

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

4

aktuality

2016



© 2016 ÚPV Praha

Vychází 19. 8. 2016



PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY
A NÁZORY AUTORŮ SE
NEMUSEJÍ ZTOTOŽŇOVAT
S NÁZORY VYDAVATELE

ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA

Předseda: JUDr. David Štros

Místopředseda: JUDr. Vladimír Zamrzla

Členové:

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

Ing. Václav Feiferlík

Ing. Jiří Foff

JUDr. Michal Havlík

Ing. Jindřiška Kubelková

JUDr. Miroslav Kupka

JUDr. Jiří Macek

Ing. Pavel Reichel

Redaktor: Ing. Václav Jansa

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ vydává Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, IČ 48135097, tel. 224 311 555, fax 224 311 566, **e-mail: prumvlast@upv.cz**. Redakční uzávěrka do 1. dne lichého měsíce. Vychází 6x ročně, cena jednoho výtisku 18 Kč, roční předplatné 108 Kč. Rozšiřuje a objednávky včetně zahraničních přijímá Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, **e-mail: imrazkova@upv.cz**. Tiskne Polypress, s. r. o., Truhlářská 485/15, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role. Indexové číslo MIČ 47692. Evidováno pod č. MK ČR E 4744. ISSN 0862-8726 (Print), ISSN 2336-7199 (Online).

OBSAH

Emil J e n e r á l : K návrhu čtvrté reformy patentového práva Čínské lidové republiky	113
Eva P e ř i n o v á : K možnosti úspěšné obrany napadeného označení vůči ochranné známce s dobrým jménem ve sporném řízení	127
EVROPSKÉ PRÁVO	131
Emil J e n e r á l : G 1/15 – právní otázky postoupené Velkému stížnostnímu senátu	131
Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 3/14	132
Rozhodnutí správní rady EPÚ ze 14. října 2015, kterým se mění s účinností od 1. listopadu 2016 Pravidlo 147 EPC	132
Nová verze Instrukcí pro provádění průzkumu v EPÚ a nová Instrukce k provádění rešerše a průzkumu v EPÚ, jako orgánu PCT	133
Itálie se připojila k posílení spolupráci ve věci jednotného patentu	134
Moldavská republika – další stát, ve kterém je přístupná ochrana evropským patentem	134
JUDIKATURA.....	135
Miroslav Č e r n ý : Soudní dvůr EU: Provozovatel reálného tržiště může být donucen k ukončení protiprávního jednání trhovců porušujících práva k ochranným známkám	135
AKTUALITY.....	140
Visegrádský patentový institut.....	140

CONTENTS

Emil J e n e r á l : To the fourth amendment to the Patent Law of the People's Republic of China.....	113
Eva P e ř i n o v á : The possibility of a successful defence of a sign in relation to the trademark with a reputation in dispute procedure.....	127
EUROPEAN LEGISLATION	131
Emil J e n e r á l : G 1/15 – legal issue referred to the Enlarged Board of Appeal	131
Decision of the Enlarged Board of Appeal G 3/14	132
Decision of the Administrative Council of 14 October 2015 amending Rule 147 of the Implementing Regulations to the EPC.....	132
New version of the Guidelines for Examination in the EPO and the new Guidelines for Search and Examination at the EPO as PCT Authority (PCT-EPO Guidelines)	133
Italy joined the enhanced cooperation on the Unitary patent	134
Republic of Moldova – another state where is European Patent Protection accessible	134
JUDICATURE	135
Miroslav Č e r n ý : The CJEU: The operator of a physical marketplace may be forced to put an end to trademark infringements committed by market-traders	135
ACTUAL INFORMATION.....	140
Visegrad Patent Institute.....	140

Ing. Emil JENERÁL

K NÁVRHU ČTVRTÉ REFORMY PATENTOVÉHO PRÁVA ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY

Legislativní orgán Státní rady Číny dne 2. prosince 2015 zveřejnil a předložil tak k další, tentokrát již zjevně závěrečné diskusi, druhý, revidovaný návrh změn patentového zákona, zpracovaný Státním úřadem pro duševní vlastnictví - SIPO (vzhledem k tomu, že činnosti v oblasti patentů na vynálezy, užité vzory a průmyslové vzory vykonává jeho patentová sekce, bude v dalším tato sekce nazývána „patentovým úřadem“).

Záměrem prvního návrhu, předloženého k veřejné diskusi 1. dubna téhož roku, bylo zefektivnění prosazování patentových práv obecně, posílení ochrany průmyslových vzorů, zdokonalení systému služebních vynálezů, podpora realizace a využívání patentů, zabránění zneužívání patentových práv a rozšíření pravomocí patentové přezkumné komory. Druhá, revidovaná verze návrhu kopíruje převážně návrh první, na základě veřejné diskuse však pozměněný zejména pokud jde o výši trestů za porušování patentu.

To vše ukazuje na to, že ke konečnému schválení čtvrté reformy patentového zákona může dojít během dvou let, aby tak byl dodržen osmiletý cyklus modernizace patentového práva v Číně. Jistě tak není od věci se na navrhované změny podívat podrobněji.

Prosazování patentových práv

Současný systém, pokud jde o prosazování patentových práv v Číně, rozhodně nelze považovat za optimální. Často je tak například velmi obtížné zajistit důkazy svědčící o porušování patentu a způsobených škodách. A i když se to podaří, pak ve sporech o porušování přiznané náhrady škod jsou obvykle příliš nízké na to, aby majitelům patentů způsobené ztráty kompenzovaly.

K nápravě tohoto stavu obsahuje poslední návrh řadu konkrétních opatření pro zajišťování těchto důkazů a navíc podstatně zvyšuje zákonné náhrady škod a pokuty za porušení patentu, a to jak v soudním, tak i správním řízení (což patří ke zvláštnostem čínského patentového práva).

Tak například se navrhuje, aby soud, po zjištění porušení patentu, může porušova-

teli nařídít, aby předložil účetní knihy a další informace finančního charakteru, které pro majitele patentu jinak nejsou dostupné a přitom jsou pro určení náhrady škody nezbytné. Pokud porušovatel takové dokumenty a informace odmítne předložit, může soud při stanovení výše náhrady škody vycházet z částky, nárokové majitelem patentu v žalobě.

Při úmyslném porušení patentu může dojít ke zdvojnásobení až trojnásobení náhrady, v závislosti na rozsahu a dalších okolnostech rušebního jednání. Návrh dále podstatně zvyšuje maximální výši náhrady škody ze zákona, ze současné RMB 1 milionu (153 000 USD) na RMB 5 milionů (766 000 USD). To majitelé patentů jistě uvítají, neboť u většiny v současnosti přiznávaných náhrad jde o náhrady škody ze zákona.

V případě prosazování práv z patentu správním cestou, tj. před patentovým úřa-

dem, resp. místními správními orgány pro patentové záležitosti (v rámci jejich jurisdikce), poskytuje návrh těmto orgánům (v návrhu přejmenovaných na „patentové správní orgány“) řadu možností k šetření a opatřování důkazů, včetně výsledku příslušných stran a šetření okolností týkajících se údajného porušování, inspekci na místě, nahlížení do smluv, faktur a účetních knih včetně pořizování si jejich kopií, šetření podezřelých produktů, a při úmyslném porušování patentu, silně narušujícím situaci na trhu, pak i jejich zajišťování.

Patentový úřad, jakož i místní správní orgány pro patentové záležitosti mohou získat i pravomoc další porušování zakázat. Tak například, pokud zjistí úmyslné porušování patentu, jehož následkem dochází k narušení trhu, může porušovateli nařídit, aby takové jednání ukončil, zabavit nelegální příjmy, zajistit patent porušující produkty či speciální vybavení, užitá pro takové jednání a uložit pokutu. Při opakovaném porušení patentových práv může uložená pokuta dosáhnout až pětinásobku nelegálního obchodního obrátu.

K zefektivnění a zkrácení řízení o porušování je dále navrženo, aby dohoda, zprostředkovaná orgány pro patentové záležitosti, mohla být potvrzena a prosazena soudem. Taková dohoda samozřejmě nemůže být prosazena přímo, musí být nejprve v souladu se zákonem o mediaci potvrzena soudem. Pokud tento návrh projde, pak se správní cesta prosazování patentových práv stane skutečně efektivní alternativou cesty soudní.

Spoluodpovědnost za porušování patentových práv

Další významnou změnu představuje nové ustanovení článku 62 patentového zákona, kde je poprvé definováno nepřímé porušování, tj. dodávání nebo k dodání nabízení osobě, jiné než je osoba oprávněná využívat patentovatelný vynález, prostředků, týkajících se podstatného prvku chráněného vynálezu, jestliže je vzhledem k okolnostem zřejmé, že tyto prostředky jsou způsobilé k uskutečnění patentovaného vynálezu a jsou k němu urče-

ny, resp. podněcování třetí osoby k porušování patentu osobou, která si je dobře vědoma existence patentu.

V současnosti tento druh porušování patentu není upraven ani v patentovém zákoně, ani neexistuje jeho relevantní soudní judikatura. V praxi se však takový druh porušování patentových práv samozřejmě vyskytuje již dlouho, majitelé patentů se však při soudních sporech musí opírat o článek 9 trestního zákona nebo o článek 130, týkající se všeobecných zásad občanského práva.

Plánuje se rovněž přijmout opatření k potlačení online porušování patentových práv. Podle návrhu by poskytovatel služeb na internetu byl povinen zablokovat odkazy na patent porušující produkty, pokud si je nebo by měl být vědom toho, že uživatel internetu porušuje patentová práva využitím služby, kterou poskytuje. Jinak bude poskytovatel internetových služeb za takové jednání spoluodpovědný. Toto navrhované ustanovení by bylo aplikováno ve spojení s článkem 36 trestního zákona.

Zdokonalení týkající se patentu na průmyslový vzor (design)

Zajímavým a současně i významným zdokonalením u patentu na design je zavedení možnosti ochrany i části designu. Podle návrhu je rozsah patentu na design rozšířen i na design části výrobku. Podle současné úpravy je totiž chránitelný patentem pouze design celého výrobku. V praxi soudy ve sporech o porušování patentu na design obecně aplikují test celkového porovnání a zevrubného posouzení. To často ve sporu způsobuje problémy, protože porušovatelé se mohou snadno vyhnout porušení patentu na design tím, že vytvoří mix kreativních prvků patentovaného designu s prvky běžně známými. Návrh by tak mohl ochranu designů zefektivnit zejména v případech, kdy zdokonalení spočívá pouze v určitých prvcích designu.

Pro naplnění požadavku Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů se navrhuje prodloužení doby ochrany u patentu na design z deseti na patnáct let. Tím do-

jde k dalšímu zefektivnění této formy ochrany designu, odrazujícím jeho porušování.

Další pozitivní změnou bude možnost uplatnění interní, šestiměsíční priority, i u patentových přihlášek průmyslových vzorů, kde lze v současnosti nárokovat pouze prioritu unijní podle Pařížské unijní úmluvy.

Zdokonalení systému služebních (zaměstnaneckých) vynálezů

Podle současné úpravy se vynálezy, které vznikly převážně za využití materiálních a technických podmínek zaměstnavatele považují, není-li dohodnuto jinak, za vynálezy patřící zaměstnavateli. Navrhovaná úprava naopak přiznává vlastnictví vynálezu vynálezci, není-li dohodou mezi zaměstnavatelem a vynálezcem stanoveno jinak.

Zaměstnavatel má povinnost vynálezce za využití vynálezu patřícímu zaměstnavateli odměnit, bez ohledu na to, zda vynález byl postoupen jiné osobě ještě před podáním patentové přihlášky.

Podpora využívání patentů

Po vzoru řady zemí se navrhuje zavedení nabídky licence. Majitel patentů může požádat patentový úřad o zveřejnění nabídky licence každému, za určitou náhradu. Před případným zpětvzetím této nabídky by majitel patentů nesměl poskytnout výlučnou či nevýlučnou licenci nebo žádat o předběžné opatření ve věci porušování patentů.

U nezveřejněných patentů, podstatných pro standard, se navrhuje zavést předpoklad poskytnuté licence. Pokud tak majitel patentů tohoto druhu své patenty během procesu standardizace nezveřejní, bude platit domněnka, že uživatel standardů získal k využití patentované technologie licenci. Licenční poplatky si dohodnou příslušné strany a v případě, že k dohodě nedojde, pak rozhodne patentový úřad.

K podpoře využívání patentů, jejichž majiteli jsou výzkumné organizace a univerzity, se navrhuje, aby se vynálezce nebo designér

mohl po udělení patentu na služební vynález domluvit se zaměstnavatelem, že patent využijí sami nebo na udělení licence třetím osobám a dohodnout sdílení příslušných práv a příjmů, za podmínky, že nedojde ke změně vlastnictví patentů.

Bránění zneužití patentových práv

Navrhuje se rovněž vložit do zákona nové ustanovení, bránící zneužití patentových práv ze strany majitelů patentů, doplňující tak již existující omezení účinků patentů a institut nucené licence. Prosazování patentových práv by tak mělo být vedeno v dobré víře, ne v rozporu s veřejným zájmem nebo soutěž nepřiměřeně omezujícím způsobem. Zneužití patentů by mělo být pokud možno řízeno patentovou politikou. Antimonopolní politika by však měla být použita pouze v případech, kdy jde o jednání, zjevně jdoucí nad rámec práv z patentů.

Posílení pravomocí patentové přezkumné komory

Podle návrhu by senát patentové přezkumné komory mohl vnést do řízení o přezkumu či zrušení patentů nové důvody, např. další zřejmé podstatné vady, z vlastní iniciativy. Nebyl by tak, jako dosud, limitován obsahem žádosti o přezkum či zrušení patentů. Patentový úřad předpokládá, že toto opatření může napomoci ke zvýšení kvality udělovaných patentů, jakož i k zefektivnění vlastního přezkumného a zrušovacího řízení. Během první konzultace návrhu reformy však mnohé firmy i patentové kanceláře vyjádřily své obavy ze ztráty jedné instance (přihlašovatel či žadatel by měl mít právo, aby jeho námítky posoudily dvě instance), nebo ze ztráty neutrality senátu během řízení o zrušení patentů. Návrh však těmto obavám dosud odolává.

Návrh změn, pokud dojde k jeho přijetí, bude pro majitele patentů pozitivní, neboť snižuje důkazní břemeno a usnadňuje získání větší náhrady škody, zejména při úmyslném porušení patentů. Významně také zvyšuje hodnotu patentů na designy možností chránit jejich části a prodloužením jejich doby plat-

nosti. Většina těchto změn přímo či nepřímo posiluje ochranu patentových práv v Číně a nastoluje tak přátelštější právní systém. Dlužno dodat, že některé z navrhovaných opatření se již v současnosti v Číně aplikují a navrhovaná reforma jim dodává pouze zákonnou oporu. Dále je uveden stávající čínský patentový zákon, ve kterém jsou tučně uvedeny navrhované změny.

