné členské státy pověří EPO řadou úkolů, jejichž výčet podává, a v odstavci 2 stanoví, že zúčastněné členské státy jakožto smluvní státy EPÚ zajistí řízení činností souvisejících s uvedenými úkoly a dohled nad nimi a zajistí, aby byly výše udržovacích poplatků a podílů pro jejich rozdělení stanoveny v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Bod 20 odůvodnění uvedeného nařízení v tomto ohledu upřesňuje, že přiměřená výše a rozdělování udržovacích poplatků by měly být stanoveny tak, aby bylo zajištěno,

že všechny náklady na úkoly svěřené EPO v souvislosti s jednotnou patentovou ochranou budou plně hrazeny ze zdrojů vytvořených EPJÚ.

Je tudíž třeba dospět k závěru, že stanovení výše udržovacích poplatků a podílů pro jejich rozdělení, uvedené v čl. 9 odst. 2 napadeného nařízení, je provedením právně závazného aktu Unie ve smyslu čl. 291 odst. 1 SFEU.

Podle znění posledně zmíněného ustanovení přijímají veškerá nezbytná vnitrostátní právní opatření k provedení právně závazných aktů Unie členské státy.

Pouze v případě, že jsou pro provedení právně závazných aktů Unie nezbytné jednotné podmínky, svěří tyto akty v souladu s čl. 291 odst. 2 SFEU prováděcí pravomoci Komisi nebo ve zvláštních, náležitě odůvodněných případech a v případech uvedených v člancích 24 a 26 SEU Radě.

Španělské království však v rámci čtvrtého žalobního důvodu neuvádí důvody, proč by k provedení čl. 9 odst. 2 napadeného nařízení byly takové jednotné podmínky nezbytné.

Tento členský stát se totiž omezuje na tvrzení, že nezbytnost takových podmínek vyplývá z ustanovení tohoto nařízení a ze stanovení jednotného poplatku pro EPJÚ, a nikoli poplatku pro každý členský stát.

Tento argument však nemůže být přijat.

Ačkoli čl. 9 odst. 1 písm. e) napadeného nařízení stanoví, že zúčastněné členské státy pověří EPO úkolem, kterým je „výběr a správa udržovacích poplatků za [EPJÚ]“, z žádného ustanovení tohoto nařízení nevyplývá, že by výše těchto udržovacích poplatků měla být pro všechny zúčastněné členské státy jednotná.

Navíc z kvalifikace napadeného nařízení jako zvláštní dohody ve smyslu článku 142 EPÚ a ze skutečnosti, kterou Španělské království nezpochybnilo, že stanovení výše udržovacích poplatků a podílů

pro jejich rozdělení přísluší užšímu výboru správní rady Evropské patentové organizace, nutně vyplývá, že **veškerá nezbytná opatření k provedení čl. 9 odst. 2 napadeného nařízení musí nutně přijmout zúčastněné členské státy, a nikoli Komise nebo Rada, neboť Unie není na rozdíl od jejích členských států smluvní stranou EPÚ.**

Z toho vyplývá, že Španělské království nesprávně tvrdí, že byl porušen čl. 291 odst. 2 SFEU.

Zadruhé je třeba přezkoumat argument vycházející z porušení zásad vyjádřených v rozsudku Meroni v. Vysoký úřad (C-9/56), který je uplatňován na podporu čtvrtého a pátého žalobního důvodu. V rámci této judikatury Soudní dvůr zejména rozhodl, že přenesení unijním orgánem na soukromý subjekt diskreční pravomoci zahrnující široký prostor pro uvážení, která může v závislosti na svém použití představovat skutečnou hospodářskou politiku, není slučitelné s požadavky Smlouvy o FEU (v tomto smyslu viz rozsudky Meroni v. Vysoký úřad, C-9/56, body 43, 44 a 47, jakož i Spojené království v. Parlament a Rada, C270/12, body 41 a 42).

V tomto ohledu je třeba připomenout, že Unie není na rozdíl od jejích členských států smluvní stranou EPÚ. Unijní normotvůrce byl tudíž oprávněn v čl. 9 odst. 2 napadeného nařízení stanovit, že zúčastněné členské státy jakožto smluvní státy EPÚ zajistí stanovení výše udržovacích poplatků a podílů pro jejich rozdělení.

