

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

6

2015



© 2015 ÚPV Praha

Vychází 17. 12. 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

Petra Fousková: Zvláštnosti farmaceutických vynálezů: krystalické formy. Podmínky pro udělení patentu diskutované na základě evropské judikatury.....	185
Marcela Hujerová: 55. zasedání shromáždění členských států Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).....	194
Jiří Effmert: Ochranné známky v Čínské lidové republice.....	199
EVROPSKÉ PRÁVO	204
Emil Jenerál: Ke sdělení EPÚ ze dne 8. června 2015 týkajícího se možnosti vzdát se práva na další zprávu podle Pr. 71(3) EPC.....	204
Další dvě otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropské patentové zástupce	207
Poplatek za stránky při vstupu mezinárodní přihlášky do regionální fáze řízení	211
Portugalsko ratifikovalo Dohodu o Jednotném patentovém soudu	212
JUDIKATURA	213
Jiří Macek: K aplikaci přechodných ustanovení a předchozí právní úpravy průmyslových vzorů	213
David Štros: Užívání ochranné známky Společenství v jediném členském státě nepostačuje pro udržení zápisu (!?).....	218
AKTUALITY	220

CONTENTS

Petra Fousková: Particularities of the pharmaceutical inventions: crystalline forms. Conditions for granting a patent discussed on the basis of the European case law	185
Marcela Hujerová: 55 th Assemblies of the Member States of World Intellectual Property Organization (WIPO)	194
Jiří Effmert: Trade Marks in the People's Republic of China	199
EUROPEAN LEGISLATION	204
Emil Jenerál: Notice from the European Patent Office dated 8 June 2015 concerning the possibility to waive the right to a further communication under Rule 71(3) EPC	204
The next two questions from the pre-examination for European patent attorneys candidates ...	207
Fee for pages when the international application entered to the regional phase of the proceeding	211
Portugal ratified the Unified Patent Court Agreement	212
JUDICATURE	213
Jiří Macek: Application of transitional provisions and the previous legislation of the industrial designs	213
David Štros: Use of a Community Trade Mark in one (single) Member State is not sufficient to maintain a registration (!?).....	218
ACTUAL INFORMATION	220

RNDr. Petra FOUSKOVÁ, Ph.D.

ZVLÁŠTNOSTI FARMACEUTICKÝCH VYNÁLEZŮ: KRYSTALICKÉ FORMY

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ PATENTU DISKUTOVANÉ NA ZÁKLADĚ EVROPSKÉ JUDIKATURY

Farmaceutické vynálezy jsou velmi frekventovanou skupinou vynálezů a velmi významným cílem investic farmaceutického průmyslu. Jednou z možných forem farmaceutických vynálezů jsou chemické látky v krystalických formách, které mohou být při posuzování kritérií patentovatelnosti velmi specifické a při sestavování či posuzování patentových nároků je na to třeba brát ohled.

Krystalická látka se skládá z krystalů a proces tvorby krystalů se nazývá krystalizace. Příkladem krystalů jsou např. diamant, křemen, kamenná sůl, grafit. Protikladem krystalických látek jsou látky amorfni (sklo, asfalt, vosk, pryskyřice apod.) Látku, která je schopná krystalovat ve více krystalových strukturách, nazýváme látkou polymorfni a každou její konkrétní krystalovou strukturu nazýváme polymorfem. Polymorfy se mohou při určitých teplotách vzájemně přeměňovat a mívají rozdílné fyzikálně chemické vlastnosti (např. bod tání, rozpustnost, stabilitu či difrakci v rentgenovém záření). Výsledná charakteristika chemické sloučeniny tedy závisí na konkrétním polymorfu a souvisí s jeho přípravou /výrobou, skladováním a použitím. Krystalizace daného polymorfu je ovlivněna druhem rozpouštědla, přesycením roztoku, očkovaním, čistotou dané látky, teplotou, tlakem či intenzitou míchání. Obecně se polymorfie velmi těžko předpovídá a nelze nijak dokázat, že daná látka nebude tvořit další polymorfy. Demonstruje to např. objev nového polymorfu kyseliny maleinové v roce 2006, 124 let od její první krystalografické analýzy.

Pokud existuje pouze jedna krystalická forma látky, lze látku jednoznačně charakterizovat chemickým složením, fyzikálně chemic-

kými vlastnostmi, popř. postupem přípravy. U látek polymorfni je vznik určitého polymorfu vázán na technologii výroby a techniku krystalizace, tudíž pro totéž chemické složení látky může existovat několik polymorfů charakterizovaných různými fyzikálně chemickými vlastnostmi a pro jejich definici nelze vystačit jen se strukturálním vzorcem a názvem, jednotlivé polymorfy musí být definovány svými fyzikálně chemickými parametry. Protože patentové nároky musí jasně vymezit předmět, pro který se požaduje ochrana, je pro polymorfy vhodné používat tzv. parametrické nároky, ve kterých je látka definovaná souborem svých jedinečných fyzikálně chemických parametrů (Guidelines for examination, část F, 4.11). Tyto definující parametry musí být jasně určeny v popisu vynálezu nebo musí jít o objektivní měření běžné ve stavu techniky, aby je mohl odborník v oboru bez obtíží provést. V opačných případech může být namítána nejasnost nároků, popř. nedostatek novosti, přičemž důkaz rozlišujícího znaku vůči stavu techniky leží na přihlašovatelem (Guidelines for examination, část G-VI, 6).

V následujících odstavcích se budeme věnovat jednotlivým podmínkám pro udělení patentu ve vztahu ke krystalickým formám látek, přičemž odkazovat se budeme na judika-

* Autorka pracuje ve společnosti INVENTIA s.r.o.

туру Evropského patentového úřadu, protože je analogická českým právním ustanovením a protože skýtá větší počet patentových přihlášek týkajících se polymorfů.

Hmotně právní podmínky pro udělení patentu

NOVOST

Dle Článku 54 EPC se vynález považuje za nový, není-li součástí stavu techniky, popřípadě může být látka nebo směs, která je součástí stavu techniky, patentovatelná pro použití při způsobu léčení nebo diagnostiky lidí či zvířat, pokud toto její použití není součástí stavu techniky. Stav techniky často zahrnuje dokumenty, které popisují technické řešení obecně a zahrnují množství konkrétních technických řešení. Při posuzování novosti předmětu vynálezu, který je zahrnut v obecném technickém řešení, je otázkou, zda je tento předmět vynálezu zcela nebo částečně tímto obecným technickým řešením zpřístupněn veřejnosti. Jinými slovy zda obecný výraz ve stavu techniky popisuje předmět vynálezu definovaný konkrétními výrazy v posuzovaných nárocích.

Rozhodnutí stížnostního senátu T12/81 stanovilo, že pokud nemůže být chemická látka dostatečně přesně definována obecným vzorcem, mohou být k její charakterizaci použity další parametry (např. bod tání, NMR křivky konstanty či způsob přípravy), přičemž chemická látka je považována za novou pouze tehdy, pokud se liší od známé látky alespoň jedním věrohodným parametrem. To se úzce týká polymorfů, které pouze chemickým vzorcem charakterizovat nestačí a je nutné je definovat mimo jiné jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi, kterými se od sebe navzájem liší (prášková rentgenová difrakce - XPRD, infračervená spektroskopie - IR, apod.). Je zřejmé, že pokud ve stavu techniky existuje látka, která je charakterizována stejnými parametry a metodami jako posuzovaný polymorf, potom není posuzovaný polymorf nový. Může ale nastat situace, kdy je látka z relevantního stavu techniky definována jinými metodami

než ve zkoumané patentové přihlášce a obsahuje tudíž jiný parametr definující polymorf než posuzovaná přihláška, nebo dokonce neobsahuje žádný parametr. V tomto případě platí výrok uvedený v Guidelines for examination, část G-VI, 6: „*Pokud jsou známý a nárokovaný produkt ve všech jiných ohledech identické, potom nárokovaný produkt není nový.*“ Přičemž důkaz rozlišujícího znaku vůči stavu techniky leží na přihlašovatelci (G-VI, 6). Pro posouzení novosti je tedy obvykle nutné uvést srovnávací příklady, porovnávací stejné fyzikálně-chemické vlastnosti jednotlivých polymorfů. Příkladem je nárok: „*Krystalická forma sloučeniny X, která má IR píky A, B, C, D.*“ Pokud v tomto případě existuje stav techniky, popisující tutéž sloučeninu, ale její krystalická forma je charakterizována jinými parametry než infračervenou spektroskopií (IR), potom v patentové přihlášce musí být uveden srovnávací příklad se sloučeninou ze stavu techniky, ve kterém musí být uvedena IR data pro tuto známou sloučeninu. V opačném případě nemůže být novost posouzena.

Rozhodnutí stížnostního senátu T885/02 se týkalo odporu podaného proti Evropskému patentu EP 970955 z důvodů nedostatku novosti. Patent nárokoval krystalickou formu známé látky (paroxetine mesylátu) charakterizovanou množinou IR a XRD píků. Namítán byl dokument obsahující tutéž látku charakterizovanou širší množinou IR píků (větší částí IR spektra). Dle vyjádření oponenta porovnání omezeného množství IR píků v napadeném patentu a namítaného dokumentu nemůže prokázat existenci polymorfismu, jelikož odborník v oboru by porovnával jediné kompletní IR spektra. Také způsoby přípravy obou látek se, až na použité rozpouštědlo, značně překrývaly. Stížnostní senát v tomto případě nakonec rozhodl, že nároky napadeného patentu postrádají IR píky v oblasti vysokých frekvencí, charakteristické pro vodíkové vazby, které jsou považovány za zásadní při rozpoznávání polymorfů. IR spektra uvedená v napadeném patentu a v namítaném dokumentu sice nebyla identická, nicméně to ještě neznamená, že se v uvedených dokumentech

jednalo o odlišné krystalické formy téže látky, jelikož množství píků v napadeném patentu není vyčerpávající (polymorfy mají často píky C-H, N-H a O-H vazeb v oblasti vyšších frekvencí, které nebyly v nároku uvedeny). Stížnostní senát proto neuznal, že by nároky napadeného patentu obsahovaly všechny relevantní píky potřebné k rozpoznání a odlišení případných polymorfů paroxetine mesylátu od stavu techniky, novost tedy nebyla uznána a patent byl tudíž zrušen.

Z předešlého příkladu je zřejmé, že při nárokování nových polymorfů je nesmírně důležité charakterizovat je parametry, které mohou být porovnány se stavem techniky a které jsou schopné rozlišit případné polymorfy. Nedostatečný výčet parametrů, nemožňující dostatečné a důvěryhodné rozlišení různých krystalických forem, nebo sada parametrů nevyskytujících se ve stavu techniky (a nedoložená srovnávacím příkladem s nejbližším stavem techniky) vede k zamítnutí přihlášky z důvodu nedostatku novosti.

VYNÁLEZECKÁ ČINNOST

Dle Článku 56 EPC se vynález považuje za vynález zahrnující vynálezeckou činnost, jestliže pro odborníka v oboru nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky, tedy z dokumentů, ke kterým by měl odborník v oboru teoreticky přístup přede dnem podání patentové přihlášky. Evropský patentový úřad posuzuje vynálezeckou činnost na základě tzv. „problem and solution approach“, jehož základem je předpoklad, že každý vynález je řešením nějakého technického problému. Dle Pravidla 42(1)(c) a Článku 83 EPC musí popis vynálezu vysvětlovat vynález tak, aby bylo možné pochopit daný technický problém a jeho řešení. Při posuzování vynálezecké činnosti se nejprve stanoví nejbližší stav techniky vzhledem k nárokovánému vynálezu, tj. dokument, který se nejvíce shoduje v technických znacích s nárokováním vynálezem a nachází se v téže oblasti použití. Na základě srovnání nejbližšího stavu techniky s nárokováním vynálezem se stanoví objektivní

řešený problém a nakonec se zhodnotí, zda by byl nárokován vynález ve světle tohoto objektivního problému a stavu techniky odborníkovi v oboru zřejmý.

Příkladem je rozhodnutí stížnostního senátu T777/08, ve kterém se jednalo o srovnání amorfní formy farmaceuticky aktivní látky (atorvastatin hydrátu) s její krystalickou formou. Sporné nároky se týkaly jejího konkrétního polymorfu (formy IV). Stížnostní senát určil jako nejbližší stav techniky amorfní formu atorvastatinu, kterou lze získat obecně známými postupy. Přihlašovatel popsal řešený problém ve světle tohoto nejbližšího stavu techniky jako poskytnutí atorvastatinu ve formě, která by byla lépe filtrovatelná a sušitelná, což bylo doloženo experimentálními výsledky v příslušném dokumentu, které ukazovaly na kratší filtrační a sušící časy formy IV ve srovnání s amorfní formou atorvastatinu. Bylo ale namítnuto, že odborník v oboru vývoje léčiv by byl obeznámen s tím, že případy polymorfismu jsou u molekul zajímavých pro farmaceutický průmysl běžné, a také by věděl, že je doporučeno prověřovat polymorfy již na počátku procesu vývoje léčiva. Navíc by byl také obeznámen s obvyklým postupem prověřovacích metod. Závěrem stížnostního senátu tedy bylo konstatování, že při absenci jakékoliv neočekávané vlastnosti nemůže být pouhé poskytnutí krystalické formy známé farmaceuticky aktivní látky považováno za inventivní.

Rozhodnutí T 0643/12 se týkalo odvolání proti zamítnutí evropské patentové přihlášky, týkající se lenvatinibu - známého potenciálního léčiva proti rakovině, z důvodu nedostatku vynálezecké činnosti. Přihláška nárokovala „krystalickou formu A a C methansulfonátu lenvatinibu“, přičemž krystalická forma A i krystalická forma C byly v nárocích charakterizovány difrakčními úhly práškové rentgenové difrakce. Jako nejbližší stav techniky byla určena krystalická forma lenvatinibu a objektivním řešeným problémem bylo poskytnutí lenvatinibu ve formě, která by byla lépe rozpustná, biodostupná, málo hygroskopická

ká a více stabilní než dosavadní stav techniky. Z příkladů uvedených v přihlášce plyne, že jak krystalická forma A, tak krystalická forma C methansulfonátu lenvatinibu vykazují nízkou hygroskopicitu a zlepšenou biodostupnost, patentová přihláška tedy stanovený technický problém řeší. Zbývá ještě otázka, zda je toto řešení či nikoli. Úvaha je následující: Odborník v oboru, vycházející z lenvatinibu, který je ze stavu techniky známý, by si byl vědom jeho fyzikálně chemických vlastností, zejména faktu, že je to slabá báze (díky přítomnosti chinolinu) se špatnou rozpustností ve vodě. Byl by rovněž obeznámen se standardní literaturou týkající se farmaceutických solí, včetně jejich vlivu na řadu vlastností jako je rozpustnost, kdy je pro zlepšení rozpustnosti mírně bazických látek vhodné použít jejich soli s kyselinami, např. mesylát. Stížnostní senát tedy dospěl k závěru, že tvorba solí s kyselinami, včetně methansulfonové kyseliny, ke zlepšení fyzikálně chemických vlastností látek (rozpustnosti a biodostupnosti lenvatinibu) by byla odborníkovi v oboru ze stavu techniky zřejmá. Sporná přihláška však nenárokují pouze mesylátovou sůl lenvatinibu, vykazující nízkou hygroskopicitu a vysokou stabilitu vůči vlhkosti, teplotě a světlu, což by bylo ze stavu techniky zřejmé, nýbrž nárokují dvě její nové specifické krystalové formy vykazující tyto vlastnosti, jak je doloženo v příkladech provedení. Pro řádné vyhodnocení vynálezecké činnosti musí tedy být stanoveno, zda byl ve stavu techniky náznak, který by odborníka vedl k předpokladu, že nárokovaný předmět, tedy nové polymorfy mesylátu lenvatinibu, bude vykazovat tuto kombinaci příznivých vlastností - nejen rozpustnost a biodostupnost, ale také sníženou hygroskopicitu a vyšší stabilitu. Ze stavu techniky ale plyne, že zlepšení jedné vlastnosti soli velmi často vede ke zhoršení jiné její vlastnosti a dosažení příznivé kombinace vlastností je „obtížnou semi-empirickou volbou“. U nárokovaných polymorfů mesylátové soli lenvatinibu tedy požadovanou kombinaci vlastností nelze ze stavu techniky předpokládat, naopak ji nelze předpokládat ani u žádné jiné libovolné krystalic-

ké soli lenvatinibu (např. mesylátová sůl krystalické formy I, tj. solvát kyseliny octové, je za určitých podmínek nestabilní, přičemž formy A a C stabilní jsou, jak plyne z přihlášky). Odborník by tedy neměl sebemenší náznak ve stavu techniky, aby řešení objektivního problému hledal právě v těchto konkrétních polymorfech lenvatinib methansulfonátu. Stížnostní senát nakonec rozhodl, že přihláška splňuje požadavky Článku 52(1) a 56 EPC, zrušil původní rozhodnutí průzkumové divize a vrátil přihlášku první instanci k udělení patentu.

Rozdíl mezi výše diskutovanými T 777/08 a T 0643/12 spočívá v tom, že první uvedený případ se týká amorfní formy látky, u které by odborník zcela jistě předpokládal, že její krystalizací selepší její fyzikálně chemické vlastnosti, jako je filtrovatelnost či sušení. Nárokovaný specifický polymorf byl tedy shledán jako libovolný výběr z ekvivalentně vhodných kandidátů k řešení technického problému. Naproti tomu v T 0643/12 jde o neočekávanou kombinaci vlastností přítomnou u dvou konkrétních polymorfů, která není ze stavu techniky zřejmá.

Při určování vynálezecké činnosti je pro polymorfy obvykle nejbližším stavem techniky dokument, který popisuje tutéž sloučeninu, ale v jiné krystalické formě, nebo popř. v nedefinované formě (tj. i nekrystalické). Pokud je již známo několik krystalických forem sloučeniny, je nejbližším stavem techniky ten dokument, který popisuje krystalickou formu s nejpodobnějšími fyzikálně chemickými vlastnostmi. Dále musí být použita objektivní kritéria ke stanovení technického problému, který má být posuzováným vynálezem vyřešen, vybraná na základě nejbližšího stavu techniky. Častými řešeními technickými problémy v oblasti polymorfů je poskytnutí jiné alternativy (sloučeniny, látky, směsi) k zajištění stejného technického efektu, jaký poskytuje nejbližší stav techniky, přičemž technickými efekty v oblasti farmaceutických vynálezů jsou velmi často různé terapeutické či diagnostické účinky (např. antibiotické či analgetické). Pokud však nový polymorf nevyka-

zuje odlišný technický efekt od nejbližšího stavu techniky a liší se pouze svou krystalickou formou a fyzikálně chemickými vlastnostmi, není považován za inventivní. Vysvětlit to lze tím, že ve farmaceutickém a chemickém průmyslu se běžně nové látky testují na přítomnost polymorfů a v podstatě je pouze otázkou času a peněz, v kolika polymorfech se nová látka bude vyskytovat. Je tedy obecně známo, že ke každé látce lze potenciálně najít její nový polymorf, pokud se hledání věnuje dostatek času a financí. A vzhledem k tomu, že ve farmacii je dříve nebo později každá účinná látka ve formě roztoku (pro nitrožilní aplikaci, po vstřebání v tělních tekutinách pacienta), lze předpokládat, že všechny pevné fáze (všechny krystalické formy) účinné látky mají nakonec víceméně stejnou biologickou aktivitu. Pouhé poskytnutí nového polymorfu (tj. alternativní krystalické formy) se stejnými farmaceutickými účinky jako nejbližší stav techniky je tedy považováno za zřejmé řešení technického problému a není proto inventivní. Pokud však polymorf vykazuje jinou vlastnost či technický účinek nežli nejbližší stav techniky, např. lepší stabilitu, vyšší rozpustnost, lepší biodostupnost apod., a pokud by odborník v oboru nemohl tuto novou neočekávanou vlastnost či účinek nového polymorfu známé látky předpokládat, potom by ani nemohlo být zřejmé, že jeho poskytnutím bude řešen objektivní technický problém nejbližšího stavu techniky. Vynálezecká činnost by v tomto případě byla uznána. Stejně jako při posuzování novosti, i zde by však bylo více než příhodné poskytnout srovnávací experimenty s nejbližším stavem techniky.

