

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

5

2016



© 2016 ÚPV Praha

Vychází 20. 10. 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

CONTENTS

Jiří Slavík: Současné možnosti ochrany vynálezů ve státech Rady pro spolupráci v Zálivu (GCC) 145

Eva Schneiderová: Zajištění ochrany vynálezu v zahraničí a PCT systém 155

EVROPSKÉ PRÁVO 159

Emil Jeneřál: Ke sdělení Evropského patentového úřadu ze dne 9. března 2016, týkajícímu se pozměněného Pravidla 82 EPC 159

JUDIKATURA 161

Jiří Macek: K podmínkám rozhodnutí o zákazu užívání ochranné známky EU podle § 51 zákona o ochranných známkách a přerušení řízení v takové věci 161

Miroslav Černý: Soudní dvůr EU stanovil podmínky rozlišovací způsobilosti trojrozměrné ochranné známky v případě Kit Kat 167

AKTUALITY 181

INVENT ARENA 2016 181

Jiří Slavík: Current options for protection of inventions in countries of the Persian Gulf Cooperation Council (GCC) 145

Eva Schneiderová: Ensuring the protection of an invention abroad and the PCT system 155

EUROPEAN LEGISLATION 159

Emil Jeneřál: Notice from the European Patent Office dated 9 March 2016 concerning amended Rule 82 EPC 159

JUDICATURE 161

Jiří Macek: The conditions for the decision to refrain from using of EU trade mark in accordance with § 51 of the Act on Trademarks and suspension of procedure on that matter 161

Miroslav Černý: The Court of Justice of the EU determined conditions of distinctiveness of three-dimensional trade marks in the Kit Kat case 167

ACTUAL INFORMATION 181

INVENT ARENA 2016 181

Ing. Jiří SLAVÍK

SOUČASNÉ MOŽNOSTI OCHRANY VYNÁLEZŮ VE STÁTECH RADY PRO SPOLUPRÁCI V ZÁLIVU (GCC)

Patentové ochrany ve státech Rady pro spolupráci v Zálivu (Saúdské Arábii, Kuvajtu, Bahrajnu, Kataru, Ománu a Spojených Arabských Emirátech) je možné dosáhnout udělením jednotného patentu u Patentového úřadu GCC. Je evidentní, že tento regionální systém ochrany vynálezů je poměrně nový a teprve na začátku svého vývoje. Právní úpravy musí ctít tradiční náboženské zvyky, včetně islámského práva, a jsou tímto výrazně ovlivněny (např. nemožnost ochrany alkoholických výrobků a způsobu jejich výroby). V tomto článku jsou zdůrazněny zejména odlišnosti oproti mezinárodní praxi a také výhody při využití tohoto systému ochrany vynálezů.

1. Založení GCC a vznik Patentového úřadu GCC

Samotná Rada pro spolupráci v Zálivu (*Gulf Cooperation Council*, dále jen GCC) je regionální uspořádání šesti států na Arabském poloostrově – Saúdskoarabské království, Stát Kuvajt, Stát Katar, Spojené Arabské Emiráty (dále jen SAE), Bahrajnské království a Sultanát Omán. Založena byla 25. května 1981 právě v době, kdy Irácko-iránská válka byla na začátku, mimo jiné také jako jistá ochrana členských států před společným nepřítelem. Jedná se o sdružení, které je zejména obchodním, ekonomickým a politickým blokem sdružujícím členské státy proti ostatním státům v okolí. Složení GCC se od jejího založení nezměnilo. Hlavním cílem GCC je mimo jiné sjednotit předpisy a nařízení (zejména týkající financí, cla, investic apod.), vytvořit společný jednotný trh, společný technický a vědecký vývoj v oblasti průmyslu a hospodářství (zejména těžby ropy), který bude spojen společnou a jednotnou náboženskou vírou.

Ve snaze obohatit technologický a ekonomický rozvoj bylo na 13. zasedání Nejvyšší rady GCC v Abú Dhabí 21. – 22. září 1992

schváleno Zřizovací usnesení Patentového úřadu GCC. Brzy nato byl Úřad zřízen v Rijádu, v Saúdské Arábii. 3. října 1998 Úřad přijal první GCC patentovou přihlášku. V listopadu 1999 byla Nejvyšší radou odsouhlasena upravená Nařízení o patentech GCC. Rada ministrů pak v dubnu 2000 schválila Prováděcí předpisy k Nařízení o patentech GCC. První GCC patent byl udělen v roce 2002.

Ke konci roku 2015 Úřad přijal více než 30 000 patentových přihlášek, z nichž zhruba polovina již prošla řízením. Mezi pět nejvýznamnějších zemí, které zde přihlašují vynálezy, patří USA, Nizozemsko, Německo, Švýcarsko a Saúdská Arábie. Na oficiálních stránkách Úřadu lze též nalézt statistiku udělených patentů podle oborů. Z celkového počtu 3 899 udělených patentů jich 1 094 patří k elektrotechnice a strojírenství, 624 se týká ropy a zemního plynu, 513 se vztahuje k farmacii a biotechnologiím a 1 761 souvisí s chemií a chemickým inženýrstvím. Celkově 93 % podaných přihlášek je od zahraničních přihlašovatelů, zbylých 7 % je od lokálních.

Úřad řídí Představenstvo, které mimo jiné schvaluje udělení GCC patentu. Samotný

Patentový úřad GCC je umístěn v areálu Generálního sekretariátu GCC a je s ním administrativně a finančně provázán. Součástí Úřadu je také Stížnostní komise, která projednává odvolání proti rozhodnutí Úřadu.

Cílem Úřadu není jen přijímání patentových přihlášek a udělování patentů, ale také podpora vědeckého a technického výzkumu a posílení ekonomického růstu v regionu. Má přispět k tomu, aby rostoucí průmysl a zemědělství zveřejňovaly a chránily své nové a inovativní myšlenky. Měl by také přilákat více zahraničních investorů do regionu s tím, že jim nabídne ochranu průmyslového vlastnictví. V této souvislosti uděluje Úřad „*Cenu Patentového úřadu GCC pro podporu inovací a vynálezů*“. Tato cena bývá udělována na Mezinárodní výstavě vynálezů Středního východu, která je organizována jednotlivými členskými zeměmi. Na této výstavě jsou také udělovány další ceny, např. cena WIPO aj.

2. Právní úprava a zákony GCCPO

První znění GCC patentového zákona bylo vytvořeno s velkou pomocí Saúdsko arabského Patentového úřadu. Patentový zákon byl z velké části napsán podle Saúdského patentového zákona a jeho předpisů z roku 1990. V této fázi využíval Patentový úřad GCC, s malou úpravou, formuláře pro podávání Saúdsko arabských patentových přihlášek. Později upravené Nařízení a Předpisy byly sestaveny tak, aby byly v souladu s dohodou TRIPS. Původně také nebyla možná koexistence národních patentů a GCC regionálního patentu, ale na základě úprav zákonů to již možné je. Všechny tyto aktuální právní úpravy jsou dostupné v plné verzi i v angličtině na oficiálních stránkách Patentového úřadu GCC. Úředním jazykem řízení je však pouze arabština.

2.1. Zřizovací usnesení GCCPO z roku 1992 je zakládající dohodou, která umožnila vznik Patentového systému GCC a založení Patentového úřadu GCC. Dohoda obsahuje celkem 13 článků. Článek 1 až 3 se týká toho,

jak se bude Úřad jmenovat, kde bude sídlit a jaké bude mít pravomoci. Čl. 4 říká, že Úřad bude řízen Představenstvem, které je tvořeno kvalifikovanými zástupci jednotlivých členských států GCC, kteří ve své zemi nemají nižší funkci než náměstek ministra. Podle čl. 5 funkce předsedy Představenstva každoročně rotuje mezi jednotlivými členy. Čl. 6 až 11 se týkají především organizace schůzí Představenstva a jeho členů. Na základě čl. 12 je toto usnesení platné po 3 měsících od jeho odsouhlasení Nejvyšší radou GCC.

2.2. Nařízení o patentech GCC schválené a upravené v roce 1999 má celkem 34 článků a jedná se o právní předpis, který stanoví podmínky pro udělení GCC patentu a další důležité náležitosti při projednávání přihlášek. Podle čl. 2/1 tohoto nařízení je vynález patentovatelný pokud je nový, má vynálezcecký krok, je průmyslově využitelný a není v rozporu se zákony islámského práva Šarí'a, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy států GCC. Novost je definována v čl. 2/2 kde je řečeno, že vynález je nový, pokud není součástí stavu techniky. Dosavadní stav techniky je popsán, tak jak je obvykle zvykem, tedy jako vše co bylo zpřístupněné široké veřejnosti jakýmkoliv způsobem, bylo již užíváno nebo byl-li tento vynález skutečně jakýmkoliv způsobem a to před datem podání patentové přihlášky nebo před platně nárokováným datem priority. Za zpřístupnění veřejnosti se, za určitých podmínek, nepovažuje zveřejnění do 1 roka před datem priority nebo podáním přihlášky anebo zveřejnění na oficiální výstavě do šesti měsíců před podáním přihlášky. Dle čl. 2/3 vynález obsahuje vynálezcecký krok, pokud by, s ohledem na relevantní dosavadní stav techniky, nebyl zřejmý pro osobu s běžnými znalostmi v oboru. Čl. 2/4 definuje průmyslovou využitelnost v širokém pojetí zahrnující i ruční řemesla. Dále čl. 2/7/1 a 2 obsahují ustanovení o spoluvlastnictví patentu mezi původci vynálezu a také ustanovení o přechodu práva na patent na zaměstnavatele. Zaměstnavatel má právo na patent

v případě, že dokáže, že vynálezce by vynálezu nedocílil, kdyby nevyužil zařízení, prostředky nebo informace dostupné od zaměstnavatele. Vynálezce tímto neztrácí právo na odměnu, kterou určí příslušný orgán. Na patentovou přihlášku podanou během dvou let od ukončení zaměstnaneckého poměru se nahlíží, jako by byla podána během zaměstnání.

Za vynález se dle čl. 3 nepovažují vědecké objevy a teorie, matematické metody a počítačové programy. Dále také schémata, pravidla a obchodní metody, vykonávání pouhé duševní činnosti nebo hraní her, odrůdy rostlin a druhy zvířat, biologické procesy pro produkci rostlin a zvířat s výjimkou mikrobiologických procesů a produktů z nich, způsoby chirurgické a terapeutické léčby lidského těla nebo těl zvířat a diagnostické metody aplikované na člověka nebo zvíře s výjimkou výrobků použitých při kterékoliv z těchto metod. Na základě čl. 4, Rada ministrů může některé vynálezy vyloučit z patentovatelnosti kdykoliv, je-li to nezbytné pro ochranu veřejného pořádku nebo dobrých mravů, včetně ochrany lidí a zvířat anebo aby se předešlo vážným škodám na životním prostředí.