Ačkoli Španělské království tvrdí opak, unijní normotvůrce nepřenesl na zúčastněné členské státy nebo na EPO vlastní prováděcí pravomoci, které by mu příslušely na základě unijního práva, a tudíž se zásady vytýčené Soudním dvorem v rozsudku Meroni v. Vysoký úřad (C-9/56) neuplatní.

Z toho plyne, že čtvrtý a pátý žalobní důvod je třeba zamítnout.

K šestému a sedmému žalobnímu důvodu, vycházejícím z porušení zásad autonomie a jednotnosti unijního práva

V rámci šestého žalobního důvodu Španělské království tvrdí, že zachování autonomie unijního právního řádu vyžaduje, aby žádná mezinárodní smlouva nezasahovala do samotné podstaty pravomocí Unie a jejich orgánů.

V rámci sedmého žalobního důvodu Španělské království tvrdí, že čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec napadeného nařízení přiznává členským státům možnost jednostranně rozhodnout, zda se na ně toto nařízení bude vztahovat. Kdyby se tedy některý členský stát rozhodl, že Dohodu o JPS neratifikuje, napadené nařízení se na něj neuplatní a jednotný patentový soud nezíská na území tohoto státu výlučnou pravomoc k rozhodování o EPJÚ, takže EPJÚ nebude mít jednotný účinek ve vztahu k uvedenému členskému státu. Toto podle něj vede k porušení zásad autonomie a jednotného uplatňování unijního práva.

Je třeba předeslat, že první dvě části šestého žalobního důvodu se snaží prokázat, že ustanovení Dohody o JPS nejsou slučitelná s unijním právem a dále že zúčastněné členské státy nemohou Dohodu o JPS ratifikovat, aniž by tím porušily své závazky plynoucí z unijního práva.

Je však třeba připomenout, že v rámci žaloby podané na základě článku 263 SFEU nemá Soudní dvůr pravomoc rozhodovat o legalitě mezinárodní smlouvy uzavřené členskými státy.

V rámci takové žaloby nemá unijní soud ani pravomoc rozhodovat o legalitě aktu přijatého vnitrostátním orgánem (v tomto smyslu viz rozsudek Liivimaa Lihaveis, C-562/12, bod 48 a citovaná judikatura).

Z toho vyplývá, že první dvě části šestého žalobního důvodu musí být pro nepřipustnost odmítnuty.

Pokud jde o třetí část uvedeného žalobního důvodu, je třeba podotknout, že čl. 18 odst. 2 první pododstavec napadeného naří-

zení stanoví, že se toto nařízení použije „ode dne 1. ledna 2014, nebo ode dne vstupu Dohody o [JPS] v platnost, podle toho, co nastane později“.

Podle judikatury Soudního dvora přímá použitelnost nařízení, stanovená v čl. 288 druhém pododstavci SFEU, vyžaduje, aby jeho vstup v platnost a jeho použití ve prospěch nebo neprospěch právních subjektů byly nezávislé na jakémkoli opatření k provedení do vnitrostátního práva, ledaže dotčené nařízení ponechává na členských státech, aby samy přijaly právní, správní a finanční předpisy nezbytné k tomu, aby mohla být ustanovení uvedeného nařízení použita (viz rozsudky Bussone, C-31/78, bod 32, a ANAFE, C-606/10, bod 72 a citovaná judikatura).

Tak je tomu v projednávané věci, neboť unijní normotvůrce sám ponechal na členských státech, aby k tomu, aby mohla být ustanovení napadeného nařízení použita, přijaly vícero opatření v právním rámci stanoveném v EPÚ a dále aby zřídily jednotný patentový soud, který je, jak je připomenuto v bodech 24 a 25 odůvodnění uvedeného nařízení, nezbytný k zajištění řádného fungování EPJÚ, ustálenosti judikatury, a tím i právní jistoty a přiměřenosti nákladů pro majitele patentů.