PRŮMYSLOVÁ VYUŽITELNOST

Dle Článku 57 EPC se vynález považuje za průmyslově využitelný, může-li jeho předmět být vyráběn nebo užíván v jakémkoli odvětví průmyslu či zemědělství. Tato podmínka patentovatelnosti obvykle nebývá problematická a bývá bez větších problémů v podstatě automaticky splněna u naprosté většiny posuzovaných farmaceutických vyná-

leží, včetně nových krystalických forem farmaceuticky aktivních látek.

OBJASNĚNÍ VYNÁLEZU

Dle Článku 83 EPC „musí být vynález objasněn natolik jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit“. Informace o vynálezu uvedené v patentové přihlášce spolu s informacemi dostupnými z literatury a obecné znalosti musí odborníkovi v oboru umožnit provést vynález v celém nárokovaném rozsahu, aniž by musel vynaložit přílišné úsilí či vynálezeckou činnost.

Rozhodnutí T 0097/11 se zabývá patentovou přihláškou týkající se antibiotika Meropenem. Přihlašovatel nárokoval „látku A v krystalické formě B“, tedy nový polymorf známé látky. Látka A v krystalické formě A byla známá ze stavu techniky. Postup při přípravě krystalické formy B zahrnoval krystalizaci iniciovanou „naočkováním“ přesyceného roztoku látky A 95 % Meropenem. Krystalický produkt byl charakterizován rentgenovou práškovou difrakcí.

Průzkumová divize považovala povinný krok „očkování 95% Meropenem“ za nedostatečně objasněný, jelikož neposkytoval žádné informace o krystalických formách „oček“, použitých k získání látky A v krystalické formě B. Odborník v oboru by tedy nemohl podle předložené přihlášky vynálezu vytvořit látku A v krystalické formě B. Tuto námitku ještě posílil argument přihlašovatele, že „očka“ mají s výhodou krystalickou formu B, jelikož bez „oček“ krystalické formy B by odborník v oboru nemohl získat látku A v krystalické formě B.

Následovalo odvolání ke stížnostnímu senátu a argumentace, že první „očkování“ se provádí krystalickou formou A a z roztoku krystalují obě formy (A i B) látky A, načež následuje rekrystalizace, která se u očků krystalickou formou B a vede k získání této nové krystalické formy. Současná přítomnost obou krystalických forem je u polymorfů možná z důvodů různých stabilit jednotlivých polymorfů, které mohou konvertovat z metastabilní do termodynamicky stabilní formy za konkrétních

podmínek (koncentrace, rozpouštědlo, teplota, tlak). V tomto případě přihlašovatel argumentoval tím, že úroveň přesycení roztoku má zásadní vliv na krystalizaci formy B.

Stížnostní senát se tedy zabýval otázkou, zda by odborník v oboru mohl získat krystaly formy B podle předložené přihlášky vynálezu. Ze stavu techniky je známo, že pro získání určité krystalické formy látky je k naočkování jejího roztoku potřeba tatáž krystalická forma látky. Polymorfy sice mohou existovat paralelně, v závislosti na krystalizačních podmínkách a své kinetické a termodynamické stabilitě, nicméně v případě předkládané přihlášky vynálezu není ze stavu techniky známé, že by krystalická forma A látky A byla metastabilní. Naopak, v přihlášce je zmínka, že krystalická forma A látky A je mnohem stabilnější a vhodnější ke skladování než její nekrystalická forma. Odborník v oboru by proto nemohl získat krystalickou formu B naočkováním roztoku krystalickou formou A a vynález tudíž nesplňuje Článek 83 EPC.

Rozhodnutí T 1066/03 se týká zamítnutí odvolání proti zrušení patentu nárokujícího způsob přípravy amorfního atorvastatinu a jeho hydrátů (léčiva z řady statinů používaných ke snížení hladiny cholesterolu v krvi). Nárokovaný způsob zahrnoval (a) rozpuštění krystalické formy I atorvastatinu v aprotickém rozpouštědle a (b) získání amorfního atorvastatinu odstraněním rozpouštědla. Odporová divize shledala předmět patentu nedostatečně objasněný, jelikož krystalická forma I atorvastatinu nebyla ani dostupná, ani nebyl v patentu či dostupné literatuře objasněn způsob její přípravy. Jediná zmínka o způsobu přípravy atorvastatinu krystalické formy I byla v příkladu 1 předloženého vynálezu, která nicméně zahrnovala krystalizaci pomocí „očkování“ roztoku krystalky formy I atorvastatinu. Odborník v oboru by tudíž považoval krok „očkování“ za esenciální, nikoliv volitelný prostředek, a nepředpokládal by, že postup dle příkladu 1 by vedl ke krystalické formě I atorvastatinu bez „očkování“, tím spíše, že atorvastatin se vyskytuje alespoň ve čtyřech známých krys-

talických formách. Patent ale nevysvětluje, jak získat „očka“ pro inicializaci krystalizace. Pro odborníka v oboru nejsou zřejmé experimentální podmínky pro krystalizaci atorvastatinu ve formě I bez „očkování“ coby výchozí látky nárokovaného způsobu přípravy. Navíc není jasné, jak mohly vzniknout hydráty amorfního atorvastatinu, pakliže způsob přípravy používal aprotické rozpouštědlo. Rozhodnutí odporové divize o zrušení patentu bylo stížnostním senátem shledáno oprávněným.

Jak je patrné z předchozích příkladů, může nedostatečné objasnění vynálezu, týkajícího se polymorfů, vzniknout, pokud nárokovaný způsob přípravy polymorfu zahrnuje krok „očkování“ k inicializaci krystalizace, ale není objasněna příprava vlastních „oček“ této krystalické formy. Stejně tak by za nedostatečně objasněný byl považován vynález, nárokující si polymorf známé látky, charakterizovaný parametry, které by nebyly výsledkem běžně užívané metody ze stavu techniky a způsob jejich získání by nebyl v přihlášce dostatečně objasněn. V tomto případě by byla vznesena námitka i proti novosti, protože by nemohlo být provedeno srovnání s nejbližším stavem techniky.

Procesně právní podmínky pro udělení patentu

JASNOST NÁROKŮ

Dle Článku 84 EPC vymezují patentové nároky předmět, pro který se požaduje ochrana. Musí být jasné, stručné a podložené popisem.

Rozhodnutí T 0833/11 se týkalo evropského patentu, jehož předmětem byl protizánětlivý prostředek. Nárokována byla sloučenina vzorce I a její solváty, sloučenina vzorce I v nesolvatované podobě, polymorf typu I v nesolvatované podobě, charakterizovaný XPRD spektrem, polymorf typu II v nesolvatované podobě, charakterizovaný XPRD spektrem, a polymorf typu III v nesolvatované podobě, charakterizovaný XPRD spektrem. Proti tomuto patentu byl podán odpor, který byl zamítnut, a proti tomuto rozhodnutí byla podá-

na stížnost. Námitky, týkající se polymorfů, argumentovaly nedostatečným objasněním vynálezu (Články 100(b) a 83 EPC) - konkrétně faktu, že polymorfy I až III byly definovány v podstatě jen jedním nebo dvěma píky rentgenové práškové difrakce (XPRD). Ve světle standardních chyb měření difrakčních úhlů v jednom z namítaných dokumentů bylo zřejmé, že tyto odchylky zahrnují i celou skupinu potenciálních polymorfů, tedy že rozdíl vzdáleností jednotlivých píků, charakterizujících různé polymorfy, je menší než standardní chyba měření vyplývající z namítaného dokumentu. Například nárokovaný polymorf I by v rozmezí těchto odchylek obsahoval i nárokovaný polymorf III. Proto namítatel tvrdil, že takto definované polymorfy jsou od sebe navzájem nedostatečně rozlišitelné a celý rozsah vynálezu, tedy syntézu těchto tří konkrétních polymorfů, popsanou v patentu, by odborník v oboru nemohl provést bez vynaložení nadměrného úsilí, což je v rozporu s Článkem 83 EPC.

Stížnostní senát však stížnost zamítl s následujícím vyjádřením. Pro splnění požadavku dostatečného objasnění vynálezu (Článek 83 EPC) musí být určeno, zda patent jako celek, tzn. nároky, popis a výkresy, objasňuje vynález natolik jasně a úplně, aby mohl odborník v oboru připravit kýžené polymorfy bez vynaložení vlastní vynálezecké činnosti. V tomto případě nebylo pochyb, že příklady 1 až 3 diskutovaného vynálezu obsahují jasný návod na přípravu polymorfů typů I až III. Navíc byly tyto polymorfy rozlišitelné svými kompletními XPRD spektry na výkresu 1. Zůstává tedy pouze námitka, že ve světle odchylek v XPRD měření difrakčních úhlů necharakterizují jeden nebo dva píky specifikované v nárocích každou jednotlivou krystalickou formu. Tato námitka se nicméně týká jasnosti nároků, což spadá pod Článek 84 EPC, který nebyl a ani nemohl být důvodem podání odporu (Článek 100 EPC). Jelikož nároky nebyly v rámci odporového řízení upraveny, nemá stížnostní senát možnost v této věci rozhodovat. Rozdíl mezi jasností nároků

(Článek 84 EPC) a objasněním vynálezu (Článek 83 EPC) vysvětluje rozhodnutí T 608/07 následovně: „...aby nebyl vynález dostatečně objasněn z důvodů nejednoznačnosti nestačí pouze dokázat, že nejednoznačnost existuje, tj. v rámci nároků. Je nutné prokázat nejednoznačnost, která brání odborníkovi v dosažení vynálezu.“ Toto ale není onen případ a stížnost byla proto zamítnuta.

Rozhodnutí T 2007/11 se týkalo zamítnutí evropské patentové přihlášky průzkumovou divizí. Přihláška obsahovala nárok: „*Farmaceutická kompozice obsahující krystalickou formu imatinib mesylátu, charakterizovanou XRD difrakčním spektrem s píky 6.0, 8.6, 11.4, 14.2, 18.3 ± 0.2 stupňů 2θ; kde XRD difrakční spektrum je měřeno na Philips X'pert Pro powder difraktometru, Cu-tube a parametrů: CuKalpha záření, lambda = 1.5418 Å a continuous scan rate of: 0.02*(o) 2 theta/0.3 sec, a alespoň jednu farmaceuticky přijatelnou pomocnou látku.*“ Další nároky obsahovaly rozšíření charakterizace polymorfu pomocí XPRD o další píky, jeho charakterizaci pomocí ¹³C NMR spektroskopie a v sedmém nároku také znak, že jde o polymorf ethanolového solvátu imatinib mesylátu. Imatinib mesylát je látka známá ze stavu techniky, používá se při léčbě rakoviny, zejména chronické myeloidní leukémie. Ve stavu techniky se vyskytuje v solvatované i nesolvatované podobě. Průzkumová divize dospěla k závěru, že se nárok přičítá Článku 84 EPC. Důvodem byl zejména fakt, že výraz „ethanolový solvát“, dle průzkumové divize zásadní rys krystalické formy vynálezu, se v hlavním nároku vůbec nevyskytoval. Konkrétní charakteristika imatinib mesylátu v nároku 1 tedy teoreticky popisovala nesolvatované i solvatované krystalické formy imatinib mesylátu, jakož i směsi jeho krystalických forem, tudíž byl tento nárok shledán nejasným. Přihlašovatel připustil, že kterýkoli solvát krystalického imatinib mesylátu, jehož práškový difraktogram má nárokované píky, spadá do rozsahu nároku 1, ale argumentoval tím, že ve spisu neexistuje důkaz, že by takovéto solváty existovaly.

Stížnostní senát dal za pravdu průzkumové divizi v tom, že nárok 1 se neomezuje jen na krystalickou formu ethanolového solvátu imatinib mesylátu (dále jen krystalickou formu X), jelikož nárokové XPRD píky reprezentují pouze neúplnou množinu píků z kompletního práškového difraktogramu, a to právě píky s nejnižší intenzitou, které jsou obvykle nejméně charakterizující pro daný polymorf. Proto nárokové píky, namísto jedinečné charakterizace specifického polymorfu, mohou stejně dobře poukazovat i na přítomnost jiných krystalických forem známých ze stavu techniky.

Další otázkou je dostatečné objasnění vynálezu podle Článku 83 EPC, tedy zda-li by byl odborník v oboru schopen získat všechna provedení vynálezu spadající do prvního nároku pouze za pomoci obecných znalostí a informací získaných z popisu vynálezu. Informace v přihlášce vynálezu ale vedou pouze k získání ethanolového solvátu krystalické formy X imatinib mesylátu. Přihláška neobsahuje informace, jak připravit další krystalické produkty imatinib mesylátu (jiné solváty a nesolvátované formy) s XPRD píky uvedenými v prvním nároku. Odborník v oboru tedy není schopen získat všechna provedení vynálezu spadající do prvního nároku.

Přihláška nesplňovala ani vynálezovou činnost ve smyslu Článku 56 EPC. Dokument představující nejbližší stav techniky zahrnuje dvě krystalické formy imatinib mesylátu - formu alfa a formu beta. Obě jsou v něm charakterizované množstvím XPRD difrakčních píků. Forma alfa má jehlicovité krystaly, je hygroskopická a má nepříznivé biodistribuční vlastnosti. Forma beta nemá popsany specifický tvar krystalů, ale není hygroskopická a její biodistribuční vlastnosti jsou podstatně lepší než u formy alfa. Ve světle tohoto dokumentu přihlašovatel formuloval technický problém jako poskytnutí lepší krystalické formy imatinib mesylátu a jeho řešením byl nárokován polymorf. Srovnání se tedy provádí s formou beta, která má lepší distribuční vlastnosti než forma alfa. Přihlašovatel získal krystalickou

formu X, která není hygroskopická, ale neposkytl žádné informace týkající se údajné příznivé biodistribuce léčiva. Hledání nových polymorfů, hydrátů, solvátů a amorfních forem léčiv je však rutinní prací odborníka v oboru, zahrnuje to i krystalizaci z různých rozpouštědel včetně ethanolu, různé teploty, koncentrace, pH atd. V této souvislosti pouhé poskytnutí další krystalické formy známé farmaceuticky aktivní látky jako výsledek rutinních výzkumných prací nespĺňuje požadavky na vynálezovou činnost, protože nebyly prokázány žádné výhodné vlastnosti této nové krystalické formy.

Přihláška byla tedy z výše uvedených důvodů zamítnuta.

Pro dostatečnou jasnost nároků je u polymorfů nutné uvést přesně typ molekuly (technické znaky - vzorec, hydrát, solvát, apod.) a vhodné reprodukovatelné fyzikálně chemické parametry, např. získané rentgenovou práškovou difrakcí (XPRD), IR nebo Ramanovou spektroskopií pevné fáze, ¹³C NMR spektroskopií v pevné fázi apod., protože jedině tímto způsobem lze nároky porovnat se stavem techniky. V přihlášce musí být uvedeny také konkrétní podmínky měření, jako je typ a zdroj záření, excitační vlnová délka laseru, rezonanční frekvence apod., protože naměřené parametry závisí na metodě měření (Guidelines for Examination in the EPO, F-IV, 4.11 a 4.18). Pro kompletní charakterizaci je důležité uvést celou sadu parametrů, ne jen část spektra. Pokud jsou parametry měření neobvyklé nebo je polymorf charakterizován přístrojem či technikou, která není běžně dostupná, může být přihlášce namítána nejasnost nároků, protože nemohou být srovnány se stavem techniky. Vždy je proto vhodné mít v patentové přihlášce uvedeny srovnávací příklady s nejbližším stavem techniky.

JEDNOTNOST VYNÁLEZU

Jednotnost vynálezu je předmětem Článku 82 EPC. U vynálezů týkajících se polymorfů je pro určení jejich jednotnosti nejprve

nutné nalézt nejbližší stav techniky, tedy sloučeninu nebo sloučeniny, které mají s určovacími polymorfy nejvíce společných znaků. V následujícím kroku je třeba určit, který znak činí každý daný polymorf novým vůči stavu techniky. Pouze pokud je tento znak pro všechny určované polymorfy stejný, potom je vynález jednotný.

Pokud jsou v patentové přihlášce například nárokovány polymorfy B, C a D látky X a dále monohydrát a ethanolový solvát látky X, přičemž dokument nejbližšího stavu techniky popisuje nesolvátovaný polymorf A látky X, rozdílné znaky mezi nárokovánými látkami a nejbližším stavem techniky jsou následující: Polymorf A je látka X v nesolvátované formě, tudíž nárokováný monohydrát a nárokováný ethanolový solvát látky X se od stavu techniky liší tím, že to jsou oba solváty. Tento znak je pro obě nárokové formy látky X totožný, tudíž jsou tyto dva nároky jednotné a mohou být předměty jedné přihlášky. Jinak je tomu u jednotlivých nárokováných polymorfů B, C a D. Každý z nich se liší od polymorfu A svou specifickou krystalovou strukturou, ale každý z nich má svou vlastní specifickou krystalovou strukturu a tudíž se od polymorfu A liší v sobě specifických znacích. Tyto znaky jsou jiné pro polymorf B, jiné pro C a jiné pro D. Proto nemohou být tyto tři polymorfy předmětem jedné přihlášky, protože by tato nebyla jednotná. Původní přihláška tedy obsahuje čtyři různé vynálezy:

1. polymorf B
2. polymorf C
3. polymorf D
4. sloučeninu X jako monohydrát a sloučeninu X jako ethanolový solvát

Závěr

U vynálezů, které se týkají polymorfů, mohou nastat specifické problémy při posuzování novosti, vynálezecké činnosti, dostatečného objasnění vynálezu, jasnosti nároků a jednotnosti vynálezu.

Pro posouzení novosti polymorfu je důležitá jeho charakterizace souborem parametrů, které lze porovnat s nejbližším stavem techniky a které jsou schopny rozlišit různé krystalické formy téže látky. Pokud nejbližší stav techniky není charakterizován těmito parametry, je nutné uvést srovnávací příklad.

Pro přiznání vynálezecké činnosti musí polymorf vykazovat jinou vlastnost nebo technický účinek než má nejbližší stav techniky. Pokud je předmětem vynálezu pouze nový polymorf téže látky se stejnými nebo očekávanými technickými účinky, není řešení považováno za inventivní.