PATENTOVÝ ZÁKON

(návrh čtvrté revize)

Kapitola 1

Obecná ustanovení

Článek 1

Tento zákon je přijat k ochraně legitimních práv a zájmů majitelů patentů, na podporu vynálezů-výtvorů a jejich využívání, ke zvýšení inovační schopnosti a k podpoře pokroku ve vědě a technice a rozvoji ekonomického a sociálního rozvoje.

Článek 2

Vynálezem-výtvorem se v tomto zákoně rozumí vynálezy, užité vzory a průmyslové vzory.

Za „vynálezy“ se pro účely tohoto zákona považují nová technická řešení, týkající se produktu, postupu či jejich zdokonalení.

Za „užitečné vzory“ se považují nová prakticky využitelná technická řešení, týkající se tvaru a/nebo struktury produktu.

Za „průmyslové vzory“ se považují nové designy, týkající se tvaru a/nebo zdobícího vzoru produktu **nebo jeho částí**, nebo kombinace jeho barvy a tvaru a/nebo zdobícího vzoru, která jsou esteticky působivá a průmyslově využitelná.

Článek 3

Celostátní kompetenci pokud jde o řízení ve věcech patentů má Státní radě podřízený Patentový úřad. Přijímá a jednotně provádí průzkum patentových přihlášek a uděluje na vynálezy-výtvory, v souladu se zákonem, patenty.

Je dále odpovědný za dohled nad trhem a správou, týkající se patentu, za řízení ve věci porušování patentu a padělání významného dosahu, za zřízení veřejné služby systému patentových informací, za podporu šíření a užívání patentových informací, a schvalování patentových kanceláří v souladu se zákonem.

Patentové správní orgány místních lidových vlád na úrovni oblastí jsou odpovědné za patentové záležitosti v rámci svých jurisdikcí, včetně prosazování patentů správní cestou, řízení ve věci porušování patentů a padělání a poskytování veřejných patentových služeb.

Článek 4

Pokud se vynález-výtvor, pro který se žádá ochrana, týká bezpečnosti či jiných významných zájmů státu a je tak nutné jeho utajení, projedná se přihláška v souladu s příslušnými předpisy státu.

Článek 5

Patent se neudělí na vynález-výtvor, který je v rozporu se zákony státu nebo společenskou morálkou či se přičítá veřejnému zájmu.

Patent se neudělí na vynález-výtvor, který je vytvořen na podkladě genetických zdrojů, získaných či užitých v rozporu se zákonnými ustanoveními a správními předpisy.

Článek 6

Vynález-výtvor, vytvořený zaměstnancem při plnění úkolů ve vztahu k zaměstnavateli je považován za služební vynález-výtvor.

U služebního vynálezu-výtvoru má právo na patent zaměstnavatel. Pokud je patent udělen, je zaměstnavatel jeho majitelem.

U neslužebního vynálezu-výtvoru mají právo na patent vynálezci či designéři. Pokud je patent udělen, jsou jeho majiteli vynálezci či designéři.

Pokud u vynálezu-výtvoru, vytvořeného zaměstnancem za využití materiálních a technických prostředků zaměstnavatele, uzavřel zaměstnavatel s vynálezcem či designérem smlouvu, ve které se právo žádat a vlastnit patent postupuje, pak platí ustanovení smlouvy. **Při absenci takových ustanovení má právo na patent vynálezce nebo designér.**

Článek 7

Žádná právnická či fyzická osoba nesmí bránit vynálezci či designérovi v podání žádosti o patent na neslužební vynález-výtvor.

Článek 8

U vynálezu-výtvoru vytvořeného společně dvěma či více právnickými či fyzickými osobami, nebo vytvořeného právnickou či fyzickou osobou z pověření jiné právnické či fyzické osoby, patří právo na patent, pokud není smluvně ujednáno jinak, právnické či fyzické osobě, která ho vytvořila, nebo právnickým či fyzickým osobám, které vyná-

lez-výtvor vytvořily společně, nebo právnické osobě či fyzické osobě, které ho vytvořila z pověření. Pokud je patent udělen, stává se právnická či fyzická osoba majitelem patentu.

Článek 9

Na jeden a týž vynález lze udělit pouze jeden patent. Pokud však přihlašovatel podá současně žádost o patent na vynález i užitný vzor, které se týkají stejného vynálezu-výtvoru, a přihlašovatel prohlásí, že se práv z dříve uděleného patentu na užitný vzor, který ještě nezanikl, vzdá, lze udělit i patent na vynález.

V případě, kdy dva či více přihlašovatelů podá nezávisle na sobě přihlášku patentu na stejný vynález-výtvor, patent je udělen přihlašovatelí, jehož přihláška byla podána dříve.

Článek 10

Právo na patent a patentová práva lze postoupit.

Postoupení práva na patent, náležejícího čínské právnické či fyzické osobě, zahraniční osobě, zahraničnímu podniku či jiné zahraniční organizaci, podléhá formálnímu řízení podle příslušných zákonů a administrativních předpisů.

Pokud je právo na patent či patent postoupen, smluvní strany uzavřou písemnou smlouvu a registrují ji u Patentového úřadu. Patentový úřad registraci oznámí. Postoupení práv nabývá účinnosti od data registrace.

Článek 11

Pokud tento zákon nestanoví jinak, po udělení patentu na vynález či užitný vzor nesmí žádná právnická či fyzická osoba bez souhlasu majitele patentu pro výrobní či obchodní účely předmět patentu využívat, tj. vyrábět, užívat, nabízet k prodeji, prodávat či dovážet patentovaný produkt či využívat patentovaný postup nebo využívat, nabízet k prodeji, prodávat či dovážet produkt přímo získaný patentovaným postupem.

Po udělení patentu na průmyslový vzor nesmí žádná právnická či fyzická osoba bez souhlasu majitele patentu pro výrobní či obchodní účely průmyslový vzor (design) využívat, tj. vyrábět, nabízet k prodeji, prodávat či dovážet produkt s patentovaným designem.

Článek 12

Právnická či fyzická osoba zamýšlející využít patent třetí osoby musí uzavřít s majitelem patentu licenční smlouvu a platit majiteli patentu licenční poplatky. Nabyvatel licence nemůže udělit právo k využití patentu jiným právnickým či fyzic-

kým osobám než těm, uvedeným v licenční smlouvě k patentu.

Článek 13

Po zveřejnění patentové přihlášky pro vynález může její přihlašovatel požadovat po osobách využívajících vynález zaplacení přiměřené náhrady.

Článek 14

Patentová práva musí být vykonávána v dobré víře a nesmí odporovat veřejnému zájmu, vylučovat či omezovat soutěž, nebo bránit technickému pokroku.

Článek 15

Pokud spolumajitelé práva na patent či patentových práv uzavřeli smlouvu o výkonu těchto práv, platí ustanovení smlouvy. Pokud takové smlouvy není, může každý ze spolumajitelů předmět patentu využít či udělit licenci k jeho využití třetím osobám; takto získané licenční poplatky se rozdělí mezi všechny spolumajitele.

S výjimkou situace uvedené shora musí být výkon práva žádat o patent či patentovými právy odsouhlaseno všemi spolumajiteli.

Článek 16

Právnická osoba, které by udělen patent na **služební vynález-výtvor**, odmění vynálezce či designéra služebního vynálezu-výtvoru a po využití patentovaného vynálezu-výtvoru poskytne vynálezci či designérovi přiměřenou odměnu v závislosti na rozsahu využití a získaném ekonomickém prospěchu.

Pokud se právnická osoba a vynálezce či designér dohodnou, že právo na patent na vynález-výtvor patří v souladu s článkem 6 odstavec 4 tohoto zákona právnické osobě, poskytne právnická osoba vynálezci či designérovi odměny v souladu s ustanovením předchozího odstavce.

Článek 17

Vynálezce či designér má právo na to, aby byl v patentovém dokumentu uveden.

Majitel patentu je oprávněn uvést na patentovaném produktu či jeho obalu údaje o patentu.

Článek 18

Pokud zahraniční přihlašovatel, který v Číně nemá bydliště či sídlo podá v Číně patentovou přihlášku, projedná se přihláška podle tohoto zákona v souladu s dohodami, uzavřenými mezi státem přihlašovatele a Čínou, nebo v souladu s mezinárodními smlouvami, jejímiž stra-

nami jsou oba státy, nebo na základě principu reciprocity.

Článek 19

Pokud zahraniční osoba, která v Číně nemá bydliště či sídlo hodlá podat v Číně patentovou přihlášku, nebo v Číně jednat v jiných patentových věcech, musí za tím účelem pověřit registrovanou patentovou kancelář, **aby v souladu s příslušnými předpisy jednala jejím jménem.**

Čínské právnické či fyzické osoby, které hodlají podat v Číně patentovou přihlášku nebo jednat v jiných patentových věcech mohou pověřit některou z řádně registrovaných patentových kanceláří, aby jednala jejich jménem.

Patentový zástupce a patentové kanceláře musí dodržovat zákonná ustanovení a prováděcí předpisy, a projednávat patentové přihlášky a ostatní patentové záležitosti v souladu s instrukcemi klientů. **Musí také** udržovat mlčenlivost, pokud jde o obsah vynálezů-výtvorů svých klientů, s výjimkou těch, které již byly zveřejněny či jinak zpřístupněny. Prováděcí předpisy, kterými se řídí patentové kanceláře, stanoví Státní rada.

Článek 20

Pokud hodlá fyzická či právnická osoba podat v zahraničí patentovou přihlášku na vynález-výtvor vytvořený v Číně, musí předem požádat Patentový úřad o provedení průzkumu na utajení. Postup a doba trvání průzkumu na utajení jsou upraveny předpisy Státní rady.

Čínské právnické či fyzické osoby mohou podat **mezinárodní přihlášky a získat příslušné ochrany** v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je Čína vázána. Přihlašovatel takové **mezinárodní přihlášky** musí postupovat v souladu s ustanovením předchozího odstavce.

Mezinárodní přihlášky projedná Patentový úřad jednak v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami, jejichž stranou je Čína, a jednak s příslušnými ustanoveními tohoto zákona a předpisy Státní rady.

Na vynález či užitný vzor, který byl přihlášen v zahraničí v rozporu s ustanovením prvního odstavce tohoto článku, a současně přihlášen i v Číně, nebude v Číně udělen patent.

Článek 21

Patentový úřad a jeho Patentová přezkumná komora projednávají patentové přihlášky a žádosti ve věcech patentů podle zákona, a to objektivně, spravedlivě, správně a včas.

Do zveřejnění či zpřístupnění patentové přihlášky musí zaměstnanci Patentového úřadu a další osoby, obeznamené s jejím obsahem, zachovávat o ní mlčenlivost.

Patentový úřad zpřístupňuje patentové informace úplně, přesně a včasné a **základní patentové informace** pravidelně zveřejňuje.

Kapitola II

Podmínky patentovatelnosti

Článek 22

Vynálezy nebo užitné vzory jsou patentovatelné, pokud jsou nové, vykazují vynálezeckou činnost a jsou prakticky využitelné.

„Novost“ vyžaduje, aby vynález či užitný vzor nepatřil k dosavadnímu stavu techniky ani nebyla podána u Patentového úřadu před datem podání přihláška shodného vynálezu či užitého vzoru, která patří k dokumentaci patentových přihlášek či jiných patentových dokumentů, zveřejněných po uvedeném datu podání.

„Vynálezecká činnost“ vyžaduje, aby vynález vykazoval ve srovnání se stavem techniky významné podstatné znaky a představoval výrazný pokrok, resp., aby užitný vzor vykazoval podstatné znaky a představoval pokrok.

„Praktická využitelnost“ vyžaduje, aby vynález či užitný vzor bylo možno vyrábět či využívat a přitom se dostavily pozitivní výsledky.

Pod „stavem techniky“, na který odkazuje tento zákon, se rozumí jakékoliv technické informace, zveřejněné před datem podání přihlášky v Číně či v zahraničí.

Článek 23

Průmyslový vzor je patentovatelný pokud nepatří ke vzorům již existujícím; ani nebyla podána u Patentového úřadu před datem podání přihláška shodného průmyslového vzoru, zveřejněná jako patentový dokument po uvedeném datu podání.

Patentovatelný průmyslový vzor se musí podstatně odlišovat od vzorů již existujících či od kombinace znaků již existujících vzorů.

Patentovatelný průmyslový vzor nesmí být ve střetu s jakýmkoliv staršími právy třetích osob.

„Vzor již existující“ podle tohoto zákona znamená vzor, zveřejněný v Číně či v zahraničí před datem podání patentové přihlášky.

Článek 24

Vynález-výtvor, pro který se požaduje udělení patentu, neztrácí svoji novost, pokud během šesti

měsíců před datem podání přihlášky nastala některá z dále uvedených situací:

- (1) byl vystaven poprvé na mezinárodní výstavě podporované či uznané čínskou vládou;
- (2) byl zveřejněn poprvé na akademické či technické konferenci; nebo
- (3) byl zpřístupněn třetí osobou bez souhlasu přihlašovatele.

Článek 25

Patent se neudělí na:

- (1) vědecké objevy;
- (2) pravidla a metody duševní činnosti;
- (3) diagnostické metody, či způsoby léčení nemocí;
- (4) odrůdy rostlin a plemena zvířat;
- (5) látky získané nukleární transformací;
- (6) designy, charakteristické zejména vzorem, barvou či jejich kombinací.

Postupy užitě při získávání produktů podle (4) jsou za podmínek tohoto zákona patentovatelné.

Kapitola III

Patentové přihlášky

Článek 26

Patentová přihláška vynálezu či užitého vzoru musí zahrnovat žádost, popis, anotaci, a nároky.

V písemné žádosti se uvede název vynálezu či užitého vzoru, jméno vynálezce, jméno a adresu přihlašovatele a další potřebné údaje.

V popisu musí být vynález či užité vzor vysvětlen natolik jasně a úplně, aby ho odborník v příslušné oblasti techniky dokázal uskutečnit; v případě potřeby se připojí výkresy.

Nárok, stručně a jasně definující rozsah nárokováné patentové ochrany, musí mít oporu v popisu.

Přihlašovatel, jehož patentová přihláška vynálezu-výtvoru je založena na využití genetických zdrojů musí v patentové přihlášce uvést přímý či nepřímý zdroj těchto genetických zdrojů; pokud toho není schopen, musí podat příslušné vysvětlení.

Článek 27

Patentová přihláška průmyslového vzoru obsahuje žádost, výkresy či fotografie vzoru, jakož i stručný popis vzoru.