Pokud jde o argument Španělského království uplatněný v rámci sedmého žalobního důvodu, že čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec napadeného nařízení přiznává členským státům možnost jednostranně rozhodnout, zda se na ně bude napadené nařízení vztahovat, vychází z chybného předpokladu, neboť toto ustanovení stanoví výjimku pouze z čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 4 odst. 1 napadeného nařízení, s vyloučením zbylých ustanovení uvedeného nařízení. Taková částečná a dočasná výjimka je ostatně ospravedlněna důvody připomenutými v předchozím odstavci.

Z předchozích úvah vyplývá, že šestý a sedmý žalobní důvod je třeba zamítnout.

Vzhledem ke všem výše uvedeným úvahám je třeba zamítnout žalobu v plném rozsahu.

Z odůvodnění rozsudku ve věci C-147/13, nařízení (EU) č. 1260/2012 o překladu

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení zásady zákazu diskriminace na základě jazyka

Pokud jde o příslušná ustanovení o překladu, Španělsko zejména tvrdí, že došlo k porušení zásady zákazu diskriminace na základě jazyka, neboť toto nařízení podle jeho názoru zavádí pro EPJÚ jazykový režim, který poškozují osoby, jejichž jazykem není jeden z úředních jazyků Evropského patentového úřadu. Tento členský stát tvrdí, že jakákoli výjimka ze zásady rovnosti úředních jazyků Unie musí být odůvodněna jinými kritérii, než jsou ryze hospodářská kritéria.

Soudní dvůr uvedl, že z judikatury vyplývá, že zmínky o používání jazyků v Unii ve Smlouvách nemohou být považovány za projev obecné zásady unijního práva, podle níž všechno, co by mohlo ovlivnit zájmy občana Unie, musí být za všech okolností vypracováno v jeho jazyce (rozsudky Kik v. OHIM, C-361/01 P, bod 82, a Polska Telefonía Cyfrowa, C-410/09, bod 38).

Soudní dvůr poznamenává, že nařízení nerovně zachází s úředními jazyky Unie. Soudní dvůr nicméně zdůrazňuje, že nařízení **má legitimní cíl, a sice vytvoření jednotného a zjednodušeného režimu překladů pro EPJÚ, a tím usnadnění přístupu k patentové ochraně, zejména pro malé a střední podniky.** Složitost a velmi vysoké náklady, jimiž se vyznačuje současný systém evropské patentové ochrany, totiž představují překážku patentové ochrany v Unii a mají nepříznivé účinky na schopnost inovace a konkurenceschopnosti evropských podniků, zejména malých a středních podniků. Soudní dvůr zdůrazňuje, že **jazykový**

režim stanovený nařízením činí přístup k EPJÚ a k patentovému systému jako celku snazším, méně nákladným a právně zajištěným. Nařízení je rovněž přiměřené, neboť zajišťuje potřebnou rovnováhu mezi zájmy žadatelů o EPJÚ a zájmy ostatních hospodářských subjektů, pokud jde o přístup k překladům dokumentů, které přiznávají práva, nebo o řízení předpokládající účast několika hospodářských subjektů, a to prostřednictvím vytvoření několika mechanismů (zejména systém náhrad nákladů na překlad, přechodné období až do doby, kdy bude dostupný systém vysoce kvalitních strojových překladů do všech úředních jazyků Unie a úplný překlad EPJÚ pro subjekty, které údajně porušily práva, v případě sporu).

První žalobní důvod je proto třeba zamítnout.

K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení zásad vyjádřených v rozsudku Meroni v. Vysoký úřad (C-9/56)

Španělské království tvrdí, že Rada tím, že v článku 5 a čl. 6 odst. 2 napadeného nařízení pověřila EPO správou systému náhrad nákladů na překlady a zveřejňováním překladů v rámci přechodného režimu, porušila zásady vyjádřené v rozsudku Meroni v. Vysoký úřad (C-9/56), potvrzeném rozsudky Romano (C-98/80) a Tralli v. ECB (C-301/02 P).

Soudní dvůr v tomto ohledu uvedl, že články 5 a čl. 6 odst. 2 napadeného nařízení vyzývají zúčastněné členské státy, aby v souladu s článkem 9 nařízení č. 1257/2012 pověřily úkoly, které určí, EPO, ve smyslu článku 143 EPÚ.