Pro splnění kritéria dostatečného objasnění vynálezu je třeba věnovat pozornost způsobu přípravy nového polymorfu. Pokud jsou k inicializaci krystalizace použita „očka“, musí být z popisu vynálezu zřejmé, kde a jak tato „očka“ získat. Stejně tak je důležité, pokud je polymorf charakterizován parametry, které nejsou výstupem běžně užívané metody ze stavu techniky, aby byl způsob jejich získání v přihlášce dostatečně objasněn a také aby byly přesně definovány podmínky měření, které mohou zásadně ovlivnit výsledné parametry. Neobjasněný je také nový polymorf, který je charakterizován souborem parametrů odlišujících se od stavu techniky, ale jehož příprava je shodná s přípravou polymorfu z nejbližšího stavu techniky. Zde teoreticky vede shodný způsob přípravy k odlišnému polymorfu, což je nesmysl, tudíž se dovozuje, že vynález buď není dostatečně objasněn, nebo není nový.

Pro dostatečnou jasnost nároků je u polymorfů nutné uvést přesně typ molekuly (technické znaky - vzorec, hydrát, solvát, apod.) a vhodné reprodukovatelné fyzikálně chemické parametry, protože jedině tímto způsobem lze nároky porovnat se stavem techniky. Nestačí uvést pouze název nebo číslo konkrétního polymorfu, jelikož obecně akceptovaná nomenklatura polymorfů neexistuje a známé polymorfy ve stavu techniky jsou často označovány nekonzistentně.

Při určování jednotnosti vynálezu týkajícího se polymorfů je třeba určit, který znak každého jednotlivého polymorfu činí daný polymorf no-

vým vůči nejbližšímu stavu techniky. Pouze pokud je tento znak pro všechny určované polymorfy stejný, potom je vynález jednotný.

Literatura:

1. Úmluva o udělování evropských patentů (European Patent Convention, EPC)
2. Databáze Espacenet; <http://worldwide.espacenet.com>
3. Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office
4. Patenting polymorphs at the European Patent Office, Dr. Thomas Ströter, presentation, 2010
5. Board of Appeal Decisions Database; <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals>
6. Mezinárodní úmluvy v patentovém právu, Emil Jenerál, 2009
7. Guidelines for Examination in the EPO, November 2014
8. Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích č.527/1990 Sb.
9. Vyhláška č. 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů
10. Metodické pokyny pro řízení před ÚPV, část B, únor 2015

JUDr. Marcela HUJEROVÁ

55. ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ SVĚTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (WIPO)

Ve dnech 5.-14. října 2015 se uskutečnilo v Ženevě 55. zasedání 20 shromáždění a ostatních orgánů členských států WIPO a unii spravovaných WIPO. Jedná se o Valné shromáždění WIPO, Konferenci WIPO, Koordinační výbor WIPO, Shromáždění Pařížské unie, Výkonný výbor Pařížské unie, Shromáždění Bernské unie, Výkonný výbor Bernské unie, Shromáždění Madridské unie, Shromáždění Haagské unie, Shromáždění Niceské unie, Shromáždění Lisabonské unie, Shromáždění Lokarnské unie, Shromáždění Štrasburské unie, Shromáždění Unie PCT, Shromáždění Budapešťské unie, Shromáždění Vídeňské unie, Shromáždění WIPO

Smlouvy pro autorské právo, Shromáždění WIPO Smlouvy pro ochranu výkonů a zvukových záznamů, Shromáždění Smlouvy o patentovém právu (PLT), Shromáždění Singapurské smlouvy o známkovém právu (STLT).

Společné zasedání všech orgánů zahájila dosavadní předsedkyně Valného shromáždění WIPO pí Paivi Kairamo (Finsko). Generální ředitel WIPO p. Francis Gurry poté uvítal delegace zúčastněných členských států, mezivládních a nevládních organizací. Ve své zprávě o činnosti WIPO poukázal zejména na stabilní a zdravou finanční situaci WIPO, uvedl, že roste poptávka pro globálních registračních službách podle systému

PCT, Madridského systému a Haagského systému. Příjmy z poplatků za tyto služby tvoří téměř 95 % celkového příjmu WIPO, nejvíce až 77 % tvoří poplatkové příjmy ze systému PCT. Po finanční stránce rok 2014 skončil pro WIPO s přebytkem v celkové výši 37 mil. švýcarských franků. Stejný trend zatím pokračuje i v roce 2015.

Hlavní výsledky zasedání s ohledem na ochranu průmyslového vlastnictví:

Novým předsedou Valného shromáždění WIPO byl zvolen p. Gabriel Duque, velvyslanec Kolumbie, předsedou Koordinačního výboru WIPO byl zvolen p. F. Xavier Ngarambé, (Rwanda) a předsedkyní Shromáždění Pařížské unie pí Grace Issahaque (Ghana).

Volby do Programového a rozpočtového výboru WIPO a Koordinačního výboru WIPO

Česká republika byla znovuzvolena členem Programového a rozpočtového výboru WIPO na další dvouleté období, tj. od října 2015 do října 2017. ČR byla dále znovuzvolena členem Koordinačního výboru WIPO a zvolena členem Výkonného výboru Pařížské unie.

Program a rozpočet WIPO na dvouletí 2016/2017

Byl schválen revidovaný program a rozpočet WIPO na dvouletí 2016/2017. Plánované výdaje WIPO ve dvouletí 2016/2017 činí 707 mil. CHF. Jde o zvýšení o 4,9 % ve srovnání s předchozím dvouletím a předpokládané příjmy činí 756,3 mil. CHF, což představuje zvýšení o 6 % ve srovnání s předchozím dvouletím. Některé delegace vážaly schválení programu a rozpočtu na řešení některých otázek spojených zejména s Lisabonskou unií, a které zazněly na předcházejících zasedáních Programového a rozpočtového výboru v červenci a září 2015. Valné shromáždění WIPO současně také přijalo zásady, jimž se bude řídit otevírání budoucích, no-

vých externích kanceláří WIPO s tím, že maximálně může jít ve dvouletích 2016/2017 a 2018/2019 o tři nové externí kanceláře. Během těchto dvouletí bude přednost dána Africe. V současné době má WIPO celkem 5 externích kanceláří, tj. v Japonsku, Brazílii, Singapuru, Číně a Ruské federaci.

Systém PCT

Shromáždění Unie PCT **jmenovalo Visegrádský patentový institut (VPI) orgánem pro mezinárodní rešerši (ISA) a mezinárodní předběžný průzkum (IPEA) v rámci Smlouvy o patentové spolupráci (PCT)**. Vzalo přitom v úvahu pozitivní stanovisko Výboru PCT pro technickou spolupráci. Současně schválilo znění dohody mezi Mezinárodním úřadem WIPO a VPI týkající se fungování VPI jako ISA a IPEA. Předpokládá se, že VPI zahájí činnost od 1. 7. 2016.

Visegrádský patentový institut byl vytvořen na základě Dohody o Visegrádském patentovém institutu, uzavřené státy Visegrádské skupiny, tj. Českou republikou, Polskou republikou, Maďarskem a Slovenskou republikou. Dohoda byla podepsaná dne 28. února 2015 v Bratislavě a ratifikována všemi smluvními státy.

Shromáždění Unie PCT dále přijalo změny pravidel 9, 26bis, 48, 82quater, 92 a 94 prováděcího předpisu PCT s tím, že tyto změny vstoupí v platnost 1. července 2016 a změny pravidel 12bis, 23bis, 41, 86, 95 prováděcího předpisu PCT, které vstoupí v platnost 1. července 2017.

Také vzalo na vědomí přezkoumání systému provádění doplňkových mezinárodních rešerší (SISR), a rozhodlo, pokračovat ve sledování dalšího vývoje, provést další revizi tohoto systému opět za 5 let, tedy v roce 2020, podporovat aktivity ke zvýšení povědomí o systému, zvážit výši poplatků, které stanovují orgány pro mezinárodní rešerši a vyzvát je k poskytování těchto služeb. Systém provádění doplňkových mezinárodních rešerší vstoupil v platnost v lednu 2009.

Shromáždění Unie PCT přijalo i další rozhodnutí.

Madridský systém

Shromáždění Madridské unie přijalo změny pravidel 5, 9, 24 a 36 Společného prováděcího řádu k Madridské dohodě a Protokolu k Madridské dohodě s tím, že pravidla 5 a 36 vstoupí v platnost od 1. dubna 2016, a pravidla 9 a 24 od 1. listopadu 2017. Změny pravidel 9 a 24 vyžadují i úpravu stávajícího počítačového systému WIPO. Jejich realizaci umožní nový systém řízení MIRIS (*Madrid International Registration Information System*), a budou zavedeny až bude odzkoušen a stabilizován tento systém.

Shromáždění Madridské unie dále posoudilo a vzalo na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci programu modernizace informačních technologií Madridského systému. V současné době se dokončuje příprava systému řízení MIRIS, který nahradí stávající systém MAPS a bude mít podobné funkce a vzhled. Technická realizace nového počítačového softwaru je už dokončena, po finálním zkoušení a stabilizaci by systém měl být spuštěn od dubna 2016.

Shromáždění Madridské unie také posoudilo a vzalo na vědomí zprávu o pokroku týkající se rozvoje databáze přijatelných termínů výrobků (zboží) a služeb (*the Madrid system Goods & Services Database*) pro účely mezinárodního řízení v rámci Madridského systému, a požádalo Mezinárodní úřad WIPO podat novou zprávu o pokroku včetně užití zbývajících finančních prostředků Shromáždění Madridské unie na jeho zasedání v roce 2016.

Haagský systém

Shromáždění Haagské unie posoudilo a vzalo na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci programu modernizace informačních technologií Haagského systému o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů. V současné době pokračují práce na systé-

mu DIRIS (*Design International Registration Information System*), který sdílí společnou platformu s MIRIS, jehož testování a rozmístění je plánováno mezi létem 2015 a dubnem 2016. Aby se předešlo duplikaci úsilí a vynaložených prostředků, bylo rozhodnuto, že MIRIS bude rozmístěn jako první, a testovací práce týkající se DIRIS se zaměří hlavně na nesdílené prvky systému, konkrétně na podporu funkcí Haagského rejstříku. Očekává se, že technická realizace DIRIS proběhne od ledna do dubna roku 2016 s následným finálním testováním a stabilizací od května do srpna 2016.

Haagský systém díky přístupu nových členů k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů jako jsou USA, Japonsko a Korejská republika expanduje a jeho globální význam stoupá.

Lisabonský systém

Shromáždění Lisabonské unie uvítalo a vzalo na vědomí výsledek diplomatické konference k přijetí nového aktu Lisabonské dohody o ochraně označení původu a o jejich mezinárodním zápisu a schválilo vytvoření pracovní skupiny pro přípravu společného prováděcího řádu ke stávající Lisabonské dohodě a k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označení původu a zeměpisných označení, určilo dále arabštinu, čínštinu a ruštinu jako jazyky, ve kterých bude vyhotovena stávající Lisabonská dohoda a její prováděcí řád.

Diplomatické konference, která se konala ve dnech 11.-21. května 2015 v Ženevě, se účastnilo celkem 143 delegací včetně 28 členských států Lisabonské dohody, zástupci 89 členských států WIPO-nečlenové Lisabonské dohody, dvě delegace se statusem "zvláštní delegace", 6 mezinárodních organizací a 18 nevládních organizací. Přezidentem konference byl velvyslanec Peru, p. Luis Enrique Chávez Basagoitia. Dne 20. května 2015 byl přijat Ženevský akt Lisabonské dohody o označení půvo-

du a zeměpisných označení, spolu s prováděcím řádem. Byl rovněž přijat Závěrečný akt diplomatické konference, který podepsalo 54 delegací vč. České republiky, která se též účastnila konference. Ženevský akt Lisabonské dohody vstoupí v platnost tři měsíce po uložení pěti ratifikačních listin nebo listin o přístupu.

Shromáždění Lisabonské unie dále rozhodlo o zvýšení poplatků uvedených v pravidle 23 prováděcího řádu k platné Lisabonské dohodě a to s účinností od 1. ledna 2016. Tyto poplatky se mění takto:

- (i) mezinárodní registrační poplatek
 - 1 000 švýcarských franků;
- (ii) poplatek za změnu mezinárodního zápisu
 - 500 švýcarských franků;
- (iii) poplatek za poskytnutí výpisu z mezinárodního rejstříku
 - 150 švýcarských franků;
- (iv) poplatek za poskytování osvědčení nebo jiné informace obsažené v písemné formě o obsahu mezinárodního rejstříku
 - 100 švýcarských franků.

Shromáždění Lisabonské unie diskutovalo dále možnosti týkající se finanční udržitelnosti Lisabonské unie. Shromáždění Lisabonské unie rozhodlo, že budou přijata do příštího zasedání v roce 2016 opatření k eliminaci předpokládaného deficitu, rozhodlo, že Lisabonská unie obdrží půjčku z rezerv příspěvkových unií WIPO pokud tato opatření nebudou stačit k jeho pokrytí. Rozhodlo dále, že Lisabonská unie využije zasedání ustavené pracovní skupiny ke zvážení předložených možností řešení týkajících se finanční udržitelnosti Lisabonské unie, a předloží návrh v tomto ohledu na příští zasedání Shromáždění Lisabonské unie v roce 2016.

Při schvalování revidovaného programu a rozpočtu WIPO na dvouletí 2016/2017 shromáždění členských států WIPO a unií vzaly na vědomí přijatá rozhodnutí Shromáždění Lisabonské unie a rozhodly schválit půjčku Lisabonské unii.

Výbory WIPO a mezinárodní normativní rámec

Mezivládní výbor pro duševní vlastnictví a genetické zdroje, tradiční znalosti a folklór (IGC)

Valné shromáždění WIPO schválilo obnovení mandátu IGC na dvouletí 2016/2017, jeho podmínky a pracovní program IGC. Výbor bude pokračovat ve své činnosti včetně jednání o příslušném textu, s cílem dosažení dohody o mezinárodním právním nástroji (nástrojích) vztahujícím se k duševnímu vlastnictví, který zajistí vyváženou a účinnou ochranu genetických zdrojů, tradičních znalostí a tradičních kulturních výrazů. Pracovní program zahrnuje 6 zasedání IGC v průběhu dvouletí 2016/2017. Výbor může také rozhodnout o vytvoření expertního panelu(ů), o konání doprovodných seminářů a workshopů a o dalších setkáních během zasedání IGC. Výbor použije všechny pracovní dokumenty WIPO jakož i další příspěvky členských států. Součástí mandátu je též možnost vypracování studií. V roce 2016 Výbor bude informovat Valné shromáždění WIPO o reálném stavu prací. V roce 2017 předloží Valnému shromáždění WIPO výsledky své práce o mezinárodním právním nástroji (nástrojích) vztahujícím se k duševnímu vlastnictví, který zajistí vyváženou a účinnou ochranu genetických zdrojů, tradičních znalostí a tradičních kulturních výrazů. Valné shromáždění WIPO zhodnotí dosažený pokrok a rozhodne zda svolá diplomatickou konferenci nebo zda budou jednání dále pokračovat. IGC může také zvážit svůj přeměnu na stálý výbor WIPO a v případě takové dohody učiní doporučení v tomto ohledu Valnému shromáždění WIPO na jeho zasedání v roce 2016 nebo v roce 2017.

SCP

Valné shromáždění WIPO posoudilo a vzalo na vědomí zprávu o pokroku činnosti

Stálého výboru pro patentové právo (SCP). SCP pokračuje v diskusi o 5 tématech - (i) výjimky a omezení práv z patentů, (ii) kvalita patentů, vč. námitkových systémů, (iii) patenty a zdraví, (iv) důvěrnost sdělení mezi klienty a jejich patentovými zástupci/poradci a (v) převod technologií. Předmětem diskuse jsou dále dvě studie a) studie o vynálezeckém kroku, b) studie o dostatečném objasnění podstaty vynálezu a návrh předložený regionální skupinou Grulac, nazvaný "Revize WIPO Vzorového zákona o vynálezech pro rozvojové země z roku 1979". Diskuse bude pokračovat na dalším zasedání SCP.

CDIP

Valné shromáždění WIPO posoudilo a vzalo na vědomí zprávu ze zasedání **Výboru pro rozvoj a duševní vlastnictví (CDIP)** a přehled implementace doporučení rozvojové agendy.

Členské státy podpořily a ocenily činnost výboru.

SCT

Valné shromáždění WIPO posoudilo a vzalo na vědomí zprávu o činnosti **Stálého výboru pro známkové právo, právo průmyslových vzorů a zeměpisných označení (SCT)**. Pověřilo SCT, aby prozkoumal různé systémy na ochranu zeměpisných označení v rámci svého stávajícího mandátu se zahrnutím všech aspektů.

Záležitosti týkající se svolání diplomatické konference k přijetí smlouvy o právu průmyslových vzorů (*Design Law Treaty*)

Valné shromáždění WIPO rozhodlo, že svolá diplomatickou konferenci na konci první poloviny 2017 k přijetí *Design Law Treaty*, jen za předpokladu, že na 34. a 35. zasedání SCT, která by měla finalizovat text základního návrhu smlouvy o právu průmyslových vzorů, bude ukončena diskuse

o otázkách týkajících se technické pomoci a možného *disclosure requirement*. V případě svolání této diplomatické konference o datu a místu jejího konání pak rozhodne přípravný výbor. Cílem připravované smlouvy je zjednodušení a harmonizace formálních náležitostí týkajících se řízení o zápis průmyslových vzorů.

Stručné shrnutí

Kromě shora zmíněných hlavních rozhodnutí, 55. zasedání řídicích orgánů WIPO učinilo řadu dalších důležitých rozhodnutí a závěrů týkajících se zaměstnaneckých záležitostí, auditů a kontrolních záležitostí, jakož i dalších věcí, které byly na programu zasedání. Podrobné informace o celém průběhu zasedání a všech jeho výsledcích jsou k dispozici na webových stránkách WIPO www.wipo.int.

55. zasedání řídicích orgánů WIPO úspěšně skončilo díky mimořádnému a maximálnímu úsilí členských států, jak v závěru ocenili předseda Valného shromáždění WIPO a generální ředitel WIPO. To umožnilo dosáhnout nezbytných kompromisů zejména pokud jde o normativní agendu a záležitosti spojené se schválením rozpočtu a programu na dvouletí 2016/2017. Členské státy si vytýčily nové, nelehké výzvy a úkoly. Zda dojde v nadcházejícím období k jejich naplnění bude záviset opět jen na jejich společném úsilí.

Závěrem je třeba zmínit, že významnou českou akcí, která se uskutečnila u příležitosti konání 55. zasedání řídicích orgánů členských států WIPO v sídle WIPO byla **výstava k 120. výročí založení automobilky Škoda Auto**, s důrazem na význam ochrany duševního vlastnictví a dlouhodobou, úspěšnou spolupráci České republiky a Světové organizace duševního vlastnictví. Slavnostní zahájení, na kterém pronesli své projevy F. Gurry, generální ředitel WIPO, J. Kára, velvyslanec ČR v Ženevě, J. Kratochvíl, předseda ÚPV a M. Černý,

zástupce Škody Auto se konalo 6. 10. 2015. Na organizaci akce se podílely Škoda Auto, Stálá mise ČR v Ženevě, Česká centra, Úřad průmyslového vlastnictví a WIPO. Součástí výstavy bylo 10 informačních panelů, na kterých byla prezentována spolupráce ČR a WIPO od historie k současnosti, k dispozici byla výstavní brožura, promítala se vi-

dea s tematikou vozidel značky Škoda. Součástí byly i dva zapůjčené reálné exponáty, a sice veterán z roku 1929 a nejnovější model Škody Superb. Návštěvníci ocenili rovněž možnost ochutnat i některé české produkty chráněné označením původu/zeměpisným označením, jako pivo Budějovický budvar a Olomoucké tvarůžky.