Přihlašovatelem předložené výkresy či fotografie by měly jasně zobrazovat design produktů, jehož patentová ochrana se požaduje.

Článek 28

Datum, kdy Patentový úřad obdrží dokumenty patentové přihlášky je datem podání. Pokud je přihláška zaslána poštou, datem podání je datum na poštovním razítku.

Článek 29

Pokud během dvanácti měsíců od data, kdy přihlašovatel poprvé podal v zahraničí patentovou přihlášku vynálezu či užitého vzoru, nebo během šesti měsíců od data, kdy přihlašovatel podal poprvé v zahraničí patentovou přihlášku průmyslového vzoru, podá v Číně patentovou přihlášku pro stejný předmět, může, na základě dohody uzavřené mezi příslušnou zemí a Čínou či na základě mezinárodní smlouvy jejímiž stranami jsou obě země, nebo na základě vzájemného uznání práva priority, takovou prioritu nárokovat.

Pokud během dvanácti měsíců od data, kdy poprvé podá přihlašovatel patentovou přihlášku vynálezu či užitého vzoru v Číně, **nebo během šesti měsíců od data, kdy přihlašovatel poprvé podá patentovou přihlášku průmyslového vzoru v Číně**, podá též přihlašovatel u Patentového úřadu patentovou přihlášku se stejným předmětem, může v ní nárokovat prioritu z první přihlášky.

Článek 30

Přihlašovatel uplatňující prioritu ji musí nárokovat při podání přihlášky **v souladu s příslušnými ustanoveními**, a během tří měsíců **poskytnout** kopii dokumentů dřívější první patentové přihlášky; pokud prioritu nenárokuje **v souladu s příslušnými ustanoveními** a ve lhůtě **neposkytne** kopii přihlášky, priorita bude považována za neuplatněnou.

Článek 31

Patentová přihláška vynálezu či užitého vzoru může obsahovat jediný vynález či užité vzor. Do jedné přihlášky však může být zahrnuto více vynálezů nebo užitéch vzorů, pokud jsou založeny na společné vynálezecké myšlence.

Patentová přihláška průmyslového vzoru může obsahovat jediný průmyslový vzor. Do jedné přihlášky však může být zahrnuto více podobných designů užitých na stejném produktu nebo více designů užitých na produktech patřících do jedné kategorie a prodávané či užívané v souboru.

Článek 32

Přihlašovatel může patentovou přihlášku kdykoliv před udělením patentu vzít zpět.

Článek 33

Přihlašovatel může dokumenty patentové přihlášky pozměnit, v patentové přihlášce vynálezu či užitého vzoru však tyto změny nesmějí jít nad rámec toho, co bylo objasněno v původním popisu a nárocích a v přihlášce průmyslového vzoru pak nad rámec toho, co bylo znázorněno na původních výkresech či fotografiích.

Kapitola IV

Průzkum a udělení patentu

Článek 34

Pokud po provedení předběžného průzkumu patentové přihlášky vynálezu Patentový úřad zjistí, že přihláška vyhovuje požadavkům tohoto zákona, přihlášku bezprostředně po uplynutí osmnácti měsíců od data podání zveřejní. Na žádost přihlašovatele Patentový úřad přihlášku zveřejní i dříve.

Článek 35

Na žádost přihlašovatele, podanou během tří let od data podání patentové přihlášky vynálezu, provede Patentový úřad věcný průzkum. Pokud přihlašovatel bez legitimních důvodů žádost o průzkum v této lhůtě nepodá, považuje se přihláška za vzatou zpět.

Věcný průzkum patentové přihlášky vynálezu může Patentový úřad provést v nezbytném případě i z moci úřední.

Článek 36

Spolu se žádostí o věcný průzkum předloží přihlašovatel i dokumenty se vztahem k vynálezu, které byly součástí stavu techniky před datem podání přihlášky.

V případech, kdy patentová přihláška vynálezu již byla podána v zahraničí, může Patentový úřad požadovat, aby mu přihlašovatel ve stanovené lhůtě předložil kopie rešerší či výsledků průzkumu provedených v zahraničí v souvislosti s průzkumem přihlášky. Pokud přihlašovatel bez legitimních důvodů tyto kopie ve stanovené lhůtě nepředloží, považuje se přihláška za vzatou zpět.

Článek 37

Pokud Patentový úřad při provádění věcného průzkumu patentové přihlášky vynálezu zjistí, že přihláška nevyhovuje ustanovením tohoto zákona, sdělí to přihlašovateli a vyzve ho, aby se ve stano-

vené lhůtě vyjádřil, nebo provedl v přihlášce změny. Pokud se přihlašovatel bez ospravedlnitelných důvodů ve stanovené lhůtě nevyjádří, považuje se přihláška za vzatou zpět.

Článek 38

Pokud je Patentový úřad, s přihlédnutím k vyjádření či změnám provedeným přihlašovatelem, nadále názoru, že patentová přihláška vynálezu nevyhovuje ustanovením tohoto zákona, přihlášku zamítne.

Článek 39

Pokud Patentový úřad při věcném průzkumu patentové přihlášky vynálezu nezjistí důvody pro zamítnutí přihlášky, rozhodne o udělení patentu na vynález, vydá osvědčení, zapíše patent do rejstříku a tuto skutečnost oznámí. Účinky patentu nastávají dnem oznámení.

Článek 40

Pokud Patentový úřad při předběžném průzkumu patentové přihlášky užitého vzoru či průmyslového vzoru nezjistí důvody pro zamítnutí přihlášky, rozhodne o udělení patentu na užitý vzor či průmyslový vzor, vydá příslušné osvědčení, zapíše do rejstříku a tuto skutečnost oznámí. Účinky patentu na užitý vzor či průmyslový vzor nastávají dnem oznámení.

Článek 41

Patentový úřad ustaví Patentovou přezkumnou komoru. Pokud přihlašovatel nesouhlasí s rozhodnutím Patentového úřadu o zamítnutí patentové přihlášky, může během tří měsíců od obdržení příslušného rozhodnutí požádat Patentovou přezkumnou komoru o provedení přezkumu.

Patentová přezkumná komora projedná žádost o přezkum, a pokud to považuje za nezbytné, může ověřit, zda patentová přihláška splňuje i další podmínky stanovené tímto zákonem. Poté patentová přezkumná komora vydá rozhodnutí a sdělí je přihlašovateli.

Pokud přihlašovatel s rozhodnutím Patentové přezkumné komory nesouhlasí, může během tří měsíců od obdržení rozhodnutí podat žalobu k lidovému soudu.

Kapitola V

Doba platnosti, zánik a zrušení patentu

Článek 42

Patent na vynález platí dvacet let, patent na užitý vzor deset a patent na průmyslový vzor patnáct let od data podání přihlášky.

Článek 43

Majitel patentu musí, počínaje rokem udělení patentu, za udržování patentu v platnosti platit roční udržovací poplatky.

Článek 44

Patent zanikne před uplynutím maximální doby platnosti v případě:

- (1) řádného nezaplacení příslušného udržovacího poplatku; nebo
- (2) kdy se ho majitel písemným prohlášením vzdá.

Zánik patentu před uplynutím maximální doby platnosti Patentový úřad zapíše do rejstříku a tuto skutečnost oznámí.

Článek 45

Po oznámení Patentového úřadu o udělení patentu může kterákoliv osoba, která se domnívá, že patent nebyl udělen v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto zákona, požadovat na Patentové přezkumné komoře, aby patent zrušil.

Článek 46

Patentová přezkumná komora přezkoumá žádost o zrušení patentu, **příčemž může ověřit, zda patent splňuje i další podmínky stanovené tímto zákonem**, rozhodne o žádosti o zrušení patentu bez zbytečného odkladu a rozhodnutí sdělí žadateli a majiteli patentu.

Rozhodnutí o zrušení patentu **nebo ponechání patentu v platnosti** Patentový úřad **bez odkladu** zapíše do rejstříku a oznámí.

Pokud navrhopatel zrušení patentu či majitel patentu s rozhodnutím Patentové přezkumné komory nesouhlasí, mohou ho během tří měsíců od obdržení rozhodnutí napadnout žalobou před lidovým soudem. Lidový soud sdělí osobě, která je ve zrušovací řízení oponentem, aby se účastnila soudního řízení jako třetí osoba.

Článek 47

Zrušením patentu nastává stav, jako by k jeho udělení nedošlo.

Rozhodnutí o zrušení patentu nemá retroaktivní účinky pokud jde o rozsudek či zprostředkovanou dohodu a **trest** ve věci porušování patentu, vydané a prosazené lidovým soudem, jakož i na jakékoliv účinné či nucené vykonané rozhodnutí týkající se sporu o porušení patentu, nebo na smlouvu umožňující využití patentu, nebo o převodu patentu, které byly uzavřeny před oznámením rozhodnutí o zrušení. Škoda, způsobená jiným

osobám v důsledku zlé víry na straně majitele patentu však musí být kompenzována.

Pokud by v důsledku předchozího odstavce nevrácení náhrady škody za porušování patentu, licenčních poplatků za využití či převod patentu bylo zjevně v rozporu s principem spravedlnosti, musí být tyto zcela či zčásti vráceny.

Kapitola VI

Nucená licence k využívání patentu

Článek 48

V dále uvedených případech může Patentový úřad na žádost právnické či fyzické osoby, která je způsobilá patent na vynález či užitný vzor realizovat, udělit této osobě nucenou licenci k jeho využití:

- (1) majitel patentu po uplynutí tří let od udělení patentu a čtyř let od data podání patentové přihlášky ho bez legitimních důvodů nevyužívá vůbec či nedostatečně;
- (2) bylo v souladu se zákonem rozhodnuto, že prosazování patentových práv ze strany majitele patentu je monopolním aktem nepříznivě eliminujícím či omezujícím nezbytnou soutěž.

Článek 49

Nucenou licenci k využití patentu na vynález či užitný vzor může Patentový úřad udělit v případě nastalého národního stavu nouze, mimořádné události či naléhavého veřejného zájmu.

Článek 50

V zájmu veřejného zdraví může Patentový úřad udělit nucenou licenci k výrobě léčiva patentovaného v Číně a k jeho exportu do zemí či regionů specifikovaných v příslušných mezinárodních úmluvách, jimiž je Čína vázána.

Článek 51

V případech, kdy patentovaný vynález či užitný vzor představují významný technický pokrok značného ekonomického významu ve srovnání s jiným, dřívějším, rovněž patentovaným vynálezem či užitným vzorem, a využití tohoto vynálezu či užitného vzoru je závislé na využití dřívějšího vynálezu či užitného vzoru, může Patentový úřad na žádost majitele takového patentu udělit tomuto majiteli nucenou licenci k využití dřívějšího vynálezu či užitného vzoru.

Pokud Patentový úřad udělí nucenou licenci podle předchozího odstavce, může také na žádost

majitele patentu na dřívější vynález či užitný vzor, udělit tomuto majiteli nucenou licenci k využití pozdějšího vynálezu či užitého vzoru.

Článek 52

Pokud se nucená licence vztahuje na vynález z oblasti polovodičové techniky, jeho využití na podkladě nucené licence je omezeno na využití pro účely ve veřejném zájmu, a to za podmínek, uvedených v článku 48(2) tohoto zákona.

Článek 53

Pokud není v článcích 48(2) a 50 tohoto zákona stanoveno jinak, nucená licence slouží především k uspokojování domácího trhu.

Článek 54

Osoby žádající o udělení nucené licence v souladu s ustanoveními článku 48(1) či 51 tohoto zákona musí poskytnout důkaz o tom, že požádali majitele patentu o poskytnutí licence k využití patentu za přiměřených podmínek, ale ta jim nebyla v přiměřeném čase poskytnuta.

Článek 55

Rozhodnutí Patentového úřadu o udělení nucené licence k využití je bez zbytečného odkladu zasláno majiteli příslušného patentu, zapsáno do rejstříku a oznámeno.

V rozhodnutí o udělení nucené licence k využití musí být uveden rozsah a trvání takového využití, s uvedením důvodů, které její udělení ospravedlňují. Pokud okolnosti, které vedly k udělení nucené licence, přestanou existovat a je nepravděpodobné, že znovu nastanou, může Patentový úřad na žádost majitele patentu po přezkoumání nucenou licenci ukončit.

Článek 56

Osoby, kterým byla nucená licence udělena, nemají výlučné právo k využití příslušného patentu, ani nemají právo udělit souhlas s využitím patentu někomu jinému.

Článek 57

Osoby, kterým byla nucená licence udělena, musí zaplatit majiteli patentu za využití patentu přiměřené licenční poplatky nebo vyřešily otázku poplatků za jeho využití v souladu s příslušnými ustanoveními mezinárodních úmluv, jejichž je Čína smluvní stranou. Výši poplatku si dohodnou na základě konzultací obě strany. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, rozhodne ve věci Patentový úřad.

Článek 58

Pokud majitel patentu s rozhodnutím Patentového úřadu o udělení nucené licence k využití patentu nesouhlasí nebo pokud majitel patentu či osoby jimž byla nucená licence udělena nesouhlasí s rozhodnutím Patentového úřadu pokud jde o stanovení poplatků za využití patentu, mohou během tří měsíců od doručení příslušného rozhodnutí podat žalobu k lidovému soudu.

Kapitola VII

Ochrana patentových práv

Článek 59

Rozsah ochrany patentu na vynález či užitný vzor je určen patentovými nároky, k jejichž interpretaci lze použít popis a připojené výkresy.

Rozsah ochrany patentu na průmyslový vzor je určen vzhledem produktu zobrazeného na výkresech či fotografiích. K objasnění zobrazení lze použít stručný popis vzoru.

Článek 60

Spor ve věci využití patentu bez souhlasu jeho majitele, tj. porušení práv vyplývajících z patentu, strany řeší vzájemnou dohodou. Pokud strany sporu nemají na dohodě zájem, či k dohodě nedospějí, může majitel patentu či jiná zainteresovaná strana podat žalobu k lidovému soudu či požádat **patentový správní orgán**, aby věc projednal. Pokud **patentový správní orgán** při jednání dojde k závěru, že došlo k porušování, může přikázat porušovateli, aby rušební jednání neprodleně ukončil. Nesouhlasí-li údajný porušovatel s tímto příkazem, může během 15 dní od doručení příslušného příkazu podat žalobu u lidového soudu v souladu se správním procesním řádem České lidové republiky. Pokud v uvedené lhůtě žaloba není podána a příkazu k porušení, může se **patentový správní orgán** obrátit na lidový soud se žádostí o výkon rozhodnutí.

