

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

statí

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

5

2018



© 2018 ÚPV Praha

Vychází 18. 10. 2018



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

JUDr. Michal Havlík

Ing. Jindřiška Kubelková

JUDr. Miroslav Kupka

JUDr. Jiří Macek

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 včetně poštovného 175,80 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 REUS, s. r. o., Ke Karlovu 1102/7, 301 00 Plzeň. Indexové číslo MIČ 47692. Evidováno pod č. MK ČR E 4744. ISSN 0862-8726 (Print), ISSN 2336-7199 (Online).

OBSAH

CONTENTS

Eva Schneiderová: Smlouva o patentové spolupráci slaví 40. výročí 165

Emil Jenerál: Úvaha nad budoucností vynálezů (8-10/2018) 174

EVROPSKÉ PRÁVO 178

Emil Jenerál: Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce 178

JUDIKATURA 183

Jiří Macek: Zaměnitelnost označení výrobků soutěžitele a tzv. umbrella brand (zastřešující značka) 183

David Štros: Rozpor s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy jako absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti označení 190

David Štros: Informování bývalých zákazníků o změně podniku a jejich přetahování zpravidla přípustné z hlediska soutěžního práva 193

David Štros: Přetahování zaměstnanců zpravidla přípustné z hlediska soutěžního práva 193

AKTUALITY 194

Obsah časopisu Duševné vlastnictvo č. 2/2018 194

Eva Schneiderová: 40th Anniversary of the Patent Cooperation Treaty 165

Emil Jenerál: Reflection about the future of inventions (8-10/2018) 174

EUROPEAN LEGISLATION 178

Emil Jenerál: Other questions from the pre-examination for European patent attorney's candidates 178

JUDICATURE 183

Jiří Macek: Confusion of the designation of the competitor's products and so-called „umbrella brand“ 183

David Štros: Conflict with the public policy or good manners as an absolute ground for refusal to grant a trade mark 190

David Štros: Informing ex-customers about business change and their “pouching” is generally permissible in terms of competition law 193

David Štros: Generally permissible “poaching” of personnel in terms of competition law 193

ACTUAL INFORMATION 194

Content of the magazine „Duševné vlastnictvo“ No. 2/2018 194

Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ, Ph.D.

40 LET SMLOUVY O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI - PCT

Datum 24. ledna 2018 je dnem 40. výročí vstupu v platnost Smlouvy o patentové spolupráci (Hlavy I). Vstup v platnost byl oznámen PCT Notifikací č. 14, datovanou 31. října 1977, generálním ředitelem Světové organizace duševního vlastnictví. Organizace, která vznikla jen několik let předtím, 26. dubna 1970. Smlouva vstoupila v platnost pro 13 států, v současné době je smluvních států 152 a systém PCT se stal nejrozsáhlejším mezinárodním systémem pro přihlašování duševního vlastnictví k ochraně.

Smlouva o patentové spolupráci, Patent Cooperation Treaty, PCT, byla přijata na diplomatické konferenci ve Washingtonu dne 16. června 1970. Smlouvu podepsalo na místě 20 zemí, dalších 15 ji podepsalo do konce roku 1970. Nicméně Smlouva existovala pouze na papíře; dalších osm let trvaly rozsáhlé přípravné práce: organizační, technické, legislativní. Mezinárodní úřad (International Bureau, IB) zorganizoval v tomto období 36 formálních mezinárodních setkání, což je v průměru jedno jednání každé tři měsíce. Na každé jednání připravoval písemné podklady pro předkládané návrhy a jejich odůvodnění, a tyto dokumenty tvoří v jednom jazyce přibližně 3 000 stran. Na základě doporučení z diplomatické konference byly ustaveny tři PCT Výbory: Výbor pro technickou pomoc (zejm. pro rozvojové státy), Výbor pro technickou spolupráci (zejm. pro budoucí mezinárodní rešeršní a průzkumové orgány), Výbor pro administrativní otázky (týkající se IB a patentových úřadů budoucích členských států a Mezinárodního patentového institutu, resp. jeho budoucího nástupce – Evropského patentového úřadu, EPO). Dle vyjádření tehdejšího generálního ředitele WIPO (World Intellectual Property Organization - Světová organizace duševního vlastnictví) Dr. Arpada Bogsche (v čele WIPO v letech 1973-1997) nebylo přistoupení ke Smlouvě pro jednotlivé vlády zemí samozřejmostí; národní patentové úřady se obávaly no-

vých úkolů, které pro ně z PCT vyplynou, patentoví zástupci měli obavy z nižších příjmů¹.

Dne 24. ledna 1978 vstoupila Smlouva v platnost pro 13 států: Středoafričské císařství (krátkodobě existující, poté Středoafričská republika), Demokratickou republiku Madagaskar, Republiku Gabon, Spolkovou republiku Německo, Lidovou republiku Kongo, Čadskou republiku, Republiku Malawi, Republiku Senegal, Švýcarskou konfederaci, Republiku Togo, Spojené království, Kamerunskou republiku, Spojené státy Americké. Vlastní činnost však byla zahájena až o 4 měsíce později. Důvodem bylo rozhodnutí, že „start“ PCT a činnosti Evropského patentového úřadu nastanou ve stejný den, a to 1. června 1978. Tento den byly podány první mezinárodní přihlášky PCT. K tomuto dni bylo „již“ 18 smluvních států PCT, k prvním třinácti se připojila Brazílie, Francie, Lucembursko, Sovětský Svaz a Švédsko.

Smlouva PCT byla změněná v roce 1979, upravená v letech 1984 a 2001. Je mezinárodní smlouvou otevřenou, a každý stát, který je členem Mezinárodní unie na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva), se může stát jejím členem uložením listiny o ratifikaci nebo o přístupu ke Smlouvě u generálního ředitele (článek 62 PCT). Státy, které jsou členy Smlouvy, vytvářejí Mezinárodní unii pro patentovou spolupráci. Zásaditostí, které se týkají udržování a rozvoje Unie

a provádění Smlouvy, projednává Shromáždění. Toto Shromáždění může rovněž provádět změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě.

V čem je význam PCT systému?

Mezinárodní Smlouva o patentové spolupráci usnadňuje získání ochrany technického řešení – vynálezu, jestliže je tato ochrana požadována ve vícero zemích. Děje se tak podáním jediné mezinárodní patentové přihlášky v jednom jazyce u jednoho (přijímacího) úřadu s právním účinkem podání ve všech smluvních státech PCT, namísto obvyklého postupu podávání jednotlivých národních nebo regionálních přihlášek ve státech, kde je uvažována budoucí ochrana. Základní výhodou podání dle PCT je, že podáním této jediné přihlášky „pro všechny státy“ odpadá finančně i časově náročná nutnost přípravy podání řady národních přihlášek vypracovaných na základě různých národních požadavků, jejich překladů a zastupování národními zástupci, a to v poměrně úzkém časovém rozmezí. Nutnost dalšího řízení o mezinárodní přihlášce u národních nebo regionálních úřadů se sice podáním mezinárodní přihlášky PCT neodstraňuje, ale odkládá se až na další fázi řízení a tím se celé řízení významně zjednodušuje.

Postup podle Smlouvy PCT se skládá z mezinárodní fáze řízení (která nabízí řízení podle Hlavy I nebo Hlavy II PCT) a z národní fáze řízení. Mezinárodní fáze řízení (podle Hlavy I) předpokládá tři základní kroky: 1) podání mezinárodní přihlášky a řízení u přijímacího úřadu; 2) vypracování zprávy o mezinárodní rešerši a písemného posudku orgánem pro mezinárodní rešerši; a 3) zveřejnění mezinárodní přihlášky spolu se zprávou o mezinárodní rešerši (je-li v době zveřejnění k dispozici, příp. později samostatně) Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví. V případě, že se přihlašovatel rozhodne postupovat podle Hlavy II Smlouvy PCT, zahrnuje postup ještě následný krok, a to 4) na základě tzv. návrhu vypracování mezinárodní předběžné průzkumové zprá-

vy orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum. Tento krok tedy není povinný.

Na mezinárodní fázi řízení (podle Hlavy I či II Smlouvy PCT) navazuje národní / regionální fáze řízení. Přitom záleží pouze na přihlašovatel, zda bude v řízení pokračovat, a ve kterých státech a regionech. Funkcí národních úřadů je dokončení řízení o přihlášce a udělení národního / regionálního patentu či zamítnutí přihlášky. Každý z národních / regionálních úřadů postupuje v souladu se svým národním / regionálním právem.

Smlouva PCT tedy umožňuje získat právní ochranu technického řešení v řadě zemí podáním jediné mezinárodní patentové přihlášky. Výsledkem ale není udělení „mezinárodního patentu“ ani „PCT patentu“ ani „světového patentu“, ale k udělení ochrany dochází až po vstupu mezinárodní přihlášky PCT do národní fáze řízení, tedy v řízení před vybranými národními / regionálními úřady. Výhodou systému je, že v průběhu mezinárodní fáze řízení získává přihlašovatel dostatek podkladů pro rozhodnutí, zda a ve kterých ze 152 smluvních států PCT (stav k 1. 1. 2018) zahájit národní patentové řízení, tedy usilovat o udělení patentu či jiné alternativní formy právní ochrany řešení. Samotná národní fáze řízení pak v zásadě odpovídá klasickému udělovacímu procesu. Jeho průběh je však usnadněn a urychlen výsledkem mezinárodní fáze řízení.

Využití systému PCT dokládají čísla

V roce zahájení činností dle PCT, resp. v šesti měsících roku 1978, bylo podáno pouze 459 mezinárodních patentových přihlášek. První milion dosáhl celkový počet podaných přihlášek v roce 2004, druhý milion o sedm let později v roce 2011. V únoru 2017 byla zveřejněna třímiliónová mezinárodní patentová přihláška. Každý týden je ve WIPO databázi PATENTSCOPE zveřejněno kolem 5 000 mezinárodních patentových přihlášek. Databáze PATENTSCOPE tak nabízí uživatelům necenitelný zdroj informací o tom, kdo a kde „patentuje“ a v jaké oblasti techniky.

Každoročně jsou z hlediska podávání mezinárodních patentových přihlášek neaktivnější přihlašovatelé ze Spojených států. Od roku 2000 lze zaznamenat významně se zvyšující využívání PCT systému asijskými státy, a to zejména od roku 2003 čínskými přihlašovatelé. V roce 2017 bylo podáno kolem 243 tisíc mezinárodních přihlášek PCT, přičemž v "top 10" zemí dle přihlašovatele byly na prvním místě Spojené státy Americké s téměř 57 tisíci, dále Čína s téměř 49 tisíci a Japonsko s více než 48 tisíci mezinárodních patentových přihlášek. Dále to bylo Německo s téměř 19 tisíci a Korejská republika s téměř 16 tisíci mezinárodních patentových přihlášek. „Zbývající“ státy z top 10 se pohybovaly v počtu podání mezinárodních patentových přihlášek do 10 tisíc, a to Francie (8 012), UK (5 567), Švýcarsko (4 491), Nizozemí (4 431) a Švédsko (3 981 mezinárodních patentových přihlášek dle PCT)².

Vývoj PCT systému

Systém řízení dle Smlouvy o patentové spolupráci a jejího Prováděcího předpisu se stále vyvíjí. Od doby našeho přístupu (ČSFR přistoupila v roce 1991) se změnila v některých svých částech Smlouva; pravidla Prováděcího předpisu se mění téměř s každoroční pravidelností a v souvislosti s nimi se mění i další předpisy jako Administrativní směrnice PCT a specifické návody – Guidelines pro přijímací úřady, rešeršní a průzkumové orgány, i přihlašovatele.

Zde je výčet významných změn:

V říjnu 2000 byla zahájena Reforma PCT³, jejímž cílem bylo upravit mezinárodní řízení tak, aby co nejlépe vyhovovalo potřebám přihlašovatelů i úřadů. Byl zřízen Výbor pro reformu PCT a Pracovní skupina pro reformu PCT. Tyto orgány zpracovávaly a diskutovaly každoročně návrhy, jak byly předkládány členskými státy a mezinárodními orgány. V případě vyjádření souhlasu byly návrhy změn předávány ke schválení Shromáždění Unie PCT. V dubnu 2007 proběhlo v Žene-

vě deváté, poslední jednání pracovní skupiny pro reformu PCT a ta tím byla formálně skončena.

Jednou ze zásadních reformních změn v řízení byla změna článku 22 Smlouvy PCT, přijatá 3. října 2001 s platností od 1. dubna 2002, která se týkala lhůty pro vstup mezinárodní přihlášky do národní fáze řízení, a to změny z 20 měsíců na 30 měsíců od priority. Lhůta pro vstup do národní /regionální fáze řízení byla stanovena shodně pro řízení podle Hlavy I a II PCT, tedy do 30 měsíců od priority, přičemž zákonodárství každého státu může stanovit lhůtu delší. Česká republika tuto možnost využila a lhůta pro vstup do národní fáze řízení v ČR je stanovena na 31 měsíců od priority vyhláškou ÚPV č. 21/2002 Sb., kterou se mění vyhláška FÚV č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, viz ust. § 19. Pro doplnění, v České republice je možno žádat na základě mezinárodní přihlášky podle PCT o udělení patentu a/nebo o zápis užitného vzoru.

Změněná lhůta v řízení podle Hlavy I PCT se nevztahuje na určený úřad, který oznámil Mezinárodnímu úřadu neslučitelnost této změny s použitelnými národními předpisy tohoto státu. Státy, které dosud nepřistoupily na uvedenou úpravu lhůty, jsou k 1. červenci 2018 Lucembursko, Uganda a Tanzanie. Nicméně u všech těchto států je možno využít jejich určení pro regionální patenty, kde je lhůta dle Hlavy I změněna.

Pozn.: Všechna oznámení o neslučitelnosti s národní legislativou i o jejich vzetí zpět jsou publikována Mezinárodním úřadem ve Věstníku.

Další schválené změny v rámci reformy byly upravovány změnami v Prováděcím předpise PCT, jako např.:

- Zavedení revidovaného a přímého systému designací a zvolení států: při podání přihlášky PCT jsou automaticky určeny všechny státy, které jsou k tomuto dni smluvními státy PCT, stejně „automatické“

je zvolení všech států vázaných Hlavou II PCT při podání návrhu na mezinárodní předběžný průzkum. Tímto byl zrušen požadavek na designace (a zvolení), tedy na „zaškrtnutí“ ve formuláři těch států, ve kterých se bude požadovat ochrana, a na určení požadovaného typu ochrany již při podání PCT přihlášky. S tímto byl zaveden jeden plošný mezinárodní přihlašovací poplatek, který nahradil předchozí dva, základní a designační poplatek.