Jak vyplývá z čl. 1 odst. 2 nařízení č. 1257/2012, toto nařízení představuje zvláštní dohodu ve smyslu článku 142 EPÚ, takže se na takovou dohodu vztahují ustanovení části IX této úmluvy, týkající se zvláštních dohod, která zahrnuje články 142 až 149 této úmluvy.

Podle článků 143 a 145 EPÚ může skupina smluvních států za využití ustanovení části IX EPÚ pověřit EPO úkoly.

Právě za účelem provedení uvedených ustanovení stanoví čl. 9 odst. 1 písm. d) a f) nařízení č. 1257/2012, že zúčastněné členské státy pověří EPO úkoly, které spočívají jednak ve zveřejňování překladů podle článku 6 napadeného nařízení během přechodného období podle uvedeného článku a jednak ve správě systému náhrad nákladů na překlady uvedeného v článku 5 tohoto nařízení.

Tyto úkoly jsou přitom vnitřně spjaty s prováděním jednotné patentové ochrany, která byla vytvořena nařízením č. 1257/2012 a s níž související ustanovení o překladu jsou stanovena napadeným nařízením.

Je tedy třeba shledat, že pověření EPO dodatečnými úkoly vyplývá z uzavření zvláštní dohody ve smyslu článku 142 EPÚ zúčastněnými členskými státy jakožto smluvními státy této úmluvy.

Vzhledem k tomu, že Rada nepřenesla na zúčastněné členské státy nebo na EPO vlastní prováděcí pravomoci, které jí podle unijního práva přísluší, ačkoli Španělské království tvrdí opak, zásady vytyčené Soudním dvorem v rozsudku Meroni v. Vysoký úřad (C-9/56) se nemohou uplatnit.

Z toho plyne, že druhý žalobní důvod je třeba zamítnout.

Ke třetímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z nedostatku právního základu článku 4 napadeného nařízení

Španělské království tvrdí, že právní základ použitý pro vložení článku 4 do napadeného nařízení je nesprávný, jelikož se toto ustanovení netýká „pravidel pro používání jazyků“ ve vztahu k evropskému právu duševního vlastnictví podle čl. 118 druhého pododstavce SFEU, ale začleňuje do kontextu soudního řízení některé procesní záruky, které nemohou být založeny na tomto ustanovení Smlouvy o FEU.

Soudní dvůr uvedl, že podle ustálené judikatury se volba právního základu unijního aktu musí zakládat na objektivních skutečnostech, které mohou být předmětem soudního přezkumu, mezi něž patří zejména cíl a obsah tohoto aktu (rozsudky Komise v. Rada, C-377/12, bod 34 a citovaná judikatura, jakož i Spojené království v. Rada, C-81/13, bod 35).

Pokud jde o cíl napadeného nařízení, je v projednávané věci třeba uvést, že podle nadpisu a článku 1 tohoto nařízení se tímto nařízením provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu. Jak vyplývá z bodu 16 odůvodnění napadeného nařízení, je cílem tohoto nařízení vytvoření jednotného a zjednodušeného režimu překladů pro EPJÚ.

Pokud jde o obsah napadeného nařízení, je třeba uvést, že čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení stanoví, že aniž jsou dotčena ustanovení tohoto nařízení týkající se překladů v případě sporu a přechodná ustanovení, pokud byl spis evropského patentu s jednotným účinkem zveřejněn v souladu s čl. 14 odst. 6 EPÚ, nejsou zapotřebí žádné další překlady. Podle posledně zmíněného ustanovení se evropské patentové spisy zveřejňují v jazyce řízení a obsahují i překlad nároků do obou ostatních úředních jazyků EPO.

Z výše uvedených úvah vyplývá, že napadené nařízení stanoví v souladu s čl. 118 druhým pododstavcem SFEU jazykový režim pro EPJÚ, který je definován odkazem na čl. 14 odst. 6 EPÚ.

V této souvislosti je třeba podotknout, že čl. 118 druhý pododstavec SFEU nevyklučuje, aby se při stanovení pravidel pro používání jazyků ve vztahu k evropskému právu duševního vlastnictví odkazovalo na jazykový režim organizace, pod kterou spadá orgán pověřený udělováním práv duševního vlastnictví, jimž bude přiznán jednotný účinek. Navíc je irelevantní, že napadené nařízení neobsahuje vyčerpávající práv-

ní úpravu jazykového režimu použitelného na EPJÚ. Článek 118 druhý pododstavec SFEU totiž nevyžaduje, aby Rada harmonizovala všechny aspekty pravidel pro používání jazyků ve vztahu k právům duševního vlastnictví vytvořeným na základě prvního pododstavce tohoto článku.