Patentový správní orgán může vyšetřovat a trestat úmyslné, patent porušující jednání, včetně údajného společného porušujícího jednání, opakovaného porušování a obdobná jednání, která narušují pravidla trhu. Pokud patentový správní orgán dospěje k závěru, že jde o úmyslné jednání narušující pravidla trhu, může takové jednání porušovateli bezprostředně zakázat, zabavit a zničit rušební produkty, jakož i komponenty, nástroje, formy, vybavení a podobné prostředky, které jsou použity výlučně k výrobě rušebních produktů nebo využity při rušebních postupech. Při nele-

gálním obratu převyšujícím RMB 50 000 mohou uložit pokutu ve výši od jednoho až do pětinasobku nelegálního obratu. Při nulovém nelegálním obratu nebo menším než RMB 50 000 mohou uložit pokutu až do výše RMB 250 000.

Článek 61 (nový)

Patentový správní orgán, který projednává porušení patentových práv, na žádost stran zprostředkuje jednání ve věci výše náhrady za porušení patentu. Pokud toto zprostředkování nepovede k výsledku, mohou strany v souladu s občanským právem procesním podat žalobu k lidovému soudu Čínské lidové republiky.

Pokud je zprostředkovaná dohoda potvrzena lidovým soudem jako právně platná a strana ji odmítne zčásti či plně splnit, může druhá strana požádat lidový soud o výkon práv.

Článek 62 (nový)

Osoba, která si je dobře vědoma toho, že produkt je speciálně používán jako surovina, meziprodukt, součást a zařízení při porušování patentu a přesto takový produkt bez souhlasu majitele patentu dodává třetím osobám k výrobě, patent porušujícím účelům, je za porušování patentu spoluodpovědná.

Osoba, která si je dobře vědoma toho, produkt nebo postup je chráněn patentem a přesto bez souhlasu majitele patentu podněcuje třetí osoby k porušení patentových práv, je za porušování patentu spoluodpovědná.

Článek 63 (nový)

Poskytovatel internetových služeb, který si je, nebo by měl být vědom toho, že uživatel internetu poruší patent, pokud využije internetové služby, kterou poskytuje, a neučiní závčas nezbytné kroky k tomu, aby takovému rušebnímu jednání zamezil smazáním, zablokováním, odpojením URL adresy s rušebními produkty, apod., nese za takové jednání odpovědnost spolu s uživatelem internetu.

Pokud majitel patentu nebo jiná zainteresovaná osoba prokáže, že uživatel internetu porušuje patent tím, že využívá internetových služeb, může na tuto skutečnost poskytovatele internetových služeb upozornit s tím, aby zamezil rušebnímu jednání přijetím nezbytných opatření, uvedených v předchozím odstavci. Pokud poskytovatel internetu po obdržení oprávněného upozornění taková nezbytná opatření závčas nepřijme, je odpovědný za ztráty, nastalé po takovém upozornění, spolu s uživatelem internetu.

Pokud patentový správní orgán potvrdí, že uživatel internetu porušuje patent využitím internetové služby, upozorní na tuto skutečnost poskytovatele internetových služeb s tím, aby přijal nezbytná opatření k zamezení rušebního jednání. Pokud poskytovatel internetu po obdržení takového upozornění nezbytná opatření závčas nepřijme, je odpovědný za ztráty, nastalé po takovém upozornění, spolu s uživatelem internetu.

Článek 64

Pokud je předmětem sporu o porušování patentu vynález, týkající se způsobu výroby nového produktu, musí osoby vyrábějící shodný produkt prokázat, že způsob jejich výroby se liší od způsobu patentovaného.

Pokud se porušování týká patentu na užitný či průmyslový vzor, pak s výjimkou případů, kdy případ vyžaduje neodkladné projednání, lidový soud či **patentový správní orgán** nařídí majiteli patentu nebo zainteresovaným stranám, aby předložili zprávu hodnotící patent, vypracovanou Patentovým úřadem na základě provedené rešerše, analýzy a celkovém posouzení patentu na užitný či průmyslový vzor, který pak slouží jako důkaz při rozhodování či urovnání patentového sporu. **Zprávu hodnotící patent může předložit dobrovolně kterákoliv ze stran sporu.**

Článek 65

Pokud údajný porušovatel během sporu o porušování předloží důkaz, že jím užitá technická řešení či design patří ke stavu techniky či designů, nejde o porušování patentu.

Článek 66

Osobě, která si osobuje či padělá patent jiné osoby, kromě občanskoprávní odpovědnosti **patentový správní orgán** nařídí, aby od takového jednání upustila, a toto rozhodnutí zveřejní. **Při neoprávněném obratu, přesahujícím RMB 50 000 uloží pokutu ve výši dosahující až pětinasobku neoprávněného obratu. Při neoprávněném obratu do RMB 50 000 může pokuta dosáhnout maximálně RMB 250 000.** Pokud porušení má charakter trestného činu, pak nese porušovatel trestní odpovědnost.

Článek 67

Príslušný **patentový správní orgán** může, na základě získaných důkazů při šetření údajného **porušování patentu** nebo padělání, žádat od stran sporu informace a ve věci rušebního jednání

vést šetření; provést inspekci místa, kde k údajnému nelegálnímu jednání došlo; nahlížet do smluv, faktur, účetních dokladů a jiných dokumentů vztahujících se k údajnému nelegálnímu jednání, a pořizovat si jejich kopie; a v případě prokázaného úmyslného porušování patentu či padělání, narušujícího pravidla trhu, může příslušné produkty zadržet či zabavit.

Strany sporu **patentovému správnímu orgánu** při výkonu jeho povinností napomáhají a s ním spolupracují, aniž by mu v řízení bránily či do něho zasahovaly. **Patentový správní orgán může stranám, které při výkonu jeho funkce s ním odmítají spolupracovat či mu jinak brání, vydat výstrahu. Za jednání porušující správní předpisy o veřejné bezpečnosti udělí v souladu se zákonem trest Úřad veřejné bezpečnosti. Pokud má jednání charakter trestného činu, pak jsou, v souladu se zákonem, vystaveni trestní odpovědnosti.**

Článek 68

Výše náhrady za škodu způsobenou porušením patentu se stanoví na podkladě skutečné škody, kterou utrpěl majitel patentu nebo zisku porušovatele, pokud vyčíslení zmíněné škody je obtížné.

Pokud je obtížné jak určení škody, kterou utrpěl majitel patentu, tak i zisku porušovatele, může být výše náhrady stanovena jako přiměřený násobek licenčního poplatku za využití patentu.

Při úmyslném, patent porušujícím jednání může lidový soud, v závislosti na vážnosti takového jednání, jeho rozsahu a způsobené škodě, uložit náhradu ve výši až trojnásobku částky, stanovené v souladu s předcházejícími odstavci. Výše škody zahrnuje i přiměřené náklady nastalé v souvislosti s řízením o porušení patentu.

Pokud je obtížné jak určení škody, kterou utrpěl majitel patentu, tak zisku porušovatele, jakož i licenčního poplatku za využití patentu, může lidový soud přiznat náhradu od **RMB 100 000 do 5 000 000**, v závislosti na druhu patentu, povaze a stupni rušebního jednání, apod.

Pokud soud potvrdí, že došlo k porušení patentu, a majitel patentu vynaložil veškeré úsilí k prokázání výše způsobené škody, ale účetní knihy a materiály týkající se rušebního jednání jsou převážně v držení údajného porušovatele, může soud údajnému porušovateli nařídit, aby účetní knihy a materiály týkající se rušebního jednání předložil. Pokud to údajný porušovatel odmítne učinit nebo předloží nepravé účetní kni-

hy a materiály, může lidový soud stanovit pokutu, vycházející ze žaloby majitele patentu a důkazů v ní uvedených.

Článek 69

Pokud je majitel patentu či jiná zainteresovaná strana schopena prokázat, že jiná osoba porušuje či se porušovat chystá jeho patent, a pokud takovému rušebnímu jednání nebude zavčas zabráněno, tak mu pravděpodobně hrozí nenapravitelná újma, může ještě před podáním žaloby požádat lidový soud o vydání předběžného opatření, takovému jednání bránícímu.

Žadatel musí při podání shora uvedeného návrhu poskytnout kauci; pokud kauci nesloží, pak je žádost zamítnuta.

Lidový soud po obdržení žádosti o ní rozhodne během 48 hodin; pokud si to vyžadují zvláštní okolnosti, může soud lhůtu 48 hodin překročit. Rozhodne-li o zastavení příslušného jednání, je toto rozhodnutí bezprostředně vykonatelné. Pokud strany s rozhodnutím soudu nesusouhlasí, mohou požádat jednou o přezkum; výkon rozhodnutí se během přezkumu nestaví.

Pokud žadatel nepodá během 15 dnů od vydání předběžného opatření, bránícímu příslušnému jednání, žalobu, lidový soud dříve vydané rozhodnutí zruší.

Byla-li žádost neopodstatněná, žadatel musí nahradit protistraně ztráty, vzniklé v důsledku přerušení příslušného jednání.

Článek 70

K zabránění rušebního jednání v situacích, kdy důkaz o něm by mohl být zničen či později těžko získán, může majitel patentu či příslušná poškozená strana požádat lidový soud, aby důkazy zajistil ještě před podáním žaloby.

Lidový soud může žadateli přikázat, aby k zajištění důkazu poskytl kauci; pokud kauci nesloží, pak je žádost zamítnuta.

Lidový soud o žádosti rozhodne během 48 hodin od jejího obdržení; Rozhodne-li soud o zajištění důkazu, je toto rozhodnutí bezprostředně vykonatelné.

Pokud žadatel nepodá během 15 dnů od vydání rozhodnutí o zajištění důkazu žalobu, lidový soud dříve vydané rozhodnutí zruší.

Článek 71

Promlčecí doba k podání žaloby týkající se porušování patentu činí dva roky, počítáno ode dne, kdy se majitel patentu či zainteresované

strany dozvěděly či měly dozvědět o rušebním jednání.

Pokud není přiměřená náhrada za využití vynálezu, ke kterému došlo v období od zveřejnění patentové přihlášky vynálezu do udělení patentu, zaplacená, promlčecí lhůta k zahájení soudního řízení ve věci žádosti majitele patentu o zaplacení této náhrady činí dva roky, počítáno ode dne, kdy se majitel patentu dozvěděl či měl dozvědět o využití svého vynálezu jinou osobou. Pokud však majitel patentu takový poznatek měl či měl přede dnem udělení patentu, potom se promlčecí lhůta počítá od data udělení patentu.

Článek 72

Za porušení patentových práv se nepovažuje:

- (1) Užívání, nabízení k prodeji, prodej či import produktu třetími osobami poté, co byl tento patentovaný produkt, nebo produkt získaný bezprostředně využitím patentovaného postupu a vyrobený majitelem patentu nebo s jeho souhlasem uveden na trh;
- (2) Další výroba produktu či využívání postupu osobami, které identický produkt vyrobily či identický postup využívaly před podání patentové přihlášky nebo k takové výrobě či využití učinily nezbytné přípravy; nadále však jen v původním rozsahu.
- (3) Využití příslušného patentu na dopravních prostředcích ze zahraničí, které se na území, teritoriální vody či vzdušný prostor Číny dostaly pouze dočasně, v souladu s dohodou uzavřenou mezi zemí, které dopravní prostředek patří a Čínou, nebo v souladu s mezinárodní smlouvou, jejímiž stranami jsou obě země, nebo na základě zásady reciprocity, a to pro jejich vlastní potřeby, v jejich vlastních konstrukcích a montáži;
- (4) Využití příslušného patentu výlučně za účelem vědeckého výzkumu a experimentů.
- (5) Příprava, využití či import patentovaného léčiva nebo lékařského zařízení či nástrojů pro účely zajištění informací nezbytných k provedení zkoušek a získání souhlasu správního regulačního orgánu, nebo příprava nebo import jinou osobou patentovaného léčiva, lékařského zařízení či nástrojů výhradně pro tuto osobu.

Článek 73

Osoba, která pro obchodní účely využívá, nabízí k prodeji či prodává patentovaný produkt, aniž by věděla, že byl vyroben a prodán bez souhlasu majitele patentu, není odpovědná za škodu, pokud může prokázat, že produkt získala z legálního zdroje.

Článek 74 (nový)

Patentový správní orgán vede informační profil kreditu v ochraně patentových práv a zahrnuje ho do národní platformy sdílení a výměny informací o kreditu.

Článek 75 (nový)

Zřízení patentové kanceláře nebo získání osvědčení patentového zástupce podléhá schválení Patentovým úřadem.

Bez licence udělené Patentovým úřadem nemůže právnická či fyzická osoba vystupovat jako patentová kancelář. Při porušení tohoto ustanovení nařídí Patentový úřad takové právnické či fyzické osobě, aby nelegální činnost ukončila, zabaví její nelegální příjmy a současně může uložit i pokutu.

Článek 76

Osobě, která v rozporu s ustanoveními článku 20 tohoto zákona podá v zahraničí patentovou přihlášku, která obsahuje státní tajemství, bude uložena **sankce** organizací, kde pracuje nebo příslušným nadřízeným orgánem. Pokud se jedná o trestný čin, bude v souladu se zákonem stíhána z hlediska trestní odpovědnosti.

Článek 77

Patentový správní orgán se nesmí podílet na reklamních akcích doporučujících určitý produkt veřejnosti nebo na akcích obdobného charakteru.

Pokud **patentový správní orgán** jedná v rozporu s ustanovením předchozího odstavce, nařídí mu nejbližší nadřízený nebo dohlížecí orgán, aby svoji chybu napravil a nepříznivé důsledky odstranil. Nelegální příjmy jsou zabaveny. V případě závažných okolností je přímo pověřeným osobám a dalším přímo odpovědným osobám uložena v souladu se zákonem správní sankce.

Článek 78

Státním zaměstnancům pracujícím ve vládních orgánech pro patentové záležitosti či jiných příbuzných orgánech, kteří zanedbají své povinnosti, zneužijí své pravomoci či se angažují za účelem svého obohacení, **bude uložena správní**

sankce; pokud taková jednání naplní podstatu trestného činu, budou v souladu se zákonem stíhány z hlediska trestní odpovědnosti.

Kapitola VIII

Prosazování a využívání patentu

Článek 79

Patentové správní orgány všech úrovní podporují prosazování a využívání patentu, podporují a regulují patentové informační služby a patenty zahrnující aktivity.

Článek 80

Pokud je patent na vynález, jehož majitelem je státní podnik či organizace, předmětem nálehavého státního či veřejného zájmu, příslušné orgány podřízené Státní radě a lidové vlády oblastí, autonomních regionů či měst přímo podřízených ústřední vládě mohou se souhlasem Státní rady rozhodnout o širším využití patentovaného vynálezu v odsouhlaseném rozsahu a umožnit tak určeným osobám využití vynálezu. Tyto osoby musí platit majiteli patentů za takové využívání poplatky v souladu s právními předpisy.