Čl. 5 se dále věnuje postupu a podkladům nutným k podání patentové přihlášky. Obsahuje zřejmá ustanovení o jednotnosti a jasnosti přihlášky apod. Čl. 6 říká, že pokud přihlašovatel není rezidentem ve státech GCC, musí ho v řízení před Úřadem zastupovat registrovaný zástupce, který je rezidentem v jednom z GCC států. Čl. 7 se dále věnuje nároku na přiznání priority z prioritní přihlášky, o kterou lze žádat do 12 měsíců gregoriánského kalendáře od podání prioritní přihlášky. Na základě čl. 8 může přihlašovatel kdykoliv vzít zpět svou přihlášku, dokud nebylo vyneseno konečné rozhodnutí Úřadem. Zpětvzetí přihlášky nedává přihlašovatelovi právo na vrácení dokumentů, poplatků či jiných vynaložených nákladů v souvislosti s proběhlým řízením. Čl. 9 říká, že jakmile byla přihláška podána spolu se všemi náležitostmi dle tohoto nařízení, Úřad zapíše datum

podání a provede formální průzkum. Věcný průzkum provede Úřad nebo jeden ze schválených úřadů po zaplacení poplatku za věcný průzkum. Zjištěné nedostatky na základě formálního průzkumu je dle čl. 10 potřeba odstranit do 3 měsíců od oznámení těchto nedostatků přihlašovatelem. V opačném případě bude přihláška zamítnuta. První odstavce čl. 11 říká, že pokud věcný průzkum uzná, že přihlašovatel splnil všechny požadavky na udělení patentu, Úřad vydá rozhodnutí o udělení patentu, které zapíše do registru a zveřejní ho. Patentová listina by poté měla být doručena majiteli patentu do tří měsíců od rozhodnutí o udělení, pakliže během této doby nebudou předloženy námitky Stížnostní komisi proti udělení. Pokud, dle druhého odstavce, bude věcným průzkumem zjištěno, že přihláška není způsobilá pro udělení patentu, Úřad tuto přihlášku zamítne z příslušných důvodů a informuje přihlašovatele. Toto rozhodnutí poté zveřejní. Čl. 12 pojednává o právech, která vznikají majiteli patentů. Jedná se o využitelnost vynálezu, právo zamezit ostatním výrobu, využívání či prodávání jeho vynálezu bez jeho předchozího souhlasu. Čl. 12/3 vymezuje právo předchozího uživatele tak, jak ho známe.

Povinnosti dostatečně využít patentovaný vynález, která má být splněna do 3 let od udělení patentu, se věnuje čl. 13. Pokud se tak nestane, použije se ustanovení čl. 19 tohoto Nařízení. Dle čl. 14 se práva z patentu nevztahují na skutky provedené zejména pro vědecké účely a při přechodném nebo náhodném vstupu s předmětem ochrany na území států GCC.

Doba ochrany vynálezu je na základě čl. 15 stanovena na 20 let od data podání.

Čl. 16 stanovuje způsob platby poplatků za udržování patentu, které musí být zaplacený nejpozději do 6 měsíců od začátku gregoriánského kalendáře bez ohledu na jeho datum podání, jinak patent zanikne. Následně se čl. 17 věnuje možnosti majitele patentu udělovat licence. Smluvní licence musí být v písemné formě, podepsaná oběma smluv-

ními stranami a ověřena oficiálním orgánem v jednom ze států GCC. Ve vztahu ke třetím osobám je licence účinná až zápisem do registru Úřadu a zaplacením poplatku za zápis do registru a příslušných licenčních poplatků. Licenční smlouvy podléhají dle čl. 18 schválení Úřadu. Ten má právo požádat smluvní strany o změnu smlouvy, aby zamezil zneužívání patentových práv, bránění technologickému rozvoji a případnému negativnímu vlivu smlouvy na hospodářskou soutěž. Pokud smluvní strany na výzvu Úřadu neodpoví, může být žádost o schválení licence a její registraci zamítnuta.

Jak bylo zmíněno výše, tato Nařízení vyžadují povinnost dostatečně využívat patentovaný vynález. Pokud se tak nestane, má Představenstvo podle čl. 19 právo udělit nucenou licenci na vynález s přihlédnutím k následujícím podmínkám:

- uplynuly alespoň tři roky od udělení patentu,
- žadatel o licenci prokáže, že vynaložil přiměřenou snahu získat licenci od majitele patentu na vynález, za odpovídající náhradu a za spravedlivých podmínek,
- licence není výlučná,
- licence je udělena, aby splňovala požadavky místního trhu,
- rozhodnutí o udělení licence stanoví rozsah a podmínky licence v souladu s účely, pro které byla udělena,
- majiteli patentu musí být věnována odpovídající náhrada,
- využívání patentu se omezuje výhradně na majitele licence.

Takto udělená licence je nepřenosná pro ostatní, s výjimkou případů, kdy dojde ke změně vlastnictví majitele licence a za předpokladu, že Představenstvo schválí takový převod. Pokud se vynález týká polovodičové technologie, udělení licence je povoleno pouze pro veřejné, obecně prospěšné a nekomerční účely nebo k nápravě postu-

pů, které se ukázaly nekonkurenční na základě soudních či správních rozhodnutí. Dále je v čl. 20/1 stanoveno, že udělení jedné nucené licence neznamená, že nemohou být uděleny další nucené licence. Zároveň majitel patentu neztrácí právo využívat svůj vynález, ani ho to nezabavuje možnosti udělovat další licence k využívání vynálezu.

Podle odst. 20/2 je Představenstvo oprávněno nepřihlídnout k ustanovení čl. 19/1/1 a 19/1/2 tohoto Nařízení, pokud je požádáno o nucenou licenci z důvodu stavu ohrožení, naléhavé veřejné nutnosti nebo pro nekomerční využití v jednom ze států GCC. Pokud o nucenou licenci k využívání vynálezu žádá na základě veřejného zájmu vládní agentura jednoho ze států GCC, může Představenstvo udělit licenci s přihlédnutím k předchozím ustanovením čl. 20/1 a 20/2.

Podle čl. 21, v případě, že využití vynálezu, který představuje významný technický pokrok a značný hospodářský význam, vyžaduje používání jiného vynálezu, může Představenstvo udělit jedné nebo oběma stranám nucenou licenci k využití vynálezu, pokud se vzájemně nedohodnou smírnou cestou. Zrušení nucené licence je možné na základě čl. 22 v těchto případech:

- 22/1 V případě, že nabyvatel nucené licence neprokáže dostatečné využívání vynálezu ve státech GCC do 2 let od udělení licence, s možností prodloužení o další 2 roky, pokud k tomu má oprávněný důvod.
- 22/2 V případě, že nabyvatel licence nezaplatí dlužné částky a částky stanovené v Prováděcích předpisech k tomuto Nařízení do 3 měsíců od data splatnosti.
- 22/3 V případě, že nabyvatel licence nedodrží jakýkoliv jiný termín, který je stanoven v rozhodnutí o udělení licence.
- 22/4 Pokud okolnosti, kvůli kterým byla licence udělena, již skončily a není pravděpodobné, že se budou opakovat.

Čl. 23 říká, že vlastnictví patentu, stejně tak jako veškerá práva z něho plynoucí jsou předmětem dědictví. Vlastnictví patentu se rovněž považuje za převoditelné a to buď zcela, nebo částečně, s kompenzací i bez ní. Dále jakákoliv dotčená osoba může Úřadu předložit žádost o úpravu některého z údajů o vlastnictví patentu nebo patentové přihlášky, poskytne-li nezbytné důkazní prostředky. Dle čl. 24 lze podat odvolání proti jakémukoliv rozhodnutí Úřadu do tří měsíců od doby, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno, nebo od doby kdy bylo zveřejněno. Prováděcí předpisy k tomuto Nařízení dále stanovují další postup řízení před komisí a poplatky s tímto spojené. Na základě čl. 25 je možné se proti rozhodnutí komise odvolat ke kompetentnímu orgánu na základě právních předpisů dané země. Vypořádání takového odvolání musí proběhnout v souladu s ustanoveními tohoto Nařízení a podle právních předpisů daného státu, jinak je vypořádání provedeno v souladu s obecnými pravidly. Další postup komise je podrobněji popsán v čl. 26.

Dle čl. 27 Úřad zřizuje registr pro zápis patentů a příslušných údajů v souladu s ustanovením tohoto Nařízení a jeho Prováděcích předpisů. Úřad také zveřejní oficiální věstník pro všechny publikace uvedené v tomto Nařízení a jeho Prováděcích předpisech.

Na základě čl. 28 je Ministerskou radou zřízena Stížnostní komise.

Komise se skládá z 12 členů ze státních příslušníků členských států, vybraných podle jejich osobní schopnosti nikoliv podle jejich úřední funkce. Každý členský stát má dvě místa v komisi: jedno pro osobu s právní kvalifikací a druhé pro technického specialistu. Ostatní členové volí dva členy s právní kvalifikací jakožto předsedu a místopředsedu Komise pro tříleté období.

Komise přijímá svá rozhodnutí dvoutřetinovou většinou hlasů zúčastněných členů.

Zasedání Komise se koná, pokud je přítomen alespoň jeden člen z každého státu.

Jednání výboru se odloží o dva týdny, pokud je počet přítomných členů nedostateč-

ný. V případě, že toto přetrvává i pro následující zasedání, je zasedání považováno za usnášeníschopné.

Členové Komise své úkoly plní nestranně a nezávisle na nařízeních jakýchkoliv jiných orgánů.

Na základě čl. 29 nemohou členové Komise, členové Představenstva a zaměstnanci Úřadu během svého zaměstnání a dva po sobě jdoucí roky po ukončení zaměstnaneckého poměru podávat přihlášky svým jménem. Informace které mají, jsou považovány za vysoce důvěrné.

Čl. 30 vyjmenovává všechny poplatky, které má Úřad vybírat. Podrobněji je předepisují Prováděcí předpisy k tomuto Nařízení.

V návaznosti na dohodu TRIPS se čl. 31 věnuje ustanovení, které říká, že během přechodného období, ve kterém v některých státech není možné získat ochranu pro některé kategorie vynálezů, jelikož neexistují zákony, které by umožňovaly požívat ochrany na tyto kategorie, je udělený patent v tomto rozsahu v těchto zemích neplatný, podle odst. 4 čl. 65 dohody TRIPS.

Zmíněné Prováděcí předpisy k tomuto Nařízení vydá podle čl. 32 Rada ministrů Úřadu. Jakékoliv interpretace a návrhy změn tohoto Nařízení jsou podle čl. 33 v kompetenci Finanční a hospodářské komise ve spolupráci s Vědecko-technickou komisí a Komisí pro průmyslovou spolupráci.

2.3. Prováděcí předpisy k Nařízení o patentech GCC byly, dle čl. 32 Nařízení zmíněné v předchozí kapitole, vydány Radou ministrů. Schváleny byly na 74. zasedání Rady ministrů 8. až 9. dubna 2000 a v platnost vešly v červnu 2000. Předpisy obsahují celkem 54 článků a dodatek k výši jednotlivých poplatků. Předpisy vymezují především veškeré termíny, vyjmenovávají přesné požadavky, které jsou kladeny na přihlašovatele apod. Stanovují též další postupy v řízení před některou z komisí, např. před Stížnostní komisí.

3. Řízení o přihlášce GCC patentu

Patentový úřad GCC začal oficiálně přijímat patentové přihlášky 3. října 1998. Jelikož Úřad nemá prozatím žádné regionální pobočky, všechny přihlášky musejí být podány přímo na Patentový úřad GCC v Rijádu. Obecné požadavky pro podání přihlášky na Úřad jsou následující:

- notářsky ověřená plná moc, legalizovaná jedním ze šesti konzulárních úřadů členských států;
- ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo úředně ověřenou kopii výpisu z rejstříku, řádně legalizovanou;
- v případě, že přihlašovatel není vynálezce – ověřenou kopii pověřovací listiny, řádně legalizovanou;
- pokud existuje – ověřenou kopii prioritní přihlášky;
- tři kopie přihlášky obsahující název, popis, nároky, výkresy a abstrakt;
- žádost může být podána v arabštině nebo v angličtině s arabským překladem.

Požadovaná konzulární legalizace je již pro české přihlašovatele jednodušší než v minulosti, jelikož 3 státy (Stát Kuvajt, Království Saúdské Arábie a Spojené arabské emiráty) mají svá zastupitelství v Praze. Nejbližší velvyslanectví Bahrajnského království a Státu Katar je v Berlíně, velvyslanectví Sultanátu Ománu je pak ve Vídni.