Jiří EFFMERT

OCHRANNÉ ZNÁMKY V ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLICCE

1. Obchodní vývoz do Čínské lidové republiky

Vývoz českého zboží a služeb do Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) trvale roste. Dle českých statistik činil v roce 2014 český vývoz do ČLR 1,537 mld. EUR (meziroční nárůst o 6,2 %), dovoz z ČLR dosáhl výše 13,027 mld. EUR (meziroční nárůst o 11,5 %)¹. Pro Českou republiku je ČLR osmáctým exportním trhem. Do ČLR vyvážíme například části strojů k ochraně obvodů, rozvaděčů aj., části a součásti motorových, osobních aj. vozidel, traktorů, čerpadla, zdviže na kapaliny. Vývoz služeb do ČLR dosahuje skoro dvou miliard Kč a spadá do něj zejména doprava, výzkum, vývoj a další. Stoupají i průmyslově-právní aktivity mezi ČLR a ČR. Tak například ke konci roku 2014 vlastnili majitelé z ČLR 2 903 mezinárodní ochranné známky s platností v České republice. ČLR zapsala nebo projednává 347 ochranných známek subjektů z České republiky. Postupně tím vzrůstá i význam průmyslově-právní ochrany zboží či služeb pro české exportéry v ČLR. Základní informace o ochraně průmyslového vlastnictví v ČLR jsou pro tyto vývozce k dispozici na webu CHINA IPR HELP DESK².

2. Přihlašování ochranné známky v ČLR

Základní informace o problematice duševního vlastnictví v ČLR jsou na portálu agentury Czechtrade³. Podle dostupných informací platí, že právní rámec se v ČLR zlepšuje, problematika je však stále zejména implementace a dodržování relevantních zákonů. Všechny hlavní zákony z oblasti průmyslových práv byly v posledních letech revidovány (autorský zákon, patentový zákon), v roce 2014 Zákon o ochranných známkách, a aktuálně se připravuje revize Zákona o nekalé soutěži. Důraz je kladen zejména na oblast e-commerce/on-line, kde dochází k výraznému porušování průmyslových práv a legislativa je nedostatečná. Tradičně nejhorší výsledky dodržování průmyslových práv má provincie Gungdong, kde se řeší až čtvrtinu všech těchto sporů v Číně. Nejlepší pověst má naopak Shanghai. Podle čínského informačního webu o průmyslovém vlastnictví⁴ roste počet přihlášek ochranných známek ze zahraničí až o 20 %–30 % přihlášek každoročně.

Postupy přihlašování ochranných známek do ČLR a vymáhání práv vlastníků popisuje například web agentury CzechTrade - BUSINESSINFO⁵. ČLR nenabízí žádnou

právní ochranu konkrétní „známky“ – nezapsané značky - bez potřebné registrace. Klíčové přitom je, že za předpokladu, že ochranná známka splňuje podmínky ochrany, ČLR využívá systému FTF (first-to-file) nikoliv FTU (first-to-use). Tento systém je přitom užíván ve většině asijských zemí. Na území ČLR, avšak i v dalších čínskojazyčných teritoriích (Hong Kong, Macao, území Tchaj-wanu – tam všude se ochranná známka musí registrovat samostatným zápisem, známky z ČLR tam automaticky neplatí), je běžnou praktikou, že si místní „známkové mafie“ registrují zahraniční ochranné známky pro sebe a vlastníkům zahraničních známek je při vstupu na trh ČLR nebo další území prodávají. Nastává tedy kuriózní situace, kdy jsou firmy při vstupu na trh ČLR nuceny analogy vlastní ochranné známky odkupovat.⁶ V současné době, pokud se nevyskytnou žádné komplikace, trvá v Číně zápis ochranné známky asi dva roky, ale – v případě vyřizování výměrů – i čtyři. Podle zákona o ochranných známkách zahraniční subjekty a fyzické osoby, které nemají trvalý pobyt či obchodní kancelář v ČLR musejí být zastoupeny autorizovanou čínskou agenturou. Takových agentur je dnes v Číně přes 22 tisíc a mají rozmanitou úroveň⁷. Řízení se vede v angličtině a jedna ochranná známka do jedné třídy stojí ca 600–800 USD⁸. Pokud si budoucí exportér svého loga cení, (v ČR a jinde je má zapsáno jako ochrannou známku) je zápis ochranné známky v ČLR strategickým tahem a to i pokud se zatím na čínský trh proniknout nechystá. Zbavuje se tak rizika, že by pod jeho logem mohly být nabízeny padělky nebo že bude v budoucnu vlastní ochrannou známku nucen koupit nebo ji pro čínský trh opustit. Navíc v případě, že je ochranná známka v ČLR zapsána, čínské celní úřady mají povinnost v případě jejího zneužití - při pokusu o export nebo import - zásilku zabavit a plagiátorovi uložit pokutu. Skutečný majitel ochranné známky má potom možnost do 15 dnů přikročit k soudnímu řízení.

Pro zápis ochranné známky je vhodné podat přihlášku i v prepisu do čínských znaků. Je pro to několik důvodů. Většina Číňanů neumí přečíst latinkou psaný text a pokud ano - šance na zapamatování si značky je podstatně nižší. Existuje důvod i čistě marketingový. Čínské písmo při fonetickém překladu nabízí několik interpretací. Toho úspěšně využila společnost Coca Cola, jejíž název 可口可乐 „ke kou ke le“ v čínském jazyce znamená *dobré pítí, které vám udělá radost*. Dalším důvodem, je jednoznačnost názvu ochranné známky, čínský jazyk totiž nabízí spoustu možností tvorby více či méně podobného názvu, který je v prepisu do latinky opět velice snadno zaměnitelný nebo identický (viz odkaz⁶, který je sice starý skoro dva roky, ale některé údaje z něj jsou stále aktuální).

3. Orgány ČLR v oblasti průmyslového vlastnictví a ochranných známek

ČLR je členem většiny mezinárodních smluv z našeho oboru včetně Světové obchodní organizace a Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). Ochranné známky zapisuje Čínský úřad pro ochranné známky (China Trademark Office – CTO), který spadá pod Státní správu průmyslu a obchodu – (State Administration of Industry and Commerce – SAIC). Existují i Oblastní pobočky SAIC, nazývané – Správa průmyslu a obchodu (Administration of Industry and Commerce – AIC), kde fungují kanceláře pro ochranné známky na oblastní úrovni. Dalším orgánem je Výbor pro kontrolu a rozhodování o ochranných známkách (TRAB) spadající pod SAIC. Ten zodpovídá za řešení sporů ohledně registrace ochranných známek.⁹

State Intellectual Property Office (SIPO – Státní úřad duševního vlastnictví)¹⁰; State Administration for Industry & Commerce (SAIC)¹¹, General Administration of Customs¹², Ministry of Commerce (MOFCOM)¹³ jsou dalšími orgány s působností v oboru průmyslového vlastnictví.

4. Možnosti prosazování ochrany u ochranných známek českých vlastníků v ČLR

České subjekty vlastní v ČLR zatím jen asi 350 ochranných známek¹⁴. Registrace je jen prvním krokem. Dalším krokem je prosazování ochrany.

Práva duševního vlastnictví je v ČLR možno chránit čtyřmi způsoby:

- 3.1 přímým jednáním či arbitráží s porušovatelem;
- 3.2 správním řízením;
- 3.3 soudním řízením (občanské soudní řízení či trestní řízení);
- 3.4 spoluprací s celními orgány ČLR.

3.1 Přímé jednání

Přímé jednání je často nejjednodušší a nejlevnější možnost. Postačující může být varovný dopis porušiteli, obsahující porušená práva a nařízení a zároveň důkazy těchto porušení. Je ovšem nutné vzít v potaz, že takový dopis může porušitele varovat. Pokud se držitel práv duševního vlastnictví rozhodne zaslat varovný dopis porušiteli, měl by kopii celé korespondence s porušitelem zaslat i na příslušný místní správní úřad.

3.2 Správní řízení

Jakmile zahraniční podnikatel objeví porušení svých práv duševního vlastnictví, je nezbytné, aby držitel těchto práv či jeho zástupce předložili na příslušný místní správní úřad důkazy o tomto porušení. Těmito správními úřady jsou v našem oboru:

- The State Intellectual Property Office (SIPO) – pro patent, užitný vzor, průmyslový vzor;
- The State Administration of Industry and Commerce (SAIC), Trademark Office – pro ochranné známky;

Příslušný úřad poté rozhodne, zda je důkaz dostačující pro provedení razie, u kte-

ré by měl být zástupce stěžovatele vždy přítomen. V případě porušovatelů ochranných známek se většinou využívá razie místních poboček Administration of Industry and Commerce (AIC), u patentů spíše místní pobočky Patent Administration Office.

Výhodou pro stěžovatele může být existence velkého množství správních orgánů, které jsou příslušné k zakročení proti porušování práv duševního vlastnictví. Pokud jeden orgán odmítne jednat (jako výsledek např. místního protekcionismu), jiný orgán může být více nápomocný. V případě, kdy je porušení práv duševního vlastnictví těžké prokázat, lze pomoc hledat u GAQSIQ na základě toho, že výrobek je nebezpečný nebo porušuje práva spotřebitele.

3.3 Soudní řízení

Soudní řízení je pomalejší a dražší proces, doporučuje se ho využít v těchto případech:

- jde o finančně závažný případ;
- rozsudek je jediným způsobem, jak zastavit podnikání porušitele;
- je žádoucí velká publicita;
- místní správní úřad je neochotný podniknout rozhodnou akci.

Soudní řízení je rovněž jediný způsob, kdy žalobce může nárokovat náhradu škody. Důkazní břemeno je téměř vždy na straně žalobce. Soudy nepřijímají důkazy, které jsou získány ilegálně.

Rozhodující důkazy, které musí žalobce obvykle obstarat, jsou:

- informace o majiteli závodu, kde se vyrábí zboží porušující práva duševního vlastnictví;
- množství vyrobeného a prodaného zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví;
- prostředky, kterými je zboží distribuováno;
- osoby, které zboží distribuují.

3.4 Zadržení zboží celním úřadem¹⁴

je samostatnou možností ochrany. V případě, že chce držitel práva duševního vlastnictví znemožnit vývoz výrobků porušujících jeho práva, musí předložit místnímu celnímu úřadu zejména tyto dokumenty:

- obchodní licenci držitele práv duševního vlastnictví;
- potvrzení o registraci ochranné známky (příp. autorského práva či patentu);
- důkaz, že toto zboží bude asi dovezeno do či vyvezeno z ČLR.

Vyžadována je rovněž kauce, buď ve formě skutečné platby či záruky od banky.

Požádáním o zadržení se držitel práv duševního vlastnictví zavazuje zahájit soudní řízení proti odesílateli nebo příjemci zadrženého zboží. Jakmile celní úřad neobdrží oznámení soudu k zadržení zboží, toto zboží bude propuštěno během 20 nebo 50 dnů ode dne zadržení.

Spor týkající se porušení výlučného práva k využití zaregistrované ochranné známky má být nejdříve vyřešen konzultacemi mezi oběma stranami. Pokud ke konzultacím nedošlo nebo skončily neúspěchem, může vlastník ochranné známky či jiná zainteresovaná strana:

- požádat místní správní úřad pro průmysl a obchod (AIC), aby se tímto porušením zabýval.
- zahájit soudní řízení na lidovém soudu.

Dokumenty nutné k řízení na místním úřadu AIC:

- „complaint letter“ – musí obsahovat: důvod podání žádosti, právní základ žádosti, jména a adresy poškozeného a porušitele, místo, kde došlo k porušení práva k ochranné známce, datum stížnosti, požadavky stížnosti a související dokumenty zástupce (agent),
- business licence,
- osvědčení o registraci ochranné známky,

- důkaz porušení práva, včetně zboží, které porušuje práva, značky ochranné známky, fotky atd.

V případě nezákonné činnosti nařídí místní úřad AIC okamžité zastavení této nezákonné činnosti, zkonfiskování a zničení zboží, které porušuje právo, a nástroje použité pro výrobu a uloží pokutu. Na základě žádosti může AIC sjednat výši náhrady za porušení výlučného práva k využití zaregistrované ochranné známky. Jestliže se nedosáhne smíru ohledně výše náhrady, zainteresovaná strana může zahájit soudní řízení na lidovém soudu dle občanského soudního řádu ČLR.

Pokud osoba žádající o registraci ochranné známky či jiná zainteresovaná strana má důkaz, který ukazuje, že jiná osoba se dopouští nebo se brzy dopustí porušení práv k využití její zaregistrované známky a nepřerušeno tohoto jednání by způsobilo nenapravitelné škody, může na lidový soud podat návrh k nařízení předběžného opatření.

4. Seminář o ochranných známkách

Podrobně se ochrannými známkami v ČLR z hlediska patentových zástupců, advokátů či českého vývozce do ČLR zabýval seminář „*Systém ochrany průmyslového vlastnictví v Číně - ochranné známky*“, který uspořádal Úřad průmyslového vlastnictví ve spolupráci s Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu a Úřadem pro ochranné známky ČLR v rámci projektu IP Key dne 23. října 2015.¹⁵

Seminář zahájil předseda Úřadu průmyslového vlastnictví **Josef Kratochvíl**, který uvedl několik příkladů dosavadní spolupráce ÚPV s Čínskou lidovou republikou, s níž máme např. uzavřenou dohodu o výměně dat z našeho oboru, na ÚPV působilo na stáži šest examinatorů čínského Státního úřadu duševního vlastnictví, uskutečnil se seminář pro čínské studenty a další. Druhým řečníkem byl pan **Liu Junchen**, náměstek ministra SAIC¹⁶. V ČLR vzniká denně zhruba deset tisíc nových podniků, v prvním pololetí 2015 je v da-

tabázi ochranných známek ČLR skoro 17 milionů známek a přihlášek, z nichž je více než devět a půl milionů již zapsáno. Třetím řečníkem byl pan **Davide Follador**, zástupce projektu IP Key (OHIM). Tento projekt¹⁷ umožňuje zájemcům přístup k zákonům ČLR z oblasti duševního vlastnictví a průmyslových práv, jakož i přístup k dokumentaci z tohoto oboru.

Paní **Li Zhuhua**, náměstkyně generálního ředitele Úřadu pro ochranné známky ČLR, přednesla blok zajímavých vystoupení s tímto zaměřením:

- 4.1 Základní charakteristika známkového systému v ČLR, poslední novinky zavedené revizí zákona, znaky podání ochranné známky a soudní řízení před Čínským soudem pro ochranné známky, hlavní aspekty zájmu zahraničních přihlašovatelů;
- 4.2 Důvody pro odpor proti ochranné známce a neplatnost v TRAB, ukázka případových studií;
- 4.3 Vymáhání práv z ochranných známek v ČLR (administrativní, civilní a trestní cestou);
- 4.4 Ochrana zeměpisných označení pod systémem ochranných známek.

Účastníci semináře se seznámili se specifikami pojetí známkového práva v ČLR, postupy přihlašování, možnostmi obrany práv atd. V ČLR je zásadním rozdílem ve srovnání s evropskou praxí, že známka se zapisuje prvnímu přihlašovatelovi bez zkoumání zaměření jeho působení na trhu, v procesu registrace vystupují Úřad pro ochranné známky, Výbor pro rozhodování o ochranných známkách (jakési rešeršní centrum) a – v případě sporů o zápis – Pekingský soud pro duševní a průmyslové vlastnictví. Při porušování ochranných známek je možno postupně žalovat u základních, středních, vrchních soudů a u Nejvyššího lidového soudu. Znáмка se zapisuje do každé třídy samostatným zápisem, je již možné podání on-line. Zrychlená registrace není možná. Existuje vyšší ochra-

na známek proslulých, kde neplatí pravidlo registrace prvnímu zájemci. Pokuty při porušení ochranné známky mohou dosáhnout výše 990 tis. Kč, výjimečně až 9 mil. Kč. Do září 2015 je zaznamenáno 22 988 zastupujících organizací při Národní generální správě průmyslu a hospodářství¹⁸ je jich zaregistrováno více než 14 tis. Jejich prostřednictvím přichází až 98 % přihlášek. V roce 2014 bylo podáno 2,28 milionů nových přihlášek ochranných známek. Je možno přihlašovat i zvukové ochranné známky a známky, pozůstávající ze dvou a více barev – jedna barva je vyloučena ze zápisu. V ČLR existují i trojrozměrné, kolektivní a certifikační ochranné známky. O registraci zeměpisných označení lze požádat jako registraci certifikačních nebo kolektivních ochranných známek. Ročně probíhá asi 40 tis. sporů ve věcech ochranných známek. Na různých úrovních je řeší třiašedesát tisíc úřadů, počínaje Generálním úřadem pro hospodářství¹⁹, Čínským úřadem pro ochranné známky²⁰ resp. jejich pobočky na čtyřech regionálních úrovních. V Pekingu, Šanghaji a Kantonu působí Soudy pro duševní vlastnictví, které mezi roky 2008 – 2012 projednaly více než 226 tisíc žalob a vynesly 208 tisíc rozsudků. Nejvyšší lidový soud řešil celkem 3 500 nejzávažnějších případů. Trestní sazby za porušení ochranné známky jsou v ČLR v podobné výši, jako v ČR. Po zveřejnění výsledků předběžného průzkumu přihlášky běží tříměsíční lhůta pro připomínky (námitky).

5. Závěr

Rozsah přihlašování ochranných známek v Čínské lidové republice i průběh řízení o nich je pro nás jen obtížně představitelný (počet přihlášek na jednoho referenta průzkumu je okolo šesti tisíc za rok), ale stále nabírá na tempu. Řízení o přihláškách nerozlišuje, zda jde o přihlášku domácího nebo zahraničního přihlašovatele a probíhá na různých místech, různou rychlostí a v různé kvalitě. Porušení práv řeší různé orgány v různých stupních a český přihlašovatel je v jeho průběhu plně závislý na svém čínském zástupci. Po-

vědomí o významu ochranných známek se v ČLR sice postupně zvyšuje, ale ještě není na úrovni běžné ve vyspělých státech. Praxe v ČLR, zejména co do respektování práv ze zapsaných ochranných známek, se mnohdy

liší od záměrů příslušných orgánů. Nicméně českým podnikatelům pronikajícím na tento trh nezbyvá, než všechny překážky překonat a pokusit se umístit svou ochrannou zámku i na tomto perspektivním teritoriu.

- 1 Blíže na webu <http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cina-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-19054.html#sec1> .
- 2 Blíže na webu <http://www.china-iprhelpdesk.eu/>.
- 3 Blíže na webu <http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cina-zakladni-podminky-pro-uplatneni-ceskeho-zbozi-19056.html#sec5> .
- 4 Někdy dostupný na adrese <http://www.chinaipr.gov.cn/> .
- 5 <http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ochrana-prav-dusevniho-vlastnictvi-cina-7819.html#!&chapter=1> .
- 6 Blíže viz <http://petrasofiahornakova.blog.idnes.cz/c/374604/Ochrana-znacky-v-Cine.html> .
- 7 České patentové kanceláře již mají zkušenosti se zatupováním ochranných známek v Číně a využívají zpravidla služeb jedné–dvou nejspolehlivějších kanceláří. Eff.
- 8 K tomu přistupují náklady českého patentového zástupce, které mohou být téměř srovnatelné se zahraničními náklady.
- 9 Blíže viz <http://www.normservis.cz/ochrannoznamky-v-cine/>
- 10 Web: www.sipo.gov.cn
- 11 Web: www.saic.gov.cn
- 12 Web: www.customs.gov.cn
- 13 Web: www.mofcom.gov.cn
- 14 V ČLR je více než 560 celních úřadů.
- 15 Podrobnosti včetně prezentace byly na webové adrese http://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/aktual2009/2310_ipcina.html .
- 16 The State Administration of Industry and Commerce.
- 17 Blíže viz <https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www.ipkey.org/&prev=search>
- 18 State Administration of Industry and Commerce – SAIC.
- 19 The State Administration of Industry and Commerce (SAIC).
- 20 China Trademark Office – CTO.