- Vyhotovení tzv. písemného posudku o patentovatelnosti řešení, který předává mezinárodní rešeršní orgán přihlašovatel se zprávou o rešerši (v současné době je i písemný posudek po zveřejnění PCT přihlášky dostupný v PATENTSCOPE).
- Použití výsledků dřívější rešerše jiného úřadu, než je úřad působící jako orgán pro mezinárodní rešerši. Přihlašovatel při podání mezinárodní přihlášky PCT může žádat orgán pro mezinárodní rešerši, aby vzal při provádění rešerše v úvahu výsledky již provedené dřívější rešerše, provedené jiným mezinárodním rešeršním orgánem či národním úřadem (v případě stejného rešeršního úřadu je to povinností).
- Provádění doplňkových mezinárodních rešerší (Supplementary International Search, SIS): přihlašovatel může požádat jiný mezinárodní rešeršní orgán/y, než který provedl hlavní rešerši, o provedení doplňkových rešerší. Důvodem pro možnost provedení dalších rešerší bylo vyhodnocení, že jedním z problémů při hledání relevantního stavu techniky je jazyková otázka. Počet jazyků, v nichž je popisována oblast techniky, se konstantně zvyšuje. Přitom žádný jednotlivý úřad jakožto mezinárodní rešeršní orgán není schopen rešeršovat povinnou minimální dokumentaci PCT v originálním jazyce dokumentace, nehledě na velký objem další patentové a nepatentové literatury, obsahující originální popsání řešení. Strojní překladače sice tento problém řeší stále více, ale k situaci, kdy zcela nahradí práci examinatora, který rozumí dokumentům v původním jazyce, je přeci jen ještě daleko. Zpráva o doplňkové rešerši je vyhotovena osloveným rešeršním orgánem do 28 měsíců od data priority. Pokud není vyhotovena v angličtině, bude výsledná doplňková mezinárodní rešeršní zpráva přeložena do angličtiny Mezinárodním úřadem. Požadavek na provedení SIS tak může být jedním ze strategických řešení, kdy přihlašovatel zváží výsledky hlavní mezinárodní rešerše, obchodní význam konkrétní přihlášky a obsah stavu techniky v konkrétní oblasti techniky dostupné pouze v jazyce, ve kterém není hlavní rešeršní orgán zběhlý, a především své teritoriální zájmy.
- Změny pravidel PCT související s rozvojem elektronizace (např. forma vydávání PCT Gazette, slevy z poplatků v případě určitého typu elektronického podání, schválení nových komunikačních prostředků), změny související s řízením kvality.
- Jak bylo uvedeno, změny v řízení dle PCT jsou vedeny zejména snahou o další zpřístupnění Smlouvy jejím uživatelům, snahou o vytváření přátelského prostředí a přátelského přístupu⁴. V tomto smyslu byla PCT významně „ovlivněna“ Smlouvou o patentovém právu, Patent Law Treaty, PLT. Úkolem PLT je harmonizovat formální postupy v patentovém řízení, jako jsou požadavky pro získání data podání patentové přihlášky, forma a obsah patentové přihlášky, zastupování, lhůty. Umožňuje nápravu některých vad podání přihlášky a poskytuje svými ustanoveními „záchrannou síť“ pro přihlašovatele, jejichž přihlášky a podání mají vady, které by za jiných okolností bránily pokračování v řízení. Požadavky vyplývající z PLT byly do Prováděcího předpisu PCT implementovány v omezeném rozsahu, a to v ustanoveních týkajících se např.:
 - Jazyka mezinárodní patentové přihlášky a jejího překladu, a formy podání přihlášky.

- Možnosti požádat o prominutí zmeškané lhůty pro vstup do národní fáze řízení, tedy o obnovení práv při nesplnění podmínek pro vstup do národní fáze v příslušné lhůtě.
- „Navrácení práva přednosti“ a „chybějících částí popisu nebo chybějících výkresů“. Tyto pro přihlašovatele významné možnosti si zasluhují podrobnější výklad.

Uplatnění prioritního práva, práva přednosti, se vztahuje k podání pozdější přihlášky se shodným předmětem v zahraničí. V souladu s Pařížskou unijní úmluvou to znamená podání následné patentové přihlášky v zemích, kde se jeví získání ochrany jako účelné, v prioritní lhůtě 12 měsíců. Ustanovení článků a pravidel PLT jsou průlomem do jednoznačně dané a v řadě národních legislativ nerestituovatelné prioritní lhůty, neboť umožňují opravu nebo dodatečné uplatnění priority a navrácení práva přednosti. Stanovují lhůtu pro opožděné podání pozdější přihlášky, ve které se uplatňuje právo přednosti dřívější přihlášky, na dva měsíce od data uplynutí lhůty pro uplatnění práva přednosti. Definují se podmínky pro navrácení práva přednosti v uvedené lhůtě (tedy 14 měsíců od prioritního data), s důrazem na uvedení důvodů zmeškání lhůty pro uplatnění práva přednosti. Úřad na jejich základě vyhodnotí, zda ke zmeškání došlo i přes vynaložení náležitě péče (kritérium „due care“) či toto zmeškání bylo neúmyslné (kritérium „unintentional“).

V řízení podle PCT vystupují smluvní státy jednak ve funkci přijímacích úřadů pro podání mezinárodní přihlášky, jednak jako určené / zvolené úřady států, v nichž vstupuje mezinárodní přihláška PCT do národní fáze řízení. V obou funkcích má každý úřad právo posoudit nárokované právo přednosti a jeho navrácení. Každý úřad si také určí, které z kritérií pro navrácení práva přednosti, tedy zdůvodnění zmeškání prioritní lhůty, je v řízení před jejich úřadem možné použít; zda volnější kritérium „neúmyslnost“ („unintentional“) nebo striktnější kritérium „navzdory tomu, že byla vynaložena náležitá péče“ („due care“), či

obě. Přitom platí, že pokud přijímací úřad rozhodne o navrácení práva přednosti na základě kritéria „due care“, tedy „přes vynaložení náležité péče“, je toto rozhodnutí účinné ve všech určených státech. Pokud však přijímací úřad rozhodne na základě „neúmyslnosti“, musí toto rozhodnutí akceptovat pouze ty státy, které toto liberálnější kritérium rovněž aplikují. Výše uvedené se samozřejmě nevztahuje na státy, které učinily výhradu o neslučitelnosti národních právních předpisů.

K druhému ustanovení, které se vztahuje k posuzování „chybějících částí popisu nebo chybějících výkresů“, platí, že při podání (další - následné) přihlášky a pro přiznání jejího data podání mohou být v přihlášce chybějící popis a výkresy nahrazeny sdělením, že jsou obsaženy v dříve podané přihlášce. Dříve podaná přihláška musí být specifikována číslem přihlášky a označením úřadu, u kterého byla podána. Lze požadovat i údaj o datu podání dřívější přihlášky. Dále může být přihlašovatel vyzván, aby upřesnil, kde přesně v dřívější přihlášce nebo jejím překladu se odkazované části zcela nacházejí. Dřívější přihláškou se rozumí přihláška, z níž je nárokováno právo přednosti (prioritní přihláška). Požadovat začlenění chybějící části přihlášky z jiné než prioritní přihlášky nelze. Tato ustanovení PLT implementovaná do PCT řízení se tedy vztahují k situaci, kdy podaná mezinárodní přihláška neobsahuje např. část popisu, nároků nebo obrázků, ale obsahuje konkrétní odkaz na dřívější tedy prioritní přihlášku, jejíž obsah pak může být začleněn do mezinárodní přihlášky namísto chybějících prvků či částí.

Praxe ukazuje, že výklad těchto pravidel není jednoznačný; diskutuje se např. otázka, zda je možné s odvoláním se na tato ustanovení žádat o úplnou výměnu omylem podaných jiných podloh (příp. i jiné) mezinárodní přihlášky, a jak příp. dále postupovat...

Pozn.: Ustanovení Smlouvy o patentovém právu jsou postupně implementována do národních právních předpisů. Doposud nedošlo k implementaci do české legislativy, a z toho-

to důvodu vnesla Česká republika výhradu o neslučitelnosti s národní legislativou k některým PCT pravidlům, která implementují ustanovení Smlouvy PLT.

I když „reforma PCT“ byla v roce 2007 ukončena, vývoj jde samozřejmě dál; návrhy na změny v PCT postupech se projednávají každoročně na jednáních Pracovní skupiny PCT Unie. Řada z již schválených postupů se na základě praktického užívání i nových technologií dále upravuje, přičemž se projevuje snaha o zveřejňování maxima informací a o sdílení výsledků provedené práce jednotlivými úřady. Každý rok vstupují v platnost změny v předpisech PCT, a to ve formě nových či změněných pravidel Prováděcího předpisu PCT⁵, úprav Administrativní směrnice PCT, návodů, formulářů. Např. na podporu řízení dle Hlavy II PCT, tedy ke zvýšení počtu podání návrhů na mezinárodní předběžný průzkum, který zaznamenal výrazný pokles podání po sjednocení lhůt pro vstup do národní fáze řízení podle Hlavy I a II po roce 2002, bylo zavedeno provádění top-up rešerší, vydávání písemných posudků, a dále možnost podání připomínek k patentovatelnosti řešení ve zveřejněných mezinárodních přihláškách.

Pro doplnění informace o dalším „životě“ mezinárodní přihlášky po ukončení mezinárodní fáze řízení mají národní úřady povinnost sdělovat WIPO informaci o vstupu PCT přihlášek do jejich národního řízení. Tato informace je zveřejněna v databázi PATENTSCOPE, v některých případech již přímo s propojením čísla přihlášky na národní databázi.

Zdroje informací

Proces řízení o mezinárodní přihlášce dle PCT a požadavky s tím spojené se mění, stejně jako počet smluvních států PCT, počty mezinárodních přihlášek a jazyky zveřejnění, legislativa. K nejrychlejšímu získání aktuálních informací o řízení nejlépe slouží webové stránky PCT⁶ pod hlavičkou WIPO, která tuto smlouvu spravuje. Na webové stránce „PCT – The International Patent System“ je např. pu-

blikován měsíčník PCT Newsletter (v angličtině), pod nadpisem “PCT Resources“ např. návody PCT Applicant’s Guide, poskytující potřebné informace o jednotlivých státech ve funkci přijímacích i určených států, i v roli mezinárodních rešeršních a průzkumových autorit, včetně základních lhůt, poplatků a informací o řízení (ve sloupci Filing >> PCT Applicant’s Guide; v angličtině a francouzštině). Na uvedené webové stránce je vstup do databáze PATENTSCOPE, která obsahuje 71 milionů patentových dokumentů. Z nich je 3,4 milionu zveřejněných mezinárodních přihlášek PCT ve full-textovém formátu (stav srpen 2018), a to včetně dokumentace o PCT řízení. Pro vyhledávání informací je možné využít rešerše dle klíčových slov, jména přihlašovatele, mezinárodního patentového třídění a řady dalších kritérií ve vícero jazycích. V určitém časovém rozmezí je možné podávat ke zveřejněným mezinárodním přihláškám přípomínky k patentovatelnosti, k vlastním přihláškám je možné žádat o zveřejnění nabídky licence. Na zmíněné webové stránce jsou k dispozici i právní texty, tedy Smlouva PCT, Prováděcí předpis PCT, Administrativní Směrnice, s uvedením všech změn, ke kterým došlo (> Legal Information), informace o státech, které mají výhrady k určitým pravidlům PCT, informace o možných typech ochrany, které jednotlivé státy poskytují, poplatky, formuláře atd.

Poplatky

S podáním mezinárodní přihlášky jsou spojeny poplatky, které se platí přijímacímu úřadu. Mezinárodní přihlašovací poplatek a rešeršní poplatek předává přijímací úřad příslušným mezinárodním orgánům (Mezinárodnímu úřadu a určenému rešeršnímu orgánu). Mezinárodní přihlašovací poplatek (a některé další poplatky, splatné Mezinárodnímu úřadu) je stanoven v Prováděcím předpise PCT, Prav. 96 Sazebník poplatků. Zde stanovené částky jsou v měně švýcarský frank; v souvislosti se změnami kurzů dochází každoročně ke změnám ve výši poplatků v jiných měnách. Poplatek za mezinárodní rešerši a mezinárodní

předběžný průzkum a příp. doplňkovou rešerši si stanovují mezinárodní rešeršní a průzkumové orgány. Předávací poplatek si stanovuje příjímávací úřad. I v této oblasti dochází, kromě změny částek plateb, ke změnám. Přihlašovatelé z definovaných skupin států mohou dle stanovených kritérií uplatňovat slevu z poplatků, které přísluší Mezinárodnímu úřadu (přihlašovací poplatek a jednacím poplatky), další slevy jsou spojeny s podáním mezinárodní patentové přihlášky v elektronické formě. Cílem posledních návrhů a pilotních projektů je např. přijmout opatření reagující na změny kurzů jednotlivých měn a co nejvíce zjednodušit předávání plateb zejména za mezinárodní rešerši či doplňkovou rešerši rešeršními orgánům. Navrhuje se vytvoření sítě pro převod poplatků, a veškeré platby provádět přes Mezinárodní úřad.

Elektronizace

Elektronizace je další pojem, který se promítá do řízení dle PCT. Postupem času, se zvyšujícím se objemem předávaných informací, se ukázalo jako nezbytné změnit způsob komunikace mezi uživateli, kterými jsou přihlašovatelé, národní úřady smluvních států PCT, mezinárodní rešeršní a průzkumové orgány, Mezinárodní úřad a třetí strany (využívající poskytované informace), založený na papírových nosičích, na elektronický způsob výměny informací. Např. WIPO spravuje digitální knihovnu prioritních přihlášek - dokladů. Pro podávání mezinárodních přihlášek byly vytvořeny elektronické nástroje, jako např. PCT-EASY, PCT-SAFE nebo EPTOS. Tyto ale neumožňovaly další komunikaci elektronicky; pro další řízení se opět používaly pouze formuláře v papírové formě. Legislativní změny (i na základě PLT), harmonizace mezinárodního patentového řízení a nové technické prostředky umožnily vývoj a spuštění systému ePCT, což je nástroj, kterým WIPO nabízí poměrně jednoduché a rychlé podání mezinárodní přihlášky, rychlé zpracování přihlášky příjímávacím úřadem, jednoduchou komunikaci mezi přihlašovatelem a příjímávacím úřadem, Mezinárodním úřadem, rešeršními orgány.

Systém ePCT mohou využívat přihlašovatelé, jejich zástupci, orgány PCT. Mezinárodní úřad WIPO poskytuje příslušný software zdarma, pravidelně provádí jeho upgrade, vytváří nové služby pro uživatele. Nabízí dvě on-line služby, „ePCT public service“ a „ePCT private service“. Systém umožňuje vkládání nových dokumentů, sledování řízení, kalkulaci lhůt, tvorbu nových přihlášek se sledováním správnosti vyplnění formulářů. Pro zástupce a kanceláře nabízí možnost stanovení rolí jednotlivých účastníků ve vztahu k mezinárodní přihlášce (eOwner, eEditor, eViewer), kde každá role má systémem povolené pouze specifické úkoly. WIPO poskytuje bezplatnou podporu uživatelům prostřednictvím eServices Help Desk. Navíc se při využití systému ePCT přihlašovatelé automaticky přiznávají stanovená sleva z mezinárodního přihlašovacího poplatku, v závislosti na typu použitého formátu.

Možnost podávat PCT přihlášky pomocí systému PCT-EASY (bibliografická data na CD + přihláška v papírové podobě), který využívali i čeští přihlašovatelé, skončila ke dni 1. 7. 2015. Důvodem bylo ukončení podpory příslušného software ze strany WIPO. Úřad průmyslového vlastnictví jako příjímávací úřad PCT umožňuje jako jednu z forem podání plně elektronické podávání mezinárodních přihlášek pomocí uvedeného systému ePCT.

Specifika řízení dle PCT⁷

Po podání mezinárodní přihlášky, kontrole jejích náležitostí, odstranění případných vad a kontrole plateb pokračuje mezinárodní fáze řízení provedením mezinárodní rešerše, zpravidla do 16 měsíců od priority. Mezinárodní rešerši provádí jeden z úřadů, jmenovaných do funkce orgánu pro mezinárodní rešerši. Za zmínku stojí, že úřadů pro mezinárodní rešerši a průzkum bylo k 1. lednu 2018 již 22. Jsou to patentové úřady Austrálie, Rakouska, Brazílie, Kanady, Čile, Číny, Egypta, Finska, Indie, Izraele, Japonska, Korejské Republiky, Ruské Federace, Singapuru, Španělska, Švédska, Ukrajiny, Turecka, USA, Evropský

patentový úřad, Nordický Patentový Institut a Vísehradský patentový institut, jehož součástí je Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Přihlašovatel má možnost ve své mezinárodní přihlášce žádat vybraný rešeršní orgán, aby při provádění mezinárodní rešerše vzal v úvahu také výsledky dřívější rešerše provedené stejným či jiným rešeršním orgánem či národním úřadem. V každém případě záleží na posouzení mezinárodního rešeršního orgánu, v jakém rozsahu vzal výsledky rešerše v potaz a zda z tohoto důvodu vrátí přihlašovatel část rešeršního poplatku. V rámci zvyšování kvality práce a sdílení výsledků práce je možnost předání zprávy o již provedené rešerši spolu s mezinárodní přihláškou namísto.