Obyvatelé jednoho ze států GCC mohou, pokud si přejí, podat přihlášku přímo, bez zplnomocnění zástupce. Cizinci však mohou podat přihlášku pouze prostřednictvím zplnomocněného zástupce. Jelikož ve státech GCC a v GCC patentovém právu prozatím není definice patentového zástupce a taková profese v tomto regionu neexistuje, lze k podání přihlášky a zastupování před Úřadem zplnomocnit jakéhokoliv právníka, advokáta, subjekt anebo osobu, která je obyvatelem jednoho ze států GCC. I když v zásadě jakýkoliv občan jednoho ze států GCC

může na základě platného dokumentu jednat jako patentový zástupce, je cizincům vřele doporučováno, aby spoléhali především na známé odborníky v této oblasti. Na základě dostupných informací, které jsou momentálně k dispozici, není Úřadem požadováno tzv. Prohlášení o bojkotu Izraele. Takové prohlášení je údajně vyžadováno např. patentovým úřadem v Iráku, v ověřené plné moci. Ačkoliv oficiální zákony toto prohlášení nevyžadují, neposkytnutí má za následek zamítnutí přihlášky z důvodu nedostatku formálních požadavků. Tento požadavek je v mnoha arabských zemích často vyžadován při řízení před vládními úřady, v přihlášce ochranné známky, v pracovních a kupních smlouvách apod., i když to často nebývá oficiální požadavek, jeho nesplnění nebo, v případě dotazníku, podání „špatných“ odpovědí z pohledu arabských států má za následek ukončení jednání či řízení.

Minimální požadavky pro podání přihlášky jsou následující: vyplněný přihlašovací formulář, kompletní popis vynálezu v angličtině nebo arabštině a zaplacení poplatků. Zbylé chybějící dokumenty lze dodat do 3 měsíců od data podání, bez možnosti prodloužení, jinak bude přihláška zamítnuta. Navíc, od roku 2014, je povinností podat přihlášku nejprve v elektronické formě pomocí aplikace na oficiálních stránkách GCC Patentového úřadu. Poté co je úspěšně proveden formální průzkum a přihláška je přijata, obdrží přihlašovatel zprávu, která ho vyzývá k zaplacení poplatku za průzkumovou zprávu a za věcný průzkum. Věcný průzkum provede buďto Patentový úřad GCC sám anebo jeden ze spolupracujících patentových úřadů v Austrálii, Rakousku, Číně, Japonsku nebo ve Švédsku. Z tohoto důvodu, pokud nebyl na začátku dodán anglický překlad přihlášky, bude Úřad v této fázi anglický překlad vyžadovat.

Jak bylo podrobněji zmíněné v předchozí kapitole, podmínky patentovatelnosti v zásadě kopírují mezinárodní pravidla. Je vyžadována absolutní novost, vynálezský krok a průmyslová využitelnost. Vynález nicméně

ně nesmí být v rozporu se zákony islámského práva Šarí'a. Průmyslová využitelnost je založena na širokém pojetí a zahrnuje i ruční řemesla. Opět platí, že v případě jakýchkoliv nedostatků má žadatel 3 měsíce na odpověď a na úpravu přihlášky, pokud je to nutné. Bude-li však ze třetí průzkumové zprávy patrné, že přihláška nespĺňuje podmínky patentovatelnosti, bude přihláška zamítnuta (viz Provděcí předpisy, čl. 19/4). Proti tomuto rozhodnutí je možné se do 3 měsíců odvolat ke Stížnostní komisi.

4. Udělení GCC patentu a věstník Úřadu

Po splnění všech zákonných podmínek patentovatelnosti a vydání rozhodnutí Úřadu o udělení patentu je toto rozhodnutí publikováno ve Věstníku Úřadu. Od uveřejnění tohoto rozhodnutí běží lhůta 3 měsíců (90 dnů) pro podání námitek ještě před udělením patentu (tzv. *pre-grant opposition*). Veřejnost si též v této době může, za poplatek, zažádat o kopii patentu. Oprávněná osoba může v této lhůtě podat námitky ze zákonem stanovených důvodů ke Stížnostní komisi proti udělení patentu. Proti jakémukoliv rozhodnutí Stížnostní komise je možné se odvolat až k národnímu soudu v jednom z členských států (nejčastěji ke kompetentnímu soudu v Saúdské Arábii). Do doby tří měsíců musí přihlašovatel zaplatit poplatek za udělení patentu, tento termín lze, za další poplatek, prodloužit o další 3 měsíce. Po zaplacení poplatku, a pakliže žádná z dotčených osob nepodala včas námitky ke Stížnostní komisi anebo byly jejich námitky zamítnuty, je patent zapsán do registru Úřadu a přihlašovateli je doručen certifikát o udělení patentu. Běžná doba řízení od podání přihlášky po udělení trvá v průměru 36 měsíců.

Úřad ve věstníku publikuje pouze udělené patenty, přihlášky zůstávají nezveřejněné až do doby, kdy je u nich rozhodnuto o udělení. Osoby, které sledují případné patenty kvůli podání námitek, musejí tedy čekat až na rozhodnutí Úřadu o udělení patentu, které je publikované ve věstníku Úřadu. Udělené patenty mají standardní dvoupísmenné ozna-

čení „GC“ (např. GC00001 pro první patent podaný 3. 10. 1998). Od 18. vydání je věstník vydáván pouze v elektronické formě, která je dostupná na oficiálních stránkách Úřadu. Věstník Úřadu obsahuje následující kapitoly: 1) seznam udělených patentů; 2) první stránky udělených patentů; 3) seznam zaniklých přihlášek; 4) seznam zamítnutých přihlášek; 5) seznam patentů a přihlášek, kde došlo ke změně majitele; 6) seznam stažených přihlášek; 7) seznam stažených administrativních rozhodnutí a 8) opravy. První strany jsou publikovány v angličtině a obsahují kromě obvyklých bibliografických údajů také abstrakt, počet nároků a počet obrázků.

5. Možnosti zrušení GCC patentu

Existují nejméně čtyři rozhodnutí Stížnostní komise Patentového úřadu GCC, ve kterých bylo uvedeno, že tato komise nemá pravomoci rozhodovat o zrušení uděleného GCC patentu po 90 dnech od zveřejnění rozhodnutí o udělení ve Věstníku Úřadu. Obecně je dostupných informací o možnostech zrušení uděleného GCC patentu velmi málo. Důvodem jsou následující faktory: Patentový systém GCC je relativně nový a neexistuje mnoho případů rušení udělených patentů. Je také poměrně obtížně získat informace o tom, jak soudní systém funguje (soudní rozhodnutí jsou zřídka kdy publikována a když, jsou zveřejňovány pouze rozsudky nejvyšší instance). V regionu je také nedostatek specializovaných soudců a odborníků, kteří by takové případy mohly rozhodovat.

Valná většina patentových sporů se odehrává na území Saúdské Arábie, kde je národní patentový systém již delší dobu zaveden. Současně se jedná o největší trh v regionu a jsou to právě soudy v Saúdské Arábii, které se zabývají rušením GCC patentů. Samotné zrušení GCC patentu je velmi komplikované, zejména z toho důvodu, že není jednoduché správně určit kompetentní orgán, ke kterému má být žádost podána. Tato potíž je zapříčiněna následujícími důvody:

- Patentový zákon GCC otázku zrušení uděleného patentu nijak neřeší.
- Pravomoci Stížnostní komise Patentového úřadu GCC jsou omezeny pouze na přezkoumávání rozhodnutí Úřadu ve lhůtě 90 dnů od publikace rozhodnutí o udělení.
- Vymáhání práv z GCC patentů je ponecháno na jednotlivých členských státech.

Obecně se dá říct, že návrh na zneplatnění patentu může být podán na základě toho, že:

- Patent nespĺňoval formální náležitosti a podmínky patentovatelnosti dle zákona.
- Byl v rozporu s veřejným pořádkem, etickými standardy nebo národní bezpečností dané země (neexistuje však žádná přesná interpretace těchto pojmů).
- Byl-li patent udělen z důvodu podvodu, klamu nebo nespravedlivého chování přihlašovatele.

Ve všech zemích (kromě Ománu) mohou soudy zrušit patent pouze jako celek a to na základě následujících důvodů:

- patent je v rozporu s veřejným pořádkem;
- patent je v rozporu s národní bezpečností;
- v případě, že se země rozhodla pozastavit veškeré transakce s jinou zemí, může se toto rozhodnutí rozšířit i na patenty, které poté budou neplatné.

Dle ománského zákona mohou soudy částečně zrušit patent, pokud se důvody neplatnosti vztahují pouze na část vynálezu. V takovém případě se zruší odpovídající nárok či nároky.

6. Poplatky za udržování GCC patentu

Zvláštní ustanovení se týká poplatků za udržování patentu, neboť je nutno je platit bez ohledu na skutečné datum podání, udělení

nebo priority, vždy na začátku roku a to v prvním čtvrtletí každého kalendářního (gregoriánského) roku. Tato skutečnost nastává ihned následující rok po podání patentové přihlášky. Pokud po třech letech dosud není pravomocně rozhodnuto, je placení každoročních poplatků dočasně pozastaveno, a ty jsou poté zaplacený najednou až po případném udělení. Na rozdíl od mezinárodní praxe existuje pouze 3 měsíční doba pro prodloužení platby poplatků (tzv. *grace period*), tedy do konce června každého roku, kdy musí být zaplacen udržovací poplatek spolu s poplatkem za prodloužení lhůty. Pokud je tato lhůta promeškána, je patent prohlášen za neplatný a tato skutečnost bude zanesena a zveřejněna ve věstníku Úřadu. Takto zaniklý patent již není možné nijak obnovit. Je také možné zaplatit udržovací poplatky na celé období platnosti patentu předem.

7. Vymáhání práv z porušování GCC patentu

Jak již bylo řečeno dříve, žádost o zrušení patentu a vymáhání porušování patentu jsou předmětem samostatných řízení. Případné porušování uděleného patentu je řešeno národní cestou před soudem toho členského státu, ve kterém došlo k porušení patentu (*lex loci commissi delicti*). Přesněji čl. 26 Nařízení o patentech GCC uvádí, že:

„Příslušné orgány každého členského státu přezkoumají všechny spory týkající se porušování nebo hrozícího porušování patentu. Tento orgán musí zmíněné spory urovnat vedle svých vlastních předpisů, také dle ustanovení tohoto Nařízení a podle obecně platných pravidel.“

Obecně řečeno, je při soudním řízení o porušování patentu ve státech GCC nutno předložit tyto dokumenty:

- kopii osvědčení o udělení GCC patentu;
- jasný důkaz porušování (např. původní chráněný výrobek a výrobek považovaný za porušující patent spolu s účtenkou od údajného porušovatele);

- přesný název a adresu osoby prodávající tento porušující výrobek;
- informaci o distribuci originálního produktu v členských zemích GCC vč. jmen a adres;
- plnou moc majitele patentu pro právního zástupce u soudu.

Žádný z členských států GCC nemá specializovaný patentový soud, a proto mají místní občanské soudy pravomoci rozhodovat o patentových sporech. Soudce se může rozhodnout, zda vezme v úvahu výpověď očitých svědků. Jejich křížový výslech však není možný. Majitel patentu také může k návrhu přiložit znalecký posudek, ke kterému však soudce nemusí přihlídnout. Je zde také možnost zažádat o udělení předběžného opatření. Takové soudní nařízení jednoho ze soudů ve státech GCC může mít i automatický přeshraniční vliv do ostatních zemí GCC.

