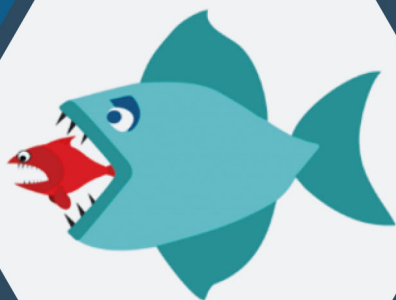


PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

2021
ROČNÍK 31



Zapsaná ochranná známka

Hlavní změna: Přidání distink



Hlavní změna: Úprava distinktivního



č. 2

Odborný čtvrtletník z oblasti průmyslového vlastnictví

EVROPSKÉ PRÁVO | JUDIKATURA | INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ | AKTUALITY

© 2021 ÚPV Praha

Vychází 15. 6. 2021



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 - Bubeneč

publikované články a názory autorů
se nemusejí ztotožňovat s názory vydavatele

ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA

Předseda: JUDr. David Štros

Místopředseda: Ing. Vladimír Kloz, MSc., MBA

Členové:

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Ing. Roman Buček

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

Ing. Václav Feiferlík

JUDr. Michal Havlík

Ing. Bc. Ivan Lukšiček

JUDr. Jiří Macek

Ing. Pavel Reichel

Mgr. Lukáš Zmeškal

Redaktorka: PhDr. Jana Engelová Pavková

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ vydává Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, IČ 48135097, tel. 220 383 111, fax 224 311 566, **e-mail: prumvlast@upv.cz**. Redakční uzávěrka do 1. dne měsíců února, května, srpna a listopadu. Vychází 4x ročně, cena jednoho výtisku 11,50 Kč, roční předplatné včetně poštovného 101,20 Kč. Rozšiřuje a objednávkou, včetně zahraničních, přijímá Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, e-mail: **imrazkova@upv.cz**. Tiskne Tiskárna Knopp s.r.o., U Lípy 926, Nové Město nad Metují. Indexové číslo MIČ 47692. Evidováno pod č. MK ČR E 4744. ISSN 0862-8726 (Print), ISSN 2336-7199 (Online).

OBSAH

Zuzana de Korver: Sbližování praxe v EU Užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána.....	1
David Karabec: Mediace v oblasti práv k duševnímu vlastnictví ...	12
Tereza Hanajová: Jaká byla IP Mediation conference 2021?.....	13
Jakub Jůzl: Nové webové stránky Úřadu průmyslového vlastnictví.....	16
EVROPSKÉ PŘÁVO	20
Emil Jenerál: Rozhodnutí Správní rady EPO, kterým se s účinností od 1. dubna 2021 do Jednacího řádu stížnostních senátů (RPBA – 2020) vkládá nový článek 15a.....	20
Přehled změn v revidované verzi Instrukcí k provádění průzkumu v EPÚ	21
K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2277/19	23
K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 756/18.....	24
K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2069/18	25
Rozhodnutí Správní rady EPO, kterým se mění s účinností od 1. dubna 2021 Pravidlo 19 EPC a s účinností od 1. listopadu 2021 Pravidlo 143 EPC.....	26
JUDIKATURA	28
David Štros: K zápisné způsobilosti designu ve světle jiného průmyslového práva.....	28
Klamané vyvolání dojmu o místě výroby	28
Zvláštní nároky na pravdivost reklamních tvrzení u desinfekčního prostředku	29
AKTUALITY	30
Martina Kotyková: Průběžné informace o probíhajících projektech Evropské komise a EUIPO pro malé a střední podniky Ideas Powered for Business SME Fund a IPA4SME.....	30
Obsah časopisu Duševné vlastnictví č. 1/2021	33
European Inventor Award 2021	33
Vzdělávání mediátorů a patentových zástupců.....	34

CONTENTS

Zuzana de Korver: Convergence of practices in the EU	1
David Karabec: Mediation in the field of intellectual property rights.....	12
Tereza Hanajová: What was the IP Mediation Conference 2021 like?	13
Jakub Jůzl: New website of the Industrial Property Office	16
EUROPEAN LEGISLATION	20
Emil Jenerál: Decision of the Administrative Council approving the insertion of Article 15a to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA – 2020) entering into force on 1 April 2021	20
Summary of changes in the revised version of instructions for conducting of searches in EPO	21
Decision of the Board of Appeal T 2277/19	23
Decision of the Board of Appeal T 756/18.....	24
Decision of the Board of Appeal T 2069/18	25
Decision of the Administrative Council amending Rules 19 and 143 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention (Rule 19 enters into force on 1 April 2021 and Rule 143 on 1 November 2021)	26
JUDICATURE	28
David Štros: The registrability of a design in the light of another industrial right (a patent)	28
Misleading impression of the place of production.....	28
Special requirements for veracity of advertising claims for disinfectants	29
ACTUAL INFORMATION	30
Martina Kotyková: Information on ongoing projects of the European Commission and EUIPO for SMEs – Ideas Powered for Business SME Fund and IPA4SME.....	30
The content of the magazine Industrial Property n. 1/2021.....	33
European Inventor Award 2021	33
Education of mediators and patent attorneys.....	34

Mgr. Zuzana de Korver

SBLIŽOVÁNÍ PRAXE V EU

Užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána

Evropské známkové právo zažívá v současné době největší reformu. Koncem roku 2015 byla přijata Směrnice Rady č. 2015/2436, ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „známková směrnice“). Lhůta pro implementaci v členských státech byla stanovena do 14. ledna 2019. V České republice byla harmonizační známková směrnice transponována do právního řádu zákonem č. 286/2018 Sb.¹, kterým se mění nejenom zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ale i zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví² a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále jen „novela“). Novela nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2019 s výjimkou části druhé (ustanovení týkající se zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), která nabyla účinnosti 28. prosince 2018.

Známková směrnice se mj. nekompromisně přiklonila k nemožnosti prosadit právo z ochranné známky, která není jejím vlastníkem řádně užívána. Články 43 a 44 známkové směrnice zakotvily, že všechny členské státy nejpozději do 14. ledna 2019 zavedou do svých právních předpisů ustanovení o námitkovém řízení, včetně povinnosti zavedení námitky neužívání jako obrany v námitkovém řízení. Článek 45 dále stanovil, že všechny členské státy nejpozději do 14. ledna 2023 zavedou ustanovení o zrušení ochranné známky z důvodu jejího řádného neužívání a ustanovení o prohlášení ochranné

známky za neplatnou. Článek 17 a 46 pak uložil povinnost zavést námitku neužívání i jako obranu v řízení o prohlášení neplatnosti a v řízení o porušení práv z ochranné známky. Přijetí nové známkové směrnice tak mělo významný dopad na harmonizaci v oblasti posuzování řádného užívání ochranné známky. Pouze 15 národních úřadů před vstupem nové známkové směrnice v platnost posuzovalo řádné užívání, a to zejména v řízení o zrušení ochranné známky a/nebo v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou. Pokud jde o Českou republiku povinnost řádného užívání ochranné známky jejím vlastníkem byla již zavedena v právní úpravě platné do 31. prosince 2018³. Ochranná známka mohla být zrušena, pokud nebyla po nepřetržitou dobu 5 let jejím vlastníkem řádně užívána⁴. Nebyla-li starší ochranná známka⁵ řádně užívána pro všechny výrobky a služby, pro které byla zapsána, nemohla být její existence důvodem pro prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou⁶. V tomto kontextu k dosažení cílů nové známkové směrnice bylo nezbytné do naší právní úpravy zavést námitku neužívání jako obranu v řízení o námitkách podaných proti zápisu přihlášené ochranné známky do rejstříku a v řízení o porušení práv z ochranné známky.

Transpozice shora uvedených ustanovení do národních předpisů má za důsledek častější uplatňování ustanovení týkajících se řádného užívání ochranných známek. Podle článku 16 odst. 5 písm. a) známkové směrnice užívání ochranné známky v podobě, která se liší od po-



doby, ve které byla ochranná známka zapsána, v prvcích neměnicích její rozlišovací způsobilost, představuje řádné užívání bez ohledu na to, zda je ochranná známka v podobě, v jaké je užívána, rovněž zapsána na jméno vlastníka.

V rámci analýzy v EU bylo zjištěno, že národní úřady měly mnohdy rozdílnou rozhodovací praxi, pokud jde o posouzení, v jakém rozsahu může vlastník „pozměnit“ podobu ochranné známky, aniž by byla změněna její rozlišovací způsobilost. Z tohoto důvodu byl v říjnu 2017 zahájen konvergenční projekt CP8 s cílem stanovit obecné zásady pro posuzování, za jakých okolností užívaná podoba vede ke změně rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky.

Výsledkem spolupráce bylo zveřejnění (15. října 2020) **Společného prohlášení o společné praxi týkající se užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které je zapsána, mění její rozlišovací způsobilost.**

Zásady společné praxe byly vymezeny následujícím způsobem:

Při posuzování, zda užívaná podoba představuje přijatelnou úpravu zapsané ochranné známky, je nutné nejprve určit distinktivní a dominantní prvky (z vizuálního hlediska) zapsané ochranné známky. (V případě ochranné známky, která je tvořena jediným prvkem, nese rozlišovací způsobilost označení jako takové.) Jakmile jsou tyto prvky určeny a je stanovena míra jejich rozlišovací způsobilosti, je třeba posoudit, zda jsou přítomny a/nebo

změněny v užívané podobě, a to přímým porovnáním (tj. vedle sebe) užívané podoby a zapsané ochranné známky. V následujícím kroku je nutné provést posouzení přidaných, vynechaných nebo změněných prvků a vzájemného umístění jednotlivých prvků v užívané podobě a zapsané ochranné známce⁷. Rovněž je třeba také zohlednit celkový dojem, který tato označení vyvolávají.



Pokud jde o vliv změn, je třeba zohlednit vyšší nebo nižší míru rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky. Obecně platí, že ochranné známky s běžnou mírou rozlišovací způsobilosti budou změnami ovlivněny méně. Naopak ochranná známka s nízkou rozlišovací způsobilostí (obvykle označení, která jsou zejména nebo výlučně tvořena prvky s nízkou rozlišovací způsobilostí) jsou obecně náchylnější ke změně rozlišovací způsobilosti⁸.


Přidání prvků

O přidání prvku se jedná v případě, kdy se přidá prvek do užívané podoby a kdy se takové přidání nepovažuje za souběžné užívání několika ochranných známek.⁹

Přidání distinktivních prvků

V zásadě platí, že nelze-li ochrannou známku v důsledku přidání distinktivního prvku již nadále vnímat nezávisle, dojde ke změně její rozlišovací způsobilosti. Je tomu tak v případě, kdy má zapsané označení běžnou i nízkou rozlišovací způsobilost.

Změna rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky			
Zapsaná ochranná známka	Užívaná podoba	Výrobky a služby	Odůvodnění
		Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	Zapsaná ochranná známka je užívaná s distinktivním obrazovým prvkem (modrá ryba) tak, že užívaná podoba představuje jeden celek a novou koncepci (velká ryba požírající malou rybu). Tato změna mění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.

Beze změny rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky			
Zapsaná ochranná známka	Užívaná podoba	Výrobky a služby	Odůvodnění
GERIVAN		Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	Za předpokladu, že se nejedná o případ užití několika označení současně, přidaný obrazový prvek je vnímán v rámci užívaného označení nezávisle. Proto není změněna rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.

Přidání nedistinktivních prvků a/nebo prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí

Obecně platí, že pokud má zapsaná ochranná známka běžnou rozlišovací způsobilost,

přidání nedistinktivních prvků nebo prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí nemění její rozlišovací způsobilost, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto prvky vizuálně dominantní, či nikoliv.

Beze změny rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky			
Zapsaná ochranná známka	Užívaná podoba	Výrobky a služby	Odůvodnění
GERIVAN	SUPER GERIVAN	Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	GERIVAN se používá s nedistinktivním slovním prvkem SUPER, který je pouhým přívlastkem označení GERIVAN. Přidaný nedistinktivní prvek nemění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.
	SUPERGERIVAN		
GERIVAN		Třída 25: Obuv	GERIVAN se používá spolu s nedistinktivním obrazovým prvkem znázorňujícím boty, které navzdory tomu, že jsou vizuálně dominantní, nemění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.

Vynechání prvku

Zapsaná ochranná známka se považuje za jeden celek. Pokud v užívané podobě chybí prvek, který je v zapsané ochranné známce, je třeba posoudit, zda vynechání tohoto prvku má vliv na změnu rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky.

Vynechání distinktivních prvků

Všechny distinktivní prvky zapsané ochranné

známky přispívají k její rozlišovací způsobilosti. Vynechání jednoho z těchto prvků v užívané podobě proto pravděpodobně povede ke změně rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky. V případě, kdy prvky v zapsané ochranné známce mají zanedbatelnou velikost nebo jsou přehlédnutelné z jiného důvodu, jejich vynechání v užívané podobě nezmění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.



Změna rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky			
Zapsaná ochranná známka	Užívaná podoba	Výrobky a služby	Odůvodnění
GERIVAN BUBBLEKAT	BUBBLEKAT	Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	Zapsanou ochrannou známkou tvoří dva distinktivní slovní prvky: GERIVAN a BUBBLEKAT. Oba stejnou měrou přispívají k rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky. Vynechání jednoho z těchto prvků proto vede ke změně rozlišovací způsobilosti.
		Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	Zapsanou ochrannou známkou tvoří dva distinktivní prvky, vyobrazení stylizovaného stromu a ryby. Oba stejnou měrou přispívají k rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky. Vynechání jednoho z těchto prvků vede ke změně rozlišovací způsobilosti.

Beze změny rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky			
Zapsaná ochranná známka	Užívaná podoba	Výrobky a služby	Odůvodnění
GERIVAN <i>Bubblekat</i>	GERIVAN	Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	Rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky se nemění, protože vynechaný prvek spotřebitel přehledně kvůli jeho malé velikosti a umístění.
		Třída 33: Vino	Rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky se nemění, protože vynechaný prvek spotřebitel přehledně kvůli jeho malé velikosti a umístění.