EVROPSKÉ PRÁVO

Ke sdělení EPÚ ze dne 8. června 2015 týkajícího se možnosti vzdát se práva na další zprávu podle Pr. 71(3) EPC

Pravidlo 71 EPC bylo s účinností od 1. dubna 2012 pozměněno tak, že zavedlo další procesní krok v případech, kdy přihlašovatel žádá o provedení změn či oprav v odpovědi na zprávu

podle Pr. 71(3) EPC. V takových případech musí být souhlas s textem zamýšleným k udělení patentu udělen formou další zprávy podle Pr. 71(3) EPC, jak to stanoví Pr. 71(6) EPC.

Pro zvýšení procesní efektivity se s účinností od 1. července 2015 umožňuje přihlašovatelům se výslovně práva na zmíněnou další zprávu vzdát. Pokud budou dále uvedené podmínky splněny a průzkumová divize nebude proti požadovaným změnám či opravám nic namítat, pak bude vzdání považováno za divizí odsouhlasené. V takovém případě EPÚ již nevystaví další zprávu podle Pr. 71(3) EPC a přistoupí k vydání rozhodnutí o udělení evropského patentu. Touto novou možností nejsou nikterak dotčeny tři stávající možnosti jak reagovat na zprávu v souladu s Pr. 71(3) EPC, jak stanoví Pr. 71(3) až (7) EPC.

Nová možnost jak reagovat na zprávu podle Pr. 71(3) EPC

Dosavadní postup podle Pr. 71(3) až (7) EPC umožňuje přihlašovatelé reagovat na zprávu podle Pr. 71(3) EPC trojím způsobem:

- (a) odsouhlasit text zamýšlený k udělení patentu,
- (b) nesouhlasit s textem zamýšleným k udělení patentu nebo
- (c) podat změny či opravy textu.

Pokud přihlašovatel postupuje ad (c) a proti změnám či opravám není námitek, vydá průzkumová divize další zprávu podle Pr. 71(3) EPC. Pokud námitky má, pak obnoví průzkum přihlášky (viz Pr. 71(6) EPC). Přihlašovatelé nyní mají další možnost, a to výslovně se vzdát svého práva obdržet další zprávu podle Pr. 71(3) EPC. Pokud pak jsou splněny dále uvedené podmínky ve čtyřměsíční, neprodlužitelné lhůtě, stanovené ve zprávě podle 71(3) EPC, pak se vychází z toho, že průzkumová divize se vzdáním souhlasí.

Jak se vzdát práva na další zprávu podle Pr. 71(3) EPC

Aby se mohlo vycházet z toho, že průzkumová divize se vzdáním souhlasí, přihlašovatel musí:

- současně s odpovědí na zprávu podle Pr. 71(3) výslovně prohlásit, že se

vzdávají práva na další zprávu podle Pr. 71(3) EPC,

- podat překlad nároků do dvou úředních jazyků EPÚ, jiných než jazyka řízení,
- zaplatit poplatek za udělení a zveřejnění,
- zaplatit poplatky za šestnáctý a další nároky, pokud již nebyly zaplacené podle Pr. 45 nebo 162 EPC,
- vyznačit změny či opravy a uvést, kde mají v přihlášce - jak byla podána - oporu (Pr. 137(4) EPC) a podat příslušné, pozměněné či opravené strany dokumentů zaslaných se zprávou podle Pr. 71(3) EPC (vyhotovení pro zveřejnění – *Druckexemplar*).

Pokud přihlašovatel ve čtyřměsíční lhůtě zaplatí poplatek za udělení a zveřejnění a příp. poplatky za nároky za šestnáctý a každý další nárok, a předloží překlady nároků do dvou úředních jazyků EPÚ, ve kterých neprobíhalo řízení, je to považováno jednak za jeho souhlas s udělením patentu v pozměněném či opraveném znění a jednak ověření bibliografických údajů.

Vzdání se práva v odpovědi na zprávu podle Pr. 71(a) EPC je účinné pouze pokud jde o bezprostředně následnou zprávu podle Pr. 71(a) EPC. Pokud by tak takové vzdání práva nebylo považováno z nějakého důvodu za odsouhlasené, bylo by nutné nové prohlášení o vzdání se práva po obdržení další zprávy podle Pr. 71(3) EPC.

Závěrečné fázi řízení před udělením patentu je dobré věnovat zvýšenou pozornost, neboť po jeho udělení již chyby v přihlašovatelem odsouhlaseném textu nelze podle Pr. 140 EPC opravit (viz rozhodnutí G 1/10, OJ EPO 2013,194 a Instrukce pro průzkum H-VI). Příležitost daná přihlašovatelé, aby text zamýšlený k udělení patentu ještě zkontroloval, na druhé straně znamená, že odpovědnost za případné neodstraněné chyby leží

výlučně na něm. Pokud jde o opravy chyb zveřejnění a formátovacích/redakčních chyb – viz Instrukce pro průzkum H-VI,4.

Žádost o zpětvzetí vzdání se práva na další zprávu podle Pr. 71(3) EPC nebo o provedení dalších změn či oprav poté co přihlašovatel prohlásil, že se práva na další zprávu vzdal, může vzít průzkumová divize v úvahu pouze do okamžiku, kdy je rozhodnutí o udělení evropského patentu předáno interní poště EPÚ (viz G 12/91, OJ EPO 1994,285).

Souhlas se vzdáním se přihlašovatele na další zprávu podle Pr. 71(3) EPC

Pokud jsou formální požadavky splněny a průzkumová divize nemá k přihlašovatelem požadovaným změnám či opravám námitky – protože nevyžadují obnovení průzkumového řízení (např. se týkají překlepů, či nesprávných slov, nesprávných odkazů na obrázky, apod.) – považuje se to za souhlas průzkumové divize se vzdáním se práva na další zprávu podle Pr. 71(3) EPC a tato zpráva tak již nebude vydána. Průzkumová divize pak již nesmí provést v textu sama o sobě žádné změny, a to ani takové, které se týkají např. velkých písmen či jazykových chyb, i když se dá rozumně očekávat, že by s nimi přihlašovatel souhlasil.

V Evropském patentovém rejstříku je poté zveřejněn EPO FormW („Informace podle Pr. 71(3) EPC“), aby byl přihlašovatel a veřejnost informováni o textu, ve kterém průzkumová divize zamýšlí udělit patent a dále bibliografická data, schválená přihlašovatelem. Pokud jsou zaplaceny udržovací poplatky a další již splatné poplatky následuje udělení evropského patentu.

Pokud nebude vzdání se považováno za průzkumovou divizi odsouhlasené, a to buď z důvodu naplnění formálních požadavků (pokud jde o neuhrazené poplatky či potřebné překlady nároků), nebo proto, že požadované změny či opravy jsou neakceptovatelné, je přihlašovatel informován o tom, že se obnovuje průzkumové řízení, nebo –

v závislosti na okolnostech případu – je zaslána další zpráva podle Pr. 71(3) EPC. Pokud je zpráva podle Pr. 71(3) EPC založena na pomocné žádosti a přihlašovatel odpoví v tom smyslu, že požaduje udělení ochrany podle nadřazené žádosti, pak s takovým vzdáním se nelze souhlasit a průzkum musí být obnoven.

Pokud je následně vydána další zpráva podle Pr. 71(3) EPC, musí přihlašovatel výslovně odsouhlasit udělení patentu v pozměněném či opraveném znění (Pr. 71a(1) EPC a Instrukce pro průzkum C-V, 6.2) ve čtyřměsíční lhůtě (např. odsouhlasením textu a ověřením bibliografických údajů čímž dá najevo, že souhlasí s udělením patentu na základě dokumentů ve spisu a/nebo udáním, které překlady nároků ze spisu mají být použity). Pokud jde o platbu poplatků, viz Instrukce C-V, 4.2 A-X, 10.2.7 a 11.

Udělení patentu

Pokud jsou požadavky stanovené v Pr. 71a(1) EPC splněny, je vydáno rozhodnutí o udělení evropského patentu. Je-li udržovací poplatek splatný po doručení zprávy podle Pr. 71(3) EPC nebo zveřejnění informace podle Pr. 71(3) EPC, ale před nejbližší možným datem zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu, rozhodnutí o udělení patentu podle Pr. 71a(3) EPC nebude vydáno a oznámení o udělení patentu bude zveřejněno až po zaplacení udržovacího poplatku. Přihlašovatel o tom bude informován. Pokud udržovací poplatek či příplatek nebudou zaplaceny včas, považuje se přihláška za zpětvzetou.

Ve výjimečných případech, kdy je věcný průzkum urychlen natolik, že je zpráva/informace podle Pr. 71(3) EPC vydána/zveřejněna před splatností udržovacího poplatku, pak je rozhodnutí o udělení patentu v souladu s Pr. 71a(3) EPC vydáno až po zaplacení udržovacího poplatku. I o tom je přihlašovatel informován.

Další dvě otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce

V předchozích číslech jsme uvedli několik otázek z předběžné zkoušky z roku 2012, 2013 a 2014 a přehled základních informací, které by měl kandidát na evropského patentového zástupce znát, aby se mohl s takovými otázkami zdárně vypořádat. Tyto informace tvoří především příslušné články a pravidla EPC a PCT, poplatkový řád a dále Instrukce pro provádění průzkumu v EPÚ, jakož i publikovaná rozhodnutí stížnostních senátů EPÚ a informace v OJ EPÚ.

V tomto čísle pokračujeme dalšími otázkami z předběžné zkoušky z roku 2015.

OTÁZKA č. 1

Vynálezce bydlící v San Marinu platně podal minulý týden evropskou patentovou přihlášku. Uvažuje o jmenování pana A, evropského patentového zástupce, který by ho při dalším řízení před EPÚ zastupoval.

Uvedte na listu pro odpovědi u každého výroku 1.1 – 1.4, zda je výrok správný nebo chybný:

- 1.1 V daném případě vynálezce nemusí být při řízení před EPÚ zastoupen evropským patentovým zástupcem.
- 1.2 K tomu, aby byl platně zastoupen panem A, musí předložit EPÚ podepsanou plnou moc.
- 1.3 Pokud vynálezce hodlá, po platném jmenování pana A, jmenovat pro další řízení před EPÚ jiného evropského patentového zástupce z jiné kanceláře (asociace), pana B, potom pan B nemusí předložit podepsanou plnou moc, pokud pan A informuje EPÚ o změně zástupce.
- 1.4 Aby došlo v EPÚ k platné registraci změny zástupce, je nutno zaplatit správní poplatky.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Článek 133 EPC

Obecné zásady zastupování

- (1) S výhradou ustanovení odstavce 2

není nikdo povinen být v řízení podle této úmluvy zastoupen evropským patentovým zástupcem.

(2) Fyzické nebo právnické osoby, které nemají bydliště nebo sídlo v některém smluvním státě, musí být zastoupeny evropským patentovým zástupcem a jednat jeho prostřednictvím ve všech řízeních podle této úmluvy s výjimkou podání evropské patentové přihlášky; prováděcí předpis může stanovit další výjimky.

(3) Fyzické nebo právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo v některém smluvním státě, mohou být v řízení podle této úmluvy zastoupeny zaměstnancem, který nemusí být evropským patentovým zástupcem, ale musí být k tomu zmocněn v souladu s prováděcím předpisem. Prováděcí předpis může stanovit, zda a za jakých podmínek může zaměstnanec právnické osoby zastupovat také jiné právnické osoby, které mají hlavní sídlo v některém smluvním státě a mají s ní ekonomické vazby.

(4) Prováděcí předpis může stanovit zvláštní ustanovení o společném zastupování účastníků jednajících společně.

Článek 1(1) a (2)

Rozhodnutí presidenta EPÚ ze dne 12. července 2007

(Zvláštní vydání č. 3. OJ EPÚ 2007, L.1)

Čl. 1(1) – Evropský patentový zástupce, jehož jméno je na seznamu vedenému

Evropským patentovým úřadem a který se jako takový identifikuje, musí předložit podepsanou plnou moc pouze v případech stanovených v odstavcích (2) a (3). Předložena individuální plná moc je uložena do spisu, i když není nutná. Není však kontrolována na případné nedostatky. Generální plné moci jsou kontrolovány a registrovány jako dosud (Pr. 152(4) EPC).

Čl. 1(2) – Pokud je Evropský patentový úřad informován o změně evropského patentového zástupce, který nepatří ke stejné kanceláři (asociaci), aniž byl informován o tom, že předchozí plná moc byla vypovězena, musí nový zástupce podat spolu se sdělením o jeho jmenování individuální plnou moc (originál plus jednu kopii) nebo odkaz na generální plnou moc, která je již ve spise. Pokud tak neučiní, bude vyzván, aby tak ve stanovené lhůtě učinil. Pokud je před koncem této lhůty Evropský patentový úřad informován, že předchozí plná moc byla vypovězena, pak nový zástupce může tuto výzvu ignorovat. Evropský patentový úřad zatím předchozímu zástupci kopii individuální plné moci nebo mu sdělí číslo generální plné moci a jméno nového zástupce, přičemž ho informuje, že další řízení již bude probíhat s novým zástupcem.

ODPOVĚDI na 1. otázku

Vynálezce s bydlištěm v členském státě EPC nemusí být před EPÚ zastoupen evropským patentovým zástupcem, čl. 133(1) a (2) EPC. San Marino je členským státem EPC od 1. července 2009. K platnému zastupování evropským patentovým zástupcem není třeba podávat podepsanou plnou moc: princip autojmenování platí pro prvního zástupce (v daném případě pana A). Následný zástupce (v daném případě pan B) nemusí podat podepsanou plnou moc, pokud je EPÚ informován (panem A), že předchozí plná moc byla vypovězena, viz shora uvedený čl. 1(1) a (2) Rozhodnutí presidenta EPÚ. Neexistuje ustanovení, které by

stanovovalo správní poplatek za registraci změny zástupce.

- 1.1 – Správný
- 1.2 – Chybný
- 1.3 – Správný
- 1.4 – Chybný

OTÁZKA č. 4

Oznámení o udělení evropského patentu EP-Z bylo zveřejněno 18. června 2014. Jazykem řízení EP-Z byla angličtina. Pan Kurz, český občan s bydlištěm na Slovensku hodlá podat proti tomuto patentu odpor. Proti novosti hodlá namítnout evropskou patentovou přihlášku EP-Y, zveřejněnou v němčině.

Uveďte na listu pro odpovědi u každého výroku 4.1 – 4.4, zda je výrok správný nebo chybný:

- 4.1 Odpor musí být podán nejpozději 18. března 2015.
- 4.2 Pan Kurz může uplatnit slevu z poplatku za odpor, pokud nejprve podá odpor v češtině a poté v příslušné lhůtě jeho anglický překlad.
- 4.3 Pan Kurz nemusí podat překlad EP-Y.
- 4.4 Pokud pan Kurz chce během ústního jednání používat slovenštinu, postačuje to sdělit EPÚ jeden měsíc před ústním jednáním.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Článek 99(1) EPC

Odpor

(1) Ve lhůtě devíti měsíců ode dne zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku může každý proti tomuto patentu podat u Evropského patentového úřadu odpor v souladu s prováděcím předpisem. Odpor se považuje za podaný až po zaplacení poplatku za odpor.

Pravidlo 131 EPC**Počítání lhůt**

(1) Lhůty se stanoví na celé roky, měsíce, týdny nebo dny.

(2) Počítání lhůt začíná dnem následujícím po dni, kdy nastala rozhodná událost, od které se běh lhůty odvíjí; touto událostí je úkon v řízení nebo uplynutí nějaké dřívější lhůty. Pokud tímto procesním úkonem je doručení, pak je rozhodnou skutečností převzetí doručované písemnosti, není-li stanoveno jinak.

(3) Je-li lhůta vyjádřena jako jeden rok nebo několik let, pak uplyne v příslušném následujícím roce, a to v měsíci, který má stejný název, a v den, který má stejné číslo, jako měsíc a den, v němž tato událost nastala; jestliže však příslušný následující měsíc nemá den stejného čísla, uplyne lhůta posledním dnem tohoto měsíce.

(4) Je-li lhůta vyjádřena jako jeden nebo několik měsíců, pak uplyne v příslušném následujícím měsíci, a to v den, který má stejné číslo jako den, kdy tato událost nastala; jestliže však příslušný následující měsíc nemá den stejného čísla, uplyne lhůta posledním dnem tohoto měsíce.

(5) Je-li lhůta vyjádřena jako jeden nebo několik týdnů, pak uplyne v příslušném následujícím týdnu, a to v den, který má stejný název jako den, kdy tato událost nastala.

Pravidlo 3 EPC**Jazyk v písemném řízení**

(1) V písemném řízení před Evropským patentovým úřadem může každý účastník používat kteréhokoli z úředních jazyků Evropského patentového úřadu. Překlad uvedený v článku 14 odst. 4 lze podat v kterémkoli jazyce Evropského patentového úřadu.

(2) Změny v evropské patentové přihlášce nebo v evropském patentu musí být podány v jazyce řízení.

(3) Listinné důkazy a zejména publikace lze podat v kterémkoli jazyce. Evropský patentový úřad může však vyžadovat, aby byl ve stanovené lhůtě, dodán překlad do některého z jeho úředních jazyků. Pokud požadovaný překlad není ve lhůtě předložen, nemusí k takové písemnosti přihlížet.

Článek 14 EPC**Jazyky Evropského patentového úřadu, evropských patentových přihlášek a jiných dokumentů**

(1) Úředními jazyky Evropského patentového úřadu jsou angličtina, francouzština a němčina.

(2) Evropská patentová přihláška se podává v jednom z úředních jazyků nebo, je-li podána v některém jiném jazyce, přeložena do jednoho z úředních jazyků, v souladu s prováděcím předpisem. V průběhu řízení před Evropským patentovým úřadem lze tento překlad uvést do souladu se zněním přihlášky, jak byla podána. Není-li požadovaný překlad podán včas, považuje se přihláška za vzatou zpět.

(3) Úřední jazyk Evropského patentového úřadu, v němž je evropská patentová přihláška podána nebo do kterého byla přeložena, se bude používat jako jazyk řízení ve všech řízeních před Evropským patentovým úřadem, nestanoví-li prováděcí předpis jinak.

(4) Osoby fyzické nebo právnické, které mají bydliště nebo hlavní sídlo ve smluvním státě, jehož úřední jazyk je jiný, než angličtina, francouzština nebo němčina, a příslušníci tohoto státu, kteří mají bydliště v zahraničí, mohou podávat písemnosti, které je třeba předložit ve stanovené lhůtě, v úředním jazyce tohoto státu. Předloží však překlad do některého z úředních jazyků Evropského patentového úřadu v souladu s prováděcím předpisem. Není-li písemnost, která nepatří k podlohám evropské patentové přihlášky, podána v předepsaném jazyce nebo není-li včas podán požadovaný překlad, má se za to, že písemnost nebyla podána.