Nápravná opatření proti porušovateli se liší stát od státu. V Bahrajnu může být porušovatel uvězněn na dobu od 3 měsíců až dvou let nebo zaplatit pokutu ve výši 500 až 2 000 BHD. Může být také připojeno rozhodnutí o náhradě škody majiteli patentu, pokud to na začátku požadoval. V Kuvajtu může dojít ke konfiskaci, zabavení či zničení majetku, odečtu cen těchto položek z udělených pokut či odškodnění a publikace uvedení soudního rozhodnutí v novinách na úkor porušovatele. V Ománu musí soud porušovateli nařídit, aby uhradil veškeré kompenzace škod, které způsobil majiteli patentu stejně tak jako výši ušlých zisků, které nebyly započítány do kompenzace škod. Katarské soudy mohou dle svého uvážení rozhodnout, zda budou výrobky zničeny; zda bude hodnota zabavených produktů odečtena z celkové hodnoty udělených pokut a kompenzací; zda budou prostory porušovatele uzavřeny na min. 15 dnů a max. 6 měsíců. Porušovateli může být nařízeno uhradit peněžitou pokutu ve výši 2 500 až 5 000 USD, není-li žaloba podána na základě nekalé

soutěže. V takovém případě je výše náhrady závislá na ztrátách žalující strany. Mezi nápravné prostředky v Saúdské Arábii patří publikace rozhodnutí, zaplacení pokuty nebo vězení, zničení porušujících výrobků, celní zákaz na dovoz takových výrobků na území Saúdské Arábie či zaplacení peněžních náhrad, které jsou vypočteny na základě protiprávního jednání porušovatele nebo na základě ušlého zisku majitele patentu. Represivní náhrada škody je rovněž možná v případě opakovaného porušování. Ve SAE může být porušovatel patentu uvězněn na dobu od 3 měsíců až do dvou let nebo musí zaplatit pokutu ne nižší než 5 000 AED. Stejně jako v Bahrajnu může být také připojeno rozhodnutí o náhradě škody majiteli patentu, pokud to na začátku požadoval.

Otázkou je, jak se soudy vypořádají s obrannou strategií, která se bude snažit zrušit udělený GCC patent. Je možné, že takový soud by musel být pozastaven do doby, než tuto předběžnou otázku vyřeší příslušné soudy Saúdské Arábie. Je možné, že napadená strana bude muset podat oficiální stížnost u odpovědného orgánu Patentového úřadu GCC Stížnostní komise anebo spíše Představenstva stížnostní komise Saúdské Arábie na zrušení patentu a soudní řízení o porušování patentu bude pozastaveno do doby, než bude vyřešeno řízení o platnosti napadeného patentu.

8. Závěr

Jednotný regionální patentový systém GCC zahrnuje celkem šest států Zálivu (Stát Kuvajt, Království Saúdské Arábie, Stát Katar, Bahrajnské království, Spojené Arabské Emiráty a Sultanát Omán) který umožňuje ochranu průmyslového vlastnictví ve všech těchto státech jednotnou cestou. Na rozdíl od GCC systému a Kuvajtu (Kuvajt začne být vázán PCT smlouvou od 9. září 2016), je do ostatních pěti zemí možné vstoupit také pomocí PCT patentové přihlášky. Tato cesta dává zahraničnímu přihlašovatelovi a jeho právnímu zástupci velkou výhodu, alespoň

zdánlivě, ve využití známého mezinárodního systému a jeho postupů. Zdánlivě proto, že v některých zemích zahrnujících GCC systém je mnohem těžší a někdy i nemožné (Kuvajt a Katar) dosáhnout udělení národní patentové přihlášky odvozené od PCT přihlášky. Neměli bychom proto v žádném případě přehlížet nesporné výhody jednotného GCC patentu, pokrývající najednou všech šest států:

- řízení je obvykle rychlé;
- celkové úřední, obnovovací a právní poplatky jsou nižší;
- územní rozsah je větší;
- nucené licence mají jasná pravidla;
- dovoz vynálezu do pouze jednoho členského států je považován za dostatečné využívání daného vynálezu;
- věcný průzkum je prováděn zkušenými patentovými úřady, jejichž zprávy jsou k dispozici v angličtině;

- existuje pouze jeden místní úřad a jeden zástupce, se kterým je řešen průběh řízení a celý život patentu od jeho podání až do jeho zamítnutí;
- právní hodnota patentu je stejná.

Když vezmeme v potaz rostoucí ekonomický význam států Zálivu na mezinárodním trhu, dává GCC patent skvělou příležitost k pokrytí ochrany vynálezu ve všech zemích Zálivu pouze jednou přihláškou a jedním řízením. Ve většině případů je tedy oproti klasické cestě přes PCT do celého světa vhodné do 12 měsíců od priority podat GCC patentovou přihlášku. Navzdory tomu, že Stížnostní komise a národní soudy nejsou ani zdaleka tak zkušené jako Evropské, Americké nebo Japonské patentové úřady, je Stížnostní komise se svým povinným rozdělením napůl technicky vzdělaných a právně vzdělaných členů velmi dobrým příslibem do budoucna. Patentový úřad GCC také v současné době zvažuje přistoupení k PCT smlouvě.

Seznam použité literatury

1. Oficiální webové stránky Patentového úřadu Rady pro spolupráci v Zálivu [www.gccpo.org]
2. Zřizovací usnesení GCCPO (*Statute of the Patent Office of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf*)
3. Nařízení o patentech GCC (*Patent Regulation of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf*)
4. Prováděcí předpisy k Nařízení o patentech GCC (*The Implementing Bylaws of The Amended Patent Regulation of GCC*)
5. Bandar Salman Al Saud, University of Glasgow, The GCC security convention (1997), [theses.gla.ac.uk/1685/1/1997alsaudphd.pdf].
6. Dr. Mohamed Salem Abou El Farag, Patents Protection in the State of Qatar: A Critical Analysis of Law No. 30/2006 (May 5, 2014), The Legal and Judicial Journal, Centre for Legal and Judicial Studies, Ministry of Justice, Qatar. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2432864]
7. Jan Wrede, Dennemeyer & Associates, Dubaj, 25-09-2014, [www.dennemeyer.com/news-en/news/316-the-gcc-patent]
8. Abu-Ghazaleh Intellectual Property, Patentová a známková kancelář, [www.agip.com]
9. Saba Intellectual Property, Patentová a známková kancelář, [www.sabaip.com]
10. Al Tamimi & Co, Advokáti a právní poradci, [www.tamimi.com]
11. Ahmed Saleh & Houda Meliani, Protecting medical & pharmaceutical inven-

- tions in the GCC countries, Al Tamimi & Co, [www.tamimi.com/en/magazine/law-update/section-11/november-6/protecting-medical-pharmaceutical-inventions-in-the-gcc-countries.html]
12. Nick O'Connell a Bassam Al Azzeh, The GCC Patent System, Al Tamimi & Co, [www.tamimi.com/en/magazine/law-update/section-5/april-5/international-patent-filing-systems-pct-gcc-patents.html]
 13. Mohammed F. Al-Hajeri, The Gulf Cooperation Council patent office, World Patent Information, DOI: 10.1016/j.wpi.2005.06.004
 14. Tima Hachem and Rimi Kbar, Alyafi IP Group, Patent litigation in the Gulf Cooperation Council (GCC): overview, [uk.practicallaw.com/7-621-5595]
 15. Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to: Patents 2016, 6th Ed., Chapter 2: Gulf Co-operation Council Countries Patent Landscape, Rouse & Co. International/Kadasa & Partners [www.iclg.co.uk]

Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ, Ph.D.

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY VYNÁLEZU V ZAHRANIČÍ A PCT SYSTÉM

Obecné úvahy

Získání ochrany vynálezu patentem umožňuje jeho majiteli využít z toho plynoucí práva. Základním právem majitele patentu je jeho výlučné právo záповědi a výlučné právo využívat vynález. Tedy osobám, které neoprávněně zasahují do těchto práv a využívají vynález bez jeho souhlasu, má majitel právo zakázat takové nakládání. Majitel patentu má rovněž právo poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám, nebo na ně právo převést.

Jedním z dalších specifických znaků průmyslového vlastnictví je princip teritoriality právní ochrany, tedy že se tato práva uplatňují pouze na území státu, kde (pro které) byla ochrana přiznána – kde byl udělen patent, zapsán užitečný vzor. Na území jiného státu tato ochrana nepůsobí a daný vynález může kdokoliv volně využívat. Jinými slovy princip teritoriality znamená, že na

území České republiky působí patenty udělené Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (a evropské patenty validované pro ČR). Pokud je žádoucí získat pro vynález ochranu mimo území ČR, je třeba vést patentové řízení v příslušné zemi. Český patent ochranu v zahraničí nezajistí.

Patentový systém poskytuje, z hlediska práva, soubor výlučných práv přihlašovatelům na vynálezy, které splňují požadavek novosti, nezřejmosti (vynálezecké činnosti) a průmyslové využitelnosti. Platí po omezenou dobu (max. 20 let), během které mohou majitelé patentů komerčně využívat své vynálezy na exkluzivní bázi. Na oplátku, přihlašovatelé jsou povinni zveřejnit své vynálezy, zpřístupnit je veřejnosti, aby jiní odborníci v oboru je mohli využívat a dále zdokonalovat. Patentový systém je určen na podporu inovací tím, že vynálezci poskytne časově omezená výlučná práva, což

jim umožní realizovat návratnost vkladů do inovační činnosti. Z tohoto pohledu je jistě významná i velikost trhu, na kterém se práva uplatňují. Územní rozsah předpokládané právní ochrany vynálezu by měl být dán územním rozsahem uvažovaných dalších aktivit přihlašovatele, výsledkem jeho strategické rozvahy.

Důvodů, proč si chránit své technické řešení na domácím a zahraničním teritoriu, je celá řada. Lze vycházet z předpokladu, že mezi nejvýznamnější důvody pro získání ochrany v zahraničí patří zajištění vlastního exportu. Průmyslové právní ochrana zajistí na daném území vložené investice. Umožní majiteli práv nabízet výrobky s chráněným řešením v monopolním postavení na trhu, které ho opravňuje nejen práva využívat, tedy výhradně zde uvedené výrobky prodávat, ale rovněž v případě, že by někdo tato práva porušoval, domáhat se zázkazu porušování, případně i náhrady škody. Práva mu poskytují ochranu před napodobováním výrobků či postupů konkurencí; ošetření práv rovněž poskytuje větší pravděpodobnost úspěchu ve sporech. (Zde je při úvahách o zahraniční ochraně na zvážení, jakým způsobem zajistit „hlídání“ svých práv ve zvolených státech.) V úvahách o exportu je záhodno zvažovat dlouhodobé cíle a možnosti; nikoliv pouze aktuální situaci s tím, že až podle výsledků na trhu se bude volit další postup. Od prvního podání patentové přihlášky je omezené časové období pro podání následných přihlášek v zahraničí pro získání ochrany na stejné řešení. Pokud tedy nemá přihlašovatel - podnikatelský subjekt vypracovanou obchodní rozvalu či plán včas, hrozí, že vlastní předuveřejnění svých řešení mu znemožní získání ochrany v dalších zemích.

Vedle potřeby zajištění vlastního exportu může být dalším významným důvodem pro zajištění ochrany v zahraničí předpoklad uzavření aktivních licenčních smluv. Ty by měly zajistit majiteli práv (nejen) návratnost vložených investic (lze očekávat

zejména u výrobních podniků), ale např. realizaci předmětu ochrany, tedy posun řešení z oblasti výzkumu a vývoje do výroby, resp. k dalšímu využití. Mezní formou nakládání s průmyslovými právy je jejich převod, za úplatu, na jiný subjekt, a to i práv v zahraničí.

PCT systém

Řízení o získání patentových práv se řídí právními předpisy národních a regionálních patentových úřadů. Chce-li přihlašovatel získat patentová práva, musí podat žádost, tedy přihlášku, kde popisuje svůj vynález, u příslušného národního nebo regionálního úřadu.

Přihlašovatel má rovněž možnost podat mezinárodní přihlášku podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT), mezinárodní smlouvy spravované Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO)¹. Smlouva PCT² má 150 smluvních států (stav k 1. 9. 2016).

Mezinárodní Smlouva o patentové spolupráci usnadňuje získání ochrany technického řešení - vynálezu, jestliže je tato ochrana požadována ve vícero státech / regionech. Děje se tak podáním jediné mezinárodní patentové přihlášky u jednoho (příjmacího) úřadu s účinkem podání ve všech smluvních státech PCT, namísto obvyklého postupu podávání jednotlivých národních nebo regionálních přihlášek ve státech, kde je uvažována budoucí ochrana. Základní výhodou podání dle PCT oproti podání národní cestou je, že podáním této jediné přihlášky v jeden den „pro všechny státy“ odpadá finančně i časově náročná nutnost přípravy podání řady národních přihlášek vypracovaných na základě různých národních požadavků, jejich překladů a zastupování národními zástupci, a navíc v poměrně krátkém období (1 roku) od podání první patentové přihlášky³. PCT systém zjednodušuje proces vícenásobných podání národních patentových přihlášek; pokračování řízení o mezinárodní přihlášce u národních

nebo regionálních úřadů dle platné legislativy každého státu se sice podáním mezinárodní přihlášky PCT neodstraní, ale odkládá se na další fázi řízení a tím se celé řízení zjednodušuje.