Vynechání nedistinktivních prvků a/nebo prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí



Pokud má zapsaná ochranná známka běžnou rozlišovací způsobilost, není pravděpo-

dobné, že vynechání nedistinktivního prvku v užívané podobě změní rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky. Tak tomu také může obecně být v případě, kdy vynechaný prvek má nízkou rozlišovací způsobilost.

Změna rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky			
Zapsaná ochranná známka	Užívaná podoba	Výrobky a služby	Odůvodnění
GERIVAN AROMA	GERIVAN	Třída 30: Káva	Rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky vyplývá z kombinace distinktivního slova GERIVAN a prvku AROMA, které jsou vyvedeny stylizovaným typem písma, což dodává tomuto slovnímu prvku rozlišovací způsobilost. Druhý uvedený prvek pak navzdory tomu, že má nízkou rozlišovací způsobilost, je vyobrazen ve velikosti, která je v zapsané ochranné známce vizuálně dominantní. Vynechání takového dominantního prvku mění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.

Nelze však vyloučit, že by vynechání prvku s nízkou rozlišovací způsobilostí mohlo vést k odlišnému výsledku, zejména pokud by vynechaný prvek byl vizuálně dominantní nebo vzájemně s jinými prvky působil na celkový dojem.





Pokud zapsanou ochrannou známkou tvoří výlučně prvky s nízkou rozlišovací způsobilostí a/nebo nedistinktivní prvky, díky jejichž kombinaci je označení jako celek možné zapsat, vynechání jednoho nebo více těchto prvků zpravidla změní rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.

Změna rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky			
Zapsaná ochranná známka	Užívaná podoba	Výrobky a služby	Odůvodnění
		Třída 31: Krmivo pro kočky	Rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky vyplývá z kombinace nedistinktivního prvku a prvku s nízkou rozlišovací způsobilostí, konkrétně Bio a stylizace písmene O připomínajícího kočku. Díky kombinaci obou prvků je možné označení jako celek zapsat. Proto vynechání jednoho z těchto prvků mění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.

Změna typu písma, velikosti, barvy, umístění

Slovní ochranné známky – v zásadě platí, že konkrétní vyobrazení slovní ochranné známky (jako např. vyobrazení v konkrétním

typu písma, stylizaci, velikosti, barvě nebo umístění), nemění rozlišovací způsobilost zapsané slovní ochranné známky, pokud je v užívané podobě i nadále možno rozpoznat slovo jako takové.

Beze změny rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky			
Zapsaná ochranná známka	Užívaná podoba	Výrobky a služby	Odůvodnění
GERIVAN		Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	Zapsaná ochranná známka se používá ve zvláštním typu písma, které nevyčníká, a je i nadále v užívané podobě sama o sobě rozpoznatelná. Proto užití takového typu písma nemění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.
GERIVAN		Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	Změna velikosti písmen G a N nevede k nové koncepci a zapsaná ochranná známka je i nadále v užívané podobě sama o sobě rozpoznatelná. Takové užívání proto nemění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.
BIO GERIVAN		Třída 3: Prací prostředky	Zapsaná ochranná známka BIO GERIVAN tvoří dva slovní prvky: Bio a Gerivan. Navzdory změně umístění, velikosti a barvy prvku BIO je zapsaná ochranná známka sama o sobě v užívané podobě i nadále rozpoznatelná. Takové užívání proto nemění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.
GERIVAN		Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	Zapsaná ochranná známka je i nadále v užívané podobě sama o sobě rozpoznatelná. Změna typu písma (užívání výlučně v mírně stylizované podobě) a barvy nemění její rozlišovací způsobilost.





GERIVAN BUBBLEKAT		Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	Distinktivní slovní prvky jsou i nadále v užívané podobě samy o sobě rozpoznatelné. Změna barvy, velikosti a umístění nemění rozlišovací způsobilost ochranné známky.
GERI		Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	Zapsaná ochranná známka je i nadále v užívané podobě sama o sobě rozpoznatelná. Stylizace nevyniká a nemění její rozlišovací způsobilost.

Pokud slovní ochranná známka není sama rozpoznatelná nebo dojde k takové změně, že se mění význam slovního prvku, dojde ke změně rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky. Je tomu tak i v případě, že zapsaná ochranná známka má nízkou rozlišovací způsobilost.

Změna rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky			
Zapsaná ochranná známka	Užívaná podoba	Výrobky a služby	Odůvodnění
GERIVAN		Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	Zapsaná ochranná známka již není sama o sobě v užívané podobě rozpoznatelná, protože je nečitelná. Proto se mění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.
LOVE YOUNG	YOUNG LOVE	Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	Ačkoliv slovní prvky zapsané ochranné známky jsou v užívané podobě přítomny, jejich užívání v obráceném pořadí mění význam zapsané ochranné známky. Proto se mění rozlišovací způsobilost.





Obrazové ochranné známky – v případě obrazových ochranných známek bez slovních prvků je rozlišovací způsobilost dána vyobrazenými obrazovými prvky. Změna ve vyobrazení proto pravděpodobně změní rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky, ledaže se týká např. barvy, tvaru, které významně nepříspějí k rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky. V případě ochranných známek tvořených pouze obrazovým prvkem/obrazovými prvky s nízkou rozlišovací způsobilostí mohou i drobné úpravy vést ke změně rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky.

Beze změny rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky			
Zapsaná ochranná známka	Užívaná podoba	Výrobky a služby	Odůvodnění
		Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	Rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky vyplývá jak z vyobrazení delfína, tak z barevné kombinace barvy „magenta“ a bílé. Záměna barev v tomto příkladu, kde je zachován tentýž kontrast, nemění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.

		Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	Rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky vyplývá z konkrétního vyobrazení slona ve světle hnědé barvě. Užití slona v jiné pozici nepředstavuje významnou změnu, a proto tato změna nemění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.
Změna rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky			
		Třída 31: Banány	Rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky vyplývá pouze z konkrétního vyobrazení banánu v růžové barvě (fantazijní barva). Použití banánu v přírodní barvě (žlutá) mění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.

Obrazové ochranné známky (kombinace slovních a obrazových prvků) – v případě obrazových ochranných známek (kombinace slovních a obrazových prvků) v zásadě jak slovní, tak obrazové prvky přispívají k rozlišovací způsobilosti ochranné známky, alespoň do určité míry. Obecně platí, že čím více daný prvek přispívá k rozlišovací způsobilosti, tím je pravděpodobnější, že úprava tohoto

prvku změny rozlišovací způsobilost ochranné známky. Pokud je rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky založena především na slovním prvku/slovních prvcích, nezmění obvykle užití těchto prvků v jiném typu písma, barvě nebo velikosti rozlišovací způsobilost, ledaže jsou rozdíly tak významné, že mají vliv na celkový dojem ze zapsané ochranné známky.




Beze změny rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky			
Zapsaná ochranná známka	Užívaná podoba	Výrobky a služby	Odůvodnění
		Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	Rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky je založena především na distinktivním slovním prvku GERIVAN. Změna barvy pozadí a slovního prvku z černé na bílou a naopak při zachování téhož kontrastu není tak významná, aby měla vliv na celkový dojem ze zapsané ochranné známky. Tato změna tedy nemění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.
		Třída 32: Minerální voda	Rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky je založena především na slovním prvku GERIVAN, protože vyobrazení hory může nepřímo odkazovat na vlastnosti produktu. Změny typu písma, umístění a velikosti distinktivního slovního prvku nejsou natolik významné, aby změny rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.



		Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	Rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky je založena především na slovním prvku GERIVAN. Změny velikosti a odstínu zelené prvního a posledního písmene nejsou natolik významné, aby měly vliv na celkový dojem ze zapsané ochranné známky. Tyto změny proto nemění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.
Změna rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky			
		Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	Rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky je založena především na slovním prvku GERIVAN. Změny typu písma na takové, které činí slovní prvek nečitelným, představují významný rozdíl mezi užívanou a zapsanou podobou ochranné známky.

V případě ochranných známek (slovní a obrazový prvek), u kterých rozlišovací způsobilost vyplývá především z jejich obrazových prvků, je pravděpodobnější, že úpravy vyobrazení těchto

prvků změní rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky, ledaže se týkají např. stylizace, uspořádání nebo barvy, a které významně nepřispívají k její rozlišovací způsobilosti.

Beze změny rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky			
Zapsaná ochranná známka	Užívaná podoba	Výrobky a služby	Odůvodnění
 Best quality!	 Best quality!	Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	Rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky je založena především na jejím obrazovém prvku znázorňujícím horu v hnědé barvě, protože nápis „Best quality!“ (Nejvyšší kvalita!) bude vnímán jako popisný. Jelikož hnědá barva významně nepřispívá k rozlišovací způsobilosti, její změna na světle hnědou ani její umístění nemění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.
Změna rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky			
		Třída 30: Káva	Rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky je založena na konkrétním typu písma / grafické stylizaci slovních prvků, protože slovní prvky samy o sobě nejsou distinktivní. Jediný distinktivní aspekt zapsané ochranné známky v užívané podobě zanikne. Užívání takových slovních prvků ve standardním typu písma proto mění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.

Pokud je rozlišovací způsobilost ochranné známky založena na slovních i obrazových prvcích (včetně jejich vlastností, jako je stylizace, uspořádání nebo barvy), je třeba tyto prvky

zachovat. Pokud uspořádání prvků přispívá k rozlišovací způsobilosti, může změna tohoto uspořádání změnit rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.

Změna rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky			
Zapsaná ochranná známka	Užívaná podoba	Výrobky a služby	Odůvodnění
		Třída 30: Káva	Rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky je založena na slovním prvku, který bude vnímán jako GER, a na obrazovém prvku znázorňujícím geometrické tvary. V užívané podobě je slovní prvek GER nahrazen prvkem GERI, který je vyveden v běžném typu písma, a obrazový prvek absentuje. Tyto změny mění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.
		Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy	Rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky je založena na slovních prvcích BUBB a LEKAT a jejich zvláštní stylizaci. V užívané podobě se slovní prvky BUBB a LEKAT jeví jako jedno slovo a jsou vyvedeny běžným typem písma. Tyto změny mění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.

Kombinace změn

Obecně platí, že pokud se změny týkají kombinace přidání, vynechání nebo úprav vlastností, použijí se příslušné zásady uvedené v dokumentu společné praxe. Proto změny ovlivňující distinktivní prvky zpravidla povedou ke změně rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky, zatímco u změn ovlivňujících nedistinktivní prvky nebo prvky s nízkou rozlišovací způsobilostí je méně pravděpodobné, že změní rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky. V případě kombinace změn je třeba posoudit, zda kteráko-

liv ze změn sama o sobě (např. vynechání prvku) povede ke změně rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky, zatímco ostatní změny nebudou mít významný vliv. Pokud žádná změna sama o sobě nepovede ke změně rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky, je třeba posoudit důsledek kombinace všech změn. Může se tak stát, že ke změně rozlišovací způsobilosti povedou až změny ve svém souhrnu.

Příklady, kdy změny nedistinktivních prvků nebo prvků s nízkou mírou rozlišovací způsobilosti nemění rozlišovací způsobilost:

Beze změny rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky		
Zapsaná ochranná známka	Užívaná podoba	Výrobky a služby
		Třída 33: Víno
		Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy



Níže uvedené příklady ilustrují případy, kdy změny distinktivního prvku nebo prvků s nízkou mírou rozlišovací způsobilosti mění rozlišovací způsobilost:

Změna rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky		
Zapsaná ochranná známka	Užívaná podoba	Výrobky a služby
Zapsaná ochranná známka má běžnou rozlišovací způsobilost:		
Hlavní změna: Přidání distinktivního prvku		
		Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy
Hlavní změna: Úprava distinktivního prvku		
		Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy
Hlavní změna: Vynechání distinktivního prvku		
		Třída 25: Oděvy, obuv a pokrývky hlavy
Zapsaná ochranná známka má nízkou rozlišovací způsobilost:		
Hlavní změna: Úprava prvku, který hlavní měrou přispívá k rozlišovací způsobilosti (typ písma / stylizace)		
		Třída 31: Banány
		Třída 29: Sardinky
Hlavní změna: Vynechání prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí a/nebo nedistinktivních prvků (jejichž kombinace umožňuje zápis označení jako celku)		
		Třída 30: Pečivo

Článek obsahuje hlavní zásady vyslovené ve Společném prohlášení o společné praxi týkající se užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána. Úplné znění a veškeré použité ilustrativní příklady jsou uvedeny ve vlastním textu Společného prohlášení.¹⁰

Implementace této společné praxe v České republice nastala 15. ledna 2021 (3 měsíce po zveřejnění) a její zavedení by mělo hodno-

cení dané problematiky jednotlivými úřady co nejvíce sjednotit. Tyto společné zásady by měly sloužit jako návod k tomu, aby v obdobných případech byly přijaty podobné a předvídatelné závěry. Je však třeba podotknout, že s ohledem na skutečnost, že se jedná o doporučující dokument, konečné slovo budou mít nepochybně národní soudy v rámci přezkumu správních rozhodnutí, popř. Soudní dvůr Evropské unie.

- 1 Úplné znění: Zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů publikován dne 13. 12. 2018.
- 2 Důvodem změny ustanovení týkající se zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví byla transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním.
- 3 § 13 zákona č. 441/2003 Sb., ve znění do 31.12.2018.
- 4 § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění do 31. 12. 2018.
- 5 Zapsaná více než 5 let.
- 6 § 14 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., ve znění do 31. 12. 2018. Ochranná známka nemůže být prohlášena za neplatnou z důvodu existence starší ochranné známky, pokud tato starší ochranná známka nespĺňuje podmínky užívání uvedené v § 13.
- 7 Viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 15. července 2015 ve věci T 215/13, LAMBDA, bod 28.
- 8 Viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 13. září 2016 ve věci T 146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS, bod 29.
- 9 Ochranná známka je často při obchodní činnosti užívána společně s jinými označením/ochrannou známkou/obchodní firmou apod. Takové užívání nelze považovat za „změnu rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky“. Pokud je několik označení užíváno společně, ale jsou i nadále na sobě nezávislá a plní svou rozlišovací funkci jakožto samostatná označení, otázka, zda byla změněna rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky, vůbec nevystane.
- 10 https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/oz_pdf/cc/cp8_podoba-oz.pdf

.....



JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

MEDIACE V OBLASTI PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Mediace našly v České republice nově uplatnění také ve vysoce specializované oblasti autorských a průmyslových práv. O tom svědčí založení IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav, jehož **posláním** je provozování společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví se zaměřením na alternativní řešení sporů (ADR) v této oblasti, jakož i na vzdělávací, publikační a výzkumnou činnost s tím související. Ústav zprostředkovává malým a středním podnikům, jakož i vysokým školám, univerzitám, výzkumným a vývojovým organizacím, odborné veřejnosti z řad vynálezců a dalším zájemcům poznatky o ochraně duševního vlastnictví, know-how a obchodního tajemství, jakož i nekalé soutěže a způsobech alternativního řešení sporů (ADR) v této oblasti, zejména formou mediací. Ústav se systematicky zaměřuje na získávání informací a podpory od WIPO, EUIPO, ÚPV a dalších organizací v oblasti ochrany duševního vlastnictví a mediací, zajišťuje školení mediátorů, tvorbu pravidel pro činnost ústavu a provádění mediací v oblasti IP v České republice. Ústav zprostředkovává zájemcům o činnost IP mediátora odborné znalosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a školí je ve spolupráci s WIPO, EUIPO, ÚPV, Českou advokátní komorou a Komorou patentových zástupců ČR. Ústav vede seznamy proškolených IP mediátorů v oblasti duševního vlastnictví a připravuje patentové zástupce a další zájemce ke zkouškám zapsaných mediátorů podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci.

Dlouhodobým cílem IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav je podporovat medi-



IP MEDIAČNÍ CENTRUM PRAHA
zapsaný ústav

ace ve sporech o vynálezy, průmyslové vzory, užité vzory, zlepšovací návrhy, výrobní a provozní zkušenosti (know-how), obchodní tajemství, nekalou soutěž, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení, autorská díla a ostatní předměty autorskoprávní ochrany. V této specifické oblasti je vhodné, aby řešení takových sporů probíhalo za účasti mediátorů, kteří jsou specializováni na oblast ochrany duševního vlastnictví (IP). Mediace probíhají na základě Pravidel ADR IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav, prostřednictvím kvalifikovaných IP mediátorů, kteří jsou vedeni na seznamu tohoto mediačního centra.

Vizí IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav, je, že se stane pevnou součástí kultury mimosoudního řešení sporů (ADR) v oblasti ochrany duševního vlastnictví, a to za účasti vysoce kvalifikovaných IP mediátorů, kteří budou odborně připraveni vést náročné spory v této oblasti, a kteří budou schopni zajistit efektivní komunikaci mezi spornými stranami tak, aby bylo možné spor vyřešit smírně dohodou bez nutnosti vedení časově a finančně nákladného soudního řízení, to vše při zachování důvěrnosti a povinné mlčenlivosti všech účastníků sporu.

.....



Mgr. Tereza Hanajová

JAKÁ BYLA IP MEDIATION CONFERENCE 2021?

V březnu proběhla v pořadí třetí dvoudenní konference Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) propojující duševní vlastnictví a mediaci s přílehlavým názvem IP Mediation Conference 2021. Na rozdíl od ročníků 2014 a 2019 se však účastníci místo slunného Alicante setkali 22.–23. března 2021 pouze virtuálně.

Na konferenci vystoupili řečníci z nejrůznějších oblastí, ať už se jednalo o zástupce národních i mezinárodních institucí, mediátory, akademiky, řečníky ze soukromého sektoru nebo z řad organizujícího subjektu EUIPO. Tito odborníci představili svoje myšlenky ve formě přednášek a skrz panelové diskuze.

Mediace, její výzvy, možnosti a specifika

První den konference se nesl v duchu krátkých desetiminutových prezentací, ve kterých řečníci sdíleli své zkušenosti, nejnovější poznatky a informace o nových nástrojích ze světa mediace nebo duševního vlastnictví a také možnosti, jak tyto dvě oblasti propojit. Ráda bych přiblížila myšlenky, z mého pohledu, těch nejzajímavějších příspěvků, které se věnovaly (I.) vlivu pandemie na mediace; (II.) kulturním specifikům mediací a (III.) zapojení odborníků do mediace.

(I.) Jako první shrnu příspěvek, ve kterém James South¹ hovořil o současných výzvách v mediaci, mimo jiné spojených s pandemií covid-19. South uvedl, že v důsledku pandemie bude třeba po jejím konci řešit velké množství sporů. Zároveň apeloval na vlády, aby tento fakt začaly urychleně řešit. Podle Southa by jednou z cest, jak se s nárůstem případů vypořádat, měly být snahy o expanzi

mediace do dalších oblastí. To je fenomén, který se úspěšně postupně děje, nicméně v těchto dobách by měl být urychlen a podpořen.

Mimo to, jak South vysvětlil, by měli rozvoji přeshraničního řešení sporů v nejrůznějších oblastech pomoci sami mediátoři, a to tím, že rozšíří své služby a spíše než jako mediátoři budou působit jako univerzální specialisté na konflikt. Měli by se umět přizpůsobit danému případu a oblasti a nezůstávat pouze u čisté mediace.

S pandemií podle Southa souvisí také fenomén většího využívání online mediace. K tomuto řečník doplnil i své konkrétní statistiky, ze kterých vyplývá, že zrovna tento dopad pandemie by mohl být považován za pozitivní krok vpřed. Kromě celkových nižších nákladů na cestování nebo jednací místnosti má totiž podle Southovy zkušenosti spor řešený online vyšší úspěšnost, kdy při offline mediacích hovoří o 70–75 % a při online mediacích o 85 % dosažených dohod.

(II.) Další řečník, Peter Corne,² se ve svém příspěvku zaměřil na nutnost zohledňování kulturních aspektů při volbě mediačního stylu. Konkrétně pak zmiňoval svou zkušenost ze Šanghaje. Pro Asiaty v mediaci je podle něj typická hierarchičnost, kolektivita a obava ze ztráty tváře. V komunikaci nejsou příliš otevření a sedí jim direktivnější vedení. Právě z toho důvodu Corne u mediací často volí evaluativní styl, pro který je typická významná a silná role mediátora, který



stranám poskytuje svůj nezávazný názor na situaci. Na druhou stranu u Evropanů Corne vidí, že jsou oproti klientům z asijských zemí velmi zaměřeni na své individuální zájmy. Právě proto jim sedí facilitativní mediace, která se na odhalování individuálních zájmů soustředí a mediátor v ní případ nehodnotí, ale soustředí se na vedení procesu. Jak by se podle Corneho mělo s těmito rozdíly naložit? Pro mediátora je podle řečníka zásadní, aby si dostatečně uvědomoval svůj kulturní kontext. Poté má zjistit, jaké kulturní aspekty jsou stěžejní pro jeho klienty. Posledním krokem pak je, že těmto aspektům svůj mediační styl přizpůsobí.

- (III.) Třetí příspěvek, o kterém se chci na tomto místě zmínit, přednesl Sven Stürmann.³ Ten mluvil o využití odborníků v mezinárodních mediacích, což je možnost, kterou EUIPO v rámci svých služeb alternativního řešení sporů od roku 2020 nabízí. Využití odborníků (*expert determination*) je proces, který může být zařazen v jakémkoliv stádiu mediace. Podmínkou je, že ho musí společně schválit obě strany. Jedná se tedy o dobrovolné a konsensuální rozhodnutí. Odborník pak v mediaci stranám poskytne závazný nebo nezávazný názor na otázku, v níž se na něj strany obrátily. Podle Stürmanna může být využití odborníka pro mediace, ve kterých je proces zablokovaný, účinným způsobem, jak se pohnout z místa a úspěšně dojít k mediační dohodě.

Na druhou stranu je dobré zmínit i názor Martina Svatoše,⁴ který se k využití hybridních metod v mediaci v rámci svého příspěvku taktéž vyjadřoval. K zmiňovanému zapojení odborníků do mediace přidal hledisko celkové doby trvání mediace, kdy uvedl, že právě tento krok

může proces neúměrně prodloužit. A přitom je právě rychlost procesu zmiňovaná mezi hlavními benefity řešení sporů mediací.

Z obou příspěvků tedy opět vyplývá stejný závěr, jaký jsem uváděla výše. Vždy je nutné vnímat konkrétní specifika daného případu a proces navrhnout tak, aby byl právě pro tento případ co nejužitečnější.

Dovolte mi ještě mimo tyto příspěvky krátce shrnout téma, které se objevovalo napříč nejrůznějšími příspěvky, a tím je dobrovolnost mediace.

K tomu, jestli by měla být mediace povinná či dobrovolná se vyjádřilo několik řečníků. Michael McDowell⁵ uvedl svoji zkušenost, že nejvíce efektivní jsou právě ty mediace, v nichž jsou strany dobrovolně. Aleš Zalar⁶ pak zdůraznil, že mediace není dostatečně integrovaná do systému civilní justice, ve kterém by podle něj mělo být řešení sporu soudní cestou až posledním krokem. Podle něj by to pak měly být státy, které by měly mít povinnost integrace mediace do systému. Zalar by byl taktéž pro rozšíření případů, ve kterých mají strany konfliktu povinnost mediaci zvážit. Stejně stanovisko zastávali i ostatní řečníci. Vesměs se shodovali v tom, že mediace by měla zůstat dobrovolná, ale měla by se podpořit možnost, že se ji strany zvolí. Třeba tím, že soudy nebo právní zástupci budou mít povinnost o mediaci strany informovat.

Singapurská úmluva o mediaci aneb „čas ukáže“

Z mého účastnického pohledu byla ústředním bodem celé konference panelová diskuze⁷ týkající se možnosti a změn, které s sebou pro oblast IP mediace přináší Úmluva OSN o mezinárodních dohodách o urovnání sporu vyplývajících z mediace, zkráceně nazývána jako Singapurská úmluva. Singapurská úmluva

o mediaci má za cíl být pro mezinárodní mediaci tím, čím se stala Newyorská úmluva pro mezinárodní obchodní arbitráž. Již v úvodu panelu bylo zmíněno, že úmluva má fungovat jako minimalistický rámec pro uznání a vykonatelnost mediačních dohod. Má tedy vyplňovat mezery tam, kde dohody nejsou vykonatelné jinou cestou.

V současné době úmluvu podepsalo více než padesát států, mezi kterými jsou například Spojené státy americké nebo Čína, nikoliv však státy Evropské Unie.

Právě podpis dohody státy EU, případně samotnou Evropskou Unii byl v panelu hojně diskutován. Řečníci se shodovali na tom, že úmluvu by měla podepsat Unie. S podpisem jsou nicméně spojeny otázky, jako je například nejistota, zda úmluva není v konfliktu s jejími předpisy. Panelisté však zdůraznili, že bychom se na celou problematiku možná měli dívat jinou optikou. Hlavní otázkou by nemělo být, zda úmluvu podepsat, ale zda bude úmluva využívána. Musíme se ptát, co může úmluva světu nabídnout? Jak z ní může byznys profitovat?

Před šedesáti lety panovala obdobná nejistota i u Newyorské úmluvy a odborníci váhali, zda budou arbitráže pro IP spory vhodné. V současné době není o prospěšnosti této úmluvy pochyb. Podle panelistů je proto nyní naší úlohou ukázat organizacím, vládám i komorám benefity úmluvy a přesvědčit je, že Singapurská úmluva může být svému staršímu předchůdci rovnocenným partnerem.

Panelisté mezi těmito benefity uváděli důvěryhodnost, legitimitu a zviditelnění, které úmluva mediaci dává. Podtrhli také, že mediace dokáže cestovat přes hranice bez pasu a vakcíny. A právě vzhledem k tomu, že úmluva online mediaci i upravuje, je možná právě v těchto dobách ten pravý čas úmluvu podpořit. Zároveň pokud bychom srovnávali počet signatářských států za dobu od sjednání, tak

má nyní Singapurská úmluva lepší skóre než úmluva Newyorská. Panelisté také opakovaně zdůraznili, že mediaci považují za efektivní způsob řešení IP sporů a právě Singapurská úmluva by k většímu využívání mediace mohla vést.

Aleš Zalar, bývalý slovinský ministr spravedlnosti, také doplnil konkrétní příslib směřem k úmluvě. Uvedl, že udělá cokoliv pro to, aby se v době předsednictví Slovinska v Radě EU zahájily diskuze k podpisu úmluvy.

Celý panel se shodl, že Singapurská úmluva má pro rozvoj mediace obrovský potenciál a že se přes všechny její nevyjasněnosti jedná o významný mezinárodní kompromis. Současně však mnohokrát zaznělo, že jenom čas ukáže, zda úmluva svůj potenciál naplní.

EUIPO jako významný podporovatel mediace

Celou konferenci uzavíraly příspěvky, které mediaci zasazovaly do kontextu malých a středních podniků. Ráda bych se zmínila zejména o praktickém představení speciální služby účinného řešení sporů (EDR) pro malé a střední podniky (MSP) v souvislosti s onemocněním COVID-19, které umožňuje efektivní řešení některých řízení u úřadu EUIPO. Zástupce EUIPO Inge Buffolo⁸ vysvětlil, jak tato bezplatná služba funguje. Po obdržení žádosti je žadatel kontaktován zpracovatelem případu, který od něj v důvěrném prostředí získá podrobné informace o případu. Následně vydá doporučení ohledně možného způsobu řešení. Mezi těmito je mediace, dohodovací řízení, asistované jednání a určení odborníků a jakákoliv jejich kombinace. Pokud žadatel s návrhem souhlasí, zpracovatel se obrátí na druhého účastníka řízení, a pokud i ten chce navrženou cestu zvolit, je okamžitě zahájeno online řešení.