Pokud jde o článek 4 napadeného nařízení, je třeba konstatovat, že toto ustanovení přímo náleží k jazykovému režimu EPJÚ, neboť vymezuje zvláštní pravidla upravující překlad EPJÚ ve specifickém kontextu sporu. Vzhledem k tomu, že jazykový režim EPJÚ je vymezen všemi ustanoveními napadeného nařízení, a konkrétně články 3, 4 a 6, které upravují různé situace, článek 4 tohoto nařízení nemůže být oddělen, pokud jde o právní základ, od zbývajících ustanovení tohoto nařízení.

Vzhledem k výše uvedeným úvahám musí být proto argument Španělského království, podle něhož čl. 118 druhý pododstavec SFEU nemůže sloužit jako právní základ článku 4 napadeného nařízení, odmítnut.

Třetí žalobní důvod je tedy třeba zamítnout.

Ke čtvrtému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení zásady právní jistoty

Španělské království tvrdí, že Rada porušila zásadu právní jistoty. Předně je názoru, že napadené nařízení omezuje přístup hospodářských subjektů k informacím, neboť spis EPJÚ je zveřejňován pouze v jazyce řízení, s vyloučením ostatních úředních jazyků EPO. Dále toto nařízení nestanoví podmínky, zejména jazykové, pro udělení EPJÚ. Kromě toho v rámci správy systému náhrad nestanoví maximální výši nákladů ani způsob jejího stanovení. Mimoto ustanovení článku 4 uvedeného nařízení nestačí k tomu, aby zhojilo nedostatek údajů ohledně EPJÚ. Překlad EPJÚ poskytnutý v případě sporu totiž nemá právní sílu a toto ustanovení nestanoví konkrétní důsledky

v případech, kdy porušovatel jednal v dobré víře. Konečně systém strojových překladů v době přijetí napadeného nařízení neexistoval a není zaručeno, že by takový systém mohl fungovat v oblasti, v níž je prováděná přesnost překladu.

Soudní dvůr uvedl, že podle ustálené judikatury zásada právní jistoty vyžaduje, aby právní normy byly jasné, přesné a s předvídatelnými účinky, tak aby se dotčené osoby mohly orientovat v právních stavech a vztazích, na které se vztahuje unijní právní řád (viz rozsudky *France Télécom v. Komise*, C-81/10 P, bod 100 a citovaná judikatura, jakož i LVK – 56, C-643/11, bod 51).

Zprvé argument Španělského království, že napadené nařízení omezuje přístup hospodářských subjektů k informacím, zpochybňuje jazykový režim zavedený uvedeným nařízením, jelikož tento režim nestanoví povinnost překladu EPJÚ do všech úředních jazyků Unie. Tato argumentace však byla již odmítnuta v rámci prvního žalobního důvodu.

Zadruhé, pokud jde o argument, že napadené nařízení nestanoví podmínky, zejména jazykové, pro přiznání jednotného účinku, vyloučení příslušných ustanovení tohoto nařízení ve vzájemném spojení s ustanoveními nařízení č. 1257/2012 umožňuje vyloučit jakékoli porušení zásady právní jistoty.

Článek 3 odst. 2 napadeného nařízení totiž stanoví, že se žádost o jednotný účinek podle článku 9 nařízení č. 1257/2012 předkládá v jazyce řízení. V tomto ohledu je jazyk řízení definován v čl. 2 písm. b) napadeného nařízení jako jazyk používaný v řízení u EPO ve smyslu čl. 14 odst. 3 EPÚ.

Podle čl. 3 odst. 1 nařízení č. 1257/2012 musí být jednotný účinek zapsán v rejstříku jednotné patentové ochrany, přičemž tento rejstřík je podle čl. 2 písm. e) tohoto nařízení součástí evropského patentového rejstříku, který vede EPO. Zápisy do evropského patentového rejstříku se přitom podle čl. 14 odst. 8 EPÚ provádějí ve třech úředních jazycích EPO.