Postup podle Smlouvy PCT se skládá ze dvou základních fází řízení; z mezinárodní fáze řízení a z národní fáze řízení. Mezinárodní fáze řízení zahrnuje tři základní kroky: 1) podání mezinárodní přihlášky a řízení u přijímacího úřadu; 2) vypracování zprávy o mezinárodní rešerši (ISR) a písemného posudku (WO/ISA) orgánem pro mezinárodní rešerši; 3) zveřejnění mezinárodní přihlášky spolu se zprávou o mezinárodní rešerši (je-li v době zveřejnění k dispozici, příp. později samostatně) Mezinárodním úřadem WIPO v databázi Patentscope⁴. Přihlašovatel může využít ještě další, nepovinný krok (řízení podle Hlavy II Smlouvy PCT), a to 4) vypracování mezinárodní předběžné průzkumové zprávy orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum.

Poté, co byla ukončena mezinárodní fáze řízení, záleží pouze na přihlašovatele, zda bude pokračovat v národní či regionální fázi řízení a v kterých státech. Funkcí národních úřadů je dokončení řízení o mezinárodní přihlášce a udělení národního / regionálního patentu či zamítnutí přihlášky. (Nutno poznamenat, že nelze udělit „PCT patent“, ani „světový patent“.) Každý z národních / regionálních úřadů postupuje v dalším řízení v souladu se svým národním / regionálním právem.

Optimálním výstupem z mezinárodní fáze PCT řízení, tedy optimálním vstupem do národní / regionální fáze řízení, je přihláška po formální i věcné stránce směřující k udělení patentu. Dokladem úspěšnosti této cesty jsou statistické údaje Evropského patentového úřadu, které uvádějí, že 60 % evropských patentů bylo uděleno na mezinárodní přihlášky PCT.

Na druhou stranu je potřeba zvažovat i důsledky zveřejnění patentové přihlášky v celosvětové databázi. Od data zveřejnění

se hovoří o tzv. prozatímní ochraně, jejíž uplatnění však musí být završeno udělením příslušného práva a závisí na právní úpravě tohoto institutu v každém státě. Pokud je jediným výstupem aktivit přihlašovatele podání mezinárodní přihlášky PCT a její zveřejnění, bez pokračování řízení vedoucího k udělení ochrany, pak tímto zveřejněním „věnoval“ přihlašovatel své řešení k bezplatnému využití všem, kdo mají přístup k internetu a dokáží si webové stránky WIPO najít. Může to být i záměrem přihlašovatele – na takto zveřejněné technické řešení by neměl být nikomu dalšímu udělen patent, neboť by nesplovovalo podmínku novosti, a tedy blokační záměr přihlašovatele vůči konkurenci. Důvody mohou být i prestižní – ukázat konkurenci své místo na trhu, či naopak úmysl zmást konkurenci zveřejněním řešení, které nebude využívat a vlastní neveřejný výzkum přihlašovatele se ubírá jiným směrem.

Systém přihlašování vynálezů k ochraně v zahraničí na základě Smlouvy o patentové spolupráci zjednodušuje řízení vedoucí k získání patentové ochrany ve zvoleném státě. Znalost a vyhodnocení možností, která nabízí systém PCT, zvyšuje pravděpodobnost u patentových přihlášek na získání zahraniční patentové ochrany. Smlouva PCT poskytuje na prvním místě přihlašovatele čas. Vstup do národní / regionální fáze řízení k získání ochrany je posunut až na 30 měsíců od prvního podání. Přihlašovatel ví, že má dalších až 18 měsíců oproti podání dle Pařížské ujednání na přípravu své přihlášky ke vstupu do národní fáze řízení. Má čas na zjišťování informací o potenciálních trzích, potřebných pro rozhodování a zajišťování kroků dalšího postupu, ke jmenování místních patentových zástupců v každé zemi, na přípravu nezbytných překladů, zajištění financí pro další řízení.

Pokud je mezinárodní přihláška ve formě předepsané Smlouvou PCT a jejím Prováděcím předpisem, nemůže být zamítnuta z formálních důvodů v žádném z úřadů smluvních států PCT v průběhu národní fáze řízení o přihlášce.

Zpráva o mezinárodní rešerši a písemný posudek obsahují informace o předpokládané patentovatelnosti vynálezu. Na jejich základě se přihlašovatel rozhodne, zda ukončí řízení ještě před zveřejněním mezinárodní přihlášky, na svém vynálezu bude dále pracovat a podá novou mezinárodní přihlášku, či upře své snažení jiným směrem. V případě pozitivní zprávy má velké předpoklady, že uspěje v získání patentové ochrany v národním řízení a může uvažovat o další strategii.

Přihlašovatel má možnost upravit mezinárodní přihlášku během mezinárodního předběžného průzkumu, který je volitelným krokem v mezinárodní fázi řízení. Na základě komunikace s průzkumovým examínátorem se v optimálním případě podaří provést takové úpravy přihlášky, že přihláška vstoupí do řízení před národními patentovými úřady ve znění, které povede k udělení ochrany. Přihlašovatel může požádat o provedení mezinárodního předběžného průzkumu i z toho důvodu, aby průzkumový orgán provedl dodatkovou rešerši v dokumentech, zveřejněných až po provedení mezinárodní rešerše (tzv. top-up rešerše). Tím má přihlašovatel větší právní jistotu ohledně relevantního stavu techniky.

Přihlašovatel může požádat jiný mezinárodní rešeršní orgán o provedení doplňkové mezinárodní rešerše (tzv. SIS). Tím získá podrobnější přehled o relevantním stavu techniky na větším území.

Přihlašovatel může požádat Mezinárodní úřad o zveřejnění nabídky na uzavření licence ke své mezinárodní přihlášce v databázi Patentscope, což může být účinným krokem pro zviditelnění se a pro hledání potenciálních obchodních partnerů.

Přihlašovatel si může hlídat svá potenciální práva i tím, že podá připomínky k patentovatelnosti ke konkurenčním mezinárodním přihláškám zveřejněným v databázi Patentscope.

Na základě znalosti Smlouvy PCT a projektu spolupráce mezi mezinárodními rešer-

šními úřady může přihlašovatel požádat v národní fázi řízení o urychlení patentového řízení s odkazem na projekty PCT-PPH a další PPH projekty. Tím šetří čas i finance.

Visegrádský patentový institut

Podnětem pro zvýšení aktivity českých přihlašovatelů by mohl být vznik nového mezinárodního orgánu pro rešerši a předběžný průzkum podle Smlouvy o patentové spolupráci pro Středoevropský region. Visegrádský patentový institut (VPI) je mezinárodní organizace tvořená čtyřmi zeměmi Visegrádu: Českou republikou, Maďarskem, Polskou republikou a Slovenskou republikou⁵. Od 1. července 2016 tak mají přihlašovatelé z České republiky při podání mezinárodní přihlášky PCT možnost výběru mezinárodního orgánu pro provedení rešerše, tedy volbu mezi Evropským patentovým úřadem (EPO) a Visegrádským patentovým institutem. Poplatek za mezinárodní rešerši je pro VPI nastaven ve stejné výši, jako vyžaduje EPO. Nicméně pokud bude rešerši provádět VPI a využije výsledku dřívější rešerše provedené národním Úřadem VPI, může být přihlašovatelovi vráceno 40 % ze zaplaceného poplatku za mezinárodní rešerši. To znamená, že pokud přihlašovatel z České republiky vyznačí při podání mezinárodní přihlášky ve formuláři PCT žádosti (formulář PCT/RO/101) v odd. VII jako rešeršní orgán, který má vyhotovit mezinárodní rešerši, Visegrádský patentový institut (kód XV), a jeho mezinárodní přihláška je založena na prioritní přihlášce vynálezu, k níž vyhotovil Úřad průmyslového vlastnictví rešerši (jako součást žádosti o provedení úplného průzkumu národní přihlášky vynálezu), může očekávat, že po provedení mezinárodní rešerše mu bude vrácena částka 40 % ze zaplaceného mezinárodního rešeršního poplatku. Pokud se týká jazyka řízení u těchto mezinárodních přihlášek PCT s výběrem VPI jako rešeršního orgánu, je vyžadován překlad do angličtiny jako jazyka zveřejnění mezinárodní přihlášky⁶.

Lze doufat, že se tato finanční pobídka a využití systému PCT stane součástí zvolen

né strategie českých přihlašovatelů pro získání patentové ochrany v zahraničí.

- 1 World Intellectual Property Organization. Dostupná z: <http://www.wipo.int/>.
- 2 Patent Cooperation Treaty. Dostupná z: <http://www.wipo.int/pct/en/>
- 3 Postup dle Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, zkráceně Pařížské unijní úmluvy (PUÚ).
- 4 Databáze WIPO PATENTSCOPE. Dostupná z: <http://www.wipo.int/patentscope/en/>.
- 5 Viz rovněž Aktuality – Visegrádský patentový institut, *Průmyslové vlastnictví* č. 4/2016, str. 140-142, a webové stránky VPI, dostupné z: <http://www.vpi.int/>.
- 6 Viz rovněž PCT Applicant's Guide, CZ – Receiving Office, dostupné z: <http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp>.

EVROPSKÉ PRÁVO

Ke sdělení Evropského patentového úřadu ze dne 9. března 2016, týkajícímu se pozměněného Pravidla 82 EPC

Jak jsme již informovali (Průmyslové vlastnictví č. 3/2016), rozhodnutím Správní rady ze dne 14. října 2015 bylo pozměněno Pr. 82(2) EPC v tom smyslu, že při ústním jednání může být prozatímní rozhodnutí odporové divize podle čl. 101(3)(a) a 106(2) EPC nebo rozhodnutí stížnostního senátu podle čl. 111(2) EPC založeno na pozměněných dokumentech, které nesplňují formální požadavky podle Pr. 49(8) EPC. Podle pozměněného Pravidla musí být požadavek, aby předložené dokumenty byly v souladu s Pr. 49(8) EPC, splněn až spolu se splněním ostatních formálních požadavků, uvedených v Pr. 82(2) EPC. Uvedená změna, která nabyla účinnosti 1. května 2016, se týká všech evropských patentů, u kterých bylo vydáno rozhodnutí podle čl. 101(3)(a) a 106(2) nebo podle čl. 111(2) EPC po uvedeném datu.

Pozměněné ustanovení se týká pouze podání učiněných během ústního jednání v odporovém nebo na odporové navazujícím stížnostním řízení. V písemném odporovém (stížnostním) řízení tak nadále platí, že rozhodnutí určující znění patentu může být založeno jen na dokumentech, které vyhovují formálním požadavkům, včetně těch podle Pr. 49(8) EPC. V této souvislosti je třeba uvést, že pouhé vypuštění textu se nepovažuje za ručně psanou změnu.

EPÚ má samozřejmě i nadále zájem na tom, aby majitelé patentů při ústním jednání v odporovém řízení předkládali dokumenty v souladu s Pr. 49(8) EPC. Za tím účelem jim bude i nadále poskytovat technické prostředky a podporu, aby tak umožnil vyhovět formálním požadavkům, mj. poskytnutím on-line přístupu k patentovému spisu (B-publikaci), který lze využít na výchozí ke změnám v popisu.