Tento teoretický popis možného fungování řešení sporů v EUIPO svým příspěvkem doplnil Peter Schwingenschlögl,⁹ který sám



mediace využil v rámci případu týkajícího se ochranné známky. Asi netřeba doplňovat, že mediace skončila úspěšně a s druhou stranou se Schwingenschlögl dohodl.

Svůj výčet dojmů a informací představených na konferenci bych ráda ukončila komentářem, který na konferenci zazněl od již výše zmiňovaného Svena Stürmanna a který mluví o přínosu EUIPO v oblasti mediace.

Stürmann shrnul činnost úřadu následovně: „*Oblast IP a mediace fungují již nyní společně a jsou výbornými přáteli. A žádný orgán Evropské Unie neintegruje mediaci tak systematicky a úspěšně, jako EUIPO*“. Nezbyvá mi, než se ke slovům Stürmanna připojit a EUIPO poděkovat nejen za přínosnou konferenci ale i za všechny kroky, které v rámci propojování světa duševního vlastnictví a mediace činí.

-
- 1 James South, Managing Director, Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR)
 - 2 Peter Corne, Member of the Shanghai International Arbitration Commission, Head of the environmental, natural resources and mining Committee at the Shanghai Commercial Mediation Centre (SCMC)
 - 3 Sven Stürmann, Chairperson of the 2nd Board of Appeal and Mediator (CEDR), EUIPO
 - 4 Martin Svatoš, Head of the ADR Centre of the Charles University School of Law
 - 5 Senator Michael McDowell SC, Senator, Former Minister for Justice Equality and Law Reform, Former Attorney General, Ireland
 - 6 Aleš Zalar, President of the European Centre for Dispute Resolution
 - 7 Mezi panelisty byli Aleš Zalar, President of the European Centre for Dispute Resolution, Former Minister of Justice of the Republic of Slovenia; Alexander Fessas, Secretary General of the ICC International Court of Arbitration; Claudia Pappas, Head of IP Team Trademarks, Thyssenkrupp Intellectual Property GmbH; Nadja Alexander, Author of the Commentary on the SCM, Director at Singapore International Dispute Resolution Academy
 - 8 Inge Buffolo, Director of Customer Department, EUIPO
 - 9 Peter Schwingenschlögl, CEO Vending2Be GmbH

.....

Ing. Jakub Jůzl

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Návštěvníci webových stránek změny svých oblíbených webů většinou nevidí moc rádi. Není to překvapující, protože je vždy nutné si po nějakou dobu zvykat na nový design, ovládání, strukturu. Občas každého z nás napadne při pohledu na novou formu nám již známé stránky otázka, zda vůbec bylo nutné cokoliv měnit. Důvodů ke změně ale může být celá řada – zdaleka nejde jen o v čase měnící se požadavky na

design, ale např. i o funkčnost webu na různých nových zařízeních, jako jsou mobilní telefony.

Na co se občas zapomíná, jsou také problémy se správou starých webů. Obvykle se ke správě obsahu používá redakční systém, který může postupně zastarávat a nelze jej snadno zaměnit za jiný. Navíc postupnými drobnějšími úpravami webu často vzniká slepenec, který se stává obtížně udržitelným. V případě webů státní



správy do hry mohou vstupovat ještě nové legislativní požadavky, o kterých se zmíníme dále v textu. Proto je výhodné jednou za čas udělat tlustou čáru a vytvořit web od základů nový.

Tak tomu bylo i v případě původních stránek Úřadu průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), které byly vytvořeny v roce 2008 a s úpravami vydržely v provozu až do března 2021, kdy Úřad spustil webové stránky v nové podobě, kterou lze nyní nalézt taktéž na doméně gov.cz (celá adresa nových stránek je tedy upv.gov.cz). Tato doména je vyhrazena pro užití v rámci webových aplikací a prezentací státní správy.

Podoba nového webu byla připravována již od roku 2019, a to zejména formou interních diskuzí. Cílem bylo ujasnit si požadavky Úřadu i veřejnosti na webové stránky a připravit co nejlepší podklady pro zhotovitele vybraného na základě veřejné soutěže tak, aby mohlo dojít k realizaci. V druhé polovině roku 2020 byla vypsána veřejná zakázka. Před koncem roku 2020 byl hotový web předán pracovníkům Úřadu k naplnění obsahem. V průběhu února proběhl ověřovací provoz a od 8. 3. 2021 je nový web k dispozici jako hlavní internetová prezentace Úřadu průmyslového vlastnictví.

Design systém Gov.cz

Jako prioritní požadavky byly při návrhu webu identifikovány: funkčnost webu na co největším spektru klientských zařízení včetně mobilních telefonů (tzv. responzivní zobrazení), přehlednost, bezpečnost a využití jednotného vzhledu pro weby státní správy, který připravuje Ministerstvo vnitra České republiky (zaštiťuje jej odbor Hlavního architekta eGovernmentu, který je pověřen nadresortní koordinací rozvoje digitalizace veřejné správy).

Jednotný vzhled se nazývá Design systém Gov.cz a jde o soubor pravidel, stylů a komponent pro tvorbu webů konzistentních s weby

Ministerstva vnitra. Tento manuál je ve shodě s Národním architektonickým plánem jakožto s jedním z navazujících dokumentů Informační koncepce ČR, která stanovuje cíle celého českého eGovernmentu. V případě zájmu si lze celý standard prohlédnout na stránkách designsystem.gov.cz.

Obecně byla pro Design systém patrně hledána inspirace např. ve Velké Británii, jejíž weby státní správy jsou založené na systému s názvem GOV.UK Design System. Obdobné systémy existují i v celé řadě nejen evropských zemí (Estonsko, Argentina, Itálie, Austrálie a další). Cílem všech podobných šablonových systémů je sjednotit podobu webů tak, aby si státní správa budovala stabilní značku a aby občan mohl očekávat informace podané jednotnou a srozumitelnou formou, ať už chce vyřídit poplatek ze psa nebo podat patentovou přihlášku.

Česká podoba Design Systému je v mezinárodním srovnání poměrně ambiciózním projektem. Do projektu se zapojila již celá řada institucí. Jistým problémem se ukázala být absence centralizovaného zadávání tvorby webů založených na českém Design Systému. Každá instituce si šablony více či méně přizpůsobila svým potřebám, a přestože k určitému sjednocení webu státní správy došlo, doposud jsme vzdáleni stavu podobnému Velké Británii či Estonsku, kde občan vizuálně pozná to, že se dostal na web jiného orgánu státní správy pouze dle odlišného loga v hlavičce stránky. Lze říci, že vysoce konzistentní s českým systémem jsou v tuto chvíli zejména weby samotného Ministerstva vnitra, jako je např. Portál občana či Portál veřejné správy. Z dalších zapojených portálových řešení lze zmínit např. webové stránky MPSV, ČSSZ nebo Portál Pražana.

Úřad průmyslového vlastnictví se snažil zachovat podobu svého řešení co nejlépe původnímu vzhledu Portálu veřejné správy, který byl pro Design systém uváděn jako referenční



projekt. V tom bylo dosaženo úspěchu, nové stránky Úřadu byly na první pohled identifikovatelné s Portálem veřejné správy. Shodou okolností však v průběhu vývoje nových stránek došlo také k úpravě Design systému jako celku, přičemž byla po delší době vydána jeho nová verze a v návaznosti došlo i na úpravu Portálu veřejné správy. I přesto lze shledat, že základní principy jako je barevnost, písma a celkové rozložení stránky zůstaly zachovány.

Lze očekávat, že vývoj českého design systému bude pokračovat i v souvislosti s požadavky zákona č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, a to zejména s problematikou týkající se vytvoření Katalogu služeb. Ten bude mít pro občana takový efekt, že základní informace o službách poskytovaných napříč veřejnou správou budou k dispozici na jednom místě – Portálu veřejné správy. Design systém lze proto vnímat i jako jeden z dílčích kroků v rámci postupující centralizace poskytování digitálních služeb veřejné správy.

Legislativní požadavky

Pokud odhlédneme od požadavků Design systému a koncepce českého eGovernmentu, je obsah webových stránek státní správy limitován ještě zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Tímto zákonem se stanovují standardy pro přístupnost, která v tomto smyslu zajišťuje zachování využitelnosti stránek i pro uživatele, který má jistá omezení daná jeho zdravotním stavem.

K dispozici je metodický pokyn k zákonu č. 99/2019 Sb. z pera MV ČR, který do detailu definuje, jaká technická pravidla je nutno dodržet. Požadavků je celá řada a není jednoduché všechny splnit – k ilustraci může posloužit fakt, že samotné komponenty původní verze Design systému Gov.cz veškerá doporučení nenaplňovaly, přestože pochází od autorů metodického pokynu k přístupnosti webových

stránek (MV ČR). Úřad průmyslového vlastnictví zveřejnil dle zákona prohlášení o přístupnosti a na možnostech vylepšení míry shody se nadále pracuje.

Další náležitosti webové stránky orgánů státní správy definuje vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy. Tento právní předpis určuje, jaké minimální informace o sobě musí povinný subjekt zveřejňovat a v jaké formě. Zajímavá může být příloha č. 2 této vyhlášky, která specifikuje osnovu popisu úkonů orgánu veřejné moci. Ta je důležitá vzhledem k výše zmíněnému Katalogu služeb veřejné správy. Jde o seznam informací, které by se měl občan o každé individuální poskytované službě dozvědět.

Z jiných povinně zveřejňovaných údajů lze zmínit např. úřední vývěsku, informace o provozu podatelny (vyhláška č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby), zveřejňování informací v souvislosti s poskytováním informací na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím či informace související s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Obsah stránek

Spuštění nových webových stránek je vždy dobrou příležitostí k revizi jejich obsahu, tj. zejména textů jednotlivých kapitol webu. Stejně jako problematika průmyslového vlastnictví i stránky Úřadu průmyslového vlastnictví jsou poměrně rozsáhlé – k začátku dubna 2021 má Úřad ve správě 266 individuálních stránek webu (některé jsou čistě technického charakteru). U mnohých z nich došlo při přenosu na nový web k jejich revizi, úpravě či aktualizaci.

Web každé organizace, která se orientuje i na jinou než tuzemskou klientelu, časem narazí na dilema, do jaké míry poskytovat informace i v jiném než českém jazyce. V souvis-

losti s novými stránkami Úřad průmyslového vlastnictví výrazně navýšil podíl informací dostupných i v anglickém jazyce. Pro porovnání můžeme nahlédnout, jak věc řeší patentové (známkové) úřady v okolních zemích.

Všechny okolní země shodně nabízejí své stránky i v anglické mutaci, zpravidla však nejsou přeloženy úplně všechny části webu. Výjimkou je Polský patentový úřad, který kromě polského a anglického jazyka nabízí ještě francouzštinu a němčinu. Při bližším prohlédnutí však zjistíme, že v tomto případě se jedná o strojově vytvořený překlad. Úřad průmyslového vlastnictví se přiklonil k variantě poskytovat co nejvíce obsahu i v anglickém jazyce s využitím překladu vytvořeného člověkem. Další jazykové verze nejsou v současné době plánovány.

Úřad průmyslového vlastnictví kromě své statické internetové prezentace provozuje i webové aplikace v rámci e-Portálu, z nichž nejdůležitější je systém elektronického podávání (ePodání), veřejné rozhraní rešeršních databází (např. databáze patentů a užitných

vzorů) a aplikace pro Věstník. V současné době panuje jistá designová nejednotnost mezi hlavními stránkami a těmito webovými aplikacemi. Náprava tohoto stavu je v přípravě. Všechny webové aplikace provozované Úřadem by měly postupně získat jednotný háv ve stylu Design systému. Zatím je jako malá ochutnávka v novém designu dostupná aplikace formuláře Dotazníku spokojenosti, který lze nově nalézt na výrazně viditelnějším místě na úvodní stránce webu. Veškeré podněty zaslané prostřednictvím dotazníku (a to nejen k tematice webových stránek) uvítáme.

V rámci těchto změn dojde i k některým funkčním vylepšením webových aplikací, např. bude v rámci e-Portálu vytvořena interaktivní úvodní obrazovka pro přihlášeného uživatele, která poslouží jako rozcestník a zároveň i rychlý přehled aktivit daného uživatele. V přípravě jsou i další funkce, v nedávné době byla nasazena novinka umožňující platby za veškerá podání vytvořená přes ePodání pomocí bankovní aplikace (QR kód generovaný v potvrzení o podání).

Obecné informace	On-line databáze	Poplatky
Národní přihláška (Přihlašování v ČR)	Přihlašování do zahraničí	Dotatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin – SPC





EVROPSKÉ PRÁVO

Rozhodnutí Správní rady EPO, kterým se s účinností od 1. dubna 2021 do Jednacího řádu stížnostních senátů (RPBA – 2020) vkládá nový článek 15a

Článek 15a – Ústní jednání prostřednictvím videokonference

- (1) *Stížnostní senát může rozhodnout, že ústní jednání podle článku 116 EPC se bude konat, pokud to považuje za vhodné, formou videokonference, a to na žádost strany nebo z vlastního popudu.*
- (2) *Pokud se má ústní jednání konat v prostorách Evropského patentového úřadu, může být účastníku, zástupci nebo doprovázející osobě povolena na žádost účast formou videokonference.*
- (3) *Ústního jednání formou videokonference se může zúčastnit předsedající stížnostního senátu, a se souhlasem tohoto předsedajícího, i kterýkoliv další člen senátu.*

Poznámka: Článek 116 EPC upravuje ústní jednání před Evropským patentovým úřadem. Tento článek ani žádný jiný článek EPC nebo RPBA – 2020 nestanoví, že by účastníci řízení, jejich zástupci nebo členové senátu musely být fyzicky přítomni v místnosti pro ústní jednání. Proto ani EPC ani RPBA – 2020 nevylučují ústní jednání prostřednictvím videokonference. Senát může proto v konkrétním případě rozhodnout, že se ústní jednání bude konat formou videokonference, pokud o to účastník řízení požádá, nebo z vlastního popudu. V obou případech jde o rozhodnutí na základě uvážení, při kterém se senát řídí zásadami spravedlivého procesu (čl. 15(4) RPBA – 2020), právem

účastníků řízení na slyšení (čl. 113(1) EPC) a právem veřejnosti na přístup k ústnímu jednání (čl. 116(4) EPC). Při zvažování, zda je vhodné, aby se ústní jednání konalo formou videokonference, senát zohlední všechny relevantní aspekty případu, jako je vhodnost případu být vyslechnut tímto způsobem, zejména s ohledem na složitost případu, potřeby tlumočení, cestovní vzdálenost či omezení apod.