Mezinárodní rešeršní zpráva neboli zpráva o mezinárodní rešerši obsahuje výčet zveřejněných dokumentů, které by mohly mít vliv na hodnocení patentovatelnosti vynálezu nárokovaného v mezinárodní přihlášce. Současně připraví orgán pro mezinárodní rešerši i písemný posudek o patentovatelnosti. Mezinárodní rešeršní zpráva a písemný posudek jsou předány přihlašovatel, který se může na jejich základě rozhodnout např. o zpětvzetí přihlášky z řízení, zvláště pokud se zdá být vzhledem k obsahu předané zprávy a posudku udělení patentu nepravděpodobné. Jinou možností je úprava patentových nároků, které přihlašovatel zašle ve stanovené lhůtě spolu s krátkým vysvětlením Mezinárodnímu úřadu. Nicméně žádný z těchto úkonů není povinný.

Pokud tedy není přihláška vzata zpět, je spolu s mezinárodní rešeršní zprávou, původními i příp. upravenými patentovými nároky zveřejněna Mezinárodním úřadem, a to po 18 měsících od data priority. Pokud si mezinárodní přihláška nárokuje více priorit, počítá se lhůta pro zveřejnění od nejstarší z nich. Mezinárodní přihlášky jsou zveřejňovány týdně, elektronicky, a jsou dostupné na webových stránkách WIPO v již popsané databázi PATENTSCOPE. Jazyky zveřejnění jsou arabština, čínština, angličtina, francouzština, němčina, japonština, ruština, španělština, portugalština, korejština; ale název,

abstrakt a rešeršní zpráva jsou vždy zveřejněny v angličtině. Je zřejmé, že již titulní strana zveřejněné mezinárodní přihlášky je sama o sobě významným zdrojem informací. K bibliografickým údajům o přihlašovatel, původci a zástupci patří i důležitá informace o designovaných státech. Z jejich výčtu vyplývá případná teritoriální ochrana, resp. možnost vstupu do národních / regionálních fází. Zveřejnění přihlášky obsahuje rovněž informace o žádosti o navrácení práva přednosti, sdělení týkající se žádosti o nápravu zjevných omylů a informace o nepříznání uplatňované priority, pokud byly takové žádosti podány. Zveřejnění v celosvětové databázi přihlášek má řadu pozitiv – např. prestiž, hledání obchodních partnerů, nabídka licence, blokační důsledky pro konkurenci a další.

Po zveřejnění mezinárodní přihlášky a předání písemného posudku má přihlašovatel pro další postup řízení možnost volby: může postupovat podle Hlavy I nebo Hlavy II PCT. Postupovat podle Hlavy I PCT znamená, že přihlašovatel bez dalších úkonů vstupuje do národní fáze řízení u určených úřadů. Vzhledem k tomu, že vstup do národní fáze řízení je ve většině států posunut z původně stanoveného 20. měsíce až na 30. měsíc od data priority, má přihlašovatel mezinárodní přihlášky oproti jiným výhodu navíc až dvanácti měsíců pro zhodnocení, ve kterých státech má skutečně zájem o získání ochrany. Nicméně to neznamená, že do národní fáze řízení musí přihlašovatel vstoupit až v posledním měsíci stanovené lhůty. Pokud přihlašovatel sezná, že v některých zemích má již připraveny podmínky pro své obchodní či výrobní záměry, prodej licence nebo prodej svého řešení jako takového, může toto řízení zahájit kdykoliv předtím. Smlouva PCT ve svém čl. 22 uvádí, že každý určený úřad může zahájit vyřizování mezinárodní přihlášky a její průzkum kdykoliv na výslovnou žádost přihlašovatele. Ze strategického hlediska tedy může být v některých případech vhodné zahájit národní fázi řízení či např. prodej práv co nejdříve po zveřejnění mezinárodní přihlášky.

V případě, že rešeršní zpráva a písemný posudek nehodnotí pozitivně předmět mezinárodní přihlášky, má přihlašovatel možnost postupovat po zveřejnění přihlášky podle Hlavy II PCT řízení, což znamená, že požádá ve lhůtě do 22 měsíců od data práva přednosti, resp. do tří měsíců od předání rešeršní zprávy a písemného posudku, podle toho, která lhůta uplyne později, o mezinárodní předběžný průzkum. Návrh na mezinárodní předběžný průzkum je zpoplatněn, adresuje se přímo zvolenému průzkumovému orgánu. Mezinárodní předběžný průzkum umožňuje, aby v jeho průběhu přihlašovatel upravil mezinárodní přihlášku a odstranit její vady – věcné i formální – ještě před vstupem do národní, resp. regionální fáze řízení ve zvolených státech. Úprava nároků na základě písemného posudku již s podáním návrhu na průzkum urychlí komunikaci s příslušným examínátorem průzkumu. Na závěr průzkumového řízení, do 28 měsíců od priority, se vyhotovuje mezinárodní předběžná zpráva o patentovatelnosti podle Hlavy II PCT.

Kvalitu průzkumu zvyšuje i zavedení povinných top-up rešerší. Zahrnutí top-up rešerší do mezinárodního předběžného průzkumu (změna platná od 1. 7. 2014) umožňuje zjištění „secret prior art“, tedy stavu techniky, který nebyl při provádění mezinárodní rešerše dostupný (jako jsou patentové přihlášky se starší prioritou, zveřejněné po datu podání mezinárodní přihlášky). Hlavním účelem těchto dodatečných rešerší je tedy najít relevantní dokumenty, které byly zveřejněny, resp. zpřístupněny po vyhotovení mezinárodní rešeršní zprávy. Zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu pak uvádí datum, kdy byla „top-up“ rešerše provedena, nebo informaci, že tato provedena nebyla.

Jak z výše popsaných možností řízení vyplývá, optimálním výstupem z mezinárodní fáze řízení, a tedy optimálním vstupem do národní / regionální fáze řízení, by měla být přihláška po formální i věcné stránce směřující k udělení ochrany.

Jak si v systému mezinárodního přihlašování stojí čeští přihlašovatelé?

V prvním „provozním“ roce po přístupu ke Smlouvě PCT, tedy v roce 1992, využilo tuto novou možnost získání ochrany v zahraničí 36 českých přihlašovatelů, kteří podali svou mezinárodní přihlášku prostřednictvím českého přijímacího úřadu. První přihláška s číslem PCT/CS92/00001 byla podána u Federálního úřadu pro vynálezy dne 14. 1. 1992, zveřejněna byla pod číslem WO/1993/014561 dne 22. 7. 1993. Při podání přihlašovatel zaškrtnutím ve formuláři žádosti designoval všechny tehdy členské státy, kterých bylo 29; pro regionální ochranu označil Evropský patent (tehdy se 14 smluvními státy) a dále OAPI patent. V mezinárodní přihlášce nebyla nárokována priorita z národní přihlášky. V dalších letech počty podání mezinárodních přihlášek pomalu stoupaly a až v roce 2005 dosáhly sta podání, přesněji 101 mezinárodních přihlášek PCT podaných u přijímacího úřadu v ČR (117 mezinárodních přihlášek PCT podaných českými přihlašovatelí celkem). Hranici 200 podaných mezinárodních přihlášek PCT za rok se doposud nepodařilo překonat; nejbližší jsme byli se 199 mezinárodními přihláškami podanými v roce 2016.

Shrnutí

Přístupem České a Slovenské Federativní republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci (PCT) v roce 1991, resp. České republiky v roce 1993⁸, jsme se stali jedním ze smluvních států stále se rozrůstající „PCT rodiny“. Pravděpodobně málokomu tehdy přišlo reálné, že bychom se mohli účastnit řízení o mezinárodních patentových přihláškách i jinak, než jenom v roli přijímacího a určitého (dle Hlavy I PCT) či zvoleného (dle Hlavy II PCT) úřadu. Ale stalo se. Prostřednictvím Visegrádského patentového institutu je Úřad průmyslového vlastnictví České republiky od roku 2016 součástí mezinárodních autorit, oprávněných vykonávat mezinárodní rešerši a mezinárodní předběžný průzkum

podle Smlouvy o patentové spolupráci a vydávat mezinárodní stanoviska o patentovatelnosti vynálezů.

V únoru 2017, v době zveřejnění 3 miliontů mezinárodní patentové přihlášky podle PCT, vydal současný generální ředitel WIPO Francis Gurry memorandum nazvané „The PCT System — Overview and Possible Future Directions and Priorities“⁹. Jmenuje v něm čtyři hlavní oblasti, ve kterých předpokládá další rozvoj: 1) řešení právních a institucionálních otázek (souvisejících se Smlouvou a smluvními státy); 2) technické (IT) prostředí (další možnosti systému); 3) finanční otázky (např. struktura poplatků, formy plateb); a 4) další

rozvoj kvality (např. mezinárodní rešeršní zprávy, další činnosti v mezinárodní fázi, rešeršní systémy a školení examinatorů v určených úřadech). I když je dokument zaměřen na další vylepšení a rozvoj systému PCT, předpokládá se, že napomůže i národním úřadům, řešícím zejména patentové přihlášky národní či podané tzv. Pařížskou cestou. Větší spolupráci ve všech oblastech, definování PCT standardů a jejich přijetí lze jistě považovat za všestranně dlouhodobě výhodné. Lze rovněž souhlasit s generálním ředitelem Francisem Gurry, který se zahájením 40. roku činnosti systému PCT konstatoval, že se PCT stalo centrem světové patentové aktivity.

- 1 Čerpáno ze zdroje: The first twenty-five years of the PCT 1970-1995, WIPO 1995, ISBN92-805-0601-3.
- 2 Zdroj: WIPO: Statistics Database, March 2018.
- 3 Viz např. SCHNEIDEROVÁ, Eva. Ukončení reformy PCT systému. Průmyslové vlastnictví. 2007, č. 7-8/2007. ISSN 0862-8726.
- 4 Podrobněji viz např. SCHNEIDEROVÁ, Eva. Optimalizace přihlašování vynálezů k ochraně do zahraničí. Praha: MUP Press, 2014. ISBN 978-80-87956-05-2.
- 5 Změny jsou zveřejňovány Úřadem průmyslového vlastnictví na: <http://www.upv.cz/cs/pravni>

-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html

- 6 <http://www.wipo.int/pct/en/>
- 7 Podrobněji viz např.: SCHNEIDEROVÁ, Eva. Smlouva o patentové spolupráci a Vísehradský patentový institut. In: Specifika ochrany duševních práv v České republice a ve světě, Sborník, Praha: MUP Press, 2018, str. 285-301. ISBN 978-80-87956-79-3.
- 8 Česká republika se stala smluvním státem Smlouvy o patentové spolupráci dne 1. 1. 2003.
- 9 Memorandum Generálního ředitele WIPO bylo vydáno 2. února 2017; viz <http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/3million/pdf/memo.pdf>

Ing. Emil JENERÁL

ÚVAHA NAD BUDOUCNOSTÍ VYNÁLEZŮ

Nejsem jistě sám, koho zajímá, jaké převratné vynálezy v budoucnu ovlivní náš život. Nedávno se hovořilo o novém druhu holicí pěny. Nechal bych si narůst bradku a vše co bych musel udělat je ji ukousnout. To je samozřejmě vtip, ale když muži sní o tom, že létají jako ptáci, tak je to taky jen

vtip. Kdo ví, co přinese budoucnost? V dávných letech si muži nechali narůst vousy a nebylo třeba je holit. Desítky let muži používali k holení břitvu. (I já mám po otci jednu a vypadá jako nová). Poté začali používat žiletkové a elektrické holicí strojky a jsem zvědav, co bude dál.

Moderní žiletkový holicí strojek vynalezl a na trh uvedl King Gillette. Měl vyměnitelnou žiletku, která se dala použít pro několik holení. Poté ji bylo možno otočit na druhou stranu a dále používat, brzy se však otupila a bylo ji nutno vyměnit za novou. King Gillette často holicí strojky rozdával, protože dobře věděl, že do každého strojku bude nutné porizovat nové žiletky a tak na tom vydělat. Nyní se používají strojky elektrické nebo jednorázové plastové.

Myšlenka, jak neztrácet tolik času a úsilí na přípravu a snědení tří jídel denně tu již byla a byla zapuzena vícekrát. Představme si, že bychom vzali jednu pilulku ráno, druhou v poledne a dvě pak v podvečer, a nemuseli tak nakupovat, připravovat a jíst tři jídla každý den. Tyto pilulky by nemusely být laciné, ale je třeba vzít v úvahu tu úsporu času. Zdá se to nemožné? Za takovou byla považována i myšlenka hovoru s jinou osobou vzdálenou tisíce kilometrů. Změnil to vynález telefonu.

Uvažuji o jednorázovém oblečení. Proč ne? Obléci se na chvíli a pak to vyhodit. Děláme to tak při vyšetřeních se svršky z papíru. A co takhle jedlé obaly? Zmrzlinové kornoutky tak fungují. Stejně tak i sendviče. Jíme housku, ve které je burger.

Zvlášť oblíbenou mojí ideou je automat na stříhání vlasů. Strčit hlavu do něčeho co připomíná velkou sušičku vlasů, ve které se zaznamená délka a pozice každého vlasu na hlavě. Tato informace se poté uchová na magnetické či plastové kartě. Pokud pak potřebujeme ostříhat, zajdeme do stánku, vložíme kartu do otvoru a hlavu do stroje, který nás během několika sekund ostříhá do stejné podoby, jakou jste měl v době jejího záznamu.

Nedávný vynález umožnil, aby lékař zaslal elektronicky předpis přímo do skladu léků. Ve skladu vyskladňovací stroj vyhledá pilulky příslušného léčiva, vytiskne nápis na lékovku, naplní ji pilulkami a připraví k vyzvednutí. Náklady jsou přímo připsány na vaši kreditní kartu. Pokud máte dojem, že se tím připraví o práci množství lidí z lékáren, pak je třeba

vidět i ty, kteří takové stroje budou muset vyrábět a zajišťovat jejich servis.

A můžeme v této myšlence pokročit i dál. Co takhle přístroj velikosti telefonní budky, ve kterém dýchnete do trubky, vsunete paži do rukávce, vložíte plastovou kartu do otvoru a připevníte si k uchu svorku. Přístroj poté zanalyzuje výsledky a vyplivne pilulky, k vyléčení toho, co vás sužuje.

Že jde o čirou utopii? Myslím, že ne, přihládneme-li k tomu, že již v současnosti 40 % z vynálezů realizovaných pomocí počítače, přihlášených k ochraně v Evropském patentovém úřadu, je z oboru lékařské techniky, přičemž se očekává, že v roce 2020 bude k patentování přihlášených vynálezů realizovaných počítačem 50 % z celkového počtu evropských patentových přihlášek.

K tomuto imponujícímu nárůstu nepochybně přispívají i systémy umělé inteligence. Konkrétně v oblasti medicíny se uplatňují zejména v radiologii, zobrazovacích metodách a bioinformatice. Systémy umělé inteligence představují v zásadě algoritmy prováděné počítačem. V případě medicínských vynálezů se tak na jejich tvorbě zpravidla podílejí počítačovní vědci a matematici, kteří rozumějí umělé inteligenci a dále biotechnologové, lékaři a farmaceuté, kteří rozumí lidské biologii, medicíně a farmakologii. Z uvedeného je zřejmé, že aplikace umělé inteligence, a to nejen v oblasti medicíny, je multidisciplinární, vyžadující participaci odborníků z různých oborů.

S nástupem těchto systémů se zákonitě vynořila a stále vynořuje řada otázek, obav a varování, a ne na všechny jsou k dispozici uspokojivé odpovědi. První otázkou, spojenou s ochranou duševního vlastnictví, zájímající technologické společnosti z důvodu ochrany jejich nemalých investic, jsou v úvahu přicházející formy ochrany umělé inteligence, resp. jejich aplikací.