V souladu s pozměněným Pr. 82(2) EPC však již není nezbytné, aby majitel patentu předložil během ústního jednání dokumenty vyhovující Pr. 49(8) EPC ještě před vydáním rozhodnutí v tom smyslu, že je patent ponechán v platnosti v pozměněném znění. Může tak předložit formálně vyhovující verzi pozměněného znění až při přípravě zveřejnění patentu ponechaného v platnosti v pozměněném znění, tj. během lhůty podle Pr. 82(2) EPC.

Autentický text.

Rozhodnutí o ponechání patentu v platnosti v pozměněném znění (čl. 101(3)(a) EPC), odkazuje zpět na pozměněné dokumenty, na základě kterých bylo vydáno prozatímní rozhodnutí podle čl. 101(3)(a) a 106(2) EPC nebo rozhodnutí stížnostního senátu podle čl. 111(2) EPC.

V procesní situaci, která se řídí třetí větou Pr. 82(2), tak formálně nevyhovující dokumenty, předložené během ústního jednání, obsahují autentické znění patentu ponechaného v platnosti v pozměněném znění. Podání formálně vyhovujících dokumentů je tak již jen čistou formalitou, která nemá na obsah patentu ponechaného v platnosti v pozměněné podobě žádný vliv.

Postup podle Pr. 82(2) a (3) EPC.

Pokud je mezitímní rozhodnutí odporové divize založeno na dokumentech předložených během ústního jednání a nevyhovujících Pr. 49(8) EPC, tj. obsahující ručně psané změny, odporová divize vyzve majitele zprávou podle Pr. 82(2) EPC, aby předložil formálně vyhovující verzi pozměněného textu. Výzva specifikuje formálně nevyhovující pozměněné odstavce a/nebo nároky, které je třeba předložit.

Totéž platí i v případě, kdy rozhodnutí stížnostního senátu vrací případ první instanci s příkazem ponechat patent v platnosti na základě dokumentů s ručně provedenými změnami.

Na výzvu odporové divize podle Pr. 82(2) EPC musí majitele předložit náhradní odstavce a/nebo nároky, které obsahují formálně vyhovující doslovnou reprodukci textu odsouhlaseného v prozatímním rozhodnutí odporové divize, resp. rozhodnutí stížnostního senátu.

Příslušný referent přes formality porovná náhradní odstavce a/nebo nároky s formálně nevyhovujícími odstavci a/nebo nároky, odsouhlasenými v prozatímním rozhodnutí průzkumové divize, resp. rozhodnutí stížnostního senátu. Pokud je předložený text identický s textem ručně provedených změn, formálně vyhovující a úplný (tj. obsahující veškeré požadované odstavce a/nebo nároky) vyhotoví za pomoci B-publikace a náhradních odstavců a/nebo nároků „Druckexemplar“.

Požadavky podle Pr. 82(2) třetí věta a 49(8) EPC nejsou splněny:

- (i) pokud na výzvu není ve stanovené lhůtě reagováno;
- (ii) pokud náhradní odstavce a/nebo nároky nejsou úplné;
- (iii) pokud náhradní odstavce a/nebo nároky jsou formálně nevyhovující nebo
- (iii) pokud se text formálně nevyhovujících odstavců a/nebo nároků uvedených ve výzvě podle Pr. 82(2) EPC neshoduje s textem nahrazených odstavců a/nebo nároků.

Kterýkoliv z nedostatků (i) až (iv) má za následek vydání zprávy podle Pr. 82(3) EPC sdělující nesplnění požadavku předložit formálně vyhovující doslovnou verzi specifikovaných pozměněných pasáží textu s tím, že majitel patentu má možnost požadovaný úkon provést ještě ve dvouměsíční lhůtě při zaplacení příplatku. Pokud v této lhůtě majitel patentu požadované úkony neprovede, bude patent v souladu s Pr. 82(3) EPC zrušen.

JUDIKATURA

Soudní dvůr EU stanovil podmínky rozlišovací způsobilosti trojrozměrné ochranné známky v případě Kit Kat

Rozhodnutí:

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA

(prvního senátu)¹

ze dne 16. září 2015

ve věci C-215/14

Société des Produits Nestlé SA

proti

Cadbury UK Ltd

Právní rámec:

čl. 3 odst. 1 písm. e) a odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

Výrok (právní věta):

1) Článek 3 odst. 1 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby označení tvořené tvarem výrobku bylo zapsáno jako ochranná známka, pokud má tento tvar tři základní znaky, z nichž jeden vyplývá ze samotné povahy výrobku a další dva jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku, avšak za podmínky, že alespoň jeden z důvodů pro zamítnutí stanovených v tomto ustanovení se uplatní na dotčený tvar v plném rozsahu.

- 2) Článek 3 odst. 1 písm. e) bod ii) směrnice 2008/95, který umožňuje zamítnout zápis označení tvořených výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, musí být vykládán v tom smyslu, že se vztahuje na způsob, jakým dotčený výrobek funguje, a nepoužije se na způsob jeho výroby.
- 3) Za účelem zapsání ochranné známky, která získala rozlišovací způsobilost v důsledku užívání ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice 2008/95, ať již jako součásti jiné zapsané ochranné známky nebo společně s ní, musí přihlašovatel prokázat, že na rozdíl od všech ostatních ochranných známek, které mohou také existovat, vnímají zúčastněné kruhy výrobek nebo službu označenou samotnou ochrannou známkou jako výrobek nebo službu pocházející z určitého podniku.

Základní informace o posuzovaném případě:

Výrobek dotčený ve věci v původním řízení byl ve Spojeném království uváděn společností Rowntree & Co Ltd na trh od roku 1935 pod názvem „Rowntree's Chocolate Crisp“. V roce 1937 byl název výrobku změněn na „Kit Kat Chocolate Crisp“ a následně byl zkrácen na „Kit Kat“. Tuto společnost, jejíž nová obchodní firma byla Rowntree plc, převzala v roce 1988 společnost Nestlé.

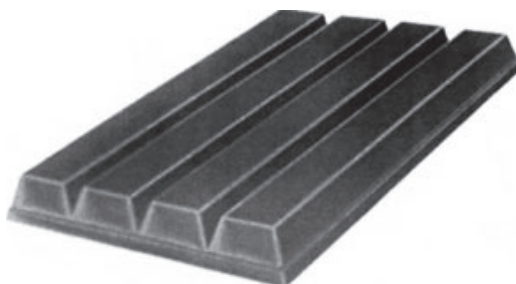
I když byl výrobek po dlouhou dobu prodáván ve dvouvrstvém obalu, kdy vnitřní vrstva byla stříbrná a vnější byla potištěná a zahrnovala červené a bílé logo se slovy „Kit Kat“, současný obal má jen jednu vrstvu se stejným logem. Podoba loga se v průběhu času vyvíjela, avšak příliš se nezměnila.

Základní tvar výrobku zůstal od roku 1935 téměř stejný, pouze jeho rozměry se nepatrně změnily. Současný vzhled rozbaleného výrobku je následující:



Je třeba uvést, že na každém dílku je reliéfním písmem uveden výraz „Kit Kat“, jakož i části oválu, které jsou součástí loga.

Dne 8. července 2010 podala společnost Nestlé přihlášku k zápisu trojrozměrného označení graficky znázorněného níže (dále jen „dotčená ochranná známka“) jako ochranné známky ve Spojeném království.



Dotčená ochranná známka se tedy od skutečného tvaru výrobku liší tím, že nezahrnuje reliéfním písmem uvedený výraz „Kit Kat“.

Přihláška byla podána pro následující výrobky třídy 30 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 ve znění změn a doplňků:

„Čokoláda; čokoládové cukrovinky; čokoládové výrobky; cukrovinky; čokoládové polotovary; pekárenské výrobky; jemné pečivo; sušenky; sušenky s čokoládovou polevou; oplatky s čokoládovou polevou; dorty; keksy; oplatky“.

Přihláška byla přijata britským úřadem pro ochranné známky a zveřejněna za účelem možnosti podání námitek. Tento úřad měl za to, že i když dotčená ochranná známka postrádá inherentní rozlišovací způsobilost, přihlašovatel uvedené ochranné známky prokázal, že tato ochranná známka získala v důsledku užívání rozlišovací způsobilost.

Dne 28. ledna 2011 podala společnost Cadbury proti přihlášce námítky, přičemž uplatňovala různé důvody, zejména důvod, že zápis měl být zamítnut na základě ustanovení zákona z roku 1994 o ochranných známkách, která provádějí čl. 3 odst. 1 písm. b) a e) body i) a ii) a odst. 3 směrnice 2008/95.

V rozhodnutí ze dne 20. června 2013 se průzkumový referent britského úřadu pro ochranné známky domníval, že dotčená ochranná známka postrádá inherentní rozlišovací způsobilost a že takovou způsobilost nezískala ani v důsledku užívání. Průzkumový referent měl za to, že tvar, pro který byla přihláška podána, má tři znaky:

- základní obdélníkový tvar tabulky;
- přítomnost, umístění a hloubka drážek umístěných po celé délce tabulky a
- počet drážek, který spolu se šířkou tabulky určuje počet „dílků“.

Průzkumový referent měl za to, že první z těchto znaků je tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, a který proto nemůže být zapsán, což však neplatí pro „dorty“ a „jemné pečivo“, u kterých se tvar ochranné známky podstatně liší od norem daného od-

větví. Vzhledem k tomu, že další dva znaky jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku, ve zbývajících částí přihlášku zamítl.

Dne 18. července 2013 podala společnost Nestlé proti tomuto rozhodnutí odvolání k High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), ve kterém napadla tvrzení, že dotčená ochranná známka nezískala před rozhodným datem na základě svého užívání rozlišovací způsobilost. Nestlé kromě toho tvrdí, že dotčená ochranná známka nespočívá výlučně buď ve tvaru, který vyplývá z povahy samotného výrobku, nebo ve tvaru nezbytném pro dosažení technického výsledku.

Ve vzájemném odvolání podaném stejného dne společnost Cadbury zpochybňuje rozhodnutí ze dne 20. června 2013 v rozsahu, v němž uvedený soud uvedl, že co se týče dortů a jemného pečiva, má dotčená ochranná známka inherentní rozlišovací způsobilost a nespočívá výlučně buď ve tvaru, který vyplývá z povahy samotného výrobku, nebo ve tvaru nezbytném pro dosažení technického výsledku.

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) má nejprve za to, že průzkumový referent neměl rozlišovat mezi dorty a jemným pečivem na jedné straně a všemi ostatními výrobky třídy 30 Niceské dohody na straně druhé, ať už u důkazu rozlišovací způsobilosti ochranné známky nebo použitelnosti čl. 3 odst. 1 písm. e) bodů i) a ii) směrnice 2008/95.

Co se dále týče otázky, zda dotčená ochranná známka získala rozlišovací způsobilost na základě svého užívání před rozhodným datem, předkládající soud připomněl judikaturu v této oblasti a táže se, zda je pro určení, že ochranná známka získala rozlišovací způsobilost, dostatečné, že jí významná část zúčastněných kruhů k rozhodnému datu rozeznává a spojuje ji s výrobky přihlašovatele. Tento soud má totiž za to, že je na přihlašovatele, aby spíše prokázal, že významná část zúčastněných kruhů má za to, že ochranná známka na rozdíl od všech ostat-

ních ochranných známek, které mohou také existovat, uvádí původ zboží.

Konečně pokud se jedná o tvar, který vyplývá z povahy samotného výrobku a tvar nezbytný pro dosažení technického výsledku, předkládající soud uvádí, že existuje jen málo judikatury týkající se čl. 3 odst. 1 písm. e) bodů i) a ii) směrnice 2008/95.

Za těchto podmínek se High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru předběžné otázky.

Z odůvodnění rozsudku:

Zaprvé je třeba uvést, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu ustanovení směrnice 2008/95. Jak vyplývá z rozsudku Oberbank a další (C-217/13 a C-218/13, bod 31), směrnice 2008/95 pouze kodifikuje směrnici 89/104, takže u ustanovení dotčených v projednávané věci nedošlo oproti odpovídajícím ustanovením směrnice 89/104 k žádným podstatným změnám znění, kontextu nebo účelu. Z toho vyplývá, že odkazy na judikaturu týkající se směrnice 89/104 zůstávají relevantní pro účely projednávané věci.