Nový čl. 15a(2) RPBA, týkající se ústních jednání, která se mají konat v prostorách Evropského patentového úřadu, umožňuje použití prostředků pro videokonference i během těchto jednání. Podle nového čl. 15a(2) RPBA tak může být účastníku řízení, zástupci nebo doprovázející osobě na požádání povoleno zúčastnit se ústního jednání nikoli osobně, ale formou videokonference. Podle nového čl. 15a(3) RPBA může předsedající senátu také povolit, nikoli však nařídít jinému členu senátu účast na dálku prostřednictvím videokonferenčních prostředků, a to bez ohledu na to, zda se má ústní jednání konat v prostorách Evropského patentového úřadu nebo formou videokonference. Podle tohoto ustanovení se může ústního jednání zúčastnit na dálku i předsedající senátu.

Na dokazování formou videokonference se nový článek 15a RPBA nevztahuje. To je upraveno pozměněnými Pr. 117 a 118 EPC. Požadavek podle čl. 116(4) EPC, aby ústní jednání byla veřejná, je zachován i v případě, kdy se ústní



jednání má konat formou videokonference. Je věcí senátu, aby tento požadavek zabezpečil, např. tím, že poskytne veřejnosti přístup na dálku nebo formou přenosu jednání do vyhra-

zené místnosti v prostorách Evropského patentového úřadu.

Pokud jde o předvolání k ústnímu jednání pak platí Pr. 115(1) EPC a čl. 15(1) RPBA – 2020.

Přehled změn v revidované verzi Instrukcí k provádění průzkumu v EPÚ

Nejnovější verze Instrukcí pro průzkum v Evropském patentovém úřadu vstoupila v platnost dne 1. března 2021. Dále budou uvedeny nejvýznamnější změny.

Ústní jednání. V řadě částí Instrukcí (C-VII, 5; D-VI, 3.2; E-III, 1, 2.2, 6 a 8; E-IV, 1.11.2) došlo k podstatným aktualizacím, týkajících se ústních jednání před průzkumovou nebo odporovou divizí, konaných formou videokonference. Jak jsme již dříve informovali, všechna ústní jednání před průzkumovými a odporovými divizemi probíhají formou videokonference (ViCo), pokud tomu nebrání vážné důvody. K námitkám proti spolehlivosti technologie ViCo nebo její nedostupnosti se přitom nepřihlíží. EPÚ tak již od konce roku 2020 směřuje k využívání videokonferencí (ViCo) jako „nového normálu“ pro ústní jednání.

Dne 10. listopadu 2020 bylo vydáno rozhodnutí prezidenta EPÚ, z něhož vyplynulo, že od 4. ledna 2021 jsou formou ViCo vedena ústní jednání, pokud v jejím použití nebrání vážné důvody. Pokud takové „vážné důvody“ existují, je ústní jednání odloženo na 15. září 2021. Souhlas všech účastníků řízení již není vyžadován. Mezi „vážné důvody“ patří důvody týkající se účastníka ústního jednání jako jednotlivce, například prokázané zrakové postižení, které brání zástupci sledovat ústní jednání na obra-

zovce, a důvody související s povahou a předmětem řízení, například pokud jde o předvedení nebo prohlídku specifického předmětu. Jak již bylo uvedeno EPÚ „Námítky proti spolehlivosti ViCo nebo nedostupnosti videokonferenčních zařízení zpravidla za „vážné důvody“ nebude považovat. Pokud je žádost o osobní ústní jednání zamítnuta, jsou účastníci řízení informováni o důvodech. Proti takovému odmítnutí však nelze podat samostatnou stížnost.

Stejně platí pro ústní jednání před průzkumovými i odporovými divizemi. Pro úplnost je třeba dodat, že technologie ViCo je rovněž k dispozici pro vedení ústního jednání před stížnostními senáty. Do Jednacího řádu stížnostních senátů byl včleněn nový čl. 15a, podle kterého není pro konání ViCo nezbytný souhlas všech účastníků řízení.

Biotechnologie. Aby bylo možné implementovat rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 3/19, podle kterého jsou vyloučeny z patentovatelnosti rostliny získané v podstatě biologickými postupy, bylo aktualizováno několik oddílů Instrukcí (F-IV, 4.12, G-II, 5.2-5.5.1), týkajících se přípustnosti nároků na produkt a na produkt-by-process, ve kterých je produkt získáván výlučně v podstatě biologickým postupem. Výslovně je uvedeno, že vyloučení



z patentovatelnosti podle Pr. 28(2) EPC, týkající se rostlin a zvířat získaných výlučně v zásadě biologickými postupy, se nevztahuje na evropské patenty udělené před 1. červencem 2017, ani na nevyřízené patentové přihlášky s datem podání či priority před 1. červencem 2017.

Dále byla objasněna interpretace pojmů „identita“ a „podobnost“ vztahujících se k aminokyselinovému nebo nukleokyselinovému sekvencím (F-IV, 4.24). Tak například u aminokyselinové sekvence, pokud je přihlašovatelem použit jako jediný znak, kterým se předmět nároku liší od dosavadního stavu techniky, pouze procento homologie, je k jeho použití vznesena námitka podle čl. 84 EPC (F-IV, 4.6.1), pokud stanovení nebo výpočet procenta homologie není v přihlášce jasně definováno.

Kromě toho byla přidána nová část, týkající se protilátek (G-II, 5.6), zejména bylo vyjasněno, jak by protilátky měly být definovány: například pokud podle struktury protilátky musí být všech šest oblastí určujících komplementaritu (CDR) definováno tak, aby byly splněny požadavky článku 84 EPC. Rovněž je u protilátek řešena otázka vynálezecké činnosti: protilátky vázající známý antigen musí mít neočekávaný technický účinek.

Vynálezy realizované počítačem. Vyjasněny byly výjimky z uživatelských rozhraní (G-II, 3.7.1): zejména v případech, kdy jsou k implementaci lingvistického modelu na počítači zapotřebí technické úvahy, takové jako ty, které se týkají vnitřního fungování počítače, lze hovořit o technickém účinku. Byly rovněž objasněny výjimky týkající se vyhledávání údajů, formulářů a struktur (G-II, 3.6.3): datová struktura přispívá k technické povaze vynálezu pouze tehdy, pokud poskytuje technický účinek, přičemž kognitivní data k vytvoření technického účinku nepřispívají.

K dispozici je nová část, týkající se systémů pro správu databází a vyhledávání informací (G-II, 3.6.4), ve které se uvádí, že jsou rozdíly

mezi prováděním strukturovaných dotazů systémem pro správu databází a vyhledáváním informací a dále jsou objasněny postupové kroky, definující přídatná zařízení (F-IV, 3.9.2). Pokud se ne všechny znaky nároku na postup odrážejí v nárocích jiných kategorií, odkazujících na uvedený postup, musí být takové nároky vykládány a zkoumány samostatně, a pokud krok prováděný specifickými technickými prostředky nemůže být proveden generickými, data zpracovávajícími prostředky, je zpravidla vznesena námitka podle čl. 84 EPC.

Jednotnost. Oddíl, týkající se jednotnosti, byl restrukturalizován a aktualizován, aby směřoval k praxi, vyžadující při námitce nejednotnosti „minimum zdůvodnění“ (F-V, 2-3). V tomto minimu zdůvodnění musí být uvedeny alespoň: vazby mezi skupinami vynálezů; důvody, proč nejde o společnou obecnou vynálezeckou myšlenku; důvody, proč neexistuje žádný technický vztah mezi zbývajícími technickými znaky různých skupin nároků; závěrečné konstatování, že požadavky nejsou splněny.

Další procesní aspekty. Část Instrukcí, týkající se uvedení popisu do souladu s nároky, byla rozsáhle aktualizována, aby tak byla objasněna dlouhodobá praxe (B-XI, 3.7-3.8; C-II, 3.1-3.2; C-III, 2; C-VI, 1,1; F-II, 4,2; F-IV, 4,3; HV, 2,7). Pozměněné Instrukce zdůrazňují, že příklady provedení v popisu, která již nejsou pokryta nezávislými nároky, musí být odstraněny, pokud tyto příklady nelze rozumně považovat za užitečné pro zvýraznění konkrétních aspektů pozměněných nároků. V těchto případech musí být skutečnost, že příklad není pokryt nároky jasně uvedena (v Instrukcích jsou uvedeny ilustrativní příklady). Zvláště je třeba poznamenat, že pouhá změna slova „vynález“ na „zveřejnění“ a/nebo „provedení“ na „příklad“, „aspekt“ nebo podobné, není pro tento účel dostatečné: musí být výslovně uvedeno, že tato část popisu nepopisuje nárokovaný vynález. Kromě toho je třeba z popisu vyloučit předmět, který je vyloučen z patentovatelnosti, ať už je

přeformulován tak, aby nespadal pod výjimky, nebo aby byl zřetelně označen jako neodpovídající nárokovanému vynálezu. A konečně znaky, uváděné v nezávislých nárocích jako ne-

zbytné, nesmí být v popisu uváděny fakultativně, s použitím slov jako „přednostně“, „může“ nebo „volitelně“. Popis musí být pozměněn tak, aby takové pojmy odstranil.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2277/19

Nedávno jsme na stránkách našeho časopisu psali o rozhodnutí stížnostního senátu v kauze T 1003/19, týkajícího se možnosti opravy evropského patentového spisu. V dané kauze evropská patentová přihláška, jak byla zveřejněna, obsahovala 7 stran obrázků, přičemž během věcného průzkumu nedošlo ze strany přihlašovatele v tomto ohledu k žádné změně. *Druckexemplar*, připojený ke zprávě průzkumové divize podle Pr. 71(3) EPC však obsahoval pouze první stranu obrázků, zobrazujících stav techniky. Přihlašovatel provedl požadovaný překlad nároků a zaplatil poplatek za zveřejnění patentového spisu. Po obdržení patentového spisu zjistil, že tento neobsahuje obrázky zobrazující předmět vynálezu, a proto podal proti rozhodnutí o udělení patentu stížnost.

Z Pr. 71(5) EPC vyplývá, že předložením požadovaných překladů nároků a uhrazením příslušného poplatku se považuje text za ze strany přihlašovatele odsouhlasený. Senát však v dané kauze rozhodl, že Pr. 71(5) EPC platí pouze za předpokladu, že **text připojený ke zprávě podle Pr. 71(3) EPC odpovídá textu, ve kterém průzkumová divize zamýšlí udělit patent**. Tomu tak v dané kauze evidentně nebylo, protože obrázky v patentovém spisu neodpovídají obrázkům podaným přihlašovatelem. EPÚ samozřejmě může navrhnout drobné změny, u kterých lze rozumně předpokládat souhlas přihlašovatele, ale tomu tak

jasně nemůže být v případě vypuštění všech obrázků zobrazujících předmět vynálezu. Praxe je navíc taková, že EPÚ ve zprávě průzkumovou divizí navržené změny vysvětlí. Z uvedeného vyplývá, že ke zprávě podle Pr. 71(3) EPC připojený text nemohl v dané kauze být textem průzkumovou divizí k udělení patentu zamýšleným. Protože text patentu nebyl textem předloženým či odsouhlaseným přihlašovatelem, byl stěžovatel rozhodnutím o udělení patentu nepříznivě dotčen a jeho stížnost je tak přípustná. Je rovněž dobře odůvodněná, protože rozhodnutí opírající se o text, který nebyl přihlašovatelem předložen ani odsouhlasen, nevyhovuje článku 113(2) EPC.

S takovou interpretací Pr. 71(3) a (5) EPC se senát v kauze T 2277/19 neztotožnil. V tomto případě přihlašovatel/stěžovatel během průzkumového řízení nahradil původní obrázky 1 až 18 obrázky 1 až 7. *Druckexemplar*, připojený ke zprávě průzkumové divize podle Pr. 71(3) EPC, se kterým přihlašovatel souhlasil však obsahoval jak obrázky 1 až 7, tak i původní obrázky 8 až 18 (jak byly zveřejněny spolu s patentovou přihláškou). Tuto skutečnost si však majitel patentu uvědomil až po rozhodnutí o udělení evropského patentu. Podal proto stížnost, ve které požadoval vypuštění obrázků 8 až 18.

Stížnostní senát zjistil, že jediný rozpor mezi *Druckexemplarem* a formulářem 2004 je ve formě označení, přičemž „obrázky 1/18 až 1/18“



označené ve formuláři se shodují s obrázky označenými v *Druckexempláři* jako 1/7 až 7/7. Tento rozpor však podle senátu nemá žádný vliv na podstatu věci, protože se jedná o obrázky stejné.

Z toho, že přihlašovatel odsouhlasil text, mohla průzkumová divize oprávněně očekávat, že *Druckexemplar* řádně zkontroloval. Neměla tak žádný důvod se domnívat, že schválení se týká pouze obrázků 1 až 7. Podle čl. 113(2) EPC rozhoduje EPÚ jen na základě znění navrhovaného či schváleného.

Stížnostní senát tak nepovažuje dřívější, shora zmíněné rozhodnutí T 1003/19 za správné,

neboť EPC neposkytuje žádný právní základ, který by umožňoval rozlišovat mezi textem, na který odkazuje zpráva podle Pr. 71(3) EPC, a textem, který hodla průzkumová divize udělit. Toto ustanovení vyžaduje, aby přihlašovatelé tento text ověřili, přičemž skutečnost, že neuplatní své právo požadovat úpravy tohoto textu, lze chápat jen jako schválení zasláního textu.

Text, na který zpráva podle Pr. 71(3) EPC odkazuje, by proto měl být považován za text, ve kterém průzkumová divize hodlá udělit patent. Stížnost tak byla zamítnuta.