(5) Evropské patentové přihlášky se zveřejňují v jazyce řízení.

(6) Evropské patentové spisy se zveřejňují v jazyce řízení a obsahují i překlad nároků do obou ostatních úředních jazyků Evropského patentového úřadu.

(7) Ve třech úředních jazycích Evropského patentového úřadu se zveřejňují:

- (a) Evropský patentový věstník;
- (b) Úřední list Evropského patentového úřadu.

(8) Zápisy do Evropského patentového rejstříku se provádějí ve třech úředních jazycích Evropského patentového úřadu. V případech pochybnosti je závazným zápis v jazyce řízení

Pravidlo 6 EPC

Podání překladů a snížení poplatků

(1) Překlad podle článku 14 odst. 2 musí být podán do dvou měsíců od podání evropské patentové přihlášky.

(2) Překlad podle článku 14 odst. 4 musí být podán do jednoho měsíce od podání písemnosti. To platí i pro žádosti podle článku 105a. Je-li touto písemností odpor nebo stížnost, či její odůvodnění nebo žádost o revizi, lze překlad podat během lhůty pro podání odporu nebo stížnosti či jejího odůvodnění, nebo žádosti o revizi, pokud tato uplyne později.

(3) Osobě, která podle článku 14 odst. 4 podá evropskou patentovou přihlášku nebo žádost o průzkum v jazyce, který toto ustanovení připouští, přihlašovací poplatek nebo poplatek za průzkum se v souhlasu s poplatkovým řádem sníží.

- (4) Snížení podle odstavce 3 se týká:
- (a) malých a středních podniků;
 - (b) fyzických osob, nebo
 - (c) neziskových organizací, univerzit nebo veřejných výzkumných organizací

(5) Pro účely odst. 4(a) platí Doporučení Komise 2003/361/EC z 6.května 2003, týkající se definic mikro, malého a středního podniku, tak jak bylo zveřejněno v Úředním listě EU L 124, str. 36 z 20. Května 2003.

(6) Přihlašovatel, který hodlá uplatnit slevu podle odstavce 3 se musí přihlásit za subjekt ve smyslu odstavce 4. V případě důvodných pochybností o pravdivosti takového prohlášení lze požadovat důkaz o splnění požadavků stanovených v rozhodnutí.

(7) V případě více přihlašovatelů musí být subjektem či fyzickou osobou ve smyslu rozhodnutí prezidenta Evropského patentového úřadu podle odstavce 4 každý z nich.

Pravidlo 4 EPC

Jazyk při ústním jednání

(1) Každý účastník ústního jednání před Evropským patentovým úřadem může místo jazyka řízení používat některého z ostatních úředních jazyků Evropského patentového úřadu, pokud to oznámí Evropskému patentovému úřadu nejméně jeden měsíc přede dnem stanoveným pro ústní jednání nebo sám zajistí tlumočení do jazyka řízení. Každý účastník může rovněž používat některého z úředních jazyků smluvních států, pokud sám zajistí tlumočení do jazyka řízení. Evropský patentový úřad může povolit výjimky z ustanovení tohoto odstavce.

(2) Pracovníci Evropského patentového úřadu mohou při ústním jednání místo jazyka řízení používat některého z ostatních úředních jazyků Evropského patentového úřadu.

(3) Při provádění dokazování může každý účastník, svědek nebo znalec, který má být vyslechnut a který neovládá dostatečně některý z úředních jazyků Evropského patentového úřadu nebo některého smluvního státu, používat i jiného jazyka. Pokud bylo dokazování nařazeno na žádost účastníka, mohou být účastníci, svědkové nebo znalci, kteří hovoří jinými jazyky, než jsou úřední jazyky Evropského patentového úřadu, vyslýcháni jen tehdy, zajistí-li účastník, který žádost podal,

tlumočení do jazyka řízení. Evropský patentový úřad však může povolit i tlumočení do jiného svého úředního jazyka.

(4) *Souhlasí-li s tím účastníci i Evropský patentový úřad, lze v ústním jednání používat kteréhokoli jazyka.*

(5) *Evropský patentový úřad zajistí v případě potřeby na své náklady tlumočení do jazyka řízení nebo případně i do jiného svého úředního jazyka, pokud nemá být tlumočení zajištěno některým z účastníků.*

(6) *Vyjádření pracovníků Evropského patentového úřadu, účastníků řízení, svědků a znalců, učiněná v některém z úředních jazyků Evropského patentového úřadu během ústního jednání, se protokolují v tomto jazyce. Vyjádření učiněná v některém jiném jazyce se protokolují v tom úředním jazyce, do něhož byla přeložena. Změny evropské patentové přihlášky nebo evropského patentu se protokolují v jazyce řízení.*

ODPOVĚDI na 4. otázku

Odpor musí být podán nejpozději 18. března 2015 (18. června 2014 + 9 měsíců, tj. 18. března 2015, čl. 99(1) EPC a Pr. 131(4) EPC). Pan Kurz může podat odpor v češtině nebo slovenštině (Pr. 3(1) EPC a čl. 14(4) EPC). Podle Pr. 6 EPC, které nabylo účinnosti 1. dubna 2014, však již sleva z poplatku za odpor neexistuje. Protože důkaz k námitce proti novosti byl podán v úředním jazyce EPÚ, nevyžaduje EPÚ jeho překlad (Pr. 3(3) EPC). Během ústního jednání může účastník řízení použít úřední jazyk členského státu EPC, musí však zajistit tlumočení do jazyka řízení (Pr. 4(1) EPC).

4.1 – Správný

4.2 – Chybný

4.3 – Správný

4.4 – Chybný

Poplatek za stránky při vstupu mezinárodní přihlášky do regionální fáze řízení

Pokud při vstupu mezinárodní přihlášky do regionální fáze řízení před Evropským patentovým úřadem nedochází ke změně, pak se poplatek za počet stran počítá z mezinárodní přihlášky jak byla zveřejněna, bez ohledu na to v jakém jazyce ke zveřejnění došlo. Počítají se strany popisu, nároků a výkresů a k výsledku se připočítá jedna stránka pro bibliografické údaje a anotaci.

Pokud jsou při vstupu do regionální fáze řízení uplatněny změny, pak výše poplatku za stránky závisí na jazyce, ve kterém byla mezinárodní přihláška zveřejněna, tj. v jednom z úředních jazyků EPÚ nebo v jiném jazyce, např. japonštině.

Byla-li mezinárodní přihláška zveřejněna v některém z úředních jazyků EPÚ a po-

pis byl pozměněn, pak se poplatek za stránky počítá z počtu stránek popisu, jak byl zveřejněn. V tomto případě pozměněné stránky nahrazují příslušné stránky popisu, jak byl zveřejněn. Pokud došlo k pozměnění nároků, musí být předloženy jako celek, i když došlo k pozměnění jen některých z nich. To je případ i drtivé většiny mezinárodních přihlášek českých přihlašovatelů. Někteří naši patentoví zástupci a advokáti však zastupují v regionální fázi řízení před EPÚ i přihlašovatele, jejichž mezinárodní přihlášky byly zveřejněny v jiném než úředním jazyce EPÚ a v takovém případě je stanovení poplatku za stránky již obtížnější.

Byla-li tak mezinárodní přihláška zveřejněna v neúředním jazyce EPÚ, pak se popla-

tek za stránky počítá z mezinárodní přihlášky, jak byla přeložena do některého z úředních jazyků EPÚ při vstupu do regionální fáze řízení (čl. 153(4) EPC, Pr. 159(1)(a) EPC). Pokud přitom byly uplatněny změny popisu, pak se poplatek za stránky počítá z celého počtu stran překladu, bez ohledu na to, v jakém rozsahu došlo ke změnám. V tomto případě pozměněné stránky nahrazují ty původní. Pokud došlo k pozměnění pouze nároků, pak se poplatek za stránky počítá na základě popisu v japonštině plus překladu celého souboru nároků.

V úvahu je ovšem brát skutečnost, že jakékoliv změny podle čl. 19 PCT a/nebo čl. 49 PCT se považují za součást mezinárodní přihlášky a musí tak být brány v úvahu při počítání poplatku za stránky, ledaže přihlašovatel výslovně sdělí, že se o ně v regionální fázi řízení nikterak neopírá. Toto sdělení se uvádí v sekci 6 formuláře EPO Form 1200. Pro snadnější výpočet poplatku za stránky se doporučuje vyplnit tabulku na poslední straně tohoto formuláře.

Příklad

Mezinárodní přihláška byla zveřejněna v japonštině a měla celkem 100 stran. Z toho popis 80 stran, nároky 15 stran, výkresy 4 strany a anotace 1 strana. Při vstupu do regionální fáze řízení před EPÚ byl předložen anglický překlad mezinárodní přihlášky, jak byla podána.

Pokud není uplatňována žádná změna, pak se poplatek za stránky počítá ze

100 stran, které měla v japonštině zveřejněná mezinárodní přihláška (minus 35 stran, za které se poplatek nevybírá).

Pokud došlo k pozměnění souboru nároků, který nahrazuje původní nároky a případné nároky podle čl. 19 PCT a/nebo 34 PCT. Pozměněný soubor nároků má 20 stran. V takovém případě se poplatek za stránky počítá následovně:

Popis – 80 stran (v japonštině), nároky – 20 stran (v angličtině jak byly pozměny), výkresy – 4 strany a anotace – 1 strana. Celkem 105 stran (minus 35 stran, za které se poplatek nevybírá).

Pokud došlo k pozměnění jak souboru nároků, tak i popisu (např. str. 5 a 8), pak nové znění nahrazuje původní nároky a str. 5 a 8 anglického překladu původního popisu, stejně jako příp. změny podle čl. 19 PCT a/nebo 34 PCT. Pozměněný soubor nároků má 20 stran. Anglický překlad popisu (včetně náhradních stran) má 100 stran. V takovém případě se poplatek za stránky počítá následovně:

Popis – 100 stran (strany 1-4, 6-7 a 9-100 anglického překladu, pozměněné strany 5-8), nároky - 20 stran (v angličtině jak byly pozměněny), výkresy – 4 strany, anotace 1 strana. Celkem 125 stran (minus 35 stran, za které se poplatek nevybírá).

Další podrobnosti, viz OJ 2009,338, Instrukce pro provádění průzkumu v EPÚ, A-III, 13.2 a v Instrukci k Euro-PCT, 537-544.

Portugalsko ratifikovalo Dohodu o Jednotném patentovém soudu

Portugalsko se tak dne 28. 8. 2015 stalo osmou zemí, které již tuto Dohodu ratifikovalo. Do potřebného počtu třinácti tak ještě zbývá pět ratifikací, včetně Německa a Velké Británie. Lze očekávat, že Portugalsko zří-

dí i místní komoru Jednotného soudu. Velká Británie oznámila, že Dohodu ratifikuje zřejmě na jaře 2016 a místní a centrální komora bude mít sídlo v Aldgate, na hranici mezi centrem a východním Londýnem.

JUDIKATURA

Z ROZHODNUTÍ SOUDŮ

K aplikaci přechodných ustanovení a předchozí právní úpravy průmyslových vzorů

Soudem byla správně na daný případ aplikována přechodná ustanovení zákona č. 207/2000 Sb., o průmyslových vzorech, pokud za stavu, kdy předmětem žaloby bylo zamezení pokračování závadného jednání žalovaného (tj. řešení „vztahů z průmyslových vzorů“), které vzniklo v r. 2005 (tedy za účinnosti zák. č. 207/2000 Sb.) a dále pokračovalo, uplatněné nároky a vztahy účastníků posuzoval dle zákona č. 207/2000 Sb.

ROZSUDEK VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE

ze dne 24. 10. 2011
sp. zn. 3 Cmo 149/2011
a

ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR

ze dne 25. 11. 2014
sp. zn. 23 Cdo 1960/2014

Z odůvodnění rozsudku

Vrchního soudu (výňatek):

Soud prvního stupně zčásti vyhověl žalobě vůči žalovanému 1/ a tomuto uložil povinnost zdržet se do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku výroby, distribuce a prodeje vodítek pro psy, která jsou splétaná z osmipramenné polypropylénové šňůry, jsou hranatá, jsou zakončena jednou nebo více karabinami a jsou prodávána žalovaným pod označením ROMI v provedení dle vyobrazení, jež jsou součástí výroku I. s tím, že co do zbytku nároku ve vztahu k žalovanému 1/ žalobu zamítl (výrok I.), zamítl vůči žalovanému 1/ požadavek na náhradu nemajetkové újmy ve výši 500.000,- Kč (výrok II.) a žalovanému uložil povinnost do 30 dnů od právní moci rozsudku uveřejnit na své náklady tento rozsudek v rozsahu záhlaví, výroků, dne a místa vyhlášení v celostátním

deníku Mladá fronta DNES, ISSN 1210-1168 (výrok III.). Vůči žalovanému 2/ pak soud prvního stupně zčásti vyhověl žalobě a uložil mu povinnost zdržet se do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku prodeje vodítek pro psy, která jsou splétaná z osmipramenné polypropylénové šňůry, jsou hranatá, jsou zakončena jednou nebo více karabinami a jsou prodávána žalovaným 2/ pod označením ROMI v provedení dle vyobrazení, jež jsou součástí výroku IV. s tím, že co do zbytku nároku ve vztahu k žalovanému 2/ žalobu zamítl (výrok IV.). Soud prvního stupně vyšel ze žaloby ve znění jejího upřesnění, kterou se žalobce vůči žalovaným domáhal ochrany proti jednání porušujícímu jeho práva k průmyslovému vzoru a proti jednání nekalé soutěže, které spatřuje v tom, že žalovaný 1/ jako výrobce vodítek pro psy, vyrábí vodítka shodná s vodítky vyráběnými žalobcem a tím porušuje jeho práva k průmyslovému vzoru č. 27530. Přitom zároveň v rozporu s dobrými mravy soutěže (účastníci jsou v soutěžním vztahu) využívá zkušeností paní E. D., která byla zaměstnankyní žalobce a původní majitelkou průmyslového vzoru. Žalovaný 2/ je distributorem sporných vodítek vyráběných žalovaným 1/. Jedná se o vodítka pod označením ROMI, jež jsou zde dále specifiková-

vána. Oba žalovaní navrhli zamítnutí žaloby, žalovaný 1/ uvedl, že vodítka vyrábí podle svého užitného vzoru č. 19361 a do práv z průmyslového vzoru žalobce nezasahuje. Použití spletených vícepramenných šňůr je podle žalovaného 1/ mezi výrobci vodítek zcela běžné. Výrobky žalobce a žalovaného 1/ nejsou vyráběny shodně, zásadní rozdíl je v opleteném zakončení vodítka, které má žalobce odlišné od žalovaného 1/. Žalovaný 2/ odkázal na argumentaci žalovaného 1/ a namítl, že práva žalobce rovněž nijak nepoškozuje.

Soud prvního stupně vzal na základě provedeného dokazování za prokázané, že žalobce je vlastníkem průmyslového vzoru č. 27530, týkajícího se vodítek pro psy, který spolu s celou výrobou vodítek a ochrannou známkou zakoupil od paní E. D., své bývalé zaměstnankyně. Dále vzal za prokázané, že žalovaný 1/ byl vlastníkem užitného vzoru č. 19361, který se týkal zakončení spletených vodítek a obojků. Tento užitný vzor byl však v roce 2010 rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen ÚPV) vymazán. Žalovaný 1/ vyrábí od roku 2005 vodítka pro psy a vyrábí i vodítka označená ROMI v typech uvedených v žalobním návrhu. Žalobce vedl korespondenci se žalovaným 1/ a nabízel mu licenční smlouvu ke svému průmyslovému vzoru, což však žalovaný 1/ neakceptoval. Žalobce rovněž nabízel k prodeji svá vodítka žalovanému 2/, ten však začal nakupovat vodítka od žalovaného 1/. Soud prvního stupně dále konstatoval, že na trhu v ČR se využívají spletené vícepramenné šňůry, takto jsou dodávány výrobci polotovarů a následně různým způsobem zakončovány. Výrobky žalobce a žalovaného 1/ se podle soudu prvního stupně technicky odlišují tím, že výrobky žalobce jsou zakončeny ukončením provedeným na dvě strany, výrobky žalovaného 1/ jsou ukončeny na jednu stranu a opatřeny omotávkou, provedení šňůry je běžné. Na základě těchto zjištění pak soud prvního stupně dospěl k závěru, že některé výrobky žalovaného 1/ pod označením ROMI, jak jsou specifikovány ve vyhovující části výroku I., jsou výrobky, ve kte-

řích je průmyslový vzor žalobce ztělesněn a spadají tak do ochrany uvedeného průmyslového vzoru. Pokud jde o zbývající část napadených vodítek v zamítavém rozsahu výroku I., neshledal soud prvního stupně shodu těchto vodítek žalovaného 1/ s předmětem ochrany průmyslového vzoru žalobce. Soud prvního stupně proto uložil žalovanému 1/ jako výrobci povinnost zdržet se výroby, distribuce a prodeje dotčených vodítek a žalovanému 2/ jako distributorovi povinnost zdržet se prodeje téhož zboží, ve zbývajícím rozsahu pak žalobu proti oběma žalovaným zamítl. Pokud jde o žalobcem tvrzenou nekalou soutěž ze strany žalovaných, dospěl soud prvního stupně k závěru, že žalobci se podařilo prokázat, že některé výrobky žalovaného 1/ pod označením ROMI vyvolávají nebezpečí záměny s výrobky žalobce. Podle soudu prvního stupně bylo v řízení prokázáno, že paní E. D. v roce 2003 fakticky převedla „celý podnik“ včetně průmyslových práv na žalobce. Následně však přijala zaměstnání u žalovaného 1/, kde „rozjela“ výrobu shodných výrobků a tyto za žalovaného 1/ nabízela na trhu i původním odběratelům žalobce. Pokud jde o žalovaného 2/, ten se podle soudu prvního stupně žádné nekalé soutěže nedopustil. Soud prvního stupně dále zamítl požadavek na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění vůči žalovanému 1/, neboť žalobce neprokázal vznik nemajetkové újmy, kterou chtěl reparovat v penězích. Důkazy předložené žalobcem směřovaly spíše k újmě majetkové, která však požadována nebyla. Žalobce neprokázal, že by nedovolené jednání obou žalovaných způsobilo zásah do jeho nemajetkové sféry a že by došlo ke snížení či zhoršení jeho pověsti na trhu. Naproti tomu však soud prvního stupně vyhověl požadavku na zveřejnění rozsudku v celostátním deníku a určil rozsah a formu satisfakce.

Proti rozsudku se včas odvolali oba žalovaní, a to v rozsahu vyhovujících výroků ve věci I., III. a IV. a souvisejících výroků o nákladech řízení V. a VI. ...

Odvolací soud přezkoumal v napadeném rozsahu rozsudek soudu prvního stupně pod-

le ust. § 212 a násl. o.s.ř. a dospěl k závěru, že odvolání žalovaného 1/ je zčásti důvodné, odvolání žalovaného 2/ však důvodné není.