Zadruhé je třeba uvést, že v souladu s čl. 2 směrnice 2008/95 může označení představující tvar výrobku v zásadě tvořit ochrannou známku za podmínky, že je schopné grafického ztvárnění a způsobilé odlišit zboží nebo službu jednoho podniku od zboží nebo služeb jiných podniků.

Čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95 však výslovně individualizuje některá označení, která jsou tvořena tvarem výrobku, přičemž uvádí konkrétní důvody pro zamítnutí zápisu, a sice pokud jsou tato označení tvořena výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku a tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu.

Vzhledem k tomu, že čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95 je předběžnou

překážkou, která může zabránit tomu, aby označení tvořené výlučně tvarem výrobku mohlo být zapsáno, vyplývá z toho, že je-li splněno jediné z kritérií uvedených v tomto ustanovení, takové označení nemůže být zapsáno jako ochranná známka (v tomto smyslu viz rozsudky Philips, C-299/99, bod 76, jakož i Linde a další, C-53/01 až C-55/01, bod 44).

Kromě toho platí, že označení, jehož zápis je zamítnut na základě čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95, nemůže nikdy získat rozlišovací způsobilost pro účely čl. 3 odst. 3 této směrnice užíváním (v tomto smyslu viz rozsudky Philips, C-299/99, bod 75, jakož i Linde a další, C-53/01 až C-55/01, bod 44).

U přihlášky k zápisu označení tvořeného tvarem výrobku je proto třeba nejdříve ověřit, zda neexistuje žádná překážka podle čl. odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95, která by bránila zápisu a poté analyzovat, zda dotčené označení mohlo případně získat rozlišovací způsobilost pro účely čl. 3 odst. 3 této směrnice

K 1. bodu výroku

Podstatou této předběžné otázky předkládacího soudu je, zda čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby označení tvořené tvarem výrobku bylo zapsáno jako ochranná známka, pokud má tento tvar tři základní znaky, z nichž jeden vyplývá z povahy samotného výrobku a další dva jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku.

Úvodem je třeba připomenout, že jednotlivé důvody pro zamítnutí zápisu stanovené v čl. 3 směrnice 2008/95 musí být vykládány ve světle obecného zájmu, z něhož každý z nich vychází (v tomto smyslu viz rozsudky Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, body 25 až 27, jakož i Philips, C-299/99, bod 77).

Smyslem existence důvodů pro zamítnutí zápisu stanovených v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95 je zabránit, aby ochrana

práv z ochranné známky vedla k tomu, že jejímu majiteli bude přiznán monopol na technická řešení nebo užité vlastnosti výrobku, které mohou být vyhledávány uživatelem u výrobků konkurentů (v tomto smyslu viz rozsudky Philips, C-299/99, bod 78 a Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, bod 18).

Jedná se totiž o zabránění tomu, aby výlučné a trvalé právo, které přiznává ochranná známka, mohlo sloužit k tomu, že budou bez časového omezení zachována jiná práva, u nichž chtěl unijní zákonodárce stanovit omezenou dobu trvání (v tomto smyslu viz rozsudek Hauck, C-205/13, bod 19 a pokud jde o čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, který je ustanovením v podstatě totožným s čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95, rozsudek Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, bod 45).

Pokud jde o otázku, zda jednotlivé důvody pro zamítnutí mohou být uplatněny současně, Soudní dvůr uvedl, že ze znění čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95 jasně vyplývá, že dané tři důvody pro zamítnutí zápisu mají samostatnou povahu, přičemž každý z těchto důvodů se uplatní nezávisle na důvodech ostatních (v tomto smyslu viz rozsudek Hauck, C-205/13, bod 39).

Soudní dvůr z toho vyvodil, že jestliže je splněno pouze jediné kritérium uvedené v tomto ustanovení, označení tvořené výlučně tvarem výrobku nemůže být zapsáno jako ochranná známka a nezáleží na tom, zda označení může být zamítnuto na základě několika důvodů pro zamítnutí, pokud se na zmíněné označení použije jeden z těchto důvodů v plném rozsahu (v tomto smyslu viz rozsudek Hauck, C-205/13, body 40 a 41).

Čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95 tudíž nevylučuje, že se na základní znaky označení může vztahovat jeden nebo několik důvodů stanovených pro zamítnutí. V takovém případě však zamítnutí zápisu podléhá podmínce, aby alespoň jeden z těchto důvodů byl použitelný na dotčené označení v plném rozsahu.

Cíl obecného zájmu, který odůvodňuje uplatnění všech tří důvodů pro zamítnutí zápisu stanovených v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95, brání totiž zamítnutí zápisu v případě, že žádný z těchto tří důvodů není použitelný v plném rozsahu (rozsudek Hauck, C-205/13, bod 42).

Výklad čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95, který by neumožňoval zamítnutí zápisu ochranné známky, pokud by z analýz vyplynulo, že je uplatnitelný více než jeden ze tří důvodů pro zamítnutí, nebo který by naopak umožňoval použití tohoto ustanovení v případech, v nichž by byl každý ze tří důvodů stanovených pro zamítnutí ověřen jen částečně, by byl zjevně v rozporu s obecným cílem, na němž spočívá uplatnění tří důvodů pro zamítnutí zápisu stanovených v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95.

S ohledem na vše výše uvedené je třeba tuto otázku odpovědět tak, že čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby označení tvořené tvarem výrobku bylo zapsáno jako ochranná známka, pokud má tento tvar tři základní znaky, z nichž jeden vyplývá ze samotné povahy výrobku a další dva jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku, avšak za podmínky, že alespoň jeden z důvodů pro zamítnutí stanovených v tomto ustanovení se uplatní na dotčený tvar v plném rozsahu.

K 2. bodu výroku

Podstatou další otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 3 odst. 1 písm. e) bod ii) směrnice 2008/95, který umožňuje zamítnout zápis označení tvořených výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, musí být vykládán v tom smyslu, že se vztahuje jen na způsob, jakým dotčený výrobek funguje, nebo se použije rovněž na způsob jeho výroby.

V tomto ohledu je třeba uvést, že znění uvedeného ustanovení uvádí výslovně tvar výrobku, který je nezbytný pro dosažení „technického výsledku“, a nezmiňuje postup výroby tohoto výrobku.

Pokud se toto ustanovení vyloží doslovně, vztahuje se důvod pro zamítnutí, který je v něm uveden, jen na způsob, jakým výrobek funguje, jelikož technický výsledek je zákonem dané výroby dotčeného tvaru.

Tento výklad je potvrzen cílem sledovaným čl. 3 odst. 1 písm. e) bodem ii) směrnice 2008/95, který – jak vyplývá z citované judikatury – spočívá v zabránění tomu, aby byl přiznán monopol na technická řešení, která mohou být uživatelem vyhledávána u výrobců konkurentů. Z hlediska spotřebitele jsou totiž rozhodující funkční vlastnosti výrobku a způsob jeho výroby není důležitý.

Z judikatury ostatně vyplývá, že způsob výroby není rozhodující ani při posuzování základních funkčních vlastností tvaru výrobku. Zápis označení tvořeného výlučně tvarem přičitatelným technickému výsledku musí být totiž zamítnut i tehdy, lze-li dotčeného technického výsledku dosáhnout jinými tvary, tudíž jinými výrobními postupy (v tomto smyslu viz rozsudek Philips, C-299/99, bod 83).

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba tuto otázku odpovědět tak, že čl. 3 odst. 1 písm. e) bod ii) směrnice 2008/95, který umožňuje zamítnout zápis označení tvořených výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, musí být vykládán v tom smyslu, že se vztahuje na způsob, jakým dotčený výrobek funguje, a nepoužije se na způsob jeho výroby.

K 3. bodu výroku

Podstatou této otázky předkládajícího soudu je, zda přihlašovatel ochranné známky, která získala v důsledku užívání rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice 2008/95, musí prokázat, že na rozdíl od všech ostatních ochranných známek, které mohou také existovat, vnímají zúčastněné kruhy výrobek nebo službu označenou touto ochrannou známkou, jako výrobek nebo službu pocházející z určitého podniku, nebo zda stačí, že prokáže, že významná část zúčastněných kruhů pozná uvedenou ochrannou známkou a spojí si ji s jeho výrobky.

V tomto ohledu je třeba úvodem připomenout, že základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označené ochrannou známkou, a umožnit mu tak odlišit bez možnosti záměny tento výrobek nebo službu od výrobků nebo služeb majících jiný původ (rozsudek Philips, C-299/99, bod 30).

Ochranná známka je totiž prostřednictvím své rozlišovací způsobilosti schopna identifikovat výrobek nebo službu, na které se vztahuje, jako pocházející od určitého podniku, a tudíž je odlišit od výrobku či služby jiných podniků (v tomto smyslu viz rozsudky Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, bod 46; Philips, C-299/99, bod 35, jakož i Oberbank a další, C-217/13 a C-218/13, bod 38).

Tato rozlišovací způsobilost musí být posouzena nejen ve vztahu k výrobkům nebo službám, na které se tato ochranná známka vztahuje, ale také ve vztahu k předpokládanému vnímání zúčastněných kruhů, tj. běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele dotčené kategorie výrobků nebo služeb (v tomto smyslu viz rozsudky Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, bod 34 a citovaná judikatura; Nestlé, C-353/03, bod 25, jakož i Oberbank a další, C-217/13 a C-218/13, bod 39).

Rozlišovací způsobilost, která je tedy jednou z obecných podmínek vyžadovaných k tomu, aby označení mohlo být zapsáno jako ochranná známka, může být inherentní, jak stanoví čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95, nebo může být získána v důsledku užívání označení ve smyslu čl. 3 odst. 3 této směrnice.

Pokud jde konkrétně o získání rozlišovací způsobilosti podle čl. 3 odst. 3 směrnice 2008/95, výraz „užívání ochranné známky jako ochranné známky“ musí být chápán tak, že se vztahuje pouze na užívání ochranné známky pro účely toho, aby výrobek nebo služba byly identifikovány zúčastněnými kruhy jako pocházející z určitého podniku (rozsudek Nestlé, C-353/03, bod 29).

Je pravda, že Soudní dvůr uznal, že taková identifikace, a tedy získání rozlišovací způsobilosti, může vyplývat jak z užívání prvku zapsané ochranné známky jako součásti této ochranné známky, tak z užívání odlišné ochranné známky ve spojení se zapsanou ochrannou známkou. Uvedl však, že v obou případech je třeba, aby v důsledku tohoto užívání zúčastněné kruhy skutečně vnímaly výrobek nebo službu označenou pouze ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, jako pocházející z určitého podniku (rozsudek Nestlé, C-353/03, bod 30, jakož i v rámci nařízení č. 40/94, jehož čl. 7 odst. 3 v podstatě odpovídá čl. 3 odst. 3 směrnice 2008/95, rozsudek Colloseum Holding, C-12/12, bod 27).

Proto nezávisle na otázce, zda se užívání týká označení jako části zapsané ochranné známky nebo společně s touto ochrannou známkou, je základní podmínkou, aby v důsledku tohoto užívání mohlo označení, jehož zápis jako ochranné známky je požadován, označovat v zúčastněných kruzích výrobky, na něž se vztahuje, jako pocházející z určitého podniku (v tomto smyslu viz rozsudek Colloseum Holding, C-12/12, bod 28).

Z toho je třeba vyvodit – jak vyplývá z bodů 48 až 52 stanoviska generálního advokáta – že i když ochranná známka, jejíž zápis je požadován, mohla být užívána jako součást zapsané ochranné známky nebo společně s takovou ochrannou známkou, nic to nemění na tom, že přihlašovatel musí za účelem zápisu samotné ochranné známky prokázat, že na rozdíl od všech ostatních ochranných známek, které mohou také existovat, označuje sama tato ochranná známka původ výrobků jako výrobků pocházejících z určitého podniku.