.....

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 756/18

Majitel evropského patentu podal stížnost proti rozhodnutí odporové divize o zrušení jeho patentu, neboť nabytí dojmu, že odporová divize porušila jeho právo na slyšení, protože mu během ústního jednání povolila podat pouze jednu pomocnou žádost. Majitel patentu požádal během ústního jednání o možnost podat více pomocných žádostí, ale předseda odporové divize mu skutečně povolil podat pouze jednu s tím, že předem uvedl důvody pro takovou praxi (v rozhodnutí tyto důvody ovšem uvedeny nejsou). Majitel patentu konkrétně hodlal podat sedm modifikovaných, dříve dořízených připuštěných pomocných žádostí, ze kterých by byl odstraněn nárok 25, který podle odporové divize nesplňoval podmínku novosti.

Stížnostní senát takový postup odporové divize, tj. připuštění a priori pouze jedné pomocné žádosti, odmítl, neboť by to znamenalo nepřipuštění jiné pomocné žádosti stěžovatele ještě předtím, než byla skutečně podána. Takový postup by představoval omezení pro-

cesních prostředků, které majitel patentu má k dispozici, aniž by k tomu byly uvedeny ze spisu vyplývající důvody.

Důvody uvedené předsedou byly výsledkem jednání odporové divize jako celku. Lze se proto věrohodně domnívat, že by bylo iluzorní předpokládat, že majitel patentu bude i tak usilovat o podání více jak jedné pomocné žádosti.

Odporová divize má pravomoc přijmout či nepřijmout pozdní žádosti, například tehdy kdy bezprostředně nevedou ke zpochybnění vznesených námitek. V této věci však lze rozhodnout pouze na základě vlastního obsahu provedených změn. Neexistuje žádný právní základ pro to, aby se žádosti považovaly za nepřijatelné dříve, než byly skutečně podány, přičemž v daném případě by taková podání nepředstavovala žádnou zdržovací taktiku nebo zneužití postupu.

Stížnostní senát zdůraznil, že podání pomocné žádosti samo o sobě nepředstavuje



zneužití postupu, a to z toho prostého důvodu, že odporová divize vydala záporné předběžné stanovisko proti jednomu nebo více jejím nárokům. Skutečnost, že nárok, který byl považován za nesplňující podmínku novosti, byl ze žádosti vypuštěn, nelze ani považovat za překvapující, neboť zbývající předměty již byly posouzeny jak účastníky řízení, tak i průzkumovou divizí.

Stížnostní senát tak dospěl k názoru, že připuštěním pouze jedné pomocné žádosti a současné odmítnutí dalších pomocných

žádosti, bez prověření, zda zamýšlené změny by mohly překonat dosud platně vznesené námítky, a přitom nevyvolaly námítky nové – což je činí potenciálně přípustnými – překročila odporová divize přiměřené meze svého uvážení a porušila tak právo majitele patentu na slyšení. Rozhodnutí o zrušení patentu bylo zrušeno a věc vrácena první instanci k dalšímu řízení. Vzhledem k tomu, že došlo k podstatné procesní vadě, byl majiteli patentu vrácen i stížnostní poplatek.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2069/18

V této kauze se stížnost týkala mj. i navrácení sedmi zaplacených udržovacích poplatků za roky 2007 až 2016, a to z důvodu, že průzkumová divize během tohoto období nečinila žádný procesní úkon související s průzkumem patentové přihlášky a navrácení těchto poplatků odmítla.

Přihlašovatel/stěžovatel opřel svůj požadavek o článek 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „úmluva“), týkajícího se ochrany vlastnictví ve spojení s pracemi na „Travaux preparatoires“ na budoucí EPC, (článek 86 D, výsledky čtvrtého Setkání pracovní skupiny „Patenty“ konané v Bruselu ve dnech 8. až 19. ledna 1962, VI/215/62-D.) Podle tohoto přípravného dokumentu – podle stěžovatele – nebylo legislativním záměrem vybírání udržovacích poplatků ke krytí nákladů Evropského patentového úřadu, do doby udělení patentu. Jeho jediným účelem bylo spíše stimulovat přihlašovatele k promptnímu vyjádření k jeho průzkumovým a jiným zprávám. Stěžovatel tak tvrdil, že platil udržovací poplatky i v době nečinnosti průzkumové divize (7 roků), tj. bez právního důvodu. Takto

bezdůvodně uhrazované poplatky nejsou ničím jiným než protiprávním vyvlastněním části majetku stěžovatele, aniž by ho ospravedlňoval nějaký veřejný zájem.

Stížnostní senát výše uvedené argumenty stěžovatele odmítl. Podle stížnostního senátu Čl. 1 7.3 7.4 7.5 - 14 - T 2069/18 (1) Dodatkového protokolu k „úmluvě“ o ochraně majetku stanoví, že každá fyzická nebo právnická osoba má právo na respektování svého majetku. Nikdo nemůže být zbaven svého majetku, nevyžaduje-li to veřejný zájem, a to pouze za podmínek stanovených zákonem a obecnými zásadami mezinárodního práva. Práva z těchto norem lze obecně použít pouze za situace, kdy jsou s nimi národní právní předpisy v nepřiměřeném rozporu. Odstavec 2 tohoto Článku pak zdůrazňuje právo státu na uplatnění těch zákonů, které považuje za nezbytné pro regulaci užívání majetku z určitých hledisek, což neposkytuje právní základ pro vrácení ročních poplatků z důvodů uvedených stěžovatelem.

V daném případě není platba udržovacích/ročních poplatků, upravená v článku 86 EPC,



nikterak spojena s činností či nečinností dotčených osob, ať už jsou přihlašovatelem nebo „úřadem“. Otázka, jak dlouho trvalo průzkumové divizi řízení o průzkumu, tak neodvisí od termínu splatnosti udržovacích/ročních poplatků.

Účelem platby udržovacích/ročních poplatků je na jedné straně zajistit, aby v řízení, resp. v platnosti byly ponechávány pouze eko-

nomicky nadějně patentové přihlášky a patenty, a na druhé straně přispívat k financování systému evropského patentu. Nelze proto mluvit o nezákonném vyvlastnění. Ani se shora zmiňovaných dokumentů „Travaux preparatoire“ nikterak nevyplývá, že by v nich zmíněný důvod vybírání udržovacích poplatků byl jediným uvažovaným.

.....

Rozhodnutí Správní rady EPO, kterým se mění s účinností od 1. dubna 2021 Pravidlo 19 EPC a s účinností od 1. listopadu 2021 Pravidlo 143 EPC

Pravidlo 19 EPC se mění takto:

Pravidlo 19 EPC – Jmenování vynálezce

- (1) V žádosti o udělení evropského patentu musí být jmenován vynálezce. Jestliže však přihlašovatel není vynálezcem nebo není-li jediným vynálezcem, musí být jmenování vynálezce předloženo na samostatné listině. Jmenování musí uvádět příjmení, křestní jméno a **stát a místo bydliště** vynálezce, obsahovat prohlášení podle článku 81 a podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.
- (2) Evropský patentový úřad neověřuje správnost jmenování vynálezce.
- (3) **Vypuštěn**
- (4) **Vypuštěn**

Pravidlo 143 EPC se mění takto:

Pravidlo 143 EPC – Zápisy do evropského patentového rejstříku

- (1) Do evropského patentového rejstříku se zapisují tyto údaje:

- (a) číslo evropské patentové přihlášky;
- (b) datum podání přihlášky;
- (c) název vynálezu;
- (d) zatřídění přihlášky;
- (e) určené smluvní státy;
- (f) údaje o přihlašovatele nebo majiteli patentu, stanovené v pravidle 41 odstavec 2(c);
- (g) příjmení, křestní jména a **stát a místo bydliště** vynálezce jmenovaného přihlašovatelem nebo majitelem patentu, pokud se svého práva být uveden nevzdal ve smyslu pravidla 20 odstavec 1;
- (h) údaje o zástupci přihlašovatele nebo majitele patentu, stanovené v pravidle 41 odstavec 2(d); je-li zástupců několik, pouze údaje o zástupci, který je uveden na prvním místě, spolu s dodatkem „a další“, a v případě sdružení uvedeného v pravidle 152 odstavec 11 pouze název a adresa sdružení;



- (i) údaje o právu přednosti (datum, stát a číslo dřívější přihlášky);
 - (j) v případě rozdělení evropské patentové přihlášky, čísla všech rozdělených přihlášek;
 - (k) v případě rozdělené přihlášek nebo nové přihlášky podle článku 61 odstavec 1(b) údaje uvedené v písmenech (a), (b) a (i) týkající se dřívější přihlášky;
 - (l) datum zveřejnění přihlášky, případně datum samostatného zveřejnění zprávy o evropské rešerši;
 - (m) datum podání žádosti o průzkum;
 - (n) datum, kdy byla přihláška zamítnuta, vzata zpět nebo odkdy je považována za vzatou zpět;
 - (o) datum zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu;
 - (p) datum zániku evropského patentu ve smluvním státě během lhůty pro podání odporu, případně v období do vydání konečného rozhodnutí o odporu;
 - (q) datum podání odporu;
 - (r) datum a povaha rozhodnutí o odporu;
 - (s) datum pozastavení řízení a datum, odkdy se v řízení pokračuje v případech uvedených v pravidlech 14 a 78;
 - (t) datum přerušování řízení a datum, odkdy se v řízení pokračuje v případě uvedeném v pravidle 142;
 - (u) datum navrácení práv, pokud byl proveden zápis podle písmene (n) nebo (r);
 - (v) podání žádosti o konverzi podle článku 135 odstavec 3;
 - (w) vznik práv k evropské patentové přihlášce nebo k evropskému patentu a převod těchto práv, pokud se podle tohoto prováděcího předpisu jejich zápis provádí;
 - (x) datum a povaha rozhodnutí o žádosti o omezení či zrušení evropského patentu;
 - (y) datum a povaha rozhodnutí velkého stížnostního senátu o žádosti o revizi.
- (2) Prezident Evropského patentového úřadu může rozhodnout, že se do rejstříku evropských patentů zapisují i jiné údaje, než jsou uvedeny v odstavci 1.

Poznámka: Účelem shora uvedených změn je zejména sjednocení právní úpravy jmenování vynálezce podle EPC s právem většiny členských zemí EPC. EPÚ tak již nadále nebude vynálezce formálně informovat o jejich jmenování, ale tito budou moci tuto informaci získat od přihlašovatele, nahlédnutím do patentového rejstříku, veřejné části spisu a dále z patentových databází, jako je např. *Espacenet*. EPÚ také nadále nebude vyžadovat jejich úplnou adresu, ale pouze stát a místo bydliště. Tím mj. dojde i k výraznému snížení administrativní a finanční zátěže EPÚ, neboť značné procento dosud uváděných adres vynálezců vykazovalo chyby, nebo v průběhu času došlo k jejich změně a EPÚ tak při informování vynálezců musel správné adresy opakovaně zjišťovat a v rejstříku a spisech opravovat. Vzhledem k tomu, že provedení změn týkající se patentového rejstříku si vyžádá určitý čas, nabude změna Pr. 143 EPC účinnosti až od 1. listopadu 2021 a bude se týkat patentových přihlášek zveřejněných v Evropském patentovém rejstříku od 1. listopadu 2021. Po tomto datu již úplné adresy vynálezců dostupné nebudou.





JUDIKATURA

K zápisné způsobilosti designu ve světle jiného průmyslového práva (patentu)

BGH/SPOLKOVÝ SOUDNÍ DVŮR

I ZR 137/19 ze dne 7. října 2020

Právní věta:

Zápisné způsobilosti výrobku jako designu/průmyslového vzoru není na překážku skutečnost, že identický výrobek je již předmětem jiného práva, jako je přihláška patentu nebo udělený patent. Patentové nároky, popis nebo výkresy takového dokumentu pak jsou součástí objektivních okolností, které je možné zohledňovat při posuzování podmínek ustanovení čl. 8 odst. 1 nařízení č. 6/2002 o průmyslových vzorech Společenství, podle kterého se právo k průmyslovému vzoru nevztahuje na vzhledové znaky výrobku, které

jsou podmíněny jeho technickou funkcí. Patentový dokument tak může poskytnout vodítko a informace o tom, které ze znaků výrobku jsou např. podstatné pro uskutečnění vynálezu, a tedy případně podmíněny technickou funkcí. Nicméně absence nebo naopak přítomnost popisu a vysvětlení vizuálních prvků výrobku v patentovém dokumentu sama o sobě nepostačuje k závěru o podmíněnosti nebo nepodmíněnosti vzhledového znaku výrobku technickou funkcí. Jak v případě absence, tak i přítomnosti popisu a vysvětlení je nutné i tak přezkoumat, zda případnou vzhledovou (nepodmíněnost technickou funkcí lze dovozovat i z okolností mimo takový patentový dokument.

David Štros

Klamané vyvolání dojmu o místě výroby

OLG FRANKFURT n./M
(VRCHNÍ ZEMSKÝ SOUD
VE FRANKFURTU NAD MOHANEM)

6 W 84/20 ze dne 17. srpna 2020

Právní věta:

Tvrzení o místě výroby určitého produktu je klamavé, pokud v daném místě nedochází ke skutečné výrobě v podstatné části výrobku. Spotřebitel sice neočekává, že by všechny výrobní kroky v rámci průmyslové výroby byly prováděny na jednom a tom

samém místě, ale oprávněně očekává, že kvalita u průmyslově vyráběného výrobku do značné míry závisí na kvalitě a způsobu výroby, a tvrzení o takovém místě výroby by mělo odpovídat skutečnosti. Je tedy podstatné místo skutečné výroby, a nikoli místo projekce a designu.