Soud prvního stupně měl podle názoru odvolacího soudu na základě provedeného dokazování k dispozici pro rozhodnutí dostatek skutkových zjištění (účastníci ani doplnění dokazování nenavrhovali), z těch vyvodil odpovídající skutkové závěry, na které odvolací soud pro stručnost odkazuje, a za správné považuje odvolací soud i jeho právní posouzení, pokud jde o porušování práv k průmyslovému vzoru žalobce a nekalou soutěž ve vztahu k žalovanému 1/. Pokud jde o ochranu práv průmyslového vzoru žalobce, nepochybil soud prvního stupně, pokud aplikoval zákon č. 207/2000 Sb., o průmyslových vzorech, neboť v daném případě se jednalo o zamezení pokračování závadného stavu, který vznikl v roce 2005 a dále pokračoval. Nebyl tedy žádný zákonný důvod aplikovat dosavadní právní předpis (z doby zápisu průmyslového vzoru). Odvolací soud považuje za správné právní hodnocení soudu prvního stupně ohledně zásahu do práv vlastníka průmyslového vzoru a na přijaté závěry rovněž pro stručnost odkazuje. Na závěru, že žalovaný 1/ i žalovaný 2/ svým jednáním (výroba a distribuce vodítek pro psy) zasáhli do práv žalobce jako vlastníka průmyslového vzoru nic nemění skutečnost, že žalovaný 1/ byl po určitou dobu majitelem užitého vzoru, který byl posléze z rozhodnutí ÚPV vymazán, neboť ochrana užitého a průmyslového vzoru se nekryje, užité vzor chrání technické řešení, průmyslový vzor vnější vzhled, design, barvu apod. Není také důvod, aby odvolací soud vyčkával výsledku výmazového řízení. Pro rozhodnutí je podstatný stav v době jeho vydání, a proto je třeba vycházet z toho, že v době rozhodování odvolacího soudu je žalobce právoplatným vlastníkem průmyslového vzoru 27530. Pokud by později v důsledku rozhodnutí ve správním řízení došlo např. k výmazu průmyslového vzoru, byla by tato skutečnost důvodem pro obnovu řízení. Odvolací soud má dále za správný závěr soudu prvního stupně o tom, že jednání žalovaného 1/ naplňuje znaky skutkové podstaty nekalé

soutěže. Je nepochybné, že v daném případě jsou účastníci (včetně žalovaného 2/) soutěžitelé na určitém segmentu trhu (potřeby pro psy), a v soutěžním prostředí lze za nekalou soutěž považovat i zásah do práv žalobce k průmyslovému vzoru. Již z tohoto důvodu neobstojí další závěr soudu prvního stupně, a to, že úvaha o nekalé soutěži je na místě jen ve vztahu k žalovanému 1/, nikoli ve vztahu k žalovanému 2/, který se podle soudu prvního stupně nekalé soutěže nedopustil. Nekalou soutěží je však i distribuce a prodej dotčených vodítek pro psy, která zasahují do práv k průmyslovému vzoru žalobce. Proto představuje i jednání žalovaného 2/ nejen zásah do práv k průmyslovému vzoru, ale i nekalou soutěž podle ust. § 44 odst. 1 ObchZ. ...

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu /výňatek/:

Rozsudek odvolacího soudu napadla první žalovaná (dále jen dovolatelka) v zákonné lhůtě dovoláním proti výroku, jímž odvolací soud potvrdil výrok I. rozsudku soudu prvního stupně, tj. že první žalovaná se má zdržet výroby, distribuce a prodeje vodítek pro psy, která jsou splétaná z osmipramenné polypropylenové šňůry, jsou hranatá a jsou zakončena jednou nebo více karabinami a jsou prodávána první žalovanou pod označeními uvedenými v příloze č. 1 spolu s fotografiemi. ...

Za právní otázku zásadního významu dovolatelka považuje posouzení rozsahu ochrany průmyslovým vzorem zapsaným v r. 1998, když k údajnému porušování dochází od r. 2005 dosud. Zde odvolací soud podle dovolatelky nesprávně potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně v dovoláním napadeném výroku I., neboť rozhodl, že soud prvního stupně neměl zákonný důvod aplikovat vyhlášku č. 550/1990 Sb. při posuzování závadného stavu, tedy při hodnocení údajného porušování průmyslového vzoru žalovanou. Podle dovolatelky je třeba se vypořádat s otázkou hodnocení porušování průmyslového vzoru zapsaného v r. 1998 tak, aby v rozhodovací praxi soudů došlo ke sjednocení výkladu rozsahu

ochrany průmyslových vzorů podléhajících v době zápisu vyhlášce č. 550/1990 Sb., a to i přes fakt, že k údajnému závadnému stavu začalo docházet v r. 2005. Rozsah ochrany, a tedy i rozsah nároků žalobkyně, co všechno na výrobcích konkurence může oprávněně zakazovat, totiž závisí na údajích v Rejstříku průmyslových vzorů (dále jen Rejstřík) z r. 1998, vedeném ÚPV, které je třeba vykládat podle dosavadní právní úpravy, platné v době zápisu průmyslového vzoru, a nikoli podle právní úpravy aktuální. Dovolatelka vytýká odvolacímu soudu, že nevezal v úvahu fakt, že soud prvního stupně se řádně nevyopřádal s otázkou rozsahu ochrany průmyslovým vzorem zapsaným v r. 1998, neboť nesprávně bral v potaz počátek údajného závadného stavu, tedy rok 2005, a pro posouzení rozsahu ochrany průmyslovým vzorem nesprávně použil aktuální právní úpravu průmyslových vzorů, tj. zákon č. 207/2000 Sb. Dále dovolatelka namítá, že soud prvního stupně nevezal v úvahu také popis průmyslového vzoru, který je součástí zápisu do Rejstříku a který obsahuje písemné shrnutí těch znaků, ve kterých zejména spočívá novost průmyslového vzoru (průmyslový vzor chrání to, co je nové, ostatní znaky nejsou součástí ochrany, novost je základní hmotně-právní atribut průmyslových vzorů), ale namísto toho soud hodnotil fotografii v Rejstříku jako celek, tedy celý výrobek – vodítko pro psy spletené z osmipramenné šňůry, neboť pro rozsah ochrany průmyslového vzoru užil současnou platnou právní úpravu zák. č. 207/2000 Sb., podle níž je rozsah ochrany dán *pouze vyobrazením, a nikoliv popisem nových znaků*, které jsou předmětem novosti a tedy ochrany. Podle dovolatelky pokud by soud prvního stupně použil pro hodnocení rozsahu ochrany jediný právní předpis, který poskytoval hmotně-právní výklad rozsahu ochrany průmyslovým vzorem v r. 1998, a to vyhlášku č. 550/1990 Sb., musel by přihlídnout k *popisu nových znaků (tj. k „detailům spleteného ukončení šňůry“)*, které jsou předmětem ochrany – viz příloha č. 2 (kopie karty průmyslového vzoru č. 27530 z Rejstříku).

Podle dovolatelky soud prvního stupně obešel návaznost jednotlivých právních úprav pro výklad rozsahu ochrany práv majitele průmyslového vzoru, tj. § 46 odst. 2 zák. č. 207/2000 Sb. Dovolatelka se domnívá, že tím, že soud prvního stupně dobu vzniku právního vztahu založeného průmyslovým vzorem (1998) zaměnil za dobu vzniku údajného porušování průmyslového vzoru žalobkyní (2005), došlo k nesprávnému použití aktuálního právního předpisu, a nikoli dosavadního právního předpisu z doby vzniku právního vztahu vylučnosti k průmyslovému vzoru, který byl založen na vylučné ochraně „*detailu spleteného ukončení šňůry*“. Dovolatelka namítá, že nesprávným použitím zák. č. 207/2000 Sb. na starší průmyslové vzory dochází k precedentskému rozhodnutí, podle něhož se žalobkyně může domáhat práv k jakémukoli osmipramennému spletenému vodítku, a nikoli k detailu spleteného ukončení šňůry, jenž byl původně v r. 1998 podle dosavadní právní úpravy chráněn. Proto dovolatelka (první žalovaná) považuje právní otázku řešenou odvolacím soudem za zásadní, neboť nesprávným použitím právního předpisu došlo k posunu hmotně-právního výkladu průmyslového vzoru zapsaného v r. 1998 tak, že vlastníci průmyslových vzorů zapsaných podle dosavadní právní úpravy dané vyhláškou č. 550/1990 Sb. mohou pro výklad rozsahu ochrany svým průmyslovým vzorem užít současný právní předpis a tím nepřiměřeně zasahovat do právní jistoty soutěžitelů tak, že budou nárokovat širší rozsah ochrany, než jim původně náležel.

Dovolatelka navrhuje, aby Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) zrušil rozsudek odvolacího soudu v napačeném potvrzujícím výroku a zrušil i výrok I. soudu prvního stupně. ...

Nejvyšší soud se tedy nejprve zabýval dovolatelkou položenou právní otázkou, směřující k posouzení rozsahu ochrany žalobkyně z průmyslového vzoru zapsaného v r. 1998, dochází-li k údajnému porušování práv žalobkyně od r. 2005, považovanou dovolatelkou za otázku zásadního právního významu. V projednávané věci dovolatelka (první

žalovaná) vytykala odvolacímu soudu i soudu prvního stupně, že nesprávně právně posoudily věc, když tvrdily, že se první žalovaná dopustila zásahu do práv žalobkyně z průmyslového vzoru č. 27530, a to podle zákona č. 207/2000 Sb. Podle názoru dovolatelky soudy nesprávně použily tento aktuální právní předpis a nikoliv dosavadní právní předpis z doby vzniku právního vztahu výlučnosti k průmyslovému vzoru žalobkyně (vyhl. č. 550/1990 Sb.), založenému na výlučné ochraně „detailu spleteného ukončení šňůry“.

Dovolatelka namítá, že soud prvního stupně i odvolací soud nesprávně aplikovaly zákon č. 207/2000 Sb., konkrétně § 46 odst. 2 („*Vztahy z průmyslových vzorů zapsaných do Rejstříku před nabytím účinnosti tohoto zákona se řídí ustanovením tohoto zákona. Vznik těchto vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé se však posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku.*“), takže v důsledku toho rozhodly v rozporu s hmotným právem.

Dovolací soud dospěl k závěru, že dovolání je podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. přípustné, neboť rozhodnutí odvolacího soudu v napadeném rozsahu má ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř. po právní stránce zásadní význam, řeší-li otázku, která v rozhodování odvolacího soudu nebyla vyřešena.

Dovolací soud dospěl k závěru, že odvolací soud i soud prvního stupně správně použily zákon č. 207/2000 Sb., o průmyslových vzorech (přestože je zřejmé, že právní vztah výlučnosti k průmyslovému vzoru žalobkyně vznikl již dříve, a to podle tehdejšího právního předpisu - vyhl. č. 550/1990 Sb., založeného na výlučné ochraně „detailu spleteného ukončení šňůry“) a správně právně posoudily věc, když dovodily, že první žalovaná se dopustila podle citovaného zákona zásahu do práv žalobkyně z průmyslového vzoru č. 27530.

Dovolací soud dále dovodil, že odvolací soud správně na daný případ aplikoval § 46 odst. 2 zákona č. 207/2000 Sb., o průmyslových vzorech. V daném případě není žádného důvodu aplikovat vyhlášku č. 550/1990 Sb. (z doby zápisu průmyslového vzoru), jak uvá-

dí dovolatelka, pokud se jednalo o zamezení pokračování závadného jednání první žalované (tj. o řešení „*vztahů z průmyslových vzorů*“), které vzniklo v r. 2005 (tedy za účinnosti zák. č. 207/2000 Sb.) a dále pokračovalo. Vztahy účastníků a uplatněné nároky se řídí zákonem č. 207/2000 Sb.

Je namístě poukázat na § 19 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 207/2000 Sb., podle něhož, „*zápis průmyslového vzoru poskytuje jeho vlastníku výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám nebo na ně právo na průmyslový vzor převést. Užíváním průmyslového vzoru se rozumí zejména výroba, nabízení, uvedení na trh, dovoz, vývoz nebo užívání výrobku, ve kterém je tento průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, nebo skladování takového výrobku k uvedeným účelům. Práva ze zapsaného průmyslového vzoru platí ode dne podání přihlášky. Nebyl-li průmyslový vzor zveřejněn, jeho vlastník může uplatňovat práva ze zápisu vůči třetím osobám jen tehdy, není-li průmyslový vzor užíván v dobré víře.*“

Pokud první žalovaná bez souhlasu žalobkyně a bez uzavření licenční smlouvy (kterou jí žalobkyně nabídla, avšak první žalovaná ji neakceptovala) užívala průmyslový vzor žalobkyně č. 27530 tak, že od r. 2005 vyráběla, nabízela a uváděla na trh vodítka pro psy pod označením ROMI v typech, jak jsou specifikována ve vyhovující části výroku I. (v provedení dle vyobrazení, jež jsou součástí výroku I. rozsudku soudu prvního stupně), vyvolávající nebezpečí záměny s vodítky pro psy žalobkyně (v provedení dle vyobrazení, jež je součástí odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně – viz na str. 18), zasáhla tím do práv žalobkyně z průmyslového vzoru. Žalobkyni byl tak správně přiznán zdržovací nárok z titulu ochrany práv vlastníka průmyslového vzoru.

Dovolací soud dále dospěl k závěru, že dané jednání první žalované je jednáním, které naplňuje všechny tři základní podmínky generální klauzule nekalé soutěže. Jedná-

ní první žalované je podle § 44 odst. 1 obč. zák. („*Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Nekalá soutěž se zakazuje.*“) jednáním v hospodářské soutěži (žalobkyně a první žalovaná jsou přímými konkurenty, neboť se pohybují na relevantním trhu se shodnými výrobky – vodítky pro psy), je v rozporu s dobrými mravy soutěže (zaměstnankyně žalobkyně E. D. převedla celý podnik včetně průmyslových práv na žalobkyni, následně opustila žalobkyni a byla zaměstnána u první žalované, kde započala s výrobou shodných výrobků, s výjimkou omotávky zakončení, a tyto výrobky za první žalovanou nabízela na trhu dále i původním odběratelům žalobkyně; tím první žalovaná vědomě využila vědomostí a zkušeností původní zaměstnankyně žalobkyně) a je způsobilé přivodit žalobkyni újmu (žalobkyně v řízení před soudem prvního stupně

prokázala spíše újmu majetkovou, avšak její náhradu v žalobě nepožadovala, zatímco zásah do nemajetkové sféry žalobkyně či snížení nebo zhoršení její pověsti na trhu v řízení prokázány nebyly). Žalobkyni byl tedy správně přiznán zdržovací nárok z titulu ochrany proti nekalé soutěži.

Nejvyšší soud uzavřel, že v daném případě se první žalovaná dopustila jednání, jímž podle § 19 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb. zasáhla do žalobkyniných práv z průmyslového vzoru č. 27530 a jímž současně naplnila základní podmínky nekalé soutěže dle § 44 odst. 1 obč. zák. Žalobkyni byl zcela správně soudem prvního stupně přiznán (a soudem odvolacím potvrzen) zdržovací nárok z titulu ochrany práv vlastníka průmyslového vzoru i z titulu ochrany proti nekalé soutěži.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. nebyl uplatněn důvodně. Nejvyšší soud, aniž nařídil jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.), proto dovolání žalované 1) podle § 243b odst. 2 o. s. ř. zamítl.

JUDr. Jiří Macek

Užívání ochranné známky Společenství v jediném členském státě nepostačuje pro udržení zápisu (!?)

HIGH COURT OF JUSTICE,
Chancery Division,
Intellectual Property Enterprise Court,
rozsudek ze dne 29. 6. 2015
2015 EWHC 1773 IPEC „Sofa Workshop“

Právní věta:

Užívání ochranné známky Společenství v jediném členském státě není zpravidla dostatečné k udržení zápisu, pokud nejsou dány zvláštní okolnosti, jako např. omezení nebo existence trhu konkrétního výrobku nebo služeb pouze na jeden členský stát.

Popis věci:

Žalobce, společnost The Sofa Workshop Limited, domáhala se na žalovaném, společnosti Sofaworks Limited, zdržení se užívání označení „Sofaworks“. Žalobní nárok opíral se krom jiného o ochranné známky Společenství CTM 4229605 a CTM 301531 Sofaworkshop. Nároky žalobce opíraly se jak o práva známková, tak i práva soutěžní (tzv. passing-off). Soud nároku žalobce vyhověl z titulu passing-off, ovšem v rámci svého rozhodnutí se *obiter dictum* zabýval procesní obranou žalovaného postavené na tom, že ochranné znám-

ky žalobce jako ochranné známky Společenství nebyly řádně užívány. Obě ochranné známky Společenství, o které se žalobce opíral, byly sice masivně užívány ve Spojeném království, ale pouze a výlučně tam, tj. nedocházelo k užití v jiném členském státě. Soud se přitom v odůvodnění obširně zabývá často citovaným rozhodnutím Soudního dvora ve věci C-149/11 Leno Merken BV *proti* Hagelkruis Beheer BV (obecně známé jako „ONEL“), ve kterém Soudní dvůr dospěl k závěru, že článek 15 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství musí být vykládán tak, že posuzování požadavku „skutečného užívání ve Společenství“ ve smyslu předmětného ustanovení je třeba provádět *in abstracto* a k hranicím území jednotlivých členských států vůbec nepřihlížet. Pak tedy ochranná známka je ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009 „skutečně užívána“, je-li užívána v souladu se svou hlavní funkcí a za účelem udržení nebo získání podílu na trhu v Evropském společenství pro výrobky nebo služby označené uvedenou ochrannou známkou. Předkládajícímu soudu přísluší posoudit, zda jsou tyto podmínky ve věci v původním řízení splněny, přičemž musí zohlednit všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, jako jsou zejména vlastnosti dotčeného trhu, povaha výrobků nebo služeb chráněných dotčenou ochrannou známkou, územní a kvantitativní rozsah užívání, jakož i jeho četnost a pravidelnost.

High Court of Justice se pak zabývá argumenty Soudního dvora v odstavci 44, kde soud uvádí, že posuzování existence „skutečného užívání ve Společenství“ ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení č. 2007/2009 je třeba provádět *in abstracto* a k hranicím území jednotlivých členských států vůbec nepřihlížet, a zároveň v odstavci 50, dle kterého je zajištěné důvodné očekávat, že se ochranná známka Společenství z toho důvodu, že využívá širší územní ochranu než národní ochranná známka, bude skutečně užívat na rozsáhlejším území, než je území jediného členského

státu, aby mohlo být takové užívání považováno za „skutečné užívání“, není přitom vyloučeno, že se za určitých okolností trh výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, omezí na území jediného členského státu. V takovém případě by užívání ochranné známky Společenství na tomto území mohlo splňovat podmínku jak skutečného užívání ochranné známky Společenství, tak skutečného užívání národní ochranné známky.

High Court of Justice pak dochází k tomu, že aby ochranná známka Společenství byla řádně užívána, tedy aby její zápis mohl být udržen, musí být předložen důkaz o tom, že ochranná známka Společenství byla užívána a její smysl byl a je ve vytvoření nebo udržení tržního podílu v takové části Evropské unie, která překračuje rámec jednoho jediného státu, a pokud taková situace v průběhu pěti let nenastane, tj. ochranná známka Společenství je omezena pouze na území jednoho státu, pak nemůže jako ochranná známka Společenství obstát.