Článek 81 (nový)

Vynálezce nebo designér se mohou během přiměřené doby od udělení patentu dohodnout se státem zřízenou vědeckovýzkumnou organizací, vysokou školou či univerzitou, že služební vynález-výtvor využijí sami nebo na udělení licence třetím osobám, za předpokladu, že nedojde ke změně vlastnictví patentu. Příslušné příjmy a zisky se mohou v souladu s dohodou rozdělit mezi vynálezce/designéra a vlastníka patentu.

Článek 82 (nový)

Pokud majitel patentu Patentovému úřadu písemně prohlásí, že umožní každému využít svůj patent a určí příslušné licenční poplatky, Patentový úřad nabídku licence oznámí. V případě patentu na užitný či průmyslový vzor musí být při nabídce licence provedena zpráva hodnotící patent.

Odvolání nabídky licence je oznámeno na základě písemného prohlášení, doručeného Patentovému úřadu. Již předtím poskytnuté licence nejsou odvoláním nabídky licence nijak dotřeny.

Článek 83 (nový)

Osoba, která hodlá využít nabídky licence a patent využít, to musí písemně oznámit majiteli patentů a zaplatit licenční poplatky.

Nabyvatel licence může požádat o zápis svého práva u Patentového úřadu jako důkazu poskytnutí licence.

Během nabídky licence nesmí majitel patentu udělit výlučnou či nevýlučnou licenci a nemůže žádat o předběžné opatření.

Článek 84 (nový)

Spory ve věci nabídky licence rozhoduje Patentový úřad. Strana sporu, která s rozhodnutím nesouhlasí, může toto rozhodnutí napadnout žalobou u lidového soudu během patnácti dnů od jeho doručení.

Článek 85 (nový)

Pokud majitel patentu, podílející se na tvorbě standardů, svůj pro standard podstatný patent nezveřejní, považuje se to za souhlas s jeho využitím uživatelem standardu. Licenční poplatky se stanoví vzájemnou dohodou. Pokud ke vzájemné dohodě mezi stranami nedojde, rozhodne ve věci Patentový úřad. Strana, která s takovým rozhodnutím nesouhlasí, může toto rozhodnutí napadnout žalobou u lidového soudu během tří měsíců od jeho doručení.

Článek 86 (nový)

Zástavu patentu si musí věřitel i dlužník nechat společně zaregistrovat u Patentového úřadu, přičemž účinky zástavy nastávají od data její registrace.

Kapitola VIII

Doplňující ustanovení

Článek 87

Za žádosti o udělení patentu a další úkony se platí Patentovému úřadu poplatky v souladu s příslušnými předpisy.

Článek 88 (nový)

VŠEČÍNSKÁ ASOCIACE PATENTOVÝCH ZÁSTUPCŮ (ACPAA) se řídí směrnicemi a podléhá kontrole Patentového úřadu.

Organizace patentových kanceláří registruje své členy v souladu se svými pravidly a nařízením, vede se svými členy, kteří porušují předpisy pro svoji činnost, a veřejně a závčas oznamuje svoji členskou základnu a výsledky disciplinárních řízení.

Článek 89

Tento zákon nabývá účinnosti 1. dubna 1985.

JUDr. Eva PEŘINOVÁ

K MOŽNOSTI ÚSPĚŠNÉ OBRANY NAPADENÉHO OZNAČENÍ VŮČI OCHRANNÉ ZNÁMCE S DOBRÝM JMÉNEM VE SPORNÉM ŘÍZENÍ

Pojem „ochranná známka s dobrým jménem“ se do české známkoprávní úpravy dostal až na základě transpozice Směrnice Rady č. 89/104 (EHS), kodifikované jako směrnice č. 2008/95/ES (dále jen „harmonizační směrnice“) do zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“). Přestože již před implementací harmonizační směrnice zdejší právní úprava a rozhodovací praxe obdobné instituty znaly,¹ zmiňovaná změna a následná interpretace Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) problematiky týkající se uplatňování práv z ochranné známky s dobrým jménem přinesla řadu nových faktorů a aspektů, ke kterým je v rámci řešení sporu nutné přihlídnout. SDEU dopodrobna analyzoval všechny podmínky, které musí být splněny, aby byl ve sporu namítající, příp. navrhovatel, úspěšný. Je však nutné zdůraznit, že legislativa zároveň přináší možnost účinné obrany přihlašovatelů nebo vlastníků pozdější ochranné známky. V rámci sporu při uplatňování starší ochranné známky s dobrým jménem totiž přísluší přihlašovatelům nebo vlastníků rozporované ochranné známky právo prokázat, že k užívání jeho označení existuje tzv. **řádný důvod**. Aplikace dle přesného znění relevantních ustanovení ZOZ v rámci projednávaného známkoprávního sporu se však může jevit jako problematická.

Ve sporném řízení před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“) lze tento argument uplatnit na základě doslovného znění ustanovení čl. 8 odst. 5 Nařízení rady (ES) č. 207/2009

o ochranné známce Evropské unie (ve znění nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2015/2424, dále jen „Nařízení“)². Tamější praxe s ním počítá a v metodických pokynech mu EUIPO věnuje pozornost. V každém prvoinstančním rozhodnutí, kde došlo k úplnému projednání námitek nebo návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou na základě jmenovaného ustanovení, je k „řádnému důvodu“ alespoň stručné odůvodnění zapracováno. Ve většině případů se však jedná o pouhé konstatování, že přihlašovatel (příp. vlastník) „řádný důvod“ netvrdil, a tak je při absenci skutečností prokazujících opak třeba jeho neexistenci presumovat.³ Ojediněle však, pokud daný účastník předmětnou liberaci uplatňuje, může dostatečně prokázání tvrzených okolností vést až k zamítnutí námitek nebo návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, navzdory tomu, že namítající (příp. navrhovatel) prokázal dobré jméno své ochranné známky a byly by splněny i ostatní podmínky čl. 8 odst. 5 Nařízení ve světle relevantní judikatury.⁴

Čl. 8 odst. 5 Nařízení „řádný důvod“ výslovně zmiňuje, avšak v ZOZ existuje určitý nesoulad. Zatímco ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ podmínku „řádného důvodu“ postrádá, § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ tento liberační důvod na straně přihlašovatele jednoznačně obsahuje. Je proto třeba zamyslet se nad tím, zda by taková skutečnost mohla mít opodstatněnou příčinu. Zmiňovaná ustanovení § 7 odst. 1 ZOZ shodně upravují podmínky obrany práv plynoucích

z ochranné známky s dobrým jménem ve vztahu k pozdějšímu označení, jehož přítomnost na trhu by mohla poškodit jedinečné vlastnosti starší ochranné známky nebo z nich neoprávněně těžit. Jediné věcné rozdíly mezi předmětnými ustanoveními spočívají v teritoriálních aspektech. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ upravuje uplatnění starší ochranné známky s dobrým jménem chráněné výslovně v České republice s nutností průkazu požadovaných vlastností na jejím území, kdežto § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ se týká ochranné známky Evropské unie s unitárním charakterem (příp. mezinárodní ochranné známky s designací Evropské unie) a teritoria Evropské unie jako celku. Na základě výše uvedeného se proto nesoulad co do podmínky „řádného důvodu“ jeví spíše jako nedůvodný, neboť nelze předpokládat, že by měla být úprava uplatnění české ochranné známky nebo mezinárodní ochranné známky s designací České republiky ve vztahu k přihlašovatelovi nebo vlastníku napadené ochranné známky rozdílná. Vzhledem k tomu, že ZOZ je transpozicí harmonizační směrnice, což je přímo deklarováno v důvodové zprávě, je třeba při výkladu daných zákonných ustanovení přihlídnout k právu Evropské unie. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ je převzato z čl. 4 odst. 4 písm. a) harmonizační směrnice. V něm je však podmínka skutečnosti, že by mělo jít o zásah do práv z ochranné známky s dobrým jménem „bez řádného důvodu“ výslovně uvedena. Taková okolnost s odkazem na tzv. nepřímý účinek proto dle názoru autorky poměrně spolehlivě nasvědčuje tomu, že by možnost uplatnit daný liberační důvod přihlašovatele nebo vlastníka napadené ochranné známky neměla být zpochybňována. Zároveň § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ obsahuje pro úspěšnost námitky nebo návrhu požadavek „nepoctivosti“ těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména nebo při újmě na nich, a tak se rovněž nabízí situace překladatelské nuance oproti harmonizační směrnici.

Celkový názor ohledně možnosti uplatnění liberace nakonec může podpořit i výklad ve vztahu k dalšímu souvisejícímu ustanovení ZOZ, jež se rovněž týká institutu dobrého jména. Po rozboru obsahu § 7 odst. 1 písm. d) ZOZ, který upravuje uplatnění všeobecně známé známky s dobrým jménem, je třeba poukázat na absolutní absenci podmínky „řádného důvodu“, nicméně je zároveň nutné upozornit na to, že důvodová zpráva k předmětnému zákonu se o ní v daném kontextu výslovně zmiňuje⁵.

Na základě výše uvedeného proto připadnou absenci „řádného důvodu“ nebo jeho překladatelskou modifikaci do „nepoctivosti“ v ustanoveních ZOZ, která problematiku dobrého jména upravují, nelze patrně chápat jako účelové vynechání nebo terminologickou změnu s rozdílným významem. Celkově se proto autorka přiklání k závěru, že by ze strany přihlašovatele nebo vlastníka rozporované ochranné známky tento případně řádně uplatněný argument neměl být v rozhodovacím procesu opomenut, přičemž by se termín „nepoctivě“ měl vykládat rovnocenně se spojením „bez řádného důvodu“, pokud jde o relevantní ustanovení ZOZ.

Vzhledem k tomu, že domácí rozhodovací praxe se dosud analýze dané problematiky příliš nevěnovala, lze se rámcově inspirovat u EUIPO a především přihlídnout k výkladu SDEU.

K procesním aspektům je zejména třeba uvést, že se SDEU v rozsudku ze dne 6. července 2012 ve věci T-60/10 „ROYAL SHAKESPEARE“ vyjádřil tak, že důkazní břemeno ohledně „řádného důvodu“ leží na přihlašovatelovi. Při uplatňování „řádného“ důvodu je třeba předložit detailní odůvodnění podložené důkazními materiály.⁶ Ani ve zdejším sporném řízení by patrně nemohl přihlašovatel nebo vlastník napadené ochranné známky očekávat jiný přístup rozhodovacího místa.

Problematice „řádného důvodu“ se SDEU dále věnoval v rozsudku ze dne 6. února 2014 ve věci C-65/12 „THE BULLDOG“, kdy při

interpretaci čl. 5 odst. 2 harmonizační směrnice⁷ došel k závěru, že vlastník ochranné známky s dobrým jménem může být povinen za předpokladu existence dalších skutečností strpět užívání podobného označení dokonce i pro stejné produkty, které chrání jeho starší ochranná známka s dobrým jménem. SDEU především zdůraznil důležitost dobré víry uživatele napadeného označení a uvedl příkladný výčet toho, co by mělo být v rámci posuzování předmětné otázky zohledněno. Dle daného rozsudku by měl přihlašovatel nebo vlastník napadené ochranné známky zejména prokázat vztah relevantní veřejnosti k napadenému označení ve smyslu jeho akceptace spotřebiteli na trhu a jeho dobrého jména, dále by měla být vzata v úvahu míra blízkosti mezi dotčenými výrobky nebo službami, v neposlední řadě též ekonomický a obchodní význam napadeného označení.⁸

Ačkoliv by měl být interpretovaný čl. 5 odst. 2 harmonizační směrnice promítnut do § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ, uvedení „řádného důvodu“ zde chybí, možnost případné liberace je zřejmě vyjádřena v požadavku „pocitivity“. Dle názoru autorky je opět možné vycházet z výše uvedené interpretace ZOZ ve světle harmonizační směrnice. Znovu se nejeví s analogickým odkazem na výše uvedený výklad ohledně § 7 odst. 1 písm. b) a e) nebo d) ZOZ absence dané liberace jako záměrná nebo tak, že by termín „(ne)pocitivity“ měl být vykládán v jiném rozsahu. Též by nebylo žádoucí aplikovat předmětné ustanovení ZOZ rozdílně od harmonizační směrnice, nejen s odkazem na její nepřímý účinek, ale i vzhledem k tomu, že práva z ochranné známky Evropské unie a národní ochranné známky by měla být vyjma teritoriálních aspektů stejná.⁹

Pokud jde o otázku, jaké skutečné okolnosti lze považovat za „řádný důvod“ k užívání napadeného označení, z výše uvedeného rámce stanoveného SDEU je patrné, že

se jedná o velmi obecné indikace poněkud abstraktní povahy. Je proto třeba každý případ posuzovat individuálně s přihlédnutím ke všem specifikům, na která by měl poukázat přihlašovatel (příp. vlastník) s povinností průkazu svých tvrzení. Vzhledem k charakteru návodných závěrů předmětného judikátu, lze „řádným důvodem“ opodstatněně shledat i jiné prokázané skutečnosti. EUIPO ve své dosavadní rozhodovací praxi „řádný důvod“ shledal zejména v případech koexistenčních dohod mezi účastníky řízení nebo ojedinele tehdy, kdy byl dotčen nedistinktivní prvek, který by vlastník ochranné známky s dobrým jménem neměl monopolizovat pro sebe (např. obrazový prvek trumpety pro poštovní služby), nebo bylo na pozadí dalších skutečností součástí označení osobní jméno účastníka. Je však třeba dodat, že při řádném uplatnění předmětného argumentu převládají zamítavá stanoviska rozhodovacího místa EU, kdy prosté užívání napadeného označení na trhu nemůže být samo o sobě dostačující.¹⁰

Závěrem je možné podotknout, že okolnosti zakládající „řádný důvod“ k užívání pozdějšího označení existují jen zřídka. K uplatnění tohoto argumentu je potřeba přistupovat obezřetně. Nelze totiž opomenout, že současná rozhodovací praxe, zejména v rámci činnosti EUIPO a následného soudního přezkumu, klade poměrně vysoké argumentační a důkazní nároky na vlastníka ochranné známky s dobrým jménem při obraně jeho práv. Proto je třeba dle názoru autorky dokonce s vyšší přísností přistupovat k právům přihlašovatele nebo vlastníka napadené ochranné známky, který je při kolizi daných označení potenciálním porušovatelem práv z cizí ochranné známky. Otázka jeho dobré víry je nosným pilířem případného úspěchu, ovšem na pozadí dalších skutečností, které však v podstatě nelze normativně vyjádřit.

1 srov. § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve spojení s čl. 16.2. Dohody o obchodních aspektech

práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), dále srov. § 18 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách.