Zatřetí, pokud jde o údajnou neexistenci maximální výše nákladů nebo způsobu stanovení uvedené maximální výše, stačí konstatovat, jak to generální advokát v podstatě uvedl v bodech 110 a 111 stanoviska, že podle čl. 9 odst. 2 nařízení č. 1257/2012 zúčastněné členské státy jakožto smluvní státy EPÚ zajistí řízení činností souvisejících s úkoly uvedenými v čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení a dohled nad nimi a za tím účelem zřídí v rámci správní rady Evropské patentové organizace užší výbor, ve smyslu článku 145 EPÚ, takže rozhodnutí ohledně maximální výše nákladů a způsobu stanovení uvedené maximální výše bude spadat do pravomoci zúčastněných členských států v rámci uvedeného užšího výboru. V tomto směru nelze tudíž shledat, že by došlo k porušení zásady právní jistoty.

Začtvrté skutečnost, že právní účinky má pouze patent v jazyce, v němž byl udělen, a nikoli překlad, který musí být podle článku 4 napadeného nařízení poskytnut v případě sporu, nevede k žádné právní nejistotě, neboť dotyčné subjekty jsou schopny s jistotou znát jazyk, který je závazný, pro posouzení rozsahu ochrany plynoucí z EPJÚ.

Zapáté nestanovení konkrétních důsledků v případech, kdy údajný porušovatel jednal v dobré víře, rovněž neporušuje zásadu právní jistoty. Naopak, jak vyplývá z bodu 9 odůvodnění napadeného nařízení, tato skutečnost umožňuje, aby příslušný soud posoudil okolnosti konkrétního případu a mimo jiné vzal v úvahu, zda je údajným porušovatelem malý nebo střední podnik, který působí pouze na místní úrovni, a dále zohlednil jazyk řízení u EPO a během přechodného období rovněž překlad předložený spolu s žádostí o jednotný účinek.

Zašesté, pokud jde o tvrzení Španělského království ohledně neexistence záruky řádného fungování systému strojových překladů, který v době přijetí napadeného nařízení ještě nebyl funkční, je třeba podotknout, že zpochybňována je ve skutečnosti volba unijního normotvůrce spočívající ve stanovení pře-

chodného období 12 let k zavedení současné jazykového režimu týkající se strojového překladu patentových přihlášek a spisů do všech úředních jazyků Unie. Ačkoli je pravda, že chybí záruka řádného fungování uvedeného systému, který bude funkční na konci přechodného období, nestačí to k odůvodnění zrušení napadeného nařízení pro porušení zásady právní jistoty, neboť takovou záruku poskytnout nelze. Argument Španělského království musí být proto jako irelevantní odmítnut.

Za těchto podmínek nelze dojít k závěru, že byla porušena zásada právní jistoty.

Čtvrtý žalobní důvod je tedy třeba zamítnout.

K pátému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení zásady autonomie unijního práva

Španělské království tvrdí, že článek 7 napadeného nařízení je v rozporu se zásadou autonomie unijního práva, jelikož rozlišuje mezi vstupem uvedeného nařízení v platnost a jeho použitelností od 1. ledna 2014 a zároveň stanoví, že se uvedené datum odloží, pokud do té doby nevstoupí v platnost Dohoda o JPS v souladu s čl. 89 odst. 1 této dohody. V projednávané věci byla smluvním stranám Dohody o JPS svěřena pravomoc určit datum použitelnosti právní normy Unie, a v důsledku toho výkon její pravomoci.

Soudní dvůr uvedl, že čl. 7 odst. 2 napadeného nařízení stanoví, že se „použije [...] od 1. ledna 2014 nebo ode dne vstupu Dohody o [JPS] v platnost, podle toho, co nastane později“.

Podle ustálené judikatury Soudního dvora přímá použitelnost nařízení, stanovená v čl. 288 druhém pododstavci SFEU, vyžaduje, aby jeho vstup v platnost a jeho použití ve prospěch nebo neprospěch právních subjektů byly nezávislé na jakémkoli opatření k provedení do vnitrostátního práva, ledaže dotčené nařízení ponechává na členských státech, aby samy přijaly právní, správní a fi-

nanční předpisy nezbytné k tomu, aby mohla být ustanovení uvedeného nařízení použita (viz rozsudky Bussone, 31/78, bod 32, a ANAFE, C-606/10, bod 72 a citovaná judikatura).