Nabízející se efektivní ochrana patentem s sebou přináší první omezení, neboť je limitována technickým charakterem vynálezu, což algoritmus-jádro umělé inteligence,

jakožto abstraktní idea nesplňuje, a to nejen podle evropského, ale v současnosti již i US patentového práva. Nepřichází tak v úvahu patentová ochrana pro samotné algoritmy, ale pouze pro jejich aplikace, mající technický charakter. Jedná se zejména o vynálezy realizované počítačem, které, jak již bylo výše uvedeno, již v současnosti tvoří podstatnou část patentových přihlášek. Pro samotné algoritmy, resp. počítačové programy tak přichází v úvahu méně efektivní ochrana pomocí práva autorského, resp. copyrightu a v některých státech pak i pomocí speciálních zákonů. Další možností je utajení, resp. spolehnutí se na ochranu obchodního tajemství, neboť zákazníci zpravidla nemají přístup k úplnému zdrojovému kódu, v případě umělé inteligence pak navíc mimořádně složitému. Zamezit odhalení podstaty umělé inteligence, ať již prozrazením či metodou reverzního inženýrství však samozřejmě zcela nelze.

Další otázkou je, zda si patentové úřady poradí se stále rostoucím počtem a zejména složitostí vynálezů realizovaných počítačem, přihlašovaných k patentové ochraně. V této věci jsem optimista, protože předpokládám, že pronikání umělé inteligence do jednotlivých oborů lidské činnosti se nepochybně nezastaví ani před úkolem najít ve stavu techniky, reprezentovanému patentovou i nepatentovou literaturou, podobná či shodná řešení technického problému, včetně analýzy relevantních dokumentů, a to bez toho, že by bylo nutno zadávat subjektivně volená klíčová slova apod.

Nedávné inovace systémů strojového učení a značné investice, vynakládané technologickými společnostmi v oblasti umělé inteligence ukazují, že umělá inteligence se může brzy stát i významným zdrojem inovací. To ovšem nastoluje další otázku, zda by předmětem patentového monopolu mohly či měly být i produkty umělé inteligence.

Pokrok v oblasti umělé inteligence dosud nevyústil do stavu, kde by byl stroj schopen přicházet z vynálezovými řešeními ve všech oblastech techniky. V některých oblastech však již byly vytvořeny systémy, které mají

schopnosti, alespoň částečně se podobající tvůrčímu procesu, charakteristickému pro vynalézání. Tak například profesor J. R. Koza využil genetických programovacích technik k vytvoření systému, který vygeneroval autonomně regulátor, na který byl v USA udělen patent (US 6847851).

V současnosti to však ještě není umělá inteligence, která by vynálezový proces iniciovala. Při vynalézání byla využita lidmi jako nástroj. V tomto smyslu tak umělá inteligence při vynálezovém procesu nepostupovala autonomně. Na rozdíl od jiných nástrojů jsou však současné systémy umělé inteligence způsobilé vykonávat nejen předem definované úkoly. Mohou autonomně vytvářet, testovat a vybírat řešení určitého problému, například pomocí mechanismů, které napodobují neuronové sítě v lidském mozku nebo v evolučních procesech. Systémy umělé inteligence se tak již staly schopnými poskytnout vklad do vynálezového procesu, který by v případě, že by byl proveden člověkem – vynálezcem, tak by to bylo spojeno s jeho (částečným) právem na patent. To ovšem vyvolává další otázku, zda vynálezy vytvořené za pomoci umělé inteligence zapadají do současného patentového systému.

Podle evropského patentového práva skutečnost, že vynález byl vytvořen za pomoci umělé inteligence nebrání tomu, aby na něj byl udělen patent. Způsob, jak se k vynálezu dospělo, je z hlediska jeho patentovatelnosti irelevantní. Rozhodujícím je pouze výsledek. Pokud výsledkem je patentovatelný předmět, který je nový, vynálezový a průmyslově využitelný, pak dojde k udělení patentu bez ohledu na to, jak byl vytvořen. V tomto smyslu tak pro evropský patentový systém nepředstavují vynálezy vytvořené pomocí umělé inteligence problém. U produktů systémů umělé inteligence však mohou nastat problémy s posuzováním některých kritérií patentovatelnosti.

Tak například patentovatelný vynález nesmí vyplývat odborníku zřejmým způsobem ze stavu techniky. Z toho mj. vyplývá, že pro hodnocení patentovatelnosti vynálezu má zá-

sadní význam definice odborníka. V současnosti se za takového považuje praktik v příslušné oblasti techniky, vybavený průměrnými znalostmi a schopnostmi. Přitom se obecně předpokládá, alespoň implicitně, že takovou osobou je člověk a rozhodujícími jsou tak průměrné znalosti a schopnosti lidské bytosti. Takový průměrný odborník však má k dispozici prostředky a schopnosti pro rutinní práci a experimenty, které jsou běžné v příslušné oblasti techniky. Odpověď na otázku, nakolik jsou vynálezy vytvořené pomocí umělé inteligence v souladu se současným patentovým právem, tak závisí na tom, zda využití určitého systému umělé inteligence se již stala „běžným“ nástrojem pro rutinní práci v příslušné oblasti techniky. V případě, kdy aplikace umělé inteligence v dané oblasti techniky „běžná“ není, lze patent udělit, pokud vynález není průměrnému odborníkovi bez užití umělé inteligence zřejmý, bez ohledu na to, že aplikace umělé inteligence provádí většinu nebo veškerou vynálezeckou činnost. Obtížnější bude určení schopností „běžného“ nástroje umělé inteligence a zejména pak to, jak patentovní examinátoři určí, zda průměrný odborník, vybavený takovým nástrojem, by („could and would“) určitý produkt či proces vytvořil.

Další otázkou je, zda takové produkty by neměly být považovány spíše za objevy, které se za vynálezy nepovažují, protože jsou považovány pouze za poznatek bez praktického užití. Pokud však někdo vyvine úsilí a transformuje takové produkty do návodu technickému jednání, potom se již o vynález jedná. Že je vynález v tomto smyslu založen na poznatku získaném díky objevu je přitom nerozhodné, stejně tak, jako způsob, jak k nárokovanému předmětu vynálezce dospěl.

Pokud je předmět vytvořený pomocí umělé inteligence patentovatelný, další otázkou je kdo má být považován za vynálezce, protože je to právě vynálezce, kdo má originálně právo na patent a má tak morální právo být jako vynálezce jmenován v patentové přihlášce a patentovém spisu. Obecně se vychází z toho, že vynálezcem může být pouze fyzic-

ká osoba, která vytvořila vynález, nebo, jinými slovy, jako osoba, která vyvinula tvůrčí úsilí. Pouhé poskytnutí přístrojového vybavení se přitom nepovažuje za přispění k vytvoření vynálezu. Pokud je tak vynález vytvořen za pomoci počítače, nemůže být vynálezcem majitel či držitel hardwaru nebo softwaru. Vynálezcem je fyzická osoba, která za pomoci nástroje-počítače vytvořila produkt či proces, který řeší určitý technický problém.

Z výše uvedeného vyplývá, že udělit patent osobě, která vytvořila vynález za pomoci umělé inteligence, současný patentový systém umožňuje. Zastánci deontologických teorií v patentovém právu, zdůrazňující právo vynálezce na patent, jako odměnu za své tvůrčí úsilí, si budou zřejmě klást otázku, zda v případě aplikací umělé inteligence má současný patentový systém nadále své opodstatnění.

Skutečnost, že v těchto případech může být lidské intelektuální úsilí ve srovnání s „intelektuálním úsilím“ systému umělé inteligence malé, není relevantní. V mnoha případech jsou i dnes vynálezy založeny na štěstí či omylu, nebo na náhodných objevech a vyžadují tak jen malé intelektuální úsilí vynálezce. Ve všech těchto případech se však považuje za spravedlivé, že vynálezce získá patent, protože dosáhl toho, čeho by průměrný odborník nedosáhl. Stejně tak si člověk, který vytvořil vynález pomocí umělé inteligence, zaslouží být odměněn patentovým právem, neboť prostřednictvím zveřejněného patentového dokumentu je veřejnost seznámena s řešením technického problému, ke kterému by fiktivní průměrný odborník nedospěl.

Naopak zastánci utilitárních teorií, zdůrazňující, že je to samotná inovace a její sdílení, co je třeba ocenit, bez ohledu na to, jak byl vynález vytvořen, se s aplikacemi umělé inteligence vypořádají snadněji. I zde se však vnořuje řada otázek. Utilitární teorie totiž předpokládají, že patentový systém stimuluje inovace tím, že „přilévá olej do ohně genality“. Systém umělé inteligence však nebude motivován vyhlídkou patentového monopolu, neboť roboti, počítače a další systémy umělé

inteligence jsou vůči takovým pobídkám imunní. Dělalí svoji práci, ať jsou udělovány patenty nebo ne. To ovšem podle mého názoru vůbec nevylučuje, aby patentový systém stimuloval vynalézání pomocí umělé inteligence.

Vyhlídka patentu může nepřímou motivovat lidi a technologické společnosti, aby investovali a používali umělou inteligenci, a přicházeli tak s inovacemi vytvořenými za pomoci systémů umělé inteligence.

EVROPSKÉ PRÁVO

Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce

V tomto čísle pokračujeme dalšími otázkami z předběžné zkoušky z roku 2018.

OTÁZKA 8

Mezinárodní přihláška PCT-M byla podána v srpnu 2015, bez nárokování priority. PCT-M byla podrobena rešerši před EPÚ jakožto Orgánem pro mezinárodní rešerši v únoru 2016. Orgán pro mezinárodní rešerši vnesl námitku nejednotnosti pokud jde o předmět nároků 20–35. Přihlašovatel žádné dodatečné poplatky nezaplátil. Orgán pro mezinárodní rešerši vydal částečnou rešeršní zprávu pokrývající nároky 1–19. PCT-M vstoupila do evropské fáze řízení dnes, tj. 26. února 2018 jakožto Euro-PCT-M. Žádné změny nebyly podány.

Uveďte na listu pro odpovědi u každého výroku 8.1–8.4, zda je výrok správný nebo chybný:

- 8.1 Přihlašovatel může pozměnit nároky Euro-PCT-M před zahájením věcného průzkumu Euro-PCT-M.
- 8.2 Pokud v přihláškových dokumentech, které mají sloužit jako podklad pro průzkum Euro-PCT-M, je nárokován vyná-

lez, který nebyl podroben EPÚ jakožto Orgánem pro mezinárodní rešerši, bude přihlašovatel vyzván, aby zaplatil pro takový vynález další rešeršní poplatky.

- 8.3 Pokud přihlašovatel nezaplatí poplatky za nároky dnes, tj. 26. února 2018, Euro-PCT-M bude považována za zpětvzetou.
- 8.4 Pokud se přihlašovatel dnes, tj. 26. února 2018 nevyjádří ke stanovisku k patentovatelnosti od Orgánu pro mezinárodní rešerši, bude Euro-PCT-M považována za zpětvzetou.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Pravidlo 161(1) EPC **Změna přihlášky**

(1) Pokud Evropský patentový úřad jednal jako Orgán pro mezinárodní rešerši a byla-li podána žádost podle článku 31 PCT též jako Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum Euro-PCT přihlášky, poskytne přihlašovateli příležitost, aby se k písemnému

stanovisku Orgánu pro mezinárodní rešerši nebo ke zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu vyjádřil a v případě potřeby jej vyzve, aby v šestiměsíční lhůtě odstranil nedostatky, vytčené v písemném stanovisku či ve zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu a pozměnil popis, nároky a výkresy. Pokud Evropský patentový úřad zpracoval dodatečnou mezinárodní rešeršní zprávu bude se výzva podle první věty týkat vysvětlení zpracovaného v souladu s Pravidlem 45bis.7(e) PCT. Pokud se přihlašovatel k výzvě podle první nebo druhé věty nevyjádří nebo jí nevyhoví považuje se přihláška za vzatou zpět.

Pravidlo 164 (2)(a) EPC

Jednotnost vynálezu a další rešerše

(2) Pokud dodatečná evropská rešeršní zpráva nebyla vyhotovena a průzkumová divize zjistí, že dokumentech tvořících přihlášku, které mají sloužit jako podklad pro průzkum, je nárokována vynález nebo skupina vynálezů ve smyslu článku 82 EPC, který ze strany Evropského patentového úřadu jako orgánu pro mezinárodní rešerši nebo orgánu pro dodatečnou mezinárodní rešerši podroben nebyl, pak:

- (a) Informuje přihlašovatele o tom, že pro vyhotovení dodatečné rešerše na další vynálezy musí zaplatit během dvou měsíců za každý další nárokový vynález rešeršní poplatek.

Pravidlo 162 EPC

Poplatky za nároky

(1) Obsahují-li dokumenty tvořící přihlášku, z nichž má vycházet řízení o udělení evropského patentu, víc než patnáct nároků, platí se poplatek za nároky za šestnáctý a každý další nárok, stanovený v Poplatkovém řádu, a to ve lhůtě podle Pravidla 159 odstavec 1.

(2) Poplatky za nároky, které nebyly zaplacené včas, lze ještě zaplatit ve lhůtě šesti měsíců od doručení sdělení, kterým se upo-

zorňuje na nedodržení lhůty. Jsou-li v této lhůtě podány pozměněné nároky, počítají se splatné poplatky na základě těchto pozměněných nároků.

(3) Poplatky za nároky, zaplacené ve lhůtě uvedené v odstavci 1, které převyšují poplatky splatné podle odstavce 2 věty druhé, se vrací.

(4) Není-li včas zaplacen poplatek za nároky, má se za to, že bylo od příslušného nároku opuštěno.

ODPOVĚDI NA 8. OTÁZKU

EPÚ jedná jako Orgán pro mezinárodní rešerši. Kromě jiného vyzve EPÚ přihlašovatele, aby pozměnil popis a nároky v souladu s Pr. 161(1) EPC záhy poté do Euro-PCT-M vstoupí do evropské fáze řízení. Případné změny či vyjádření lze podat během šesti měsíců od této výzvy. Pokud v dokumentech tvořících přihlášku, které mají sloužit jako podklad pro průzkum je nárokováno vynález, nebyl podroben rešerši ze strany EPÚ jako Orgánu pro mezinárodní rešerši, je přihlašovatel vyzván k zaplacení dalšího rešeršního poplatku pro tento vynález, Pr. 164(2)(a) EPC. Současný soubor nároků zahrnuje 35 nároků a proto jsou splatné poplatky podle Pr. 162(1) EPC: při nezaplacení poplatku za nároky se příslušné nároky považují za opuštěné, Pr. 162(4) EPC. Přihláška se nepovažuje za zpětvzetou, pokud se přihlašovatel nevyjádří dnes, protože tak může učinit během lhůty stanovené v Pr. 161(1) EPC.

8.1 – Správný

8.2 – Správný

8.3 – Chybný

8.4 – Chybný

OTÁZKA 9

Stížnost proti rozhodnutí o zamítnutí evropské patentové přihlášky EP-B byla platně podána 1. února 2018. Rozhodnutí je datová-

no 6. prosinec 2017. Podle tohoto rozhodnutí nárok 1 jediné žádosti není vůči D1 nový a oproti D2 v kombinaci se všeobecnými ználostmi odborníka postrádá vynálezeckou činnost.vynálezecký

Uvedte na listu pro odpovědi u každého výroku 9.1–9.4, zda je výrok správný nebo chybný:

- 9.1 Odůvodnění stížnosti musí být podáno nejpozději 6. dubna 2018.
- 9.2 Dne 31. ledna 2018 byla EP-B v řízení.
- 9.3 Průzkumová divize vydá mezitímní rozhodnutí, pokud přihlašovatel podá pomocnou žádost, která je zjevně akceptovatelná, nová a vynálezecká.
- 9.4 Průzkumová divize vydá mezitímní rozhodnutí, pokud přihlašovatel přesvědčí průzkumovou divizi, že 1. nárok jediné žádosti je oproti D1 nový.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Pravidlo 126(2) EPC

Doručení poštovními službami

(2) *Při doručování doporučeným dopisem v souladu s odstavcem 1, považuje se takový dopis za doručení adresátovi desátý den od jeho předání poskytovateli poštovní služby, ledaže by dopis adresátovi nedošel nebo mu došel k pozdějšímu datu; v pochybnostech je na Evropském patentovém úřadu, aby prokázal, že dopis došel na místo určení, nebo případně prokázal datum doručení dopisu adresátovi.*

Článek 108 EPC

Lhůta a forma stížnosti

Stížnost se podává v souladu s prováděcím předpisem u Evropského patentového úřadu ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí. Stížnost se považuje za podanou až po zaplacení poplatku za stížnost. Do čtyř měsíců od doručení rozhodnutí musí být v souladu s prováděcím předpisem podáno odůvodnění stížnosti.