Popis věci:

Žalovaná užívala v rámci reklamy na svoje výrobky tvrzení „Výrobce solárních modulů“ ve spojení se stylizovanou německou vlajkou,



a dále reklamní tvrzení „German Luxor Quality Standard“ a „Německý podnik – ručíme za kvalitu námi vyráběných modulů.“ Výrobky žalované přitom byly vyráběny jak v Německu, tak ale zejména v zahraničí. Naříkané reklamní tvrzení by nebylo klamané pouze ve vztahu k takovým výrobkům, které by byly ve své podstatné produkční části vyráběny v Německu a na klamavosti takových obecných reklamních tvrzení nemění ničeho ani to, že určitá část výrobků byla v Německu skutečně vyráběna. Z hlediska spotřebitele je rozhodující, aby podstatné výrobní procesy probíhaly v tvrzeném místě, neboť to má vliv na kvalitu výrobku a spotřebitel to tak dle názoru soudu

vnímá. Je přitom zcela nerozhodné, že design a projekce výrobků je prováděn v Německu. Uvádění nepravdivých informací o místě výroby je tak klamavé, a proto nekalosoutěžní.

Pro praxi:

Jedná se o další z řady rozhodnutí týkajících se klamavého a zavádějícího tvrzení o místě výroby a s tím asociovanými vlastnostmi, které si spotřebitel spojuje. Úvahy a závěr soudu by tak neměly být příliš překvapivé, stejně by pravděpodobně rozhodovaly i české soudy, viz např. Městský soud v Praze 2 Cm 20/2017-165, stejně jako Vrchní soud v Praze 3 Cmo 136/2019-251.

David Štros

Zvláštní nároky na pravdivost reklamních tvrzení u desinfekčního prostředku

**LG MNICHOV
(ZEMSKÝ SOUD V MNICHOVĚ)**

4 HK O 9484/20 ze dne 7. září 2020

Právní věta:

V případě reklamního tvrzení u desinfekčního prostředku „a tak je odstraněno 99,99 % škodlivých bakterií & virů z celého prostoru a ze všech ploch“ je nutné na jeho správnost, pravdivost, jasnost a podloženost vědeckými důkazy klást vysoké nároky. Důkaz o tom pak musí vést osoba, která takové tvrzení činí.

Popis věci:

Žalovaná užívala při propagaci svého aerosolem aplikovaného desinfekčního prostředku výše uvedené tvrzení, které však nebyla schopna v průběhu řízení nijak doložit. Soud přitom na

pravdivost, jasnost a podloženost vědeckými důkazy takových reklamních tvrzení kladl vysoké nároky, a to navíc v době probíhající pandemie covidu-19. Nebyla-li žalovaná ochotná a ani schopná takové reklamní tvrzení prokázat odpovídající vědeckou studií, došel soud nutně k závěru, že se jedná o tvrzení zavádějící a klamavé, a tudíž nekalosoutěžně závadné.

Pro praxi:

Reklamní tvrzení měla by být jasná a pravdivá, samozřejmě vždy posuzováno ve vztahu ke konkrétním skutkovým okolnostem. Je však nepochybné, že předmětné tvrzení by bylo vysoce pravděpodobně považováno za klamavé i v době bez covidu-19, nicméně skutečnost probíhající pandemie jen dále podtrhuje rozpornost takového jednání s dobrými mravy soutěže.

David Štros





AKTUALITY

Průběžné informace o probíhajících projektech Evropské komise a EUIPO pro malé a střední podniky Ideas Powered for Bussines SME Fund a IPA4SME

V minulém čísle časopisu Průmyslového vlastnictví jsme informovali o projektu, ve kterém Evropská komise spolu s EUIPO rozděluje finanční pomoc na ochranu duševního vlastnictví malým a středním podnikům. K tomuto využívá síť národních úřadů průmyslového vlastnictví, které jsou s malými a středními podniky v přímém kontaktu v dané zemi a mohou být využity pro adresné zacílení finančních prostředků z COSME FUND.

Informace o dosavadních výsledcích projektu jsou předmětem sdělení tohoto článku. Dalším sdělením článku jsou informace o propojení projektů umožňující dotace na patenty u EPO.

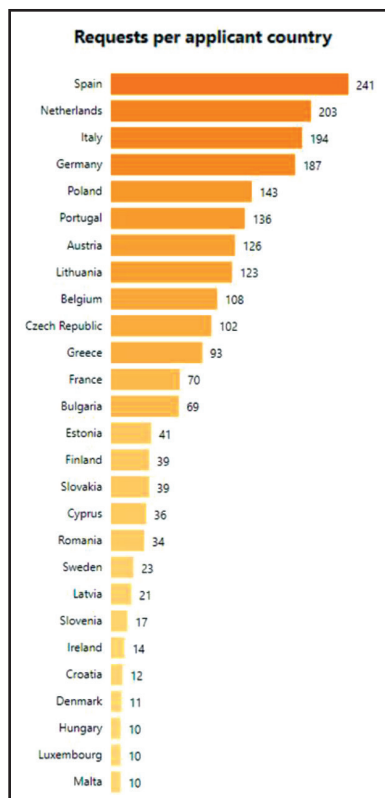
Průběžné informace hovoří o tom, že je nový způsob využití národních úřadů velmi efektivní pro pomoc malým a středním podnikům. Pozitivní je především fakt, že 72 % přihlašovatelů, kteří přihlásili průmyslová práva v rámci projektu, jsou noví uživatelé v systému registrací průmyslových práv u EUIPO. V březnu se vyčerpalo 1 130 000 eur, o 75 % více než v lednu. Celkem je alokováno pro projekt Ideas Powered for Bussines SME Fund 20 mil. eur.

Pro čerpání projektu Ideas Powered for Bussines SME Fund jsou stanoveny časové intervaly, ve kterých lze žádosti podávat (leden, březen, květen, září).

Statistické informace o počtu podpořených služeb jsou následující: Celkově v celé evropské unii bylo v projektu požádáno o 96 provedení služby IP scan. Byla podpořena registrace průmyslových práv, konkrétně 2 101 ochranných známek Evropské unie, 515 průmyslových

vzorů společenství, 1 116 národních ochranných známek a 578 národních průmyslových vzorů.

Během prvních dvou časových intervalů (leden a březen) byla Česká republika v podání počtu žádostí celkově na 10. místě, což je výborný výsledek. Toto srovnání je nominální, relevantní by bylo srovnat počet žádostí k počtu obyvatel



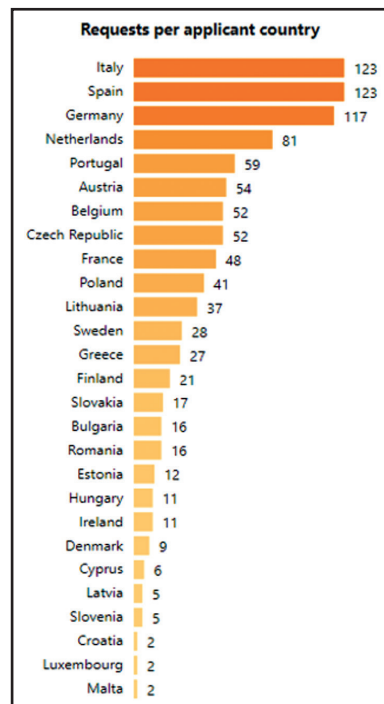
nebo HDP. Ale i z nominálního pořadí je zřejmé, že jsme ve schopnosti čerpání nadprůměrní.

V lednovém intervalu mohly být žádosti podávány pouze malými a středními podniky, ale na žádost národních úřadů byla tato možnost rozšířena tak, že nyní mohou celou administrativu týkající se vyřízení grantu provádět zástupci podniků. V České republice se podařilo s Komorou patentových zástupců v tomto projektu navázat velmi úzkou spoluprací a žadatelé z České republiky zastoupení využívají nadprůměrně. Zatímco průměr v EU je 13 %, v České republice žádosti jménem malých a středních podniků jsou řešeny v zastoupení z 20 %. Za tuto podporu patří patentovým zástupcům velké poděkování. Ze statistických údajů vyplývá, že jeden žadatel o grant průměrně požádal o 2,2 služby (kombinace služby IP scan a registrací průmyslových práv). Česká republika je velmi nadprůměrná v podání počtu žádostí o službu IP scan. Žadatelé z České republiky podali celkem 15 % všech žádostí o IP scan v celé EU. To je velmi příznivý statistický údaj. Nicméně je třeba upozornit na fakt, že v některých státech EU je služba IP scan nabízena zcela zdarma z jiných zdrojů, a ne všechny státy se k poskytování této služby v projektu Ideas Powered for Business SME Fund přihlásily. V lednu poskytovalo tuto službu v projektu pouze 5 států, Česká republika byla mezi těmito prvními, v březnu ji poskytovalo 7 států a v květnu již tuto službu poskytuje celkem 13 států. Jsou to: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Finsko, Německo, Irsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko, Španělsko, Švédsko.

Dalším faktem, který ovlivňuje celkový výsledek, je skutečnost, že ne všichni žadatelé o grant jej nakonec vyčerpají. Z komunikace s žadatelem vyplynulo, že někteří žadatelé usilovali o dotaci na průmyslověprávní řešerši a ta v rámci služby IP scan zpracována není. Někteří žadatelé pak explicitně vyjádřili, že o provedení služby IP scan nemají zájem, přestože měli schválený pro provedení služby IP scan grant. Celkový počet zpracovaných reportů IP scan

bude výsledně nižší, než je přiznaný počet grantů pro Českou republiku.

Úřad průmyslového vlastnictví dostává statistické informace o projektu od EUIPO každý týden. Aktuálně po 2. květnovém týdnu jsme v čerpání z fondu na 8. místě ve srovnání s ostatními evropskými státy, což je výborný výsledek. V nominálním srovnání jsou před námi podstatně větší státy: Německo, Itálie, Španělsko. Metoda poměrného srovnání by Českou republiku posunula ještě výše.

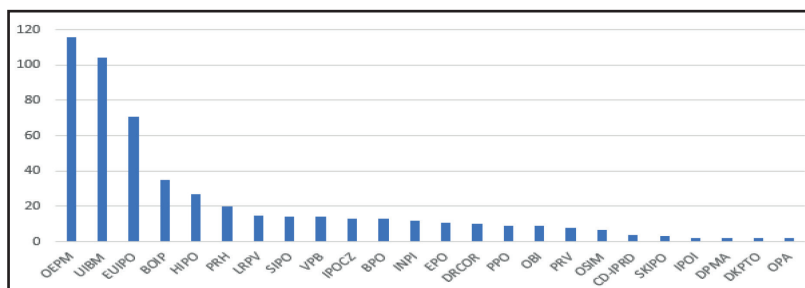


Úřadu EUIPO jsou z národních úřadů poskytovány informace o aktivitách propagujících projekt, např. na sociálních sítích, o přednáškách, člancích apod. EUIPO následně může propagační aktivity národních úřadů srovnat a poskytnout zpětnou vazbu. Dosavadní propagace projektu v ČR byla ve srovnání s ostatními státy průměrná. Nicméně se podařilo využít velmi efektivních informačních kanálů,



mimo jiné sítě Inovačních center, informace o možné dotaci zahrnuli regionální konzultanti CzechInvest do tzv. dotační matice, informace o projektu byly poskytnuty firmám sdružených v Národních inovačních platformách, projekt dále propaguje Technologické centrum Akademie věd a další. Proběhly specializované přednášky pro veřejnost organizované

Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Úřadem průmyslového vlastnictví. O důležitosti ochrany duševního vlastnictví a o projektu bylo informováno i Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu, která sdružuje bezmála 130 podniků splňujících definici malého a středního podniku.



Pro další období je plánováno propagaci projektu zintenzivnit, a to zejména na sociálních sítích. Pro květnové období bude kampaň na facebooku úřadu sponzorována. Dále Úřad pro propagaci projektu využije nového komunikačního kanálu – sociální síť LinkedIn, kde je nově zřízen účet úřadu.

Dá se předpokládat, že v dalších letech bude tento projekt rozšířen. Úřad průmyslového vlastnictví navrhl pro příští rok finanční podporu pro malé a střední podniky, rozhodnou-li se využít pro řešení sporů o duševní vlastnictví některou z ADR metod². Dále se Úřad průmyslového vlastnictví částečně účastní navazujícího projektu pro podporu financování patentů IPA4SME. Původně projekt Evropské komise IPA4SME byl pouze pro malé a střední podniky, jejichž projekty splňovaly definici „Seal of Excellence“³. Těchto firem je v České republice velmi málo. Evropská komise hledala způsob,

jak množství podniků, které mohou žádat v projektu IPA4SME o dotaci, může rozšířit. Podařilo se propojit projekty IPA4SME a Ideas Powered for Business SME Fund.

Podmínkou možnosti podat žádost o dotaci malého a středního podniku o financování patentu v projektu IPA4SME je, že ve zprávě IP scan specialista doporučí technické řešení patentovat. V rámci reportu IP scan se nejedná o provedení podrobné patentové rešerše, tu je možné dále financovat z dotací určených na patentové zástupce. Na základě zprávy IP scan Úřad průmyslového vlastnictví vystaví certifikát, ve kterém potvrdí, že technické řešení doporučuje patentovat. S tímto potvrzením se následně malý a střední podnik může ucházet o dotaci v projektu IPA4SME⁴. Možné dotace na přihlášku patentu jsou 2 500,- eur a dotace na patentového zástupce jsou 2 000,- eur.

Ing. Martina Kotyková, Ph.D.

1 Data byla porovnána během lednového období. Analýza srovnávala informace o žadatelích grantů a informace o přihlašovatelích již existujících práv zveřejněných v databázích TM View.

2 <https://upv.gov.cz/sluzby/mediace>

3 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/seal-excellence_en

4 <https://www.ipa4sme.eu/beneficiaries>

Časopis Duševné vlastníctvo

Revue pro teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva

OBSAH ČÍSLA 1/2021

Změny v právu označení zeměpisného původu v důsledku vstupu Ženevského aktu v platnost, Nařízení (EU) 2019/1753 a Brexitu

(Černý, M.)

Načrtnutie aktuálnych vývojových línií v judikatúre ohľadom riadneho používania ochranej známky, rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním a ohľadom intezity dobrého mena

(Stec, A.)

Patentovanie a pohľad na prácu patentového experta Úradu priemyselného vlastníctva SR

(Mihálová, V.)