Tak je tomu v projednávané věci, neboť unijní normotvůrce sám ponechal na členských státech, aby k tomu, aby mohla být ustanovení napadeného nařízení použita, přijaly vícero opatření v právním rámci stanoveném v EPÚ a dále aby zřídily jednot-

ný patentový soud, který je, jak je připomenuto v bodech 24 a 25 odůvodnění nařízení č. 1257/2012, nezbytný k zajištění řádného fungování EPJÚ, ustálenosti judikatury a tím i právní jistoty a přiměřenosti nákladů pro majitele patentů.

Z předchozích úvah vyplývá, že pátý žalobní důvod je třeba zamítnout.

Vzhledem ke všem výše uvedeným úvahám je třeba zamítnout žalobu v plném rozsahu.

*Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.**

* Právník a patentový zástupce pracující ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. a vyučující na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE o.p.s.

i Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie jsou zveřejněna na jeho internetových stránkách www.curia.europa.eu v plném znění v češtině. Na tomto místě budou uvedeny základní informace o skutkovém stavu a nejdůleži-

tější argumenty z odůvodnění, které mohou být dle potřeby zkráceny a redakčně upraveny. Bylo čerpáno též z tiskové zprávy Soudního dvora Evropské unie č. 49/15 ze dne 5. května 2015 dostupné na www.curia.europa.eu.

ii Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), která byla podepsána v Mnichově dne 5. října 1973.

RESUME

Alena Beránková: Signs descriptive character – reason for refusal of CTM according to article 7(1) c, Regulation in the CJEU case law

In this article the author aims to absolute ground according to art. 7(1) c, especially in terms of decision-making practice of the CJEU. The article among other discusses a controversial decision in case Baby-Dry and subsequent case law.

Miroslav Marek: Notes from conference “EU SPC Meeting 2014” – meeting of representatives of national offices

Negotiations within the conference concerning the supplementary protection certificate was devoted mainly to issue of the definition of a product protected by a basic patent, active ingredients combination and granting supplementary protection under patent which protects another use of the product for therapeutic purposes. Topics likewise covered extending the validity of a supplementary protection certificate under paediatric research.

RESÜMEE

Alena Beránková: Der beschreibende Charakter des Zeichens als Grund für die Verweigerung der Gemeinschaftsmarkeneintragung nach Artikel 7 Absatz 1 Punkt c) der Verordnung in der Judikatur des Gerichtshofs der Europäischen Union

In diesem Artikel befasst die Autorin sich mit absoluten Eintragungshindernisse genannten in Artikel 7 1 Punkt. c) vor Allem aus der Perspektive der Rechtsprechungspraxis des Gerichtshofs der Europäischen Union. Unter anderem beschreibt der Artikel umstrittene Entscheidung Baby-Dry, und eine weitere Rechtsprechung, die folgte.

Miroslav Marek: Notizen aus der EU-Konferenz SPC Meeting 2014 - ein Treffen von Vertretern der nationalen Behörden

Die Verhandlungen im Rahmen der Konferenz über die Ergänzungsschutzbescheinigungen wurde vor allem die Frage nach der Definition eines Erzeugnisses durch einen Grundpatent geschützt, Wirkstoffkombinationen und die Erteilung des ergänzenden Schutzes auf Grund des Patentschutzes für eine andere Verwendung zu therapeutischen Zwecken sowie die Verlängerung der Ergänzungsschutzbescheinigungen auf Grund der pädiatrisch Forschung gewidmet.

RESUMÉ

Alena Beranková: Le caractère descriptif de la désignation en tant que motif de refus des marques communautaires en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c) Le Règlement de la Cour de justice de l'UE

Dans cet article, l'auteur traite le motif absolu énoncé dans l'article 7, paragraphe 1, point c) ceci principalement du point de vue de la pratique de la Cour de justice de l'UE. L'article aborde entre autres la décision controversée Baby-Dry, et la jurisprudence qui l'en a suivi.