Pravidlo 131(4) EPC

Počítání lhůt

(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.*

G 1/09

V mezitímním rozhodnutí (J 2/08) postoupil právní stížnostní senát Velkému stížnostnímu senátu k rozhodnutí následující právní otázku:

Je přihláška, zamítnutá rozhodnutím průzkumové divize, považována ve smyslu Pravidla 25 EPC-1973 (Pravidlo 36(1) EPC) i v průběhu lhůty k podání stížnosti, i když stížnost podána nebyla, za dosud v řízení?

Rozhodnutí:

V případě, že nebyla podána stížnost se přihláška zamítnutá průzkumovou divizí považuje ve smyslu Pr. 25 EPC-1973 (Pr. 36(1) EPC) za dosud v řízení až do uplynutí lhůty k podání stížnosti.

Instrukce E-XII 7.4.3

Hlavní a pomocné žádosti podané se stížností

Autoremedura není možná na základě pomocné žádosti, i kdyby pomocná žádost překonávala důvody rozhodnutí (T 919/95).

ODPOVĚDI NA 9. OTÁZKU

Odůvodnění stížnosti musí být podáno nejpozději 16. dubna 2018 /6. prosinec 2017 + 10 dní (Pr. 126(2) EPC) + 4 měsíce (čl. 108 EPC a Pr. 131(4) EPC) = 16 duben 2018/. Přihláška je v řízení pokud je zamítnuta a nebyla dosud podána stížnost / 6. prosinec 2017 + 10 dnů (Pr. 126(2) EPC) + 2 měsíce (čl. 108 EPC a Pr. 131(4) EPC) = 16. únor 2018/, viz také

G 1/09. Autoremedura není možná na základě pomocné žádosti, i kdyby překonávala důvody zamítnutí, Instrukce, E-XII, 7.4.3. Pokud má být autoremedura udělena, musí přihlašovatel přesvědčivě vyvrátit všechny důvody zamítnutí, tj. novost oproti D1 a vynálezeckou činnost oproti D2.

9.1 – Chybný

9.2 – Správný

9.3 – Chybný

9.4 – Chybný

OTÁZKA 10

Přihlašovatel EP-S byl předvolán k ústnímu jednání na 23. března 2018. Konečným datem pro písemná podání byl 23. únor 2018. Dne 23. února 2018 přihlašovatel předložil pozměněné nároky 1–9, které nahrazovaly původní nároky 1-10. Pozměněné nároky 1–9 mění zaměření diskuse a nastolují zcela nové otázky. Přihlašovatel také informoval průzkumovou divizi o tom, že se ústního jednání nezúčastní.

Uvedte na listu pro odpovědi u každého výroku 10.1–10.4, zda je výrok správný nebo chybný:

- 10.1 Průzkumová divize proveden dnes, tj. 26. února dodatečnou rešerši a zamítne dnes EP-S na základě dokumentu zjištěnému během této rešerše.
- 10.2 Průzkumová divize nepřipustí pozměněné nároky 1-9 do řízení, protože žádost byla podle Pr. 116 EPC podána pozdě.
- 10.3 Průzkumová divize uskuteční ústní jednání o EP-S bez účasti přihlašovatele.
- 10.4 Ústní jednání o EP-S se uskuteční před průzkumovou divizí sestávající pouze z technicky kvalifikovaného examinatora.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Článek 113 EPC

Právo na slyšení a podklady pro rozhodnutí

(1) *Rozhodnutí Evropského patentového úřadu mohou být založena jen na důvodech nebo důkazech, k nimž měli účastníci možnost se vyjádřit.*

(2) *Evropský patentový úřad jedná a rozhoduje o evropské patentové přihlášce nebo o evropském patentu jen ve znění předloženém nebo schváleném přihlašovatelem nebo majitelem patentu.*

G 4/92

Vzhledem k tomu, že dva stížnostní senáty v kauzách T 574/89 a T 484/90 (OJ 1993/448) posoudily shodnou otázku odlišně, postoupil prezident EPÚ dále uvedenou otázku Velkému senátu k zaujetí jednotícího stanoviska:

„Pokud se jeden z účastníků řízení rozhodne nezúčastnit se ústního jednání, může být rozhodnutí, znějící v neprospěch tohoto účastníka, založeno na nových skutečnostech, důkazech a/nebo argumentech, vznesených během takového ústního jednání?“

Stanovisko:

1. *Rozhodnutí, znějící v neprospěch účastníka řízení, který ačkoliv byl řádně předvolán, se ústního jednání nezúčastnil, nemůže být založeno na skutečnostech, uvedených poprvé až během takového ústního jednání.*
2. *Podobně nemohou být vzaty v úvahu nové důkazy, pokud již nebyly dříve sděleny a nedokládají pouze tvrzení účastníka řízení, který je vznesl, zatímco nové argumenty, užití na podporu důvodů rozhodnutí, v zásadě uplatněny býti mohou.*

Pravidlo 137 (1) až (3) EPC

Změny v evropské patentové přihlášce

(1) *Není-li stanoveno jinak, nemůže přihlašovatel měnit popis, nároky nebo výkresy*

evropské patentové přihlášky dříve, než obdržel zprávu o evropské rešerši.

(2) Spolu s vyjádřeními, opravami či změnami, učiněnými v odpověď na zprávy Evropského patentového úřadu podle Pravidla 70a, odstavec 1 nebo 2, nebo Pravidla 161, odstavec 1, může přihlašovatel z vlastního popudu změnit popis, nároky a výkresy.

(3) Žádnou další změnu nelze provést bez souhlasu průzkumové divize.

Instrukce, H-II, 2.7.1

Koncept „jasné akceptovatelnosti“

V průzkumovém řízení používá divize při výkonu uvážení podle Pr. 137(3) EPC u žádostí podaných v pozdních fázích řízení kritérium „jasné akceptovatelnosti“ (T 153/85).

Opožděně podané nároky nebudou přípustněny do řízení, pokud nejsou jasně akceptovatelné, tj. zjevně nevyhovují požadavkům EPC, neboť například zjevně porušuje požadavky čl. 123(2) EPC.

Koncept „jasné akceptovatelnosti“ je také aplikován u opožděně podaných žádostí v odporovém řízení (T 98/96).

Pravidlo 116 EPC

Příprava ústního jednání

(1) V předvolání upozorní Evropský patentový úřad na otázky, které považuje za nutné projednat za účelem vydání rozhodnutí. Současně stanoví konečné datum pro předložení písemností v rámci přípravy ústního jednání. Pravidlo 132 se nepoužije. K novým skutečnostem a důkazům předloženým po tomto datu nemusí být přihlédnuto, pokud nejsou přípustněny z důvodu změny předmětu řízení.

(2) Jestliže byly přihlašovatel nebo majitel patentu sděleny důvody, které brání udělení nebo zachování patentu, může být vyzván, aby předložil nejpozději k datu uvedenému v odstavci 1, větě druhé, dokumenty vyhovující požadavkům úmluvy. Odstavec 1, věty třetí a čtvrtá, se použijí přiměřeně.

Pravidlo 115(2) EPC

Předvolání k ústnímu jednání

(1) Předvolání účastníků k ústnímu jednání podle článku 116 obsahuje upozornění na odstavec 2 tohoto pravidla. V předvolání se stanoví lhůta alespoň dva měsíce, pokud účastníci nesouhlasí s kratší lhůtou.

(2) Nedostaví-li se k ústnímu jednání před Evropským patentovým úřadem řádně předvolaný účastník, lze v jednání pokračovat i bez něj.

Článek 18(2) EPC

Průzkumová divize

(2) Průzkumová divize se skládá ze tří technických členů. Řízením je však až do konečného rozhodnutí o evropské patentové přihlášce zpravidla pověřen jeden z nich. Ústní jednání probíhá před celou průzkumovou divizí. Pokud to podle názoru průzkumové divize povaha rozhodnutí vyžaduje, je divize rozšířena o právního člena. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy průzkumové divize.

ODPOVĚDI NA 10. OTÁZKU

Rozhodnutí (takové jako je rozhodnutí o zamítnutí patentové přihlášky) se nesmí opírat o skutečnosti a důkazy (takových jako je nový dokument), ke kterým se přihlašovatel neměl příležitost vyjádřit, čl. 113(1) EPC a G 4/92). Průzkumová divize může uvážit, zda připustí žádosti podané během řízení o přihlášce, podané například po předvolání k ústnímu jednání. Úvaha je vykonávána ale podle Pr. 137(3) (viz také Instrukce, H-II, 2.7.1), protože lhůta k podání změn u EP-S podle Pr. 116(1) a (2) stále ještě běží. Průzkumová divize má tři technicky kvalifikované examinátory, čl. 18(2) EPC.

10.1 – Chybný

10.2 – Chybný

10.3 – Správný

10.4 – Chybný

JUDIKATURA

Z ROZHODNUTÍ SOUDŮ

Zaměnitelnost označení výrobků soutěžitele a tzv. umbrella brand (zastřešující značka)

Není samo o sobě v rozporu s dobrými mravy soutěže, užije-li soutěžitel shodné či podobné označení pro více svých výrobků, byť jde o výrobky, které mají různý právní režim, ledaže by tomu konkrétní právní úprava bránila.

Je nepochybně v rozporu s dobrými mravy soutěže těžit z cizích soutěžních výkonů, opřít se však o svůj výkon je hospodářské soutěži vlastní. V rozporu s dobrými mravy soutěže tudíž není, využije-li podnikatel k propagaci svých výrobků svého dobrého jména založeného na kvalitě a popularitě své dosavadní práce.

ROZSUDEK VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE

ze dne 27. 9. 2016,
sp. zn. 3 Cmo 18/2016

ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR

ze dne 28. 3. 2018,
sp. zn. 23 Cdo 2415/2017

Z odůvodnění rozsudku Vrchního soudu v Praze (zkrácený výňatek):

Soud prvního stupně uložil žalovanému povinnost zdržet se při uvádění na trh, označování a propagaci svých léčivých přípravků, zaměřených na onemocnění kloubního aparátu, používání sousloví „GS Condro“ nebo „GSCondro“, výrokem II. mu uložil povinnost zdržet se společné propagace svých výrobků, které jsou jedny doplňkem stravy a druhé humánními léčivými přípravky, a to pod společným označením „diamantová generace kloubních přípravků“ nebo s použitím symbolu diamantu, ... Soud vyšel ze žaloby, kterou žalobce uplatnil nároky z tvrzeného jednání nekalé soutěže, přičemž uvedl, že oba účastníci jsou přímými konkurenty a účastní se

se svou nabídkou shodné části trhu. Tvrdil, že žalovaný aktuálně propaguje a distribuuje na trh léčivý přípravek s názvem GSCondro 1500 mg, jenž je přitom svou vnější podobou téměř shodný s přípravkem GS Condro DIAMANT, shodují se nejenom v první části svých názvů, ale též vizuálním zpracováním obalu. Přípravek GS Condro DIAMANT je ovšem doplňkem stravy. Oba preparáty jsou žalovaným společně prezentovány jako přípravky „nové diamantové generace kloubních přípravků GS Condro“ včetně modifikací tohoto reklamního sdělení, a to způsobem, který tyto dva přípravky – svou povahou zásadně odlišné – důsledně nerozlišuje, pomínout nelze ani vyobrazení diamantu na obalu obou přípravků. Žalobce má za to, že žalovaný se uvedeným jednáním dopouští vůči němu jako soutěžiteli, ale i vůči spotřebitelské veřejnosti nekalé soutěže. ...

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s tím, že žalobce mu vytýká jednání, jehož se sám dopouští (např. doplňkem stravy ArthroStop Chondro, kosmetickým přípravkem ArthroStop a registrovaným léčivým přípravkem ArthroStop 750 mg). Zdůraznil, že léčivý přípravek GSCONDRO 1500 mg byl podroben v rámci registračního řízení u SÚKL podrobnému zkou-

mání, jehož součástí bylo i posouzení přijatelnosti názvu z hlediska možné záměny s jiným přípravkem, přičemž odkázal na pravomocné rozhodnutí sp. zn. Sukls245523/2011 ze dne 22. 5. 2013 o registraci uvedeného léčivého přípravku. Žalovaný má za to, že soudu nepřísluší zasahovat do správního rozhodnutí. Žalovaný dále zdůraznil, že název předmětného léčivého přípravku se liší od názvu doplňků stravy, jak podrobně popsal, přičemž při jejich propagaci žalovaný vždy důsledně přípravky odděluje a patřičně označuje slovy „lék k vnitřnímu užití“ a „doplňek stravy“. Propagace léčivého přípravku GSCONDRO 1500 mg je zaměřena na odborníky, lékaře a farmaceuty, kteří dokáží naprosto přesně rozlišit léčivý přípravek a doplňek stravy. Žalovaný tak odmítl, že by hrozila záměna obou přípravků, navíc oba přípravky jsou v současnosti nabízeny k prodeji výhradně v lékárnách, kde je vydává odborník.