Pro praxi:

Jedná se samozřejmě o jedno rozhodnutí národního soudu jedné členské země, ale dle našeho názoru právě toto rozhodnutí velmi dobře ilustruje praktické problémy, které jsou s existencí a prosazováním ochranné známky Společenství spojeny. Nutně by otázka jakou ochrannou známkou zvolit měla být pečlivě zvažována již při navrhování průmyslově právních strategií, tj. jakým způsobem známkovou ochranu získat. Je samozřejmě nadále nejisté, zda vůbec, a pokud ano, jakou roli při posuzování užívání ochranné známky Společenství budou hrát hranice členských států. Pozornosti lze doporučit skutečnost, že žalobce v dané věci dokládal, že v relevantním období ochrannou známkou Společenství užíval v Unii, resp. s „unijní“ relevancí celkem třikrát (!!!), když jednou se jednalo o prodej spotřebiteli žijícímu ve Spojeném království, který se ale stěhoval do Francie a zboží si

nechal doručit na adresu ve Spojeném království, druhým případem pak byla pouhá poptávka spotřebitele z Malty (ale bez nákupu) a konečně třetím případem byla dodávka *jedné* podnožky, *jedné* židle, *dvou* pohovek a *jedné* lavice *jednomu* hotelu v Kodani v Dánsku. Užívání v reklamě v časopisech uvádějících britské kontaktní údaje a zvou-

cí k návštěvě provozovny pak nebyly seznány jako dostatečně unijně relevantní, i když časopisy byly dostupné v 25 zemích Unie. Lze také argumentovat, že ochranná známka Společenství, která je užívána pouze v jedné zemi, v omezeném rozsahu, pak ale efektivně blokuje celý trh, aniž by k tomu byl dán hospodářský důvod.

JUDr. David Štros

AKTUALITY

Konference „Vývoj v oblasti ochranných zámečků a designu Společenství“

Druhého října 2015 se uskutečnila již dvacíctá konference s tematikou průmyslových práv, kterou uspořádala Metropolitní univerzita Praha o.p.s. (MUP) ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví, letos s převažujícím zaměřením na ochranné známky a designy Společenství. Více než devadesát účastníků z řad advokátů, patentových zástupců, specialistů na průmyslová práva z jednotlivých závodů a i studentů Metropolitní univerzity Praha se seznámilo s novými poznatky v tomto oboru.

V prvním vystoupení **Mgr. Ing. Josef Kratochvíl**, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví, podrobně rekapituloval vývoj v oblasti ochranných známek v Evropě a přehledně shrnul mnohačetná jednání, která od roku 2011 do současnosti směřují k různým variantám reformy současné právní úpravy ochranných známek na evropské úrovni i s dopadem do jednotlivých národních úprav. Jsou připraveny tři návrhy změn a doplňků současně platných předpisů z let 2009 až 2014 – nařízení, směrnice a návrh o poplatcích za ochranné známky, přičemž první dva návrhy

již prošly prvním čtením v Evropském parlamentu. Přípravované změny se dotknou i Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) a definice pojmu ochranné známky i řízení o přihlášce ochranné známky EU.

Druhým přednášejícím byl **prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.**, který je vedoucím katedry práva Univerzity Jozefa Šafárika v Košicích a přednáší i na MUP. Jeho příspěvek analyzoval souvislosti a vztahy mezi autorskoprávní ochrannou a ochrannými známkami, resp. průmyslovými vzory, které se mohou v jednom institutu prolínat a doplňovat. Zvláštní pozornost přednáška věnovala zaměstnaneckým dílům, porušování autorského práva jako důvodu námitek vůči zápisu ochranných známek a průmyslových vzorů nebo jejich zrušení, též omezování účinku ochranné známky s ohledem na existenci staršího autorského práva. Každý z těchto zkoumaných okruhů je doplněn aktuální judikaturou Nejvyššího správního soudu ČR, resp. Nejvyššího soudu ČR. Téma má značný význam – z praxe jsou známy případy, kdy např. neoprávněné užívání – byť i všeobecně zná-

mé ochranné známky - jako nevypořádaného autorského díla skončilo u soudu nebo i prohlášením neplatnosti ochranné známky.

Mgr. Zuzana de Korver, předsedkyně rozkladového senátu Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a přednášející na MUP, zasvěceně komentovala jeden z pěti projektů konvergenčního programu OHIM a dalších orgánů a institucí směřující k jednotnosti dosud rozdílných způsobů v řízení o ochranných známkách: CP 5 (jehož je za ČR kontaktní osobou u OHIM), který analyzuje vliv nedistinktivních prvků/prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí na existenci pravděpodobnosti záměny. Výsledkem spolupráce je *Prohlášení o společné praxi týkající se relativních důvodů pro zamítnutí – pravděpodobnost záměny (vliv nedistinktivních prvků/prvků a nízkou rozlišovací způsobilostí)* z října 2014. Přednášející dále podrobněji charakterizovala dílčí zásady společné praxe a doprovodila je bohatým souborem příkladů, do jejichž řešení zapojila i účastníky semináře.

Mgr. Radka Stupková, vedoucí oddělení ochranných známek ÚPV, se z osobní účasti na konferenci v předstihu omluvila pro zahraniční jednání, ale její stať je v plném znění otisknuta v publikaci, která vyšla současně s konferencí. Zabývá se sblíživáním praxe v EU co do harmonizace v oblasti klasifikace výrobků a služeb u ochranných známek. Konferenční program CP 1 s touto tematikou řeší pracovní skupiny členských států od roku 2012 a přinesl již řadu použitelných výstupů, které Mgr. Stupková přehledně komentuje. Mezi ně patří např. nepřijatelná obecná označení ze záhlaví tříd Niceského třídění, seznam výrobků a služeb, které nejsou akceptovatelné z důvodů neostatečné identifikace nebo soubor zásad k určení jasnosti a přesnosti výrazů a další. Zpracované zásady axonometrie - hierarchické struktury třídění – se promítly i do praktické a již využívané databáze TM Class.

Vystoupení **JUDr. Zuzany Slovákové, Ph.D.**, vedoucí Samostatného oddělení právního ÚPV, se zaměřilo na praxi ÚPV

i OHIM při uplatňování výhrady veřejného pořádku a dobrých mravů při řízení o přihlášce ochranné známky, srovnávalo shodné i odlišné přístupy na národní a mezinárodní úrovni. V rámci veřejnoprávních či tzv. absolutních důvodů pro odmítnutí zápisu ochranné známky nebo pro prohlášení již zapsané ochranné známky za neplatnou je výhrada veřejného pořádku či tzv. dobrých mravů standardní výlukou. Pojem dobrých mravů i veřejného pořádku jsou neurčité právní pojmy, které nejsou přesně definovány zákonem, ale utvářejí se v praxi rozhodovací činnosti. Přednášející nejprve popsal právní úpravu veřejného pořádku a dobrých mravů na úrovni národní, mezinárodní i evropské a dále podrobně analyzovala a na příkladech ukázala interpretaci těchto pojmů jak v praxi ÚPV, tak OHIM a to podle jednotlivých okruhů, jako např. jsou označení hanlivá a nemravná, nábožensky citlivá, propagující násillí, drogy, tvořená jmény osobností či institucí či jinak závadná.

Mgr. Simona Macková z oddělení sporných řízení ÚPV tč. působí jako národní expert v OHIM. Její vystoupení se věnovalo zajímavému okruhu rozhodování ve věcech ochranných známek z hlediska relativních důvodů pro zamítnutí na úrovni EU. Soudem oprávněným rozhodovat je Tribunál EU, který jako soud prvního stupně začal fungovat v roce 1989 s cílem zmírnit přetížení Evropského soudního dvora. V rámci kasačních opravných prostředků je pak příslušným Soudní dvůr EU. Přednášející uvedla právní rámec rozhodování relativních důvodů pro zamítnutí přihlášky ochranné známky EU, pak se věnovala Tribunálu a Soudnímu dvoru EU – v roce 2014 tvořilo rozhodování věcí v oblasti duševního vlastnictví více než třetinu všech věcí. Dále upozornila na databázi rozhodnutí Soudního dvora a Tribunálu a konečně analyzovala vybraná rozhodnutí Tribunálu, která nalézají uplatnění i v praxi ÚPV – sjednocují jeho rozhodování. Vybrané rozsudky jsou doprovázeny barevnou obrazovou přílohou, takže jsou velmi názorné.

Rovněž **Ing. Martina Kotyková**, která pracuje v oddělení průmyslových vzorů ÚPV a je kontaktní osobou pro spolupráci s OHIM v této oblasti a je i doktorandkou MUP, doprovodila své vystoupení bohatou obrazovou přílohou (z technických důvodů však není uvedena v publikaci k akci). Zabývala se zápisnou způsobilostí průmyslových vzorů v ÚPV a OHIM a to zejména vývojem ochrany uživatelského rozhraní jako průmyslového vzoru v ČR resp. dizajnu v OHIM. Nejprve vysvětlila pojem uživatelského rozhraní, dále pojednala jeho ochranu podle autorského práva a pak podrobně vysvětlila historický vývoj názorů na ochranu uživatelského rozhraní průmyslovým vzorem v ČR resp. zápisem dizajnu v OHIM a jeho zařizování. Uživatelské rozhraní umožňuje uživateli interakci s elektronickým zařízením s využitím ikon – namísto používání textových příkazů. OHIM registruje uživatelská rozhraní jako dizajny od roku 2004, ale dosud není ustálen způsob dokumentace grafických uživatelských rozhraní. ÚPV nejprve zařizoval uživatelská rozhraní do dvou různých tříd, ale od roku 2014 zapisuje takové průmyslové vzory pouze do třídy 14-04 a považuje „okna“ (tj. grafická uživatelská rozhraní) za výrobky.

Poslední vystoupení **Jiřího Effmerta** se věnovalo rozboru ústavních stížností, které se - alespoň okrajově – týkaly ochran-

ných známek a průmyslových vzorů. Takových stížností obsahuje databáze Ústavního soudu NALUS více než 130, přičemž 118 stížností se týká ochranných známek a 12 průmyslových vzorů. Tabulková příloha obsahuje přehled všech stížností, v nichž se ochranná známka nebo průmyslový vzor vyskytují, přičemž 20 stížností směřuje proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví a navazujícím řízením u obecných soudů. Naprostá většina stížností skončila odmítnutím pro zjevnou neopodstatněnost.

Účastníci konference obdrželi souběžně vycházející publikaci rozšířených konferenčních textů, doplněnou o použitou literaturu, zákony, články, judikaturu, internetové zdroje a jiné prameny. Publikaci uvedl jako garant konference a editor publikace **prof. Ing. Ladislav Jaki, CSc.**, prorektor pro vědu a výzkum a vedoucí katedry průmyslového vlastnictví MUP:

JAKL, L. a kol.: Vývoj v oblasti ochranných známek a designu Společensví. Praha, Metropolitan University Prague Press, 2015. První vydání, 220 stran. ISBN 978-80-87956-17-5. Omezený počet výtisků je ještě k dispozici na Katedře průmyslového vlastnictví MUP.

Třináctá konference s tematikou průmyslových práv se uskuteční 20. května 2016; podrobnosti budou v předstihu publikovány.

/et/

Nové publikace

Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z.: **Práva na označení a jejich vymáhání** (Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví).

Komentář. 3. doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 408 s.

Koukal, P., Černý, M., Charvát, R.: **Zákon o ochraně průmyslových vzorů.**

Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, 348 s.

RESUME

Petra Fousková: Particularities of the pharmaceutical inventions: crystalline forms. Conditions for granting a patent discussed on the basis of the European case law

This article deals with patentability of active substance in crystalline forms of pharmaceutical inventions. It aims concretely to the specific problems of novelty assessment, inventive activity, and sufficient clarification of the invention, clarity of claims and unity of invention. It assesses individually substantive and procedural conditions and illustrates them by selection of important decisions of the EPO Board of Appeal.

Marcela Hujerová: 55th Assemblies of the Member States of World Intellectual Property Organization (WIPO)

The article informs about course of the 55th Assemblies of the Member States of World Intellectual Property Organization in Geneva.

Jiří Effmert: Trade Marks in the People's Republic of China

The article informs about protection and enforcement issues of Trade Marks in the PRC from the Czech exporter and a patent attorney point of view. The article further deals with content of the seminar „IP Protection System in China – Trade Marks“, that was held in the IPO CZ in Prague in the framework of the IP Key Project.

RESÜMEE

Petra Fousková: Besonderheiten der pharmazeutischen Erfindungen: die kristallinen Formen. Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der diskutierten europäischen Rechtsprechung

Der Artikel befasst sich mit der Patentierbarkeit von kristallinen Formen der Wirkstoffe von pharmazeutischen Erfindungen, nämlich ihrem spezifischen Problemen bei der Beurteilung der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit, der ausreichenden Offenbarung der Erfindung, der Klarheit der Ansprüche und der Einheitlichkeit der Erfindung. Er qualifiziert diese verfahrensrechtlichen und materiellrechtlichen Voraussetzungen und illustriert sie bei der Auswahl der wichtigen Entscheidungen der Beschwerdekammer des EPAs.

Marcela Hujerová: 50. Tagung der Versammlung der Mitgliedstaaten der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)

Der Artikel informiert über den Verlauf der 55. Tagung der Versammlung, Unionen und anderer Organe der Mitgliedstaaten der Weltorganisation für geistiges Eigentum in Genf.

Jiří Effmert: Marken in der Volksrepublik China

Der Artikel informiert über die Problematik von dem Schutz und der Durchsetzung der Markenrechten in der Volksrepublik China aus der Sicht des Tschechischen Exporteurs und Patentanwalts. Er befasst sich mehr mit den Inhalten des Seminars „Der System zum Gewerblichen Rechtsschutz in China – Marke“, der im Rahmen des Projektes IP-Key in dem Amt für gewerbliches Eigentum in Prag stattgefunden wurde.

RESUMÉ

Petra Fouskova: Les particularités des inventions pharmaceutiques: les formes cristallines. Les conditions pour la délivrance d'un brevet discutées sur la base de la jurisprudence européenne

L'article aborde la brevetabilité des formes cristallines des ingrédients actifs des inventions pharmaceutiques, nommément leurs problèmes spécifiques à évaluer la nouveauté, l'activité inventive, l'explication suffisante de l'invention, la clarté de revendications et de l'unité de l'invention. Il évalue individuellement ces conditions matérielles, formelles et juridiques et les illustre à l'aide d'une sélection des décisions importantes de la Chambre de recours de l'OEB.

Marcela Hujerova: 55ème session de l'Assemblée des Etats membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

L'article informe sur le déroulement de la 55ème session de l'Assemblée, l'UE et d'autres organes des Etats membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève.

Jiří Effmert: Les marques en Chine

L'article informe de difficultés de la protection et du respect des droits de marque dans la République populaire de Chine de point de vue de l'exportateur tchèque et de l'avocat de brevet. D'autre part il traite le contenu de séminaire du Système de la protection de la propriété industrielle en Chine - les marques, qui a eu lieu dans le cadre de Key IP dans l'Office des Brevets à Prague.

РЕЗЮМЕ

Петра Фоскова: Особенности фармацевтических изобретений: кристаллические формы. Условия для выдачи патента по дискуссии на основе европейской судебной практики

Статья касается патентоспособности кристаллических форм действующих веществ фармацевтических изобретений, конкретно их специфических проблем при обсуждении новости, изобретательской деятельности, достаточного объяснения изобретения, очевидности формулы и единства изобретения. Обсуждает по одному эти материально-правовое и процессуально правовые условия и объясняет их с помощью значительных решений апелляционных сенатов ЕПВ.

Марцела Хуерова: Пятьдесят пятая серия заседаний Ассамблеи государств-членов ВОИС

Статья информирует о Пятьдесят пятой серия заседаний Ассамблеи и других органов государств-членов ВОИС в Женеве.

Иржи Еффмерт: Товарные знаки в Китайской народной республике

Статья информирует о проблематике охраны и проведения прав к товарному знаку в КНР с точки зрения чешского экспортера и патентного поверенного. В дальнейшем занимается содержанием семинара о системе охраны промышленной собственности в Китае – товарные знаки, который был организован в рамках проекта IP Key в Ведомстве по промышленной собственности в Праге.

INHALT

Petra F o u s k o v á : Besonderheiten der pharmazeutischen Erfindungen: die kristallinen Formen. Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der diskutierten europäischen Rechtsprechung	185
Marcela H u j e r o v á : 50. Tagung der Versammlung der Mitgliedstaaten der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO).....	194
Jiří E f f m e r t : Marken in China.....	199
EUROPÄISCHES PATENTRECHT.....	204
Emil J e n e r á l : Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 8. Juni 2015 über die Möglichkeit des Verzichts auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten.....	204
Die nächsten zwei Fragen aus dem Pre-Test für die Kandidaten für die Europäischen zugelassenen Vertreter.....	207
Gebühr für Seiten, wenn die internationale Anmeldung tritt in die regionale Phase des Verfahrens ein	211
Portugal ratifizierte das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht	212
JUDIKATUR	213
Jiří M a c e k : Die Anwendung der Übergangsbestimmungen und die frühere Regelungen gewerblicher Muster.....	213
David Š t r o s : Die Verwendung einer Gemeinschaftsmarke in einem einzigen Mitgliedstaat ist nicht ausreichend um eine Registrierung zu erhalten (!?).....	218
AKTUALITÄTEN.....	220

SOMMAIRE

Petra F o u s k o v á : Les particularités des inventions pharmaceutiques: les formes cristallines. Les conditions pour la délivrance d'un brevet discutées sur la base de la jurisprudence européenne.....	185
Marcela H u j e r o v á : 55ème session de l'Assemblée des Etats membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).....	194
Jiri E f f m e r t : Les marques en Chine.....	199
LE DROIT EUROPÉEN	204
Emil J e n e r á l : A propos du Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 8 juin 2015, concernant la possibilité	

de renoncer au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE	204
Deux autres questions du test préliminaire pour les candidats aux postes des représentants en brevets européens	207
La redevance des pages de la demande internationale à l'occasion de l'ouverture de la procédure régionale	211
Le Portugal a ratifié l'Accord sur la juridiction unifiée du brevet	212
JURISPRUDENCE	213
Jiri M a c e k : Concernant les applications des dispositions transitoires et de la législation précédente des dessins industriels.....	213
David Š t r o s : Utilisation de marque communautaire dans un autre Etat membre ne suffit pas pour maintien de l'enregistrement....	218
ACTUALITÉS.....	220

СОДЕРЖАНИЕ

Петра Ф о у с к о в а : Особенности фармацевтических изобретений: кристаллические формы. Условия для выдачи патента по дискуссии на основе европейской судебной практики	185
Марцела Х у е р о в а : Пятьдесят пятая серия заседаний Ассамблеи государств-членов ВОИС.....	194
Иржи Е ф ф м е р т : Товарные знаки в Китайской народной республике.....	199
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО	204
Emil E n e r á l : По Сообщению ЕПВ от 8-ого июня 2015 г. касающегося возможности отказа от права на дальнейшие информации в следствие пар. 71(3).....	204
Следующие два вопроса от предварительного тестирования для кандидатов на европейских патентных поверенных.....	207
Пошлина за страницы при вступлении международной заявки в региональную фазу производства.....	211
Португалия ратифицировала Договор о Единой патентной судебной палате.....	212
ЮДИКАТУРА	213
Иржи М а ц е к : Об аппликации переходных установлений и предыдущие правовые нормы в области промышленных образцов.....	213
Давид Ш т р о с : Использование товарного знака ЕС в единственной стране-члене не хватает сохранению регистрации (!?)....	218
АКТУАЛЬНОСТИ	220



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: objednavky@upv.cz
posta@upv.cz
helpdesk@upv.cz
studovna@upv.cz

WWW.UPV.CZ