- 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 nepřineslo ohledně „řádného důvodu“ v čl. 8 odst. 5 změny.
- 3 Rozsudek SDEU ze dne 29. března 2013 ve věci T-369/10 „Beatle“, bod 76 (násl. C-294/12 P)
- 4 Srov. rozsudek SDEU ze dne 23. října 2003 ve věci C-408/01 „Adidas“, bod 28 a 29, rozsudek SDEU ze dne 27. listopadu 2008 ve věci C-252/07 „Intel Corporation“, body 42, 71 a 77
- 5 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. *Důvodová zpráva k návrhu zákona o ochranných známkách*. s. 33 [online]. dostupný z www: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0>
- 6 Srov. bod 67 uvedeného rozsudku SDEU
- 7 Srov. s § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ
- 8 Srov. bod 60 uvedeného rozsudku SDEU
- 9 Srov. čl. 9 odst. 2 písm. c) Nařízení, rovněž ve znění před novelizací nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2015/2424
- 10 European Union Intellectual Property Office (EUIPO). *Guidelines For Examination Of European Union Trade Marks. Part C. Opposition. Section 5. Trade Marks With Reputation Article 8(5) EUTMR*. s. 67 a násl. [online]. Alicante (Spain): 23. 3. 2016. dostupný z www: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines>

Prameny:

Literatura

- HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, 543s. ISBN:978-80-7400-058-4
- HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář*. 3.vyd. Praha: C.H. Beck, 2015, 389 s. ISBN: 978-80-7400-569-5
- PÍTRA, Vladimír a kol. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: C.H. Beck, 1996, 315 s. ISBN: 80-7179-071-0, 3-406-40368-9

Dokumenty a odborné práce

- European Union Intellectual Property Office (EUIPO). *Guidelines For Examination Of European Union Trade Marks*. [online]. Alicante (Spain): 23. 3. 2016. dostupný z www: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines>
- Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. *Důvodová zpráva k návrhu zákona o ochranných známkách*. [online].

Praha: dostupný z www: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0>

- PEŘINOVÁ, Eva. *Ochranné známky s dobrým jménem ve světle rozhodovací praxe EU*. Praha 2015. Rigorózní práce. Karlova univerzita. Právnická fakulta. Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního.

Právní předpisy, mezinárodní smlouvy, judikatura

- Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění), též ve znění před novelizací nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2015/2424
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách
- Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (sděl. Min. zahr. č. 191/1995 Sb.)

- Rozsudek SDEU ze dne 27. listopadu 2008 ve věci C-253/07 „INTEL CORPORATION“
- Rozsudek SDEU ze dne 23. října 2003 ve věci C-408/01 „Adidas“
- Rozsudek SDEU ze dne 29. března 2013 ve věci T-369/10 „Beatle“
- Rozsudek SDEU ze dne 6. července 2012 ve věci T-60/10 „ROYAL SHAKESPEARE“
- Rozsudek SDEU ze dne 6. února 2014 ve věci C-65/12 „THE BULLDOG“

EVROPSKÉ PRÁVO

G 1/15 – právní otázky postoupené Velkému stížnostnímu senátu

Mezitímním rozhodnutím ze dne 17. července 2015 postoupil technický stížnostní senát v kauze T 557/13 Velkému stížnostnímu senátu k rozhodnutí následující právní otázky:

1. Pokud nárok evropské patentové přihlášky či patentu zahrnuje alternativní předměty v podobě jednoho nebo více obecných výrazů či v podobě jiné (obecný „NEBO“ -nárok), může být nárokovaná částečná priorita nároku pro alternativní předmět zamítnuta podle EPC s odůvodněním, že alternativní předmět byl vysvětlen (uskutečnitelným způsobem) poprvé a jednoznačně přímo nebo alespoň nepřímo v prioritním dokumentu?
2. Pokud je odpověď kladná za určitých podmínek, má být výhrada „pokud to vede k nárokování omezeného počtu jasně definovaných alternativních předmětů“, uvedená v bodu 6.7 [G 2/98](#), brána jako právní test při hodnocení nároku na částečnou prioritu pro obecný „NEBO“ nárok?
3. Pokud je odpověď na otázku 2 kladná, jak mají být kritéria „omezený počet“ a „jasně definované alternativní předměty“ interpretována a aplikována?
4. Pokud je odpověď na otázku 2 záporná, jak má být nárok na částečnou prioritu u obecného „NEBO“-nároku hodnocen?
5. Pokud je odpověď na otázku 1 kladná, může být předmět vysvětlený v mateřské či vyloučené přihlášce evropské patentové přihlášky namítán jako stav techniky podle článku 54(3) EPC proti předmětu vysvětlenému v prioritním dokumentu a zahrnutému v podobě alternativního obecného „NEBO“ nároku v této evropské patentové přihlášce nebo patentu na ní uděleném?

Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 3/14

Technický stížnostní senát postoupil mezitímním rozhodnutím ze dne 2. dubna 2014 v kauze T 373/12 Velkému stížnostnímu senátu následující právní otázky:

1. Má být pojmu „změny“, užitému v rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 9/91 rozuměno jako zahrnujícímu doslovné vnesení (a) elementu ze závislého nároku, jak byl udělen, a/nebo (b) celých závislých nároků, jak byly uděleny, do nezávislého nároku, takže odporové divize a stížnostní senáty musí podle čl. 101(3) EPC vždy ověřovat jasnost nezávislých nároků takto během řízení pozměněných?
2. Pokud je odpověď na první otázku kladná, je průzkum jasnosti nezávislého nároku v takových případech omezen je na vnesené znaky nebo může být rozšířen i na znaky, které již byly v nepozměněném nároku obsaženy?

3. Pokud je odpověď na první otázku negativní, je průzkum jasnosti takto pozměněných nezávislých nároků vždy vyloučen?
4. Pokud Velký stížnostní senát dospěje k závěru, že průzkum jasnosti takto pozměněných nezávislých nároků není ani vždy nutná, ani vždy vyloučena, jako jsou potom podmínky, které mají být aplikovány při rozhodování o tom, zda průzkum jasnosti přichází v daném případě v úvahu?

Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu ze dne 24. března 2015

Při posuzování toho, zda patent v pozměněném znění vyhovuje podle článku 101(3) EPC podmínkám EPC, lze nároky patentu podrobit průzkumu, zda vyhovují požadavkům článku 84 EPC pouze tehdy a jen v míře, v jaké má změna za následek porušení článku 84 EPC.

Rozhodnutí správní rady EPÚ ze 14. října 2015, kterým se mění s účinností od 1. listopadu 2016 Pravidlo 147 EPC

Pr. 147 EPC se mění takto:

Zakládání, vedení a uchovávání spisů

(1) *Evropský patentový úřad zakládá, vede a uchovává spisy týkající se všech evropských patentových přihlášek a patentů v elektronické podobě.*

(2) *Prezident Evropského patentového úřadu stanoví veškerá nezbytná adminis-*

trativní opatření, týkající se správy elektronických spisů podle odstavce 1.

(3) *Písemnosti uložené elektronickou cestou se považují za originály. Původní písemné verze těchto dokumentů se skartují po uplynutí nejméně pěti let. Tato ochranná lhůta začíná běžet od konce roku, ve kterém byl příslušný dokument zařazen do elektronického spisu.*

(4) *Spisy se uchovávají po dobu nejméně pěti let od konce roku, v němž:*

- (a) *je přihláška zamítnuta nebo vzata zpět nebo se považuje za vzatou zpět;*
- (b) *je patent Evropským patentovým úřadem zrušen; nebo*
- (c) *patent nebo odpovídající ochrana podle článku 63 odstavce 2 zanikne v posledním z určených států.*

(5) *Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení odstavce 4, spisy týkající se přihlášek, které daly vzniknout rozděleným přihláškám podle článku 76 nebo novým přihláškám podle článku 61 odstavce 1(b), se uchovávají přinejmenším stejně dlouho jako spisy týkající se některé z uvedených přihlášek. To platí*

i pro spisy týkající se evropských patentů, které byly na podkladě takových přihlášek uděleny.

Poznámka: Výše uvedené změny v zásadě jsou jen konstatováním změn, ke kterým již došlo, a to pořizování, udržování a ochranu spisů evropských patentových přihlášek a patentů v elektronické podobě. V současnosti je totiž cca 93 % evropských patentových přihlášek podáváno elektronicky a zbytek je pak skenován. Z pragmatických důvodů je pak volba konkrétních opatření v tomto smyslu svěřena prezidentu EPÚ. Výše uvedené změny se však netýkají PCT přihlášek podaných u EPÚ v papírové podobě, které jsou uchovávány v souladu s článkem 705bis(c) Administrativních směrnic PCT.

Nová verze Instrukcí pro provádění průzkumu v EPÚ a nová Instrukce k provádění rešerše a průzkumu v EPÚ, jako orgánu PCT

Evropský patentový úřad zveřejnil na svých webových stránkách (www.epo.org) novou verzi „Guidelines for Examination 2015“, která nabyla účinnosti 1. listopadu 2015. Instrukce je rozčleněna do osmi částí, z nichž každá byla aktualizována, čímž přispěje k větší předvídatelnosti a transparentnosti řízení před EPÚ.

Instrukce jsou v pravidelných ročních intervalech aktualizovány tak, aby odrážely vývoj evropského patentového práva a praxe. Aktualizace obvykle zahrnují pouze změny některých vět nebo pasáží na jednotlivých stranách, zesoulaďující části textu s patentovým právem a praxí EPÚ tak, jak se

postupně vyvíjí. Z toho je zřejmé, že žádná aktualizace nemůže nikdy být považována za konečnou. Instrukce pro provádění průzkumu v Evropském patentovém úřadě publikuje EPÚ též v elektronické - rešeršovatelé podobě.

Současně byla nově zveřejněna Instrukce k provádění rešerše a průzkumu v EPÚ, jako orgánu PCT (PCT-EPO Guidelines), která rovněž nabyla účinnosti 1. listopadu 2015. Je rozdělena do šesti částí:

- Část A – Instrukce pro formální průzkum
- Část B – Instrukce pro rešerši

- Část C – Instrukce pro procesní aspekty podle Hlavy II PCT
- Část E – Instrukce pro obecné procesní otázky
- Část G – Věcné požadavky na přihlášku
- Část H – Změny a opravy

Část A upravuje postup formálního průzkum u EPÚ jako Přijímacího úřadu. Část B pojednává o rešerších v EPÚ jako Orgánu pro mezinárodní (doplňkovou) rešerši. Část C se týká postupů v rámci Hlavy II,

pokud EPÚ jedná jako Orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum. Část E upravuje procesní otázky v některých či všech stádiích postupu před EPÚ jako mezinárodního orgánu. Věcné požadavky jsou pak vysvětleny v částech G a H. V části G jsou rozebrány požadavky upravené v čl. 33 PCT, zejména pokud jde předměty vyloučené z možnosti rešerše (Pr. 39 PCT), novost (čl. 33(2) PCT, vynálezecká činnost (čl. 33(3) PCT) a průmyslová využitelnost (Pr. 33(4) PCT). V části H jsou pak definovány požadavky týkající se změn a oprav a jejich potřebného souladu s čl. 19(2) PCT a čl. 34(2)(b) PCT.

Itálie se připojila k posílené spolupráci ve věci jednotného patentu

Itálie oznámila, že 1. října se připojila k posílené spolupráci ve věci jednotného patentu (evropského patentu s jednotným účinkem), což znamená, že na posílené spolupráci se již podílí 26 z 28 členských států Evropské unie. Mimo zatím

zůstávají Španělsko a Chorvatsko. Polsko je sice spolupracujícím státem, ale dosud nepodepsalo Dohodu o Jednotném patentovém soudu, bez čehož nemohou být jednotné patenty na území Polska účinné.

Moldavská republika – další stát, ve kterém je přístupná ochrana evropským patentem

Jak jsme již informovali prezident Evropského patentového úřadu (EPÚ) Benoît Batistelli podepsal s generálním ředitelem Státního agentury pro duševní vlastnictví Moldavské republiky dne 16. října 2013 Dohodu o validaci evropských patentů v Moldavské republice. Dne 30. července

2015 přijal parlament Moldavské republiky zákon č. 160, kterým došlo ke změně zákona ochrany vynálezů. Tyto změny vytvořily nezbytný právní základ pro fungování validačního systému. Po ratifikaci moldavským parlamentem nabyla Dohoda účinnosti 1. listopadu 2015.

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

K validaci dojde na žádost přihlašovatele evropské patentové přihlášky, resp. mezinárodní přihlášky, podané počínaje 1. listopadem 2015. Žádost se přitom považuje

za podanou u všech těchto přihlášek s tím, že do šesti měsíců od oznámení o zveřejnění evropské rešeršní zprávy v Evropském patentovém věstníku, resp. do uplynutí 31 měsíců od nejstarší z nárokovaných priorit - při vstupu mezinárodní přihlášky do regionální fáze řízení - musí být zaplacen validační poplatek 200 EUR. Tento poplatek lze platně uhradit i během následujících 2 měsíců, ovšem s přirážkou 50 %. Pokud validační poplatek není uhrazen, považuje se žádost o validaci za odvolanou.

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

JUDIKATURA

SOUDNÍ DVŮR EU:

Provozovatel reálného tržiště může být donucen k ukončení protiprávního jednání trhovců porušujícího práva k ochranným známkám

Rozhodnutí:

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA
(druhého senátu)

ze dne 7. července 2016

ve věci C-494/15

Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft., Lacoste SA, Burberry Ltd

proti

DELTA CENTER a.s.

Právní rámec:

čl. 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (dále též jen „směrnice“)

Výrok (právní věta):

- 1) Článek 11 věta třetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví musí

být vykládán v tom smyslu, že pojem „prostředník, jehož služby jsou užívány třetími osobami k porušování práva duševního vlastnictví“ ve smyslu tohoto ustanovení, zahrnuje osobu, která má pronajatu tržnici a jednotlivá prodejní místa v této tržnici podnajíá trhovcům, z nichž někteří svou plochu využívají k prodeji padělků výrobků chráněných ochrannými známkami.

- 2) Článek 11 věta třetí směrnice 2004/48 musí být vykládán v tom smyslu, že podmínky pro vydání soudního záka- zu ve smyslu tohoto ustanovení vůči prostředníkovi, který poskytuje službu spočívající v pronajímání prodejních míst na tržnici, jsou totožné s podmínkami, které Soudní dvůr uvedl v rozsudku ze dne 12. července 2011, L'Oréal a další C-324/09, a které platí v souvislosti se soudními zákazy, jež mohou být vydány vůči prostředníkům na on-line tržišti.

Základní informace o posuzovaném případě:

Společnost DELTA CENTER je nájemcem „Pražské tržnice“. Jednotlivá prodejní místa v této tržnici podnajíá trhovcům. Nájemní smlouvy uzavřené s těmito trhovci jim ukládají povinnost dodržovat právní předpisy, které se vztahují na jejich činnost. Trhovcům je rovněž distribuován leták označený „Upozornění prodejcům“, sepsaný v českém a vietnamském jazyce. V tomto letáku se upozorňuje na to, že prodej padělků je zakázán a může vést k ukončení smlouvy o nájmu prodejního místa.