Soud prvního stupně dále v odůvodnění rozsudku popsal svá zjištění, jež dále skutkově a právně hodnotí. Jak uvedl, mezi účastníky nebylo sporným, že jsou na relevantním trhu přímými konkurenty, že žalovaný vyrábí a distribuuje na český trh potravinový doplňek GS Condro DIAMANT pro výživu kloubů a nově pak léčivý přípravek (prášek pro perorální roztok) pro bolest kloubů pod názvem GS Condro 1500 mg – toto označení bylo zjištěno z obalu léčivého přípravku a jeho webové prezentace, zatímco dle rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 22. 5. 2013 je správný název léčivého přípravku GSCONDRO 1500 mg. Z obalů uvedených výrobků soud zjistil, že oba názvy GS Condro jsou provedeny stejným písmem v bílé barvě, přičemž obalová krabička je jak u léčivého přípravku, tak u doplňku stravy ve stejné modrofialové barvě. Co se týká GS Condro DIAMANT, pak označení „doplňek stravy“ je na obalu uveden v porovnání s ostatními písemnými informacemi v minimální velikosti, na obalu tohoto přípravku GS Condro DIAMANT je vyobrazen diamant a na obalu léčivého přípravku je uvedeno označení „glukosamin sulfas“, zasazené do vyobrazení motivu diamantu. Z webových stránek žalovaného,

propagačního letáku a fotografií z nabídek prodejců bylo dále zjištěno, že na podzim 2013 (pro vánoční období) žalovaný propagoval a nabízel oba uvedené výrobky společně jako přípravky „nové diamantové generace kloubních přípravků GS Condro“. Na základě zjištěného skutkového stavu dospěl soud k závěru, že žaloba je co do základu důvodná. ... Poukázal na povahu obou výrobků žalovaného, jež jsou svoji podstatou odlišné produkty – doplňek stravy (dle zákona č. 110/1997 Sb. ve spojení s vyhl. č. 225/2008 Sb.) je potravinou, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu, zatímco léčivý přípravek (dle zákona č. 378/2007 Sb.) má léčebné a preventivní účinky, přičemž podléhá speciálnímu registračnímu procesu. Nemůže být tedy sporu o tom, že označení, obal a prezentace doplňku stravy a proti tomu léčivého prostředku musí být důsledně odlišeny, aby nedocházelo ve vztahu ke spotřebitelům k záměně těchto výrobků. Jak bylo prokázáno, žalovaný na podzim roku 2013 nabízel oba předmětné výrobky (doplňek stravy GS Condro DIAMANT a léčivý přípravek GS Condro) v obdobných obalech a pod názvy, které jsou ve vztahu k průměrnému spotřebiteli zaměnitelné, a tudíž klamavé. To celé pak umocňuje, jak soud poznamenal, skutečnost, že výrobky byly nabízeny pod společným propagačním sloganem jako přípravky „nové diamantové generace kloubních přípravků GS Condro“. Mezi účastníky nebylo v řízení dále sporným, že žalovaný na českém trhu již řadu let prodává doplňek stravy pod názvem GS Condro, přičemž se tento stal pro žalovaného příznačným. Pokud tedy začal nově vedle tohoto přípravku prodávat a nabízet léčivý přípravek (rovněž volně prodejný), aniž by oba přípravky rozlišil názvem a designem obalu, pak zde existuje pravděpodobnost matení a klamání spotřebitelů, že se jedná o na sebe navazující řadu přípravků, z nichž jeden z výrobků doplňuje výrobek druhý a spotřebitel k úplnosti účinků si je musí nutně zakoupit oba (v tomto závěru soud prvního stupně odkázal na stanovisko Vrchního soudu v Praze, vyjádřené v usnesení 3 Cmo 337/2014-144 ze dne 19. 12. 2014). Žalovanému se tedy popsaným jednáním do-

stává neoprávněné konkurenční výhody ve vztahu k žalobci jako soutěžiteli na relevantním trhu. ... S odkazem na uvedené závěry soud prvního stupně podle § 53 obchodního zákoníku a § 2988 nového občanského zákoníku vyhověl žalobě v rozsahu uplatněných zdržovacích nároků, formulovaných ve výrocích I. a II. návrhu, s tím, že ve věci bylo nařízeno předběžné opatření, proto pokud se žalovaný závadného jednání nyní nedopouští, činí tak v důsledku soudního rozhodnutí, nikoliv dobrovolně.

Rozsudek ve vyhovujících výrocích I., II. ... napadl svým odvoláním žalovaný. ...

Ve shodě se soudem prvního stupně i soud odvolací má ze zjištěného skutkového stavu za to, že shoda v podstatné části obou názvů doplňku stravy i léčivého přípravku je spolu s obdobnou barevností obalů základním prvkem, jenž vyvolává u spotřebitele klamný dojem a mylnou představu o vlastnostech výrobků a jejich nutné sounáležitosti. Žalovaného je třeba pokládat za zavedeného výrobce potravinových doplňků zaměřených na péči o klouby na tuzemském trhu, po léta pro tyto doplňky užívá označení GS Condro (k tomu srovnej např. odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. dubna 2013 sp. zn. 23 Cdo 3845/2012, vydané v jiném sporu účastníků), jež je proto pro něho ve spojení s těmito doplňky stravy příznačné. Byť je nezbytné i podle relevantní právní úpravy jednoznačně odlišit nově na trh uváděný léčivý přípravek od potravinových doplňků, žalovaný tuto povinnost nesplnil, název, který přijal pro léčivý přípravek (přestože mu i právní úprava názvu dle § 4 odst. 1 zákona o léčivech umožňovala nespočet jiných možností), je zaměnitelný s názvem potravinového doplňku a vytváří dojem o tom, že pro řádnou péči o klouby je třeba využít oba tyto výrobky „diamantové generace kloubních přípravků“, přičemž nijak na první pohled není mezi nimi rozlišováno. ... Odvolací soud uzavřel, že vzhledem k příznačnosti označení GS Condro pro potravinové doplňky žalovaného bylo zapotřebí pro rozlišení u spotřebitele, k zamezení možnosti jeho matení a klamání, zvolit pro léčivý přípravek žalovaného pro klouby název

odchylný, bez tohoto označení. Není důvodná obrana žalovaného, poukazující na oddělený prodej, jinou formu balení a užívání přípravků, neboť i předmětný léčivý přípravek je volně prodejný a tedy volně nabízený v internetových nabídkách u různých prodejců a ostatně zákazník v případě koupě v lékárně svou volbu uskuteční přímo z konkrétní její nabídky, jež nabízí jak léčivý přípravek, tak doplněk stravy, jen zřídka po vysvětlení o různé povaze přípravků a jejich nezávislosti na sobě. Pokud tedy posléze na trh uvedený léčivý prostředek žalovaného GS Condro 1500 mg svým názvem, obalem, užitím symbolu v podobě diamantu a společnou prezentací s potravinovým doplňkem GS Condro DIAMANT pod sloganem „diamantová generace kloubních přípravků“ vyvolává možnost záměn přípravků a klamný dojem o jejich povaze a nutnosti jejich společného užívání pro komplexní péči o klouby, resp. o sounáležitosti léčivého přípravku s potravinovými doplňky a jejich vzájemné provázanosti, jde o jednání, jež je v rozporu s dobrými mravy soutěže a vzhledem k možnosti vyvolání klamného dojmu spotřebitelů o povaze výrobků a jejich provázanosti, jakož i získání neoprávněné soutěžní výhody žalovaného, nelze pochybovat ani o způsobilosti tohoto jednání přivodit újmu spotřebitelům, ale i žalobci jako soutěžiteli. Zákonné podmínky generální klauzule dle obou uvedených úprav tak splněny byly a soud prvního stupně proto nepochybil, pokud shledal vytykané jednání žalovaného za jednání nekalé soutěže.

**Z odůvodnění rozsudku
Nejvyššího soudu ČR
(výňatek):**

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které považuje za přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), uplatňujíc důvod nesprávného právního posouzení věci podle § 241a odst. 1 o. s. ř. Žádá, aby dovolací soud vyřešil otázku, na nichž rozhodnutí odvolacího soudu spočívá, které však podle jejího názoru vyřešil nesprávně a které judikaturou soudu dovo-

lacií řešeny dosud nejsou. Souhrnně je formuluje jako otázky zákonných limitů pro užití tzv. zastřešovací značky (umbrella brand) vžitě pro různé kategorie výrobků, zde pro doplňky stravy a léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky, v kontextu pravidel hospodářské soutěže a zákonných limitů užití umbrella brandu ve vztahu k označování výrobků požadovanému veřejnoprávními předpisy. Dovolatelka je přesvědčena, že odvolací soud při řešení těchto otázek nesprávně aplikoval § 44 odst. 1 a násl. obch. zák., když dospěl k závěru, že shoda v podstatné části názvu doplňku stravy a léčivého přípravku spolu s obdobnou barevností obalů (výrobků téhož soutěžitele) vyvolává u spotřebitele klamný dojem a mylnou představu o vlastnostech výrobků a jejich nutné sounáležitosti. ...

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno řádně a včas, osobou k tomu oprávněnou a řádně zastoupenou podle § 241 odst. 1 o. s. ř., se zabýval přípustností dovolání. ...

Dovolatelka, jak uvedeno, předkládá dovolacímu soudu otázku „zákonných limitů pro užití umbrella brand“, který se vžil pro různé kategorie výrobků, to vše ve vztahu k označování výrobků požadovaných veřejnoprávními předpisy. Za svůj „umbrella brand“ označuje „zkratku soutěžitele, druhové označení a typ výrobku“ spolu s barvou (obalu) podle druhového označení. Součástí své brand identity tedy nečiní reklamní slogan uvedený ve II. výroku rozsudku soudu prvního stupně a motiv diamantu. Z uvedeného plyne, že přesto, že dovolatelka výslovně uvádí, že rozsudek odvolacího soudu napadá „v celém jeho rozsahu“, neformuluje žádnou právní otázku, na jejímž základě by se dovolací soud mohl zabývat tou částí rozsudku odvolacího soudu, již byl potvrzen II. výrok rozsudku soudu prvního stupně, podle něhož se má žalovaná nadále držet společné propagace svých výrobků, které jsou jedny doplňkem stravy a druhé humánními léčivy, pod společným označením „diamantová generace kloubních přípravků“ nebo s použitím symbolu diamantu. Není-li z dovolání zřejmé, která konkrétní právní

otázka má být řešena, trpí dovolání vadou, pro které nelze v dovolacím řízení v této části pokračovat. Vzhledem k tomu, že dovolací lhůta již uplynula a vadu proto nelze odstranit (§ 241b odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolací soud dovolání pro tuto vadu v příslušné části odmítl (§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř.).

Žalovaná, jak uvedeno, považuje za svůj „umbrella brand“ též obal výrobku, ten nebyl součástí zdržovacího nároku uvedeného pod bodem I výroku rozsudku soudu prvního stupně, o němž soud rozhodoval na základě jasně a určitě vymezeného žalobního petitu. Dovolatelkou předložený právní problém týkající se „umbrella brand“ ve vztahu k té části rozsudku odvolacího soudu, kterou byl potvrzen I. výrok rozsudku soudu prvního stupně, lze proto podrobit dovolacímu přezkumu jen v tom rozsahu, zda je v souladu s dobrými mravy soutěže, aby výrobce pro své výrobky použil název obsahující shodný či podobný prvek přesto, že jeden z těchto výrobků je doplňkem stravy a druhý je léčivem. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že dovolání je podle § 237 o. s. ř. pro řešení této otázky přípustné, protože na ní napadené rozhodnutí spočívá a dovolacím soudem řešena dosud nebyla.

Předmětem řízení však byla též náhrada nemajetkové újmy, kterou odvolací soud přiznal za jednání, které považoval za klamavou reklamu, totiž za „užití označení „GS Condro“ či „GSCondro“ pro léčivý přípravek žalované, zaměřený na onemocnění kloubního aparátu a společnou propagaci doplňků stravy a léčivého přípravku pod společným označením „diamantová generace kloubních přípravků“ či jednotícím symbolem diamantu“, v souvislosti s tímto jednáním odvolací soud zvažoval též barevnost obalů obou výrobků. Pro řešení otázky vzniku nemajetkové újmy a předpokladů pro její náhradu v penězích je dovolání rovněž přípustné, protože při jejím řešení se odvolací soud odchýlil od dosavadní judikatury Nejvyššího soudu. Z tohoto důvodu – byť vzhledem k vymezení dovolacích důvodů nemohl rozhodnout o příslušném zdržovacím nároku týkajícímu se konkrétního reklamního sloganu - se dovola-

cí soud zabýval též společnou propagací obou výrobků a podobou této propagace.

Dovolání je v této části též důvodné.

Ze skutkových zjištění plyne, že žalovaná je výrobcem doplňku stravy a je i výrobcem léčiva, které uvedla na trh později než doplněk stravy. Oba výrobky jsou zaměřeny na péči o klouby, resp. (v případě léčiva) na léčení bolesti mající původ v osteoartróze. Odvolací soud položil důraz na právní úpravu obsaženou v § 3 odst. 5 vyhlášky č. 225/2008 Sb., o požadavcích na doplňky stravy, na straně jedné a § 4 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, na straně druhé, tj. na normy upravující specifické požadavky na označování léčiv i doplňků stravy, z níž dovodil povinnost od sebe tyto výrobky jednoznačně odlišit a dovodil zároveň, že žalovaná tuto svou povinnost nesplnila.

Podle § 4 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech (i ve znění účinném ke dni registrace léčiva žalované), se názvem léčivého přípravku rozumí název, kterým může být buď smyšlený název nezaměnitelný s běžným názvem, nebo běžný či vědecký název doprovázený jménem nebo značkou označujícími držitele rozhodnutí o registraci. Běžným názvem se rozumí mezinárodní nechráněný název doporučený Světovou zdravotnickou organizací nebo, v případě že takový mezinárodní nechráněný název neexistuje, obvykle používaný název. Podle § 3 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 225/2008 Sb., o požadavcích na doplňky stravy, označování doplňků stravy nesmí doplňkům stravy přisuzovat vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat.

Z naposledy citovaného ustanovení (ostatně z celého obsáhlého ustanovení § 3 vyhlášky č. 225/2008 Sb.) skutečně plyne povinnost řádně informovat o povaze výrobku, který je doplňkem stravy. V řízení však nikdo ani netvrdil, že by informace na doplňku stravy GS Condro DIAMANT tomuto ustanovení odporovaly. Nutno navíc znovu zdůraznit, že předmětem sporu bylo označení léčiva žalované GSCondro 1500 mg, nikoli název doplňku stravy, tím méně pak informace týkající se doplňku stravy.

Citované ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, upravuje způsob tvoření názvu léčiva, neplyne z něj však pro výrobce léčiva zákaz použít jako součást názvu léčiva prvek obsažený v názvu doplňku stravy. Zákon o léčivech skutečně stanoví další přísné podmínky nezbytné k tomu, aby léčivo mohlo být registrováno a uvedeno na trh. V řízení nebylo sporu o tom, že léčivo GSCondro 1500 mg bylo pod tímto názvem Státním ústavem pro kontrolu léčiv registrováno, je proto třeba ve smyslu § 135 odst. 2 věty druhé o. s. ř. vyjít z toho, že zákonem dané podmínky pro jeho registraci (včetně zákona odpovídajícího názvu) splněny byly. V řízení ostatně nikdo ani netvrdil, že by žalovaná požadavky zákonem kladené na název léčiva GS Condro 1500 mg nesplnila.

Nelze jistě vyloučit, aby označení určitých výrobků, byť by bylo v souladu se zákonem, porušovalo za určitých okolností dobré mravy soutěže. Východiska, z nichž odvolací soud dovodil porušení dobrých mravů soutěže žalovanou v tomto případě, však nejsou správná.

Podstata úvahy odvolacího soudu spočívá v tom, že žalovaná klamala spotřebitele mimo jiné tím, že použila část názvu doplňku stravy, který dlouhá léta uvádí na trh, v názvu léčiva, které uvedla na trh nově. Odvolací soud ve svém rozhodnutí akcentoval újmu, která z tohoto jednání může vzniknout spotřebiteli. V té souvislosti je však třeba připomenout smysl směrnice č. 2005/29/ES o klamavých obchodních praktikách (která byla prostřednictvím jeho novel implementována do zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), jejímž záměrem nemělo být „omezit volbu spotřebitele zákazem reklamy na produkty vypadající podobně jako jiné produkty, nemate-li taková podobnost spotřebitele, pokud jde o obchodní původ produktu, a není-li tedy klamavá“, jak je uvedeno v čl. 14 preambule. V souladu s preambulí potom vlastní text směrnice v čl. 6 odst. 2 písm. a) považuje za klamavou též takovou obchodní praktiku, která „ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, vede nebo může vést k tomu, že průměrný spotřebitel učiní rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak

neučinil, a zahrnuje jakékoli uvádění produktu na trh, včetně srovnávací reklamy, které vede k záměně s jinými produkty, ochrannými známkami, obchodními firmami nebo jinými rozlišovacími znaky jiného soutěžitele“. V souladu s uvedenou směrnicí je třeba vykládat též § 5 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podle něhož se obchodní praktika rovněž považuje za klamavou, pokud ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, vede nebo může vést k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a pokud zahrnuje a) jakékoli uvádění výrobku nebo služby na trh, včetně srovnávací reklamy, které vede k záměně s jiným výrobkem nebo službou, b) jakékoli uvádění výrobku nebo služby na trh, včetně srovnávací reklamy, které vede k záměně s ochrannou známkou, obchodní firmou nebo jinými rozlišovacími znaky jiného prodávajícího.