Miroslav Marek: Les notes de la conférence de l'UE CPS Meeting 2014 - la réunion des représentants des autorités nationales

La négociation dans le cadre de la Conférence concernant les certificats complémentaires de protection a été consacrée principalement à la question de la définition d'un produit protégé par un brevet de base, aux combinaisons des substances actives et à l'attribution d'une protection supplémentaire en vertu de brevet protégeant un autre usage à des fins thérapeutiques, ainsi que l'extension de la validité d'un certificat complémentaire de protection en vertu de PIP.

РЕЗЮМЕ

Алена Беранкова: Описательный характер обозначения как причина отклонения заявки товарного знака в отношении к Ст. 7 п. 1 с) Приказа в юриспруденции Судебной палаты ЕС

В этой статье автор занимается абсолютным основанием приведенным в Ст. 7 п. 1 с) а то прежде всего с точки зрения решений Судебной палаты ЕС. Статья анализирует спорное решение Baby-Dry и судебную практику, которая последовала это решение.

Мирослав Марека: Записки из конференции ЕС SPC Meeting 2014 – встречи представителей народных ведомств

Конференция о дополнительных охранных документов занималась прежде всего вопросом определения продукта охраняемым патентом, комбинациям действующих веществ и выдачей дополнительных охранных документов на основе патента охраняемого дальнейшее использование продукта к терапевтическому назначению и тоже продолжение действия дополнительных охранных документов на основе педиатрического исследования.

INHALT

Alena B e r á n k o v á : Der beschreibende Charakter des Zeichens als Grund für die Verweigerung der Gemeinschaftsmarkeneintragung nach Artikel 7 Absatz 1 Punkt c) der Verordnung in der Judikatur des Gerichtshofs der Europäischen Union	77
Miroslav M a r e k : Notizen aus der EU-Konferenz SPC Meeting 2014 - ein Treffen von Vertretern der nationalen Behörden	84

EUROPÄISCHES PATENTRECHT 92

Emil J e n e r á l : Marokko - ein weiterer Staat, in dem der europäische Patentschutz zugänglich ist	92
Regeln über den einheitlichen Patentschutz	92

JUDIKATUR 104

Miroslav Č e r n ý : Der EuGH hat beide Klagen von Spanien gegen Durchführungsverordnung zu einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des einheitlichen Patentschutzes in der EU abgewiesen	104
---	-----

SOMMAIRE

Alena B e r a n k o v á : Le caractère descriptif de la désignation en tant que motif de refus des marques communautaires en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c) Le Règlement de la Cour de justice de l'UE	77
Miroslav M a r e k : Les notes de la conférence de l'UE CPS Meeting 2014 - la réunion des représentants des autorités nationales	84

LE DROIT EUROPÉEN 92

Emil J e n e r á l : Le Maroc - un nouvel état où est accessible la protection par brevet européen	92
Les règles relatives à la protection unitaire par le brevet	92

JURISPRUDENCE 104

Miroslav Č e r n ý : La CJCE a rejeté les deux plaintes de l'Espagne contre les règlements d'application pour la coopération renforcée dans le domaine de création de la protection unitaire par le brevet	104
--	-----

СОДЕРЖАНИЕ

Алена Б е р а н к о в а : Описательный характер обозначения как причина отклонения заявки товарного знака в отношении к Ст. 7 писм. ц) Приказа в юдикатуре Судебной палаты ЕС	77
---	----

Мирослав М а ц е к : Записки из конференции ЕС SPC Meeting 2014 – встречи представителей народных ведомств	84
--	----

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 92

Emil E n e r a l : Марокко – дальнейшая страна, в которой доступная охрана европейским патентом	92
Правила касающиеся единой патентной охраны	92

ЮДИКАТУРА 104

Мирослав Ч е р н ы й : Судебная палата ЕС отказал обе жалобы Испании против Приказом, которыми проводится укрепленное сотрудничество касающиеся единой патентной охраны	104
---	-----



ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ANTONÍNA ČERMÁKA 2a
160 68 PRAHA 6 - BUBENEČ

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

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

e-mail: objednavka@upv.cz
posta@upv.cz
helpdesk@upv.cz
studovna@upv.cz

WWW.UPV.CZ