Výrobci a distributoři výrobků chráněných ochrannými známkami zjistili, že v Pražské tržnici jsou prodávány padělky jejich výrobků. U českých soudů se tedy domáhali, aby byla společnosti DELTA CENTER stanovena povinnost ukončit pronajímání prodejních míst v této tržnici oso-

bám, které se dopustily takového protiprávního jednání. Směrnice totiž majitelům ochranných známek umožňuje podat žalobu proti prostředníkům, jejichž služby jsou užívány třetími osobami k porušování jejich práv k ochranným známkám. Majitelé ochranných známek ve své žalobě podané k Městskému soudu v Praze navrhovali, aby byla společnosti DELTA CENTER stanovena povinnost:

- zdržet se uzavírání nebo prodloužení doby trvání smluv o nájmu prodejních míst v uvedené tržnici se subjekty, které dle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu porušily nebo ohrozily práva k ochranným známkám uvedeným v návrhu;
- zdržet se uzavírání nebo prodloužení doby trvání takových smluv, nebudou-li obsahovat ani závazek trhovce zdržet se porušování práv duševního vlastnictví žalobkyni ani ustanovení, že DELTA CENTER může smlouvu vypovědět v případě porušení nebo ohrožení těchto práv, a
- vyjádřit písemně omluvu za podmíněk určených žalobkyněmi a uveřejnit na vlastní náklady zprávu v periodiku Hospodářské noviny.

Majitelé ochranných známek mají za to, že podobně jako provozovatelé on-line tržišť uvedení v rozsudku L'Oréal C-324/09 ze dne 12. července 2011ⁱⁱ (dále též jen „rozsudek L'Oréal“) může být provozovatel reálného tržiště na základě směrnice soudem donucen, aby ukončil protiprávní jednání trhovců porušující práva k ochranným známkám a přijal opatření k zamezení dalšímu protiprávnímu jednání.

Rozsudkem ze dne 28. února 2012 Městský soud v Praze tento návrh na uložení povinností zamítl. Městský soud v Praze sice považoval společnost DELTA CENTER za osobu, jejíž „prostředky či služby jsou užívány třetími osobami“ ve

smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 221/2006 Sb., dospěl však k závěru, že práva majitelů ochranných známek nebyla porušena ani ohrožena, neboť je kupujícím zřejmé, že dané výrobky jsou padělky, a tedy nejsou vyrobeny ani distribuovány majiteli ochranných známek. Majitelé ochranných známek se proti tomuto rozsudku odvolali k Vrchnímu soudu v Praze.

Rozsudkem ze dne 5. prosince 2012 Vrchní soud v Praze potvrdil z jiných důvodů než soud prvního stupně rozsudek, kterým byl návrh na uložení povinností zamítnut. Podle Vrchního soudu v Praze byl široký výklad slov „prostředky či služby užívané třetími osobami k porušování práv“ uvedených v § 4 odst. 3 zákona č. 221/2006 Sb. a slov „služby užívané třetími osobami k porušování práva duševního vlastnictví“ uvedených v článku 11 směrnice 2004/48 vedl k absurdním situacím, kdy by například přívod elektrické energie či vydání podnikatelského oprávnění pro konkrétního trhovce byly považovány za prostředek umožňující porušování práv duševního vlastnictví.

Majitelé ochranných známek podali dovolání k Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud České republiky, před nímž probíhá řízení o dovolání, uvádí, že znění § 4 odst. 3 zákona č. 221/2006 Sb. odpovídá znění čl. 11 věty třetí směrnice 2004/48, a připomíná, že vnitrostátní právní úprava, kterou je směrnice provedena, musí být v co největším možném rozsahu vykládána ve světle znění a účelu této směrnice. Nejvyšší soud má tedy za to, že spor, který mu byl předložen, musí být řešen se zřetelem k výkladu čl. 11 věty třetí směrnice 2004/48 podanému Soudním dvorem v rozsudku L'Oréal, nicméně konstatuje, že spor, na jehož základě byl tento výklad podán, se týkal porušení práv duševního vlastnictví na on-line tržišti. Podle Nejvyššího soudu vyvstává otázka, zda uvedený výklad platí i tehdy, dochází-li k porušování práv duševního vlastnictví na reálném tržišti.

Za těchto podmínek se Nejvyšší soud rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru předběžné otázky, zda je skutečně možné nařídit provozovateli reálného tržiště, aby ukončil protiprávní jednání trhovců porušující práva k ochranným známkám a přijal opatření k zamezení dalšímu protiprávnímu jednání.

Z odůvodnění rozsudku:

K 1. bodu výroku

Podstatou první předběžné otázky je, zda musí být čl. 11 věta třetí směrnice 2004/48 vykládán v tom smyslu, že pojem „prostředník, jehož služby jsou užívány třetími osobami k porušování práva duševního vlastnictví“ ve smyslu tohoto ustanovení zahrnuje osobu, která má pronajatu tržnici a jednotlivá prodejní místa v této tržnici podnají má trhovcům, z nichž někteří svou plochu využívají k prodeji padělků výrobků chráněných ochrannými známkami.

Podle ustálené judikatury platí, že čl. 11 věta třetí směrnice 2004/48 a rovněž čl. 8 odst. 3 směrnice 2001/29, na něž prvně uvedené ustanovení odkazuje, zavazují členské státy k zajištění toho, aby prostředník, jehož služby jsou užívány třetími osobami k porušování práva duševního vlastnictví, mohl být, nezávisle na případné vlastní odpovědnosti v souvislosti s předmětnými skutky, donucen přijmout opatření k ukončení tohoto porušování i opatření k předcházení dalšímu porušování (v tomto smyslu viz zejména rozsudek L'Oréal, body 127 až 134, a rozsudek ze dne 24. listopadu 2011, Scarlet Extended, C-70/10, body 30 a 31).

K tomu, aby bylo možné kvalifikovat hospodářský subjekt jako „prostředníka“ ve smyslu těchto ustanovení, musí být prokázáno, že poskytuje službu, jež může být jednou či několika dalšími osobami použita k porušování jednoho či více práv duševního vlastnictví, přičemž není nutné, aby s touto osobou či osobami udržoval zvláštní

vztah (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 27. března 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, body 32 a 35). Taková kvalifikace není podmíněna ani tím, že by uvedený hospodářský subjekt musel vedle služby, která je užívána třetími osobami k porušování práva duševního vlastnictví, poskytovat ještě další službu.

V této souvislosti Soudní dvůr v oblasti elektronického obchodu určil, že poskytovatel přístupu, který umožňuje pouze přístup k internetu, přičemž nenabízí jiné služby a nevykonává kontrolu, poskytuje službu, která může být třetí osobou využívána k porušování práv duševního vlastnictví, a musí být kvalifikován jako „prostředník“ (v tomto smyslu viz usnesení ze dne 19. února 2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C-557/07, bod 43, a rozsudek ze dne 27. března 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, bod 32).

V daném případě není zpochybnováno, že společnost DELTA CENTER je nájemcem areálu „Pražské tržnice“ a vykonává hospodářskou činnost spočívající v podnajíání prodejních míst v této tržnici. Takováto činnost za úplaty je poskytováním služby.

Rovněž není zpochybnováno, že někteří z trhvců, kterým společnost DELTA CENTER tato prodejní místa podnajíá, je využívají k nabízení padělků výrobků chráněných ochrannými známkami návštěvníkům zmíněné tržnice.

Aniž je třeba určit, zda do působnosti čl. 11 věty třetí směrnice 2004/48 spadají další poskytovatelé služeb, jako jsou poskytovatelé příkladmo uvedení v předkládacím rozhodnutí, kteří porušovatelům dodávají elektrickou energii, je nutno konstatovat, že subjekt, který poskytuje třetím osobám službu spočívající v pronajíání či podnajíání ploch na tržišti, díky níž mají tyto třetí osoby na toto tržiště přístup a nabízejí na něm k prodeji padělků výrobků chráněných ochrannými známkami, musí být každopádně kvalifikován jako „prostředník, jehož služby jsou užívány tře-

tími osobami k porušování práva duševního vlastnictví“ ve smyslu uvedeného ustanovení.

To, zda se poskytování prodejních míst týká on-line tržiště nebo reálného tržiště, jako je tržnice, je v tomto ohledu nerozhodné. Ze směrnice 2004/48 totiž nevyplývá, že by byla její oblast působnosti omezena na elektronický obchod. Mimoto cíl uvedený v bodě 10 odůvodnění této směrnice, spočívající v zajištění vysoké, rovnocenné a stejnorodé úrovně ochrany duševního vlastnictví na vnitřním trhu, by byl podstatným způsobem oslaben, kdyby nebylo možné vydat soudní zákazy podle čl. 11 věty třetí této směrnice vůči subjektu, který třetím osobám poskytuje přístup k reálnému tržišti, jako je tržiště ve věci v původním řízení, na němž tyto třetí osoby nabízejí k prodeji padělků výrobků chráněných ochrannými známkami.

S ohledem na výše uvedené je třeba na první otázku odpovědět tak, že čl. 11 věta třetí směrnice 2004/48 musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „prostředník, jehož služby jsou užívány třetími osobami k porušování práva duševního vlastnictví“ ve smyslu tohoto ustanovení, zahrnuje osobu, která má pronajatu tržnici a jednotlivá prodejní místa v této tržnici podnajíá trhvcům, z nichž někteří svou plochu využívají k prodeji padělků výrobků chráněných ochrannými známkami.

K 2. bodu výroku

Podstatou druhé předběžné otázky je, zda musí být čl. 11 věta třetí směrnice 2004/48 vykládán v tom smyslu, že podmínky pro vydání soudního zákazu ve smyslu tohoto ustanovení vůči prostředníkovi, který poskytuje službu spočívající v pronajíání prodejních míst na tržnici, jsou totožné s podmínkami, které Soudní dvůr uvedl v rozsudku L'Oréal, a které platí v souvislosti se soudními zákazy, jež mohou být vydány vůči prostředníkům na on-line tržišti.

V bodě 135 uvedeného rozsudku Soudní dvůr nejprve s odkazem na bod 23 odůvodnění směrnice 2004/48 konstatoval, že podrobná úprava vydávání soudních zákazů, kterou musí členské státy stanovit podle čl. 11 věty třetí této směrnice, jako je úprava podmínek, které je třeba splnit, a postupu, kterým je třeba se řídit, spadá do vnitrostátního práva.

Soudní dvůr následně upřesnil, že tato pravidla vnitrostátního práva musí být stanovena tak, aby bylo možné uskutečnit cíle směrnice 2004/48. Za tím účelem musí být soudní zákazy v souladu s čl. 3 odst. 2 této směrnice účinné a odrazující (rozsudek L'Oréal, bod 136).

Soudní dvůr rozhodl, že soudní zákaz musí být spravedlivé a přiměřené. Nesmí tedy být nadměrně nákladné ani nesmí vytvářet překážky právně dovolenému obchodu. Po prostředníkovi rovněž nelze požadovat, aby nad svými zákazníky vykonával obecný a soustavný dohled. Prostředník naproti tomu může být donucen k přijetí opatření, která přispějí k zamezení dalšímu porušování stejného druhu a stejným obchodníkem (v tomto smyslu viz rozsudek L'Oréal, body 138 až 141).

Soudní dvůr takto dospěl k závěru, že soudní zákaz ve smyslu čl. 11 věty třetí směrnice 2004/48 smí být vydán pouze tehdy, zajišťuje-li spravedlivou rovnováhu mezi ochranou duševního vlastnictví a absencí překážek právně dovolenému obchodu (v tomto smyslu viz rozsudek L'Oréal, bod 143).

Ve věci, v níž byl vydán rozsudek L'Oréal, měl sice Soudní dvůr podat výklad čl. 11 věty třetí směrnice 2004/48 v souvislosti se soudními zákazy, jež mohou být vydány vůči prostředníkovi na on-line tržišti, avšak tento článek vyložil z hlediska obecných ustanovení obsažených v článku 3 této směrnice bez zvláštního zřetele k povaze daného tržiště. Z tohoto článku 3 mimoto nevyplývá, že by se jeho působnost omezovala pouze na situace, které nastávají na

on-line tržištích. Ze samotného znění tohoto článku 3 ostatně vyplývá, že se použije na jakékoli opatření uvedené v této směrnici, včetně opatření upravených v jejím čl. 11 větě třetí.

Na druhou otázku je tedy třeba odpovědět tak, že čl. 11 věta třetí směrnice 2004/48 musí být vykládán v tom smyslu, že podmínky pro vydání soudního zákazu ve smyslu tohoto ustanovení vůči prostředníkovi, který poskytuje službu spočívající v pronajímání prodejních míst na tržišti, jsou totožné s podmínkami, které Soudní dvůr uvedl v rozsudku L'Oréal, a které platí v souvislosti se soudními zákazy, jež mohou být vydány vůči prostředníkům na on-line tržišti.

Závěr pro praxi:

Výklad podaný v předkládaném rozhodnutí poskytuje účinný právní prostředek při vymáhání práv z duševního vlastnictví v případě jejich porušování trhovci, kteří mají pronajaty plochy na tržišti. Nabízí možnost domáhat se nápravných opatření též po provozovateli tržiště jakožto po prostředníkovi, jehož služby jsou užívány třetími osobami k porušování práva duševního vlastnictví. Provozovatel tržiště je kvalifikován jako prostředník, protože díky nájmu ploch na tržišti mají třetí osoby na toto tržiště přístup a nabízejí na něm k prodeji zboží porušující práva duševního vlastnictví. Soudní dvůr bohužel neupřesnil, kteří další poskytovatelé služeb mohou být považováni za tyto prostředníky.

Rozsudek uvádí, že po prostředníkovi nelze požadovat, aby nad svými zákazníky vykonával obecný a soustavný dohled. Prostředník naproti tomu může být donucen, aby ukončil protiprávní jednání trhovců porušující práva duševního vlastnictví a přijal opatření, která přispějí k zamezení dalšímu porušování stejného druhu a stejným obchodníkem. Bude zajímavé sledovat další vývoj tohoto případu před českými soudy, jakož i uplatnění závěrů z tohoto roz-

sudku v rozhodovací praxi národních soudů s ohledem na to, jakou konkrétní podobu

budou mít opatření uložená provozovatelům tržišť v jednotlivých případech.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

i Rozhodnutí Soudního dvora jsou zveřejněna na www.curia.europa.eu v plném znění v češtině. Na tomto místě budou uvedeny základní informace o skutkovém stavu a nejdůležitější argumenty z odůvodnění, které mohou být dle potřeby zkráceny a redakčně upraveny. Bylo čerpáno též z tiskové zprávy Soudního dvora Evropské unie č. 72/16

ze dne 7. července 2016 dostupné na www.curia.europa.eu.

ii K rozhodnutí L'Oréal a další, C-324/09, ze dne 12. července 2011 srovnej příspěvek Černý, M. *Odpovědnost provozovatele internetového tržiště typu ebay za porušování ochranných známek ze strany uživatelů tohoto tržiště*, Průmyslové vlastnictví, č. 5/2011, str. 194–204.