Smyslem směrnice bylo (prostřednictvím citovaných ustanovení) ochránit spotřebitele před jednáním, které je způsobilé vyvolat záměnu určitého zboží se zbožím jiného prodávajícího (a před důsledky z toho plynoucími). Přesto, že zákon o ochraně spotřebitele jde v § 5 odst. 3 písm. a) nad rámec směrnice a z jeho výslovného znění lze dovodit, že za klamavé považuje rovněž takové uvádění výrobku na trh, které vede k záměně také s výrobkem téhož soutěžitele, zdůrazňuje v souladu se směrnicí potřebu posuzovat příslušné jednání „ve všech věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jeho rysům a okolnostem“. Jde-li však o ochrannou známku, logo či jiné rozlišovací znaky prodávajícího (mezi které nepochybně patří též specifická úprava výrobků či jejich název), je podle zákona o ochraně spotřebitele klamavé pouze takové jednání, které může způsobit záměnu různých soutěžitelů.

Odvolací soud však v rozporu s uvedeným dostatečně nezohlednil zde již několikrát zmíněnou skutečnost, totiž že výrobky, jejichž názvy považoval za zaměnitelné, jsou výrobky téhož výrobce. Dovodil, že dojem „sounáležitosti“ či „provázanosti“ obou výrobků téhož soutěžitele je projevem nekalého soutěžního

jednání. Tento závěr však není správný. Provázanost výrobků určitého soutěžitele může být soutěžní výhodou, nikoli však výhodou nezaslouženou. Využít soutěžní výhodou, kterou získal vlastním přičiněním, je totiž výlučným právem každého podnikatele (ostatně citovaná směrnice, byť chrání spotřebitele, s touto skutečností zjevně počítá). Je nepochybně v rozporu s dobrými mravy soutěže těžit z cizích soutěžních výkonů, opřít se však o svůj výkon je hospodářské soutěži vlastní. V rozporu s dobrými mravy soutěže tudíž není, využije-li podnikatel k propagaci svých výrobků svého dobrého jména založeného na kvalitě a popularitě své dosavadní práce. Je notorie, že určité označení (název výrobku, logo) nebo zvláštní úpravu výrobků (specifický design) podnikatel volí obvykle právě proto, aby své výrobky na první pohled zřetelně odlišil od zboží jiných výrobců, aby dal spotřebitelům jasně najevo, že i koupí jeho dalšího produktu získají kvalitu, na kterou jsou zvyklí. Po výrobci proto zpravidla nelze spravedlivě požadovat, aby označení, které se pro jeho výrobky vžilo, které je pro něj příznačné, nemohl dále využít a aby nemohl své vlastní podnikatelské úsilí poctivě vynaložené v souvislosti s jedním ze svých výrobků, zužitkovat při poctivém prodeji jiných svých produktů. Příznačnost se totiž váže nejen k výrobku, ale především k jeho výrobci [srovnej § 47 písm. b) obch. zák., § 2981 odst. 2 o. z.], pro něj je onou již zmiňovanou soutěžní výhodou; výrobce dává specifickým označením svých výrobků spotřebitelům najevo, že tyto výrobky pocházejí právě od něj. Není proto samo o sobě v rozporu s dobrými mravy soutěže, užije-li soutěžitel shodné či podobné označení pro více svých výrobků. Uvedený závěr platí přesto, že jde o výrobky, které mají různý právní režim. Opačný závěr by bylo možné dovodit pouze tehdy, pokud by konkrétní právní úprava takovému označení bránila, což není případ právní úpravy, z níž vyšel odvolací soud.

S odvolacím soudem je třeba souhlasit potud, že je nepochybně žádoucí, aby spotřebitel byl schopen od sebe odlišit léčiva a doplňky stravy. Směrnice Evropského parlamentu

a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků vychází z toho, že bezpečnost léčivých přípravků zajišťovaná v obecné poloze složitými povoloovacími režimy, které předcházejí jejich výrobu, se stává relativní v okamžiku, kdy si léčivý přípravek indikuje samotný pacient, a je proto nezbytné regulovat i provádění reklamy na léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky, jednak z důvodu omezení spotřeby především léčivých přípravků a jednak z důvodu zajištění bezpečnosti jejich užívání. Bod 40 úvodních ustanovení této směrnice proto požaduje, aby ustanovení upravující informace podávané uživatelům zaručovaly vysoký stupeň ochrany spotřebitele, aby bylo možné léčivé přípravky správně používat na základě úplných a srozumitelných informací. Z požadavků této směrnice vychází též zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (dále jen „zákon o regulaci reklamy“).

Odvolací soud, jak uvedeno, označil za závadné užití označení „GS Condro“ či „GSCondro“ pro léčivý přípravek žalované, zaměřený na onemocnění kloubního aparátu a společnou propagaci doplňků stravy a léčivého přípravku pod společným označením „diamantová generace kloubních přípravků“ či jednotlívým symbolem diamantu. Podle odvolacího soudu může „společná propagace uvedených výrobků, jejichž obal a názvy jsou podobné“, jednak způsobit nebezpečí záměny obou výrobků, jednak vyvolat mylnou představu o jejich povaze, včetně dojmu, že je třeba „oba výrobky k úplnosti účinků zakoupit zároveň“.

Vzhledem k tomu, co bylo uvedeno v souvislosti s označováním výrobků téhož soutěžitele, je pro posouzení této věci podstatná otázka, zda odvolacím soudem popsán způsob propagace může ve spotřebitelích vyvolat mylnou představu o povaze výrobku, tj. o jeho vlastnostech. Odvolací soud sice učinil závěr o tom, že spotřebitel může být maten, co se vlastností výrobku žalované týče, pro takový závěr však zcela chybí skutkový podklad a na něj navazující racionální úvaha (není jasné, jaká složka reklamy může uvést spotřebitele v omyl o po-

vaze výrobku a proč, jakou roli v takovém případném omylu mohou hrát informace uvedené na výrobku či ostatních propagačních materiálech apod.). V rozhodnutí odvolacího soudu chybí zjištění o tom, komu byla reklama (ať již užívající sporný reklamní slogan, či bez tohoto sloganu) určena. Zákon o regulaci reklamy v případě reklamy týkající se humánních léčivých přípravků přitom rozlišuje mezi reklamou určenou široké veřejnosti a reklamou určenou odborníkům (srov. § 2a, 5, 5a a 5b zákona o regulaci reklamy).

V té souvislosti je třeba dodat, že též obal výrobku (zejména obal spotřebitelský) lze ve smyslu zákona o regulaci reklamy považovat za reklamu. Obal by neměl spotřebitele klamat, např. co do povahy, množství, původu, užití zabaleného zboží, měl by pravdivě informovat o produktu, ale zároveň zákazníky zaujmout. Podnikatel, jak uvedeno, má zájem na tom, aby obal jeho výrobků mezi jinými podobnými produkty v místě prodeje vynikal a aby jeho výrobky odlišil od výrobků jeho konkurentů. V souladu s tím je snaha, aby obaly výrobků spotřebitelům demonstrovaly, že výrobky určitého soutěžitele tvoří například produktovou řadu. (S tím úzce souvisí to, co bylo uvedeno shora, o názvu, resp. označení léčiva ve vazbě na zákon o ochraně spotřebitele.) Na druhou stranu reklama na humánní léčivý přípravek musí podporovat jeho racionální používání objektivním představením tohoto přípravku bez přehánění jeho vlastností (§ 5 odst. 1 zákona o regulaci reklamy). Reklama zaměřená na širokou veřejnost mimo jiné musí být formulována tak, aby bylo zřejmé, že výrobek je humánním léčivým přípravkem [§ 5a odst. 5 písm. a) zákona o regulaci reklamy], naopak nesmí naznačovat, že humánní léčivý přípravek je potravinou nebo kosmetickým přípravkem nebo jiným spotřebním zbožím [§ 5a odst. 7 písm. g) téhož zákona].

Vše shora uvedené měl odvolací soud zvažovat, aby mohl dospět k závěru o tom, že tím, jaký způsob prezentace svého výrobku žalovaná zvolila, mohla spotřebitele klamat ohledně vlastností jí distribuovaného léčiva a způsobit

jim újmu (jako jeden z předpokladů pro závěr o nekalém soutěžním jednání žalované). ...

Rozhodnutí odvolacího soudu je v uvedené části neúplné, tudíž nesprávné, Nejvyšší

soud je proto podle § 243e odst. 1 o. s. ř. tomto rozsahu zrušil a podle § 243e odst. 2 věta první o. s. ř. vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

JUDr. Jiří Macek

Rozpor s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy jako absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti označení

Slovní prvek „mafia“ obsažený v přihlášce ochranné známky odkazuje na zločineckou organizaci a jeho užívání v ochranné známce pro účely označení řetězce restaurací má kromě vyvolání hluboce negativních pocitů za účinek manipulaci pozitivního obrazu italské gastronomie a bagatelizaci negativního smyslu tohoto prvku.

T-1/17, ROZSUDEK TRIBUNÁLU

ze dne 15. března 2018,

La Mafía Franchises v. EUIPO

(předchází R 803/2016-1)

Popis věci:

Dne 30. listopadu 2006 podala přihlašovatelka u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, ve formě ochranné známky obrazové, která obsahovala krom jiného slovní prvky *La Mafía se sienta a la mesa*¹. Tato ochranná známka byla zapsána do rejstříku pro výrobky a služby ve třídách 25, 35 a 43 pod číslem 5510921.

Po zápisu ochranné známky podala Italská republika u EUIPO návrh na prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou pro všechny výrobky a služby, pro které byla zapsána. Důvodem neplatnosti uplatněným na podporu tohoto návrhu byl důvod uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 2017/1001). Italská republika tvrdila, že zpochybněná ochran-

ná známka je v rozporu s veřejným pořádkem a s dobrými mravy, jelikož slovní prvek „mafia“ odkazuje na zločineckou organizaci a jeho užívání v uvedené ochranné známce pro účely označení řetězce restaurací má kromě vyvolání hluboce negativních pocitů za účinek manipulaci pozitivního obrazu italské gastronomie a bagatelizaci negativního smyslu tohoto prvku. Zrušovací oddělení návrhu na prohlášení neplatnosti vyhovělo a k odvolání vlastníka ochranné známky bylo rozhodnutí potvrzeno s tím, že neslučitelnost ochranné známky s veřejným pořádkem musí být posuzována s ohledem na vnímání relevantní veřejnosti nacházející se na území Evropské unie nebo na části tohoto území, jelikož zápis ochranné známky Evropské unie musí být zrušen, i když důvod pro zrušení zápisu existuje pouze v části Unie. Odvolací senát měl za to, že vzhledem ke své velikosti a umístění ve zpochybněné ochranné známce je slovní prvek „la mafia“ v této ochranné známce dominantní. Odvolací senát zdůraznil, že mafie je zločineckou organizací, s níž italská vláda bojuje prostřednictvím právních předpisů a zvláštních prováděcích opatření. Kromě toho odvolací senát připomněl, že boj proti organizované trestné činnosti je

také důležitým cílem unijních orgánů. Odvolací senát dále upřesnil, že EUIPO jakožto unijní subjekt musí zachovávat striktní přístup k záležitostem, které porušují základní zásady a hodnoty evropské společnosti, takže mu přísluší zamítnout z důvodu porušení veřejného pořádku zápis každé ochranné známky Evropské unie, na niž lze nahlížet tak, že přináší podporu či prospěch zločinecké organizaci. V návaznosti na tento přezkum měl odvolací senát za to, že zpochybněná ochranná známka zjevně propaguje zločineckou organizaci známou pod názvem Mafie a souhrn slovních prvků zpochybněné ochranné známky šíří poselství o přátelské atmosféře a bagatelizuje slovní prvek „mafia“, čímž deformuje jeho závažnost. Taková ochranná známka nesmí být chráněna EUIPO a na tento závěr nemůže mít vliv, ani že slovní prvek „mafia“ je často používán v literatuře a ve filmu, ani že jiné ochranné známky Evropské unie obsahující tentýž prvek byly zapsány EUIPO. Proti tomuto rozhodnutí bránila se přihlašovatelka žalobou, když uváděla, že ani organizace známá pod názvem mafie, ani její členové nejsou uvedeni na seznamu osob a teroristických skupin uvedených v příloze společného postoje Rady 2001/931/SBZP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, na který odkazují pokyny pro přezkum EUIPO pro účely objasnění zákazu zápisu ochranných známek Evropské unie odporujících veřejnému pořádku ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009. Žalobkyně dále zastává názor, že podle praxe EUIPO a judikatury musí být ochranná známka Evropské unie analyzována jako celek. Odkaz na slovní prvek mafia obsažený ve zpochybněné ochranné známce přitom nepostačuje k vyvození závěru, že je průměrným spotřebitelem vnímána tak, že se snaží propagovat nebo podporovat tuto zločineckou organizaci. Ostatní prvky tvořící tuto ochrannou známku spíše nasvědčují tomu, že tato ochranná známka bude vnímána jako forma parodie nebo odkaz na filmovou sérii Kmotr. Kromě toho žalobkyně tvrdí, že výrobky a služby, na které se zpo-

chybněná ochranná známka vztahuje, nejsou komunikačními službami, tedy službami, které mají být použity k šíření poselství jiným osobám. Ochranná známka tudíž nebyla zapsána s cílem urážet, šokovat nebo napadat. Široká veřejnost naopak chápe, že zpochybněná ochranná známka byla zapsána k označení řetězce restaurací, jejichž pojetí neodkazuje na zločineckou organizaci, ale na filmovou sérii Kmotr, a zejména na rodinné hodnoty a korporativismus, které tyto filmy zobrazují. Žalobkyně konečně tvrdí, že byl řádně zapsán velký počet ochranných známek Evropské unie a italských ochranných známek obsahujících pojem mafia a tyto ochranné známky jsou platné. Žalobkyně pro dokreslení této skutečnosti uvádí zejména dvě rozhodnutí odvolacího senátu EUIPO, která jsou podle jejího názoru podobná projednávané věci, a sice rozhodnutí ze dne 13. ledna 2012 ve věci R 1224/2011–4, týkající se přihlášky ochranné známky Evropské unie MAFIA II, a rozhodnutí ze dne 7. května 2015 ve věci R 2822/2014–5, týkající se přihlášky ochranné známky Evropské unie CONTRA-BANDO.