Aktuálne na tému priemyselné vlastníctvo a kauzálna príslušnosť v civilnom a správnom súdnictve

(Mikuličová, J.)

Několik poznámek ke směrnici EU z oblasti autorského práva obecně se zvláštním přihlédnutím ke Směrnici EU 2019/790 o autorském

právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu

(Srstka, J.)

Komentár k publikácii SARIO: sektor výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku

(Kopanický, M.)

Znalecké dokazovanie na účely posúdenia vynálezovskej činnosti Úradom priemyselného vlastníctva SR

(Rybníkář, S.)

Aktuálne z autorského práva

(Bednárík, R., Slovák, J.)

Z galérie tvorcov - SPANNER SK, k. s.

(Spišiaková, L.)

Spektrum dobrých nápadov a riešení - Kmene mikroorganizmov Trichoderma atroviride a Trichoderma harzanium a prostriedok na ochranu rastlín, ktorý ich obsahuje

(Farkaš, V.)

European Inventor Award 2021

Cesta vynálezce nikdy není přímočará, ale díky jejich vynalézavosti a vytrvalosti se všichni můžeme těšit na lepší budoucnost. Poprvé v historii ceny European Inventor Award se bude ceremoniál roku 2021 konat ve formátu rozšířené reality. Digitální událost nebude vyžadovat předběžnou registraci, což divákům z celého světa umožní sledovat cestu patnácti výjimečných inovátorů.

Prostřednictvím jejich příběhů se dozvídáme, jak jejich tvůrčí myšlení přispívá k rozvoji

společnosti, podporuje ekonomický růst a zlepšuje náš každodenní život. Cena také zdůrazňuje hodnotu patentů a ukazuje, jak mohou práva duševního vlastníctví pomoci chytrému nápadu stát se významným vynálezem.

4. května 2021 bylo představeno 15 finalistů v 5 kategoriích European Inventor Award 2021:

Průmysl

Per Gisle Djupesland (Norsko) – Vylepšené podávání léků nosem



Christoph Gürtler, Walter Leitner a jejich tým (Německo) – Užití oxidu uhličitého pro výrobu ekologičtějších plastů

Jan van der Tempel (Nizozemí) – Bezpečnější transfer na a z pobřežních platform

Výzkum

Marco Donolato a jeho tým (Itálie/Dánsko) – Magnetické nanočástice využitelné při diagnostice nemocí

Robert N. Grass (Rakousko) and Wendelin Stark (Švýcarsko) – Ukládání dat na bázi DNA

Mathias Fink and Mickael Tanter (Francie) – Ultrazvuková zobrazovací metoda využívající smykové vlny

Nečlenské země EPO

Bo Pi and Yi He (Čína) – Snímače otisků prstů pro vyšší bezpečnost

Kim Lewis and Slava S. Epstein (USA) – Prostředky pro kultivaci mikrobů

Sumita Mitra (USA/Indie) – Zubní výplň na bázi nanomateriálů

Malé a střední podniky

Carmen Hijosa (Španělsko) – Proměna ananasových listů na udržitelnou alternativu kůže

Ben Kibel and Pete Kibel (Velká Británie) – Kryt rybářského háčku pro záchranu mořských ptáků

Henrik Lindström and Giovanni Fili (Švédsko) – Ohebné solární články pro přenosná zařízení

Celoživotní dílo

Metin Colpan (Německo) – Efektivní nástroj pro analýzu nukleových kyselin

Karl Leo (Německo) – Pokroky v organických polovodičích

Gordana Vunjak-Novakovic (Srbsko / USA) – Pokroky v tkáňovém inženýrství

Slavnostní předávání cen se bude konat 17. června 2021 v 19:00 online.

Více informací naleznete na adrese:

<https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210504.html>

Vzdělávání mediátorů a patentových zástupců

S cílem zajistit potřebné znalosti potenciálním mediátorům v oblasti duševního vlastnictví pořádá IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví dva kurzy.

První z nich je určen zapsaným mediátorům z řad členů České advokátní komory. Těm bylo nabídnuto studium základů průmyslového vlastnictví ve třech dvoudenních blocích. První dva bloky se uskutečnily v březnu a dubnu letošního roku, třetí proběhne ve druhé polovině června. Ke studiu v tomto kurzu se přihlásilo 30 mediátorů.

Druhý kurz je určen patentovým zástupcům, kteří mají možnost seznámit se s problematikou mimosoudního řešení sporů. Skládá se ze čtyř bloků, z nichž první dva již proběhly v dubnu. V červnu bude realizován blok vedený odborníky v dané oblasti z EUIPO. Na podzim je potom plánován poslední blok přednášek a praktických cvičení. První dva bloky tohoto studia absolvovalo 20 patentových zástupců.

Absolventi obou kurzů budou mít možnost zapsat se na seznam IP mediátorů vedený IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav.

RESUME

Zuzana de Korver: Convergence of practices in the EU

In October 2020, the Common Practice was published on the use of trademarks in a form different from the one in which they were registered, alters its distinctive character. The author brings a detailed view of the content including examples of its application in decision-making practice.

David Karabec: Mediation in the field of intellectual property rights

The director of IP Mediation center Prague, the registered institute provides information on the reasons for its establishment and its goals to be fulfilled.

Tereza Hanajová: What was the IP Mediation Conference 2021 like?

The article summarizes the content of the IP Mediation Conference organized by EUIPO in March 2021.

Jakub Jůzl: New websites of the Industrial Property Office

The author provides information on the establishment of new websites upv.gov.cz. They were launched after 2 years of preparation in March 2021.

RESÜMEE

Zuzana de Korver: Konvergenz der Praxis in der EU

Im Oktober 2020 wurde eine Gemeinsame Mitteilung zur gängigen Praxis für die Benutzung einer Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, deren Unterscheidungskraft ändert. Die Autorin gibt einen detaillierten Überblick über seinen Inhalt, einschließlich Beispielen für seine Anwendung in der Entscheidungspraxis.

David Karabec: Mediation im Bereich der Rechte zum geistigen Eigentum

Der Direktor des IP Mediationszentrum Prag, der registrierte Institut, informiert über die Gründe für die Bildung dieser Institution und die Ziele, die sie erreichen möchte.

Tereza Hanajová: Wie war die IP-Mediation Konferenz 2021?

Der Artikel fasst den Inhalt der von der EUIPO im März 2021 organisierten IP-Mediation Konferenz zusammen.

Jakub Jůzl: Neue Website des Amtes für gewerblichen Eigentum

Der Autor gibt Auskunft über die Gründe und Hintergründe für die Erstellung einer neuen Website upv.gov.cz. Nach fast zweijähriger Vorbereitung wurden sie im März 2021 gestartet.



RESUMÉ

Zuzana de Korver : Convergence des pratiques dans l'UE

En octobre 2020, une déclaration commune sur les pratiques courantes en matière d'usage d'une marque a été publiée sous une forme différente de la forme sous laquelle elle est enregistrée, altérant son caractère distinctif. L'auteur donne un aperçu détaillé de son contenu, y compris des exemples de son application dans la pratique décisionnelle.

David Karabec : Médiation dans le domaine des droits de propriété intellectuelle

Le directeur du Centre de médiation IP à Prague, un institut enregistré, fournit des informations sur les raisons de la création de cette Institution et les objectifs qu'elle entend atteindre.

Tereza Hanajová : Comment s'est déroulée la Conférence de médiation IP 2021?

L'article résume le contenu de la conférence sur la médiation IP, organisée par l'EUIPO en mars 2021.

Jakub Jůzl : Le nouveau site Internet de l'Office de la propriété industrielle

L'auteur apporte des informations sur les raisons et le contexte de la création d'un nouveau site upv.gov.cz. Après presque deux ans de préparation, ils ont été lancés en mars 2021.

ПЕЗЮМЕ

Зузана Де Корвер: Конвергенция практики в ЕС

Совместная декларация об общей практике использования товарного знака была опубликована в октябре 2020 года в форме, которая отличается от формы, в которой она зарегистрирована, изменяя ее отличительный характер. Автор подробно рассматривает его содержание, в том числе примеры его применения в практике принятия решений.

Давид Карабец: Посредничество в сфере прав интеллектуальной собственности

Директор Центра по посредничеству в сфере интеллектуальной собственности Прага зарегистрированного института, предоставляет информацию о причинах создания этого института и целях, которые оно намеревается достичь.

Тереза Ханайова: Какая была конференция „IP Mediation Conference 2021“?

В статье кратко излагается содержание конференции „IP Mediation Conference“, организованной EUIPO в марте 2021 г.

Якуб Юзл: Новый веб-сайт Ведомства по промышленной собственности

Автор приводит информацию о причинах и предпосылках создания нового веб-сайта upv.gov.cz. После почти двухлетней подготовки он был запущен в марте 2021 г.



INHALT

Zuzana de Korver: Konvergenz der Praxis in der EU.....	1
David Karabec: Mediation im Bereich der Rechte zum geistigen Eigentum	12
Tereza Hanajová: Wie war die IP-Mediation Konferenz 2021?.....	13
Jakub Jůzl: Neue Website des Amtes für gewerblichen Eigentum	16
EUROPÄISCHES RECHT	20
Emil Jenerál: Beschluss des Verwaltungsrats des EPA zur Aufnahme eines neuen Artikels 15a in die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (RPBA – 2020) mit Wirkung vom 1. April 2021.....	20
Zusammenfassung der Änderungen in der überarbeiteten Version der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt.....	21
Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 2277/19.....	23
Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 756/18.....	24
Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA T 2069/18.....	25
Beschluss des Verwaltungsrats des EPA zur Änderung von Regel 19 EPÜ mit Wirkung vom 1. April 2021 und Regel 143 EPÜ mit Wirkung vom 1. November 2021.....	26
JUDIKATUR	28
David Štros: Die Registrierbarkeit von Geschmacksmustern im Lichte eines anderen gewerblichen Rechts (Patent).....	28
Irreführende Hervorhebung des Eindrucks vom Produktionsort.....	28
Besondere Ansprüche an die Richtigkeit von Werbeansprüchen für Desinfektionsmittel.....	29
AKTUALITÄTEN.....	30
Martina Kotyková: Aktuelle Informationen zu laufenden Projekten der Europäischen Kommission und der EUIPO für kleine und mittlere Unternehmen Ideas Powered for Business SME Fund a IPA4SME.....	30
Inhalt der Zeitschrift Duševné vlastníctvo n. 1/2021	33
Europäischer Erfinderprijs 2021	33
Ausbildung von Mediatoren und Patentanwälten.....	34
SOMMAIRE	
Zuzana de Korver : Convergence des pratiques dans l'UE	1
David Karabec : Médiation dans le domaine des droits de propriété intellectuelle.....	12
Tereza Hanajová : Comment s'est déroulée la Conférence de médiation IP 2021?.....	13
Jakub Jůzl : Le nouveau site Internet de l'Office de la propriété industrielle	16
LE DROIT EUROPÉEN	20
Emil Jenerál : Décision du Conseil d'administration de l'OEB insérant un nouvel article 15bis dans le règlement de procédure des chambres de recours (RPBA – 2020) avec effet au 1er avril 2021.....	20
Résumé des changements dans la version révisée des Instructions d'enquête de l'EPA.....	21
Décision de la Chambre de recours de l'OEB T 2277/19.....	23
Décision de la Chambre de recours de l'OEB T 756/18.....	24
Décision de la Chambre de recours de l'OEB T 2069/18.....	25

Décision du Conseil d'administration de l'OEB modifiant la règle 19 CBE avec effet au 1er avril 2021 et la règle 143 CBE avec effet au 1er novembre 2021	26
JURISPRUDENCE	28
David Štros : L'enregistrabilité du dessin ou modèle industriel à la lumière d'un autre droit industriel (brevet).....	28
Impression trompeuse du lieu de production.....	28
Allégations spéciales sur la véracité des affirmations publicitaires pour les désinfectants	29
ACTUALITÉS	30
Martina Kotyková : Les informations sur les projets en cours de la Commission européenne et de l'EUIPO pour les petites et moyennes entreprises – Ideas Powered for Business SME Fund et IPA4SME.....	30
Sommaire du slovaque magazine Propriété Intellectuelle n°1/221	33
Prix de l'inventeur européen 2021	33
Formation des médiateurs et des conseils en brevets.....	34
СОДЕРЖАНИЕ	
Зузана Де Корвер: Конвергенция практики в ЕС.....	1
Давид Карабец: Посредничество в сфере прав интеллектуальной собственности	12
Тереза Ханайова: Какая была конференция „IP Mediation Conference 2021“?.....	13
Якуб Юзл: Новый веб-сайт Ведомства по промышленной собственности	16
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО.....	20
Емил Енерал: Решение Административного совета ЕПО о включении новой статьи 15а в Правила процедуры апелляционных советов («RPBA – 2020») вступающее в силу с 1-ого апреля 2021 г.....	20
Обзор изменений в новой ревизии Инструкции по проведению экспертизы в ЕПВ.....	21
Решение апелляционного совета ЕПВ по делу Т 2277/19.....	23
Решение апелляционного совета ЕПВ по делу Т 756/18.....	24
Решение апелляционного совета ЕПВ по делу Т 2069/18.....	25
Решение Административного совета ЕПО, касающееся изменения Правила 19 ЕПД вступающее в силу с 1-ого апреля 2021 г. и Правила 143 ЕПД вступающее в силу с 1-ого ноября 2021 г.....	26
ЮДИКАТУРА	28
Давид Штрос: Возможность регистрации образца в соответствии с другим промышленным правом (патентом)	28
Обманчивое впечатление о месте производства	28
Особые претензии к правдивости рекламных заявлений о дезинфицирующих средствах.....	29
АКТУАЛЬНОСТИ	30
Мартина Котыкова: Текущая информация о текущих проектах Европейской комиссии и EUIPO для МСП Ideas Powered for Business SME Fund и IPA4SME	30
Содержание магазина Интеллектуальная собственность № 1/2021	33
Европейская премия изобретателей 2021 г.....	33
Обучение посредников и патентных поверенных	34



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ



Czech
Republic
The Country
For The Future

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