AKTUALITY

Visegrádský patentový institut

- **orgán pro mezinárodní rešerši a mezinárodní předběžný průzkum podle PCT v regionu střední a východní Evropy**

S účinností od **1. července 2016** začal **Visegrádský patentový institut (VPI) (www.vpi.int)** plnit funkci orgánu pro mezinárodní rešerši a mezinárodní předběžný průzkum podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT)¹.

Od **1. července 2016** si čeští přihlašovatelé mohou vybrat Visegrádský patentový institut za orgán pro mezinárodní rešerši, který provede na jejich nově podané mezinárodní patentové přihlášky mezinárodní rešerši. Tuto volbu činí při podání mezinárodní patentové přihlášky. VPI si rovněž mohou přihlašovatelé zvolit jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum. Volba Visegrád-

ského patentového institutu přináší pro přihlašovatele různé výhody.

Visegrádský patentový institut působí jako orgán pro mezinárodní rešerši a mezinárodní předběžný průzkum, a v souladu s dohodou mezi Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), zejména pokud jde o státní příslušníky a obyvatele České republiky, Maďarska, Polské republiky a Slovenské republiky, a tedy zejména u mezinárodních patentových přihlášek podle PCT podaných u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, u Maďarského úřadu duševního vlastnictví, Patentového úřadu Polské re-

publiky a Úřadu průmyslového vlastnictví Slovenské republiky, které působí jako přijímající úřady v rámci PCT. Tyto národní úřady smluvních států provádějí hlavní činnosti VPI jeho jménem. Výhodou pro přihlašovatele je možnost komunikace v národním jazyce. Jednacími jazyky VPI jsou angličtina, čeština, maďarština, polština a slovenština.

K hlavním činnostem VPI patří provádění mezinárodní rešerše na vynález přihlašovatele a zpracování písemného stanoviska o patentovatelnosti tohoto vynálezu. Na žádost přihlašovatele VPI také provádí mezinárodní předběžný průzkum patentovatelnosti jeho vynálezu. Na základě těchto produktů mohou přihlašovatelé lépe vyhodnotit šance na získání patentové ochrany ve smluvních státech PCT. Pokud VPI využije výsledků dřívějších rešerší prováděných některým z národních úřadů smluvních států VPI, je přihlašovatelé také vráceno 40 % ze zaplaceného poplatku za mezinárodní rešerši.

Visegrádský patentový institut byl vytvořen na základě Dohody o VPI, uzavřené mezi státy Visegrádské skupiny, tj. Českou republikou, Maďarskem, Polskou republikou a Slovenskou republikou.² Dohoda byla podepsána 26. února 2015 v Bratislavě. Je publikována ve Sbírce mezinárodních smluv č. 61/2015.

Orgánem pro mezinárodní rešerši a mezinárodní předběžný průzkum byl Visegrádský patentový institut jmenován Shromážděním Unie PCT na zasedání v říjnu 2015

v rámci zasedání řídicích orgánů Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě.³

Hlavní cíle VPI jsou:

- podpořit inovativnost, tvořivost a posílit konkurenceschopnost podniků ze zemí Visegrádské skupiny a zemí střední a východní Evropy,
- nabídnout uživatelům systému patentové ochrany, zejména jednotlivým vynálezům, malým a středním podnikům a výzkumným organizacím příznivou a efektivní možnost pro získání patentové ochrany v zahraničí, a za tímto účelem usnadnit jejich přístup k mezinárodnímu systému zavedenému Smlouvou o patentové spolupráci (PCT).

VPI má sídlo v Budapešti a pobočky ve smluvních státech, tj. v České republice, Maďarsku, Polsku a Slovenské republice. VPI je řízen správní radou složenou ze zástupců smluvních států. V čele VPI je ředitel, kterým byl jmenován p. Márk Gárdonyi, který VPI zastupuje.

Bližší informace o činnosti VPI jsou k dispozici na **webových stránkách VPI www.vpi.int** a na jejich národních verzích smluvních států.

Další informace o přihlašování vynálezů k zahraniční ochraně lze nalézt na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví www.upv.cz.

1 Smlouva o patentové spolupráci (PCT) (Sdělení č. 296/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) umožňuje přihlašovatelé žádat o patentovou ochranu na vynález v mnoha zemích současně podáním jediné mezinárodní patentové přihlášky namísto podávání několika samostatných národních nebo regionálních patentových přihlášek. V současné době je stranami Smlouvy o patentové spolupráci 150 států. Podle PCT každá mezinárodní

patentová přihláška podléhá mezinárodní rešerši.

2 Určitým vzorem pro vznik VPI byl Nordický patentový institut (NPI) vytvořený na základě smlouvy uzavřené mezi Dánskem, Islandem a Norskem, a který je také orgánem pro mezinárodní rešerši a mezinárodní předběžný průzkum podle PCT. NPI má sídlo v Kodani. Jeho činnost zabezpečují národní úřady průmyslového vlastnictví Dánska, Islandu a Norska.

3 Přehled všech orgánů pro mezinárodní rešerši a mezinárodní předběžný průzkum podle PCT

je k dispozici na webových stránkách WIPO www.wipo.int.

(mh)

Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo 1-2/2016

Časopis Duševné vlastníctvo začíná 20. ročník
(*Knoth, L.*)

Príhovory členov redakčnej rady na prahu 20. ročníka vydávania časopisu Duševné vlastníctvo (*Holakovský, Š., Vozár, J., Bačárová, R., Neuschel, V.*)

Vývoj časopisu Duševné vlastníctvo od roku 1997 (*Bobeková, E.*)

Svetový deň duševného vlastníctva (26. Apríl) (*Bobeková, E.*)

Revízia systému ochranej známky EÚ
(*Mikuličová, J.*)

Některé poznatky z praxe oceňování nehmotného majetku (*Čada, K.*)

Z galérie tvorcov:

Využitie „horskej“ energie v praxi – Rekuperačné lanové zariadenies palivovými článkami
(*Bobeková, E.*)

Zdroj: E-zine ÚPV SR číslo 6

RESUME

Emil J e n e r á l: To the fourth amendment to the Patent Law of the People's Republic of China

The article informs about the second draft of the fourth amendment to the Patent Law of the People's Republic of China incorporating comments of Chinese and foreign entities as well. It is expected that the eight-year reform period of Chinese patent law will be preserve. And the fourth amendment will be approved in the short term.

Eva P e ř i n o v á: The possibility of a successful defence of a sign in relation to the trademark with a reputation in dispute procedure

The article deals with possibility of defence of the applicant or owner of the later valid trademark in the dispute proceeding, where fair reason to use the sign in the application of the earlier mark with a reputation exist. It is a comparative analysis of the relevant provisions of the European Union law and the relevant provisions of the Act No. 441/2003 Coll., On Trademarks, as amended. The content brings comprehensive view to the question concerning the EUIPO and the CJEU decision-making practice.

RESÜMEE

Emil J e n e r á l: Der Vorschlag zur vierten Reform des Patentgesetzes der Volksrepublik China

Der Artikel berichtet über den zweiten Vorschlag der vierten Reform des Patentgesetzes der Volksrepublik China, in der die Bemerkungen sowohl von chinesische als auch von ausländische Unternehmen einbezogen wurden. Es kann daher erwartet werden, dass bisher die Einhaltung des Zeitraums von acht Jahren für Reformen des chinesischen Patentrechts bleiben erhalten und die vierte Reform wird in Kürze genehmigt werden.

Eva P e ř i n o v á: Die Möglichkeit einer erfolgreichen Verteidigung des angegriffenen Zeichens in Bezug auf eine Marke mit einem guten Ruf in den Streitverfahren

Der Artikel befasst sich mit möglichen Verteidigung des Anmelders oder Inhaber der späteren Marke im Falle des gerechten Grund zur Benutzung des angegriffenen Zeichens in der Beanspruchung der älteren Marke mit einem guten Ruf in den Streitverfahren. Es ist eine vergleichende Analyse der einschlägigen Bestimmungen des Unionsrechts und der einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 441/2003 Sml., über die Marken, in der geänderten Fassung. Der Inhalt liefert umfassende Sicht auf die jeweilige Problematik im Lichte der Entscheidungspraxis des EUIPO und EuGH.

RESUMÉ

Emil Jenerál: Le quatrième projet de réforme de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine

L'article décrit le deuxième projet de la quatrième réforme de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine, dans lequel ont été incorporés les observations aussi bien chinoises que étrangères. Ainsi on peut s'attendre, à ce que la période de la réforme de la loi chinoise sur les brevets de huit ans sera préservée et la quatrième réforme sera bientôt approuvée.

Eva Peřinová: La possibilité d'une défense réussie du signe attaqué vis-à-vis d'une marque renommée dans la procédure contentieuse

L'article aborde la question de la possibilité du déposant ou du titulaire de la marque postérieure dans le cas de l'affaire fondée pour l'utilisation le signe attaqué dans l'application de la marque antérieure renommée dans la procédure contentieuse. Il s'agit d'une analyse comparative des dispositions substantiels du droit de l'Union européenne et les dispositions évoquées de la Loi no. 441/2003 Coll., sur les marques, selon les modifications ultérieures. Le contenu de l'article rend vue d'ensemble sur la problématique causale sous la lumière de la pratique décisionnelle EUIPO et CJUE.

РЕЗЮМЕ

Емил Енерал: О предложении четвертой реформы патентного права Китайской народной республики

Статья информирует о втором предложении четвертой реформы патентного закона Китайской народной республики, в которое были внесены замечания как китайских, так и зарубежных субъектов. Возможно предполагать, что до сих пор соблюденный 8-годовой период реформ китайского патентного закона будет сохранен и его четвертый реформ будет скоро одобрен.

Ева Перинова: О возможности успешной обороны атакованного обозначения в отношении к товарному знаку с хорошей репутацией в ходе спорной процедуры

Статья занимается возможной обороной заявителя или позднее владельца товарным знаком в случае существования справедливого довода к использованию нападанного обозначения при использовании старшего товарного знака с хорошей репутацией в ходе спорной процедуры. Дело касается компаративного анализа релевантных правовых предписаний Европейского союза и затронутых установлений закона № 441/2003 СЗ о товарных знаках в позднейшей редакции предписаний. Приносит целостных взгляд па предметную проблематику с точки зрения практики решений Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза и Генерального суда Европейского союза.

INHALT

Emil J e n e r á l : Der Vorschlag zur vierten Reform des Patentgesetzes der Volksrepublik China	113
Eva P e ř i n o v á : Die Möglichkeit einer erfolgreichen Verteidigung des angegriffenen Zeichens in Bezug auf eine Marke mit einem guten Ruf in den Streitverfahren	127
EUROPÄISCHES PATENTRECHT	131
Emil J e n e r á l : G 1/15 – Vorlagen an die Große Beschwerdekammer vorgelegt	131
Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 3/14	132
Beschluss des Verwaltungsrats vom 14. Oktober 2015 zur Änderung der Regel 147 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen mit Wirkung vom 1. November 2016	132
Die neue Version von Richtlinien für die Prüfung im EPA und neue Richtlinien für die Recherche und Prüfung im EPA als PCT-Behörde	133
Italien trat der verstärkten Zusammenarbeit beim EU-Patent bei	134
Die Republik Moldau – ein weiterer Staat, in dem der Schutz beim europäischen Patent zugänglich ist	134
JUDIKATUR	135
Miroslav Č e r n ý : EU-Gericht: Ein Betreibende des real Marktplatzes kann zur die Zuwiderhandlung der Marktleute, die Markenrechte verletzt, gezwungen wird zu beenden.	135
AKTUALITÄTEN	140
Das Visegrad-Patentinstitut	140

SOMMAIRE

Emil J e n e r á l : Le quatrième projet de réforme de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine	113
Eva P e ř i n o v á : La possibilité d'une défense réussie du signe attaqué vis-à-vis d'une marque renommée dans la procédure contentieuse	127
LE DROIT EUROPÉEN	131
Emil J e n e r á l : G 1/15 - les questions juridiques déléguées à la Grande Chambre de recours	131
La décision de la Grande Chambre de recours G 3/14	132
Les décisions du Conseil de l'OEB en date du 14 octobre 2015 modifiant, avec effet au 1er novembre 2016 Règle 147 CBE	132
La nouvelle version de directives d'examen à l'OEB et la nouvelle instruction pour mener	

des recherches et des explorations dans l'OEB en tant qu'administration du PCT	133
L'Italie a rejoint la coopération renforcée sur le brevet unitaire	134
République de Moldova - un autre Etat, dans lequel est accessible brevet européen de protection	134
JURISPRUDENCE	135
Miroslav Č e r n ý : Cour de l'UE : L'organisateur du marché réel peut être contraint de mettre fin aux agissements illégaux des marchands portant atteinte aux droits des marques	135
ACTUALITÉS	140
Visegrad institut des brevets	140

СОДЕРЖАНИЕ

Emil E n e r a л : О предложении четвертой реформы патентного права Китайской народной республики	113
Eвa П e р и н o в a : О возможности успешной обороны атакованного обозначения в отношении к товарному знаку с хорошей репутацией в ходе спорной процедуры	127
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО	131
Emil E n e r a л : G 1/15 правовые вопросы, переданные Большому апелляционному сенату	131
Решение Большого апелляционного сената G 3/14	132
Решение административного совета ЕПВ от 14-ого октября 2015, которым изменяется от 1-ого ноября 2016 правило 145 ЕПД	132
Новая версия инструкций по проведению экспертизы в ЕПВ и новая инструкция по проведению поиска и экспертизы в ЕПВ как органу ДПС	133
Италия присоединилась к расширенному сотрудничеству в вопросе единого патента	134
Молдавская республика – дальнейшая страна, в которой доступная охрана европейским патентом	134
ЮДИКАТУРА	135
Мирослав Ч e р н ы : Генеральный суд Европейского союза: Реальный оператор торговой площадки может быть вынужден прекратить противозаконное действие торговцев, нарушающие права на товарный знак	135
АКТУАЛЬНОСТИ	140
Вишеградский патентный институт	140



ÚŘAD PRŮMYSLVÉHO VLASTNICTVÍ

ANTONÍNA ČERMÁKA 2a
160 68 PRAHA 6 - BUBENEČ

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

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

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

WWW.UPV.CZ