Tribunál žalobu zamítl s tím, že slovní prvek „la mafia“ je celosvětově chápán tak, že odkazuje na zločineckou organizaci, která má původ v Itálii a jejíž činnosti se rozšířily i do dalších států, než je Italská republika, zejména v rámci Unie. Kromě toho je všeobecně známo, že tato zločinecká organizace využívá zastrasování, fyzického násilí a vražd k dosažení cílů svých činností, které zahrnují zejména nedovolený obchod s drogami, nedovolený obchod se zbraněmi, praní peněz a korupci. Tribunál dále uvedl, že takovéto trestné činnosti porušují samotné hodnoty, na nichž je Unie založena, zejména hodnoty úcty k lidské důstojnosti a svobodě, jak jsou stanoveny v článku 2 SEU a v člancích 2, 3 a 6 Listiny základních práv Evropské unie. Tyto hodnoty jsou nedělitelné a představují duchovní a morální dědictví Unie. Kromě toho organizovaná trestná činnost představují rovněž oblasti mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem, v nichž je zásah unijního

zákonodárce upraven článkem 83 SFEU. Jak zdůrazňují EUIPO a Italská republika, na boj s Mafií je vynakládáno mnoho úsilí a mnoho zdrojů nejen ze strany italské vlády, ale rovněž na unijní úrovni, jelikož organizovaná trestná činnost představuje vážné ohrožení bezpečnosti v celé Unii. Konečně slovní prvek „la mafia“ je v Itálii vnímán jako výrazně negativní z důvodu vážné újmy, kterou tato zločinecká organizace působí, pokud jde o bezpečnost tohoto členského státu. O významu, jaký má v Itálii boj s Mafií, vypovídají represivní ustanovení platná v tomto členském státě, na která odkazují EUIPO a Italská republika, jež se konkrétně týkají členství v této organizaci nebo její podpory. Význam boje s Mafií v Itálii je nadto podpořen přítomností několika veřejnoprávních subjektů na území tohoto státu, které jsou výhradně pověřeny úkolem stíhat a trestat protiprávní činnost Mafie, jakož i soukromých sdružení na pomoc obětem této organizace. V tomto ohledu je třeba nejprve zdůraznit, že v případě, že označení vykazuje obzvláště šokující a urážlivý charakter, je třeba jej považovat za odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům bez ohledu na výrobky a služby, pro které bylo zapsáno. Kromě toho ze společného výkladu jednotlivých pododstavců čl. 7 odst. 1 nařízení č. 207/2009 (stávající čl. 7 odst. 1 nařízení 2017/1001) vyplývá, že se tyto pododstavce týkají vnitřních vlastností dotčené ochranné známky, a nikoliv okolností jednání přihlašovatele ochranné známky. Tento závěr není zpochybněn odkazem žalobkyně na několik ochranných známek Evropské unie, které obsahují slovní prvek „mafia“, jakož i na rozhodnutí MAFIA II a CONTRA-BANDO k prokázání toho, že zpochybněná ochranná známka není

v rozporu s veřejným pořádkem. Je totiž třeba připomenout, že podle ustálené judikatury platí, že rozhodnutí o zápisu označení jako ochranné známky Evropské unie, která odvolací senáty EUIPO přijímají na základě nařízení č. 207/2009, jsou přijímána v rámci přesně stanovené pravomoci, a nikoli v rámci diskreční pravomoci. Legalita uvedených rozhodnutí musí být tudíž posuzována výlučně na základě tohoto nařízení, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů. Z toho vyplývá, že ani rozhodnutí EUIPO, jichž se dovolává žalobkyně, ani skutečnost, že EUIPO zapsal jiné ochranné známky než zpochybněnou ochrannou známku, které rovněž obsahují slovní prvek „mafia“, nemohou napadené rozhodnutí zpochybnit. Totéž platí, pokud jde o okolnost, kterou zdůraznila žalobkyně, že v Itálii bylo zapsáno několik ochranných známek obsahujících slovní prvek „mafia“. Režim ochranných známek Evropské unie je totiž autonomním systémem, který je tvořen souborem pravidel a sleduje cíle, které jsou pro něj specifické, přičemž jeho uplatnění je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému. Způsobnost označení k zápisu jako ochranné známky Evropské unie musí být tedy posuzována pouze na základě relevantní právní úpravy. EUIPO, a případně unijní soud tedy nejsou vázány rozhodnutími vydanými na úrovni členských států, i když je zohlednit mohou, a to i když byla tato rozhodnutí přijata podle vnitrostátních právních předpisů harmonizovaných na unijní úrovni. Z toho vyplývá, že EUIPO ani unijní soud nemohou být vázány takovými vnitrostátními rozhodnutími o zápisu, jako jsou rozhodnutí, na která odkazuje žalobkyně, takže není nutné se těmito rozhodnutími zabývat.

JUDr. David Štros

1 „Mafie se sesedne u stolu“, „Mafie sedí u stolu“; amatérský překlad autora.

Informování bývalých zákazníků o změně podniku a jejich přetahování zpravidla přípustné z hlediska soutěžního práva

BGH SPOLKOVÝ SOUDNÍ DVŮR

I ZR 243/16

ze dne 15. února 2018

Zdroj: www.bundesgerichtshof.de

Právní věta:

Ten, kdo po změně podniku v rámci stejné branže osloví emailem klienty, o které se v rámci předchozího podniku staral a informuje je o změně podniku a slíbí jim pokračování v poskytování služby „...v kvalitě, na kterou byli dosud zvyklí“, nejedná zpravidla nekalosoutěžně.

Popis věci:

Žalovaný (resp. jeden z žalovaných) po odchodu od žalobce a zahájení činnosti v novém podniku zaslal email osobám, o které se v rámci své činnosti u žalobce staral a sdělil jim jednak to, že změnil podnik a jednak jim nabídl další služby v kvalitě, na kterou byli dosud zvyklí. Proti tomu se bránil žalobce s tím, že se jedná o nekalosoutěžní jednání, zejména o nekalé napodobování soutěžního výkonu. Spolkový soudní dvůr tuto argumentaci odmítl, a navázal

tak na své předchozí rozhodnutí ve věci I ZR 27/08, ve kterém uvedl, že je zpravidla v souladu se soutěžními pravidly, pokud osoba, která změnila podnik, o této skutečnosti informuje zákazníky, o které se v rámci činnosti v původním podniku staral. Ze soutěžního hlediska totiž neexistuje žádný právní nárok na udržení si a na nedotknutelnost stávajících obchodních vztahů.

Pro praxi:

Závěr Spolkového soudního dvoru zdá se být poměrně jasným, tj. z hlediska soutěžního neexistuje žádný právní nárok na udržení si a na nedotknutelnost stávajících obchodních vztahů, a to ani ve vztahu k bývalým pracovníkům podniku. Aby se mohlo jednat o jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže, a tedy o jednání nekalé, musely by být dány další okolnosti, které by rozpor se soutěžními pravidly zakládaly. Zajímavé v dané věci je, že se soud uplatněným nárokem zabýval také z hlediska přípustného reklamního sdělení ve smyslu nepřiměřeného obtěžování dle ust. § 7 německého zákona proti nekalé soutěži, viz analogicky ust. § 2986 skutkové podstaty dotěrného obtěžování dle českého občanského zákoníku.

JUDr. David Štros

Přetahování zaměstnanců zpravidla přípustné z hlediska soutěžního práva

OLG FRANKFURT NAD MOHANEM

6 W 39/18

ze dne 15. května 2018

Zdroj: www.justizministerium.hessen.de

Právní věta:

Přetahování většího počtu zaměstnanců kon-

kurenta je v rozporu se soutěžními pravidly jen tehdy, pokud se nejedná pouze o pokus získávání nových zaměstnanců na trhu práce, ale s ohledem na celkové okolnosti věci o cílené bránění v soutěži. Takovou okolností by mohla být skutečnost, že dochází k přetahování pučistickým způsobem celých oddělení včetně zákazníků. Ale pro závěr o nekalém charakteru

jednání nepostačuje to, že přetahování byt' podstatným způsobem ohrožuje nebo ovlivňuje soutěžní pozici konkurenta.

Popis věci:

Účastníci řízení jsou soutěžiteli v oblasti bezpečnostních služeb. V období od července 2017 do března 2018 došlo celkem ke 12 kontaktům mezi pracovníky žalobce a žalovaného s cílem jejich přetáhnutí. V důsledku toho přešlo k žalovanému 8 zaměstnanců z celkového počtu přibližně 200 zaměstnanců. Žalobce domáhá se uložení povinnosti zdržet se kontaktů za účelem přetahování zaměstnanců. Nároku vyhověno nebylo, neboť jak uvádí soud, svoboda soutěže vztahuje se i poptávání a získávání zaměstnanců. Navíc mají zaměstnanci svobodu volby pracovního místa. Proto je přetahování zaměstnanců z podstaty přípustné. Prakticky nehraje ani roli to, jací pracovníci (zda klíčoví,

vedoucí) a kolik pracovníků je přetahováno. Pokud se chce podnik před odchodem a přetahováním zaměstnanců chránit, může toto učinit odpovídajícím způsobem, např. benefity, dalšími ústupky, nebo konkurenční doložkou. Rozpor se soutěžními pravidly by musel být dán jinými okolnostmi. Takové okolnosti však nebyly ani tvrzeny, ani prokázány.

Pro praxi:

Soud prakticky potvrdil dosavadní praxi, která přetahování zaměstnanců nepovažovala v zásadě za soutěžně závadné, naopak za jednání, které je vlastní hospodářské soutěži. Podstatný je také poukaz na to, že zaměstnavatel má dostatek možností, jak takové situaci předcházet. O jednání v rozporu s pravidly soutěže mohlo by se jednat pouze za situace, kdyby toto odůvodňovaly další skutkové okolnosti.

JUDr. David Štros

AKTUALITY

Časopis Duševné vlastníctvo

Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva

OBSAH ČÍSLA 2/2018

Editoriál – (Bobeková, E.)

Novela zákona o ochranných známkach
(1. časť) (Mikuličová, J.)

Nové pravidlá štátnej finančnej podpory
v audiovizíii (2. časť) - Dotácie na podporu
audiovizuálnej kultúry (Hmírová, L.)

Svetový deň duševného vlastníctva 2018 –
„Čas zmeny: Ženy – inovácia a tvorivosť“
(Bobeková, E.)

Aktuálne z autorského práva (Bednárík, R.)

Z galérie tvorcov – Doc. Ing. Veronika
Kotradyová, PhD. – „Zaobráam sa interakciou
človeka a dreva“ (Bobeková, E.)

Spektrum dobrých nápadov a riešení

Zaujalo nás

Finančná správa SR

Z rozhodnutí ÚPV SR

Z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Správy z ÚPV SR

Správy z WIPO

Správy z EPO

Správy z OHIM-u

Správy z Európskej únie

Správy zo sveta

Nové publikácie

Z obsahov vybraných časopisov

RESUME

Eva Schneiderová: 40th Anniversary of the Patent Cooperation Treaty

Inventors have access to a system, known as the Patent Cooperation Treaty, PCT, which offers a way to seek patent protection for their technical solutions in multiple countries by filing only one patent application. This system has just celebrated its 40th years of action. PCT has become an essential part of the international patent system.

Emil Jenerál: Reflection about the future of inventions

Future machine learning systems will be able to create inventions and companies engaged in these technologies must be sure they will be able to take full advantage of the commercial benefits that these technologies provide. The development raises many issues, particularly with regard to usable forms of protection, the patentability of inventions created by artificial intelligence systems and the right to patent. The article tries to discuss some of these issues.

RESÜMEE

Eva Schneiderová: Mit dem Patentreueenarbeitsvertrag wird der 40. Jahrestag gefeiert

Das System, das als der Patentreueenarbeitsvertrag (PCT) bekannt ist, bietet Erfindern eine Möglichkeit, wie einen Patentreueenschutz für ihre technischen Lösungen in mehreren Ländern durch nur eine Einreichung der Patentanmeldung zu erhalten. Dieses PCT-System feiert seine 40-jährige Aktivität; während dieser Zeit wurde es der wichtigste Teil des internationalen Patentreueensystems.

Emil Jenerál: Betrachtung über die Zukunft der Erfindungen

Zukünftige Maschinenlernsysteme werden in der Lage sein Erfindungen zu schaffen, und Unternehmen, die sich mit diesen Technologien befassen, müssen sicher sein, dass sie in der Lage sein werden, die kommerziellen Vorteile dieser Technologien in vollem Umfang zu benutzen. Diese Entwicklung wirft viele Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf verwendbare Schutzformen, die Patentierbarkeit der Erfindungen von Systeme künstlicher Intelligenz geschaffen wurden, und, das Recht auf Patentreueenschutz. Dieser Artikel versucht einige von diesen Fragen zu diskutieren.

RESUMÉ

Eva Schneiderová: Le Traité de coopération en matière de brevets célèbre son 40e anniversaire

Le système, connu sous le nom le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), offre aux inventeurs un moyen d'obtenir une protection par brevet pour leurs solutions techniques dans plusieurs pays en ne soumettant qu'une seule demande de brevet. Ce système du PCT célèbre ses 40ieme anniversaire d'existence; pendant cette période, il est devenu la partie la plus importante du système international des brevets.

Emil Jenerál: Réflexion sur l'avenir des inventions

Les futurs systèmes d'apprentissage automatique seront en mesure de créer des inventions et les entreprises engagées dans ces technologies devront s'assurer qu'elles pourront tirer pleinement parti des avantages commerciaux de ces technologies. Cette évolution soulève de nombreuses questions, notamment en ce qui concerne les formes de protection utilisables, la brevetabilité des inventions créées par les systèmes d'intelligence artificielle et le droit de breveter. Cet article tente d'en discuter certaines.

РЕЗЮМЕ

Ева Шнейдерова: Договор о патентной кооперации празднует 40-летие

Система знакомая как Договор о патентной кооперации (ДПК) предлагает изобретателям способ получения патентной охраны для их технических решений в нескольких странах путём подачи только одной патентной заявки. Эта система для ДПК празднует 40 лет своей активности. За это время она стала самой важной частью международной патентной системы.

Емил Енерал: Размышление о будущем изобретений

Будущие системы для машинной учения будут способные на создание изобретений и предприятия которые занимаются этими технологиями должны быть уверенные что им будет можно воспользовать коммерческих выгод, которые эти технологии предоставляют. Эта эволюция вызывает много вопросов, прежде всего что касается применимых форм охраны, патентоспособности изобретений которые были созданы системами искусственного интеллекта и права на патент. Эта статья старается дискутировать некоторые из них.

INHALT

Eva Schneiderová: Mit dem Patenztzusammenarbeitsvertrag wird der 40. Jahrestag gefeiert.....	165
Emil J e n e r á l : Betrachtung über die Zukunft der Erfindungen.....	174
EUROPÄISCHES PATENTRECHT.....	178
Emil J e n e r á l : Weitere Fragen aus einer Vorprüfung für eine europäische Eignungsprüfung (EEP) (8-10/2018)	178
JUDIKATUR	183
Jiří M a c e k : Die Verwechslungsfähigkeit der Produktbezeichnungen des Konkurrenten und die sogenannte „umbrella brand“ (Dachmarke).....	183
David Š t r o s : Gegensätzlichkeit mit der öffentlichen Ordnung oder guten Sitten als ein absoluter Grund für die Registrierungsunfähigkeit der Bezeichnung	190
David Š t r o s : Information ehemaliger Kunden über geschäftliche Veränderungen und deren meistens zulässige Herüberziehung aus Sicht des Wettbewerbsrechts.....	193
David Š t r o s : Die Herüberziehung des Mitarbeiter meistens zulässige aus Sicht des Wettbewerbsrechts.....	193
AKTUALITÄTEN.....	194
Inhalt des Magazins „Duševné vlastníctvo“ Nr. 2/2018	194

SOMMAIRE

Eva Schneiderová: Le Traité de coopération en matière de brevets célèbre son 40ième anniversaire	165
Emil J e n e r á l : Réflexion sur l'avenir des inventions.....	174
LE DROIT EUROPÉEN	178
Emil J e n e r á l : Autres questions d'examen préliminaire pour les candidats à Mandataires en Brevets Européens (8-10/2018).....	178
JURISPRUDENCE	183
Jiří M a c e k : Interchangeabilité de la désignation de produit du concurrent	

et soi-disant umbrella brand (marque chapeautant).....	183
David Š t r o s : Désaccord avec l'ordre public ou les bonnes manières comme un motif absolu de l'incapacité de l'inscription de la désignation	190
David Š t r o s : Avertissements aux anciens clients de changement des affaires et leur racolage généralement autorisée en termes de droit de la concurrence	193
David Š t r o s : Le racolage des employés généralement autorisée en termes de droit de la concurrence.....	193
ACTUALITÉS.....	194
Contenu du slovaque magazine Duševné vlastníctvo č. 2/2018 (Propriété intellectuelle) n° 2/2018	194

СОДЕРЖАНИЕ

Ева Ш н е и д е р о в а : Договор о патентной кооперации празднует 40-летие.....	165
Емил Е н е р а л : Размышление о будущем изобретений.....	174
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО	178
Емил Е н е р а л : Дальнейшие вопросы предварительных испытаний для кандидатов в Европейских патентных поверенный (8-10/2018)	178
ЮДИКАТУРА	183
Иржи М а ц е к : Возможность смешения обозначений продуктов конкурента и т.н. зонтичный бренд	183
Давид Ш т р о с : Разнобой с общественным порядком или с хорошими нравами как абсолютный мотив нерегистрируемости знака	190
Давид Ш т р о с : Информирование бывших клиентов о смене бизнеса и их перетаскивание, как правило, допустимо с точки зрения права о конкуренции.....	193
Давид Ш т р о с : Перетаскивание работников, как правило, допустимо с точки зрения права о конкуренции.....	193
АКТУАЛЬНОСТИ	194
Содержение магазина Интеллектуальная собственность № 2/2018	194



ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ANTONINA 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