S ohledem na tyto úvahy je třeba na tuto otázku odpovědět tak, že za účelem zápisu ochranné známky, která získala rozlišovací způsobilost v důsledku užívání ve smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice 2008/95, ať již jako součásti jiné zapsané ochranné známky nebo společně s ní, musí přihlašovatel prokázat, že na

rozdíl od všech ostatních ochranných známek, které mohou také existovat, vnímají zúčastněné kruhy výrobek nebo službu označenou samotnou ochrannou známkou jako výrobek nebo službu pocházející z určitého podniku.

Závěr pro praxi:

V případě přihlašování trojrozměrných ochranných známek je třeba vzít v úvahu čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95, který uvádí důvody pro zamítnutí zápisu označení tvořených tvarem výrobku, a sice pokud jsou tato označení tvořena výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení tech-

nického výsledku a tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu. Postačí splnění jediného z kritérií uvedených v tomto ustanovení, aby takové označení nemohlo být zapsáno jako ochranná známka. Kromě toho platí, že označení, jehož zápis je zamítnut na základě čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2008/95, nemůže nikdy získat rozlišovací způsobilost pro účely čl. 3 odst. 3 této směrnice užíváním. Smyslem existence tohoto důvodu pro zamítnutí zápisu ochranné známky je zabránit, aby ochrana práv z ochranné známky vedla k tomu, že jejímu majiteli bude přiznán monopol na technická řešení nebo užité vlastnosti výrobku, které mohou být vyhledávány uživatelem u výrobků konkurentů.

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.

Z ROZHODNUTÍ SOUDŮ

K podmínkám rozhodnutí o zákazu užívání ochranné známky EU podle § 51 zákona o ochranných známkách a přerušení řízení v takové věci

1/ Z vymezení podmínek aplikace § 51 zákona o ochranných známkách, jež se opírá o Smlouvu o přistoupení ČR k Evropské unii (Příloha II, 4. Právo obchodních společností, bod C) a odpovídá tam sjednané změně Nařízení Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství (zde aplikovaného ve znění dle Nařízení Rady (ES) č. 207/2009), článek 142a, odst. 5, plyne, že včas uplatněné právo zakázat užívání ochranné známky Společenství na území ČR je podmíněno mj.

tím, že je uplatněno vlastníkem národní ochranné známky, do jejichž práv má být ochrannou známkou Společenství zasaženo. Pokud však v mezidobí byla ochranná známka žalobce prohlášena pravomocně za neplatnou, pak tato podmínka u žalobce splněna není – není vlastníkem národní ochranné známky, k jejíž ochraně nárok podle § 51 zákona o ochranných známkách uplatnil.

2/ Posouzení, zda jsou dány podmínky k přerušení řízení podle § 109

odst. 2 písm. c) o. s. ř., které stanoví, že soud může řízení přerušit, pokud probíhá jiné řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu, závisí vždy na individuální situaci a na úvaze ve věci rozhodujícího soudu, jež by při přezkumu rozhodnutí mohla být zpochybněna jen tehdy, pokud by byla zjevně nepřiměřená konkrétním okolnostem věci (zejména pokud by soud o přerušení řízení rozhodoval na základě skutečností, které jsou zjevně irelevantní).

ROZSUDEK VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE

ze dne 19. 3. 2015

sp. zn. 3 Cmo 322/2013

USNESENÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR

ze dne 17. 3. 2016

sp. zn. 23 Cdo 4223/2015

USNESENÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU

ze dne 9. 8. 2016

sp. zn. II. ÚS 2011/16

Z odůvodnění rozsudku

Vrchního soudu v Praze

(výňatek):

Soud prvního stupně vyhověl žalobě a výrokem I. žalovanému zakázal od právní moci rozsudku na území České republiky užívání ochranné známky Společenství ve znění „Manufacture PRIM 1949“, číslo ochranné známky 003531662, pro označování hodin, hodinek, časoměrných přístrojů, budíků mechanických, budíků Quartz, hodin Quartz, spínacích hodin Quartz, minutek, modelářských časovačů, kontrolních pokladen, automatických časových spínačů, řídicích přístrojů jemné mechaniky všeho druhu, náramkových hodinek všeho druhu, mechanických a elektrických hodin všeho druhu, zejména nástěnných, stolních, leteckých palubních, autohodin, modelářských časovačů, ozdobných hodin a budíků všeho druhu, výrokem II. uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci k náhradě nákladů řízení 70 372 Kč. V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně předně pou-

kázal na svůj v této věci předchozí zamítavý rozsudek ze dne 19. 3. 2012, č. j. 32 Cm 83/2009-241, a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 11. 2012 č. j. 3 Cmo 227/2012-274, jímž byl tento rozsudek (v podstatné části) zrušen a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení, s tím, že odvolací soud vytkl soudu prvního stupně, že své zamítavé rozhodnutí o uplatnění právu žalobce podle § 51 odst. 1 zákona o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“), založil na nesprávném právním názoru, že právo žalobce z národní ochranné známky PRIM je omezeno právem žalovaného jako předchozího uživatele nezapsaného označení PRIM, byť jde pro řešení sporu o otázku nepodstatnou. Protože vzhledem k tomuto svému právnímu názoru se soud vlastními podmínkami uplatnění práva dle § 51 odst. 1 ZOZ nezabýval, uplatněný nárok žalobce ze všech hledisek, vypočetných v ust. § 51 odst. 1 písm. b/ ZOZ, neposuzoval, bylo rozhodnutí v napadeném rozsahu zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V odůvodnění svého rozsudku (jenž je nyní předmětem přezkumu odvolacího soudu) popsal soud prvního stupně tvrzení žalobce, který k odůvodnění nároku uvedl, že je vlastníkem národní ochranné známky slovní grafické č. 165917 ve znění „PRIM“ a v podobě

PRIM,

zapsané dne 24. 4. 1985 pro třídy výrobků a služeb č. 9 a 14, tj. hodiny, hodinky, časoměrné přístroje, budíky mechanické, budíky Quartz, hodiny Quartz, spínací hodiny Quartz, minutky, modelářské časovače, kontrolní pokladny, a že přihláška této ochranné známky byla podána v době víře dne 11. 9. 1984, dlouho před přistoupením České republiky k Evropské unii. Tvrdil, že žalovaný je vlastníkem ochranné známky Společenství č. 003531662 ve znění „MANUFACTURE PRIM 1949“ a podobě



s datem zápisu dne 17. 3. 2005 pro třídy výrobků a služeb č. 9, 14, 35, a dle názoru žalobce je tato ochranná známka Společenství ve znění „MANUFACTURE PRIM 1949“, vlastněná žalovaným, zaměnitelná s národní ochrannou známkou žalobce č. 165917 ve znění „PRIM“, jelikož vyobrazení ochranné známky žalobce je shodné s vyobrazením ochranné známky Společenství vlastněné žalovaným v dominantním slovním prvku „PRIM“. Obě porovnávané ochranné známky jsou pak dle žalobce zapsány pro výrobky a služby, které jsou svojí povahou zaměnitelné. Podle žalobce žalovaný v době podání přihlášky své komunitární ochranné známky k 31. 10. 2003 u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dále „OHIM“) nebyl v dobré víře, věděl o skutečnosti, že silný prvek „PRIM“ ve své typické grafické podobě je chráněn ochrannou známkou, kterou vlastní jiná společnost v České republice i na Slovensku. Vzhledem k tomu, že mu svědčí tzv. předpřístupová priorita k silnému prvku „PRIM“, obsaženému v jeho národní ochranné známce, požadoval žalobce s odkazem na ust. § 51 odst. 1 písm. b/ ZOZ a skutečnost, že na straně veřejnosti existuje pravděpodobnost záměny včetně pravděpodobnosti asociace ochranné známky Společenství náležející žalovanému s národní ochrannou známkou žalobce, aby žalovanému byl uložen zákaz (zkráceně) užívat ochrannou známku Společenství č. 003531662, ve znění „MANUFACTURE PRIM 1949“, na území České republiky pro označování v žalobním petitu vyjmenovaných výrobků.

Žalovaný v obraně proti žalobě potvrdil, že je vlastníkem ochranné známky Společenství č. 003531662 ve znění „MANUFACTURE PRIM 1949“, popřel však tvrzení žalobce, že přihlášku národní ochranné známky č. 165917 žalobce (resp. jeho předchůdce) podal v dobré víře, neboť již v roce 1984 si

přihlašovatel ochranné známky č. 165917 musel být vědom té skutečnosti, že pod tímto označením vyrábí a prodává své hodinářské výrobky jiný subjekt a věděl tedy při podání přihlášky o existenci staršího práva k tomuto označení, zároveň mu bylo známo, že existují k tomuto označení autorská práva. Tvrdil, že označení PRIM v grafickém provedení obsaženém v ochranné známce žalobce vzniklo v souvislosti s vyčleněním národního podniku ELTON z národního podniku Chronotech na Šternberk v roce 1969 a jeho autorem byl pan J. Ž., zaměstnanec národního podniku ELTON, přitom žalovaný je (jak uvedl) univerzálním právním nástupcem národního podniku ELTON, který v Novém Městě nad Metují již od roku 1969 vyráběl náramkové hodinky s označením „PRIM“. Navrhl, aby byla žaloba v celém rozsahu zamítnuta.

V další části odůvodnění rozsudku soud prvního stupně popsal svá zjištění, která učinil z provedených listinných dokladů, jež dále skutkově a právně hodnotí. Vzal za prokázané, že žalobce je vlastníkem národní ochranné známky č. 165917, jak uvedena shora, zapsané u ÚPV, a žalovaný je vlastníkem rovněž shora uvedené ochranné známky Společenství, č. 003531662, zapsané u OHIM. Popsal dále zjištění, jež měl k dispozici k historii vztahů účastníků a okolnostem podání přihlášky ochranné známky v r. 1984, k tvrzenému právnímu nástupnictví žalovaného za n. p. ELTON a k trvání užívání označení PRIM žalovaným, resp. jeho předchůdci, a poté, co poukázal na zákonnou úpravu nároku žalobce dle § 51 ZOZ, dovedl z porovnání obou ochrannými známkami chráněných označení jejich zaměnitelnost. Ta je dána již tím, jak uvedl, že ochranná známka Společenství ve znění „Manufacture PRIM 1949“, č. ochranné známky 003531662, v sobě obsahuje slovně i graficky ztvárněný prvek národní ochranné známky slovní grafické č. 165917 ve znění „PRIM“. K podmínce aplikace předmětné úpravy – dobré víře přihlašovatele národní ochranné známky – soud poukázal na tehdejší organizační uspořá-

dání účastníků v jednom koncernu, a pokud pak nedostatek dobré víry ve vztahu k ust. § 51 odst. 1 ZOZ je třeba vyložit tak, že přihlašovatel nerespektuje práva třetích osob, pak k tomu v daném případě realizací rozhodnutí koncernu nedošlo. Proto soud dospěl k závěru, že žalobce, resp. přihlašovatel ochranné známky č. 165917 v době podání přihlášky jednal v dobré víře, a vzhledem k shledané zaměnitelnosti ochranné známky Společenství k národní ochranné známce a jejich zápisu pro výrobky a služby, které jsou svojí povahou zaměnitelné, vyhověl žalobě o uložení povinnosti žalovanému zdržet se užívání ochranné známky Společenství č. 003531662, ve znění „MANUFACTURE PRIM 1949“, na území České republiky pro označování v žalobním petitu vyjmenovaných výrobků. V závěru svého rozhodnutí ještě soud odůvodnil výsledkem řízení a úpravou advokátního tarifu výrok o nákladech řízení.

Proti rozsudku soudu prvního stupně podal v celém rozsahu včas odvolání žalovaný s tím, že právní závěry rozhodnutí soudu prvního stupně neodpovídají provedenému dokazování i právním předpisům a podrobně odůvodnil své stanovisko, že nelze dovést při podání přihlášky ochranné známky žalobce pro jejího přihlašovatele dobrou víru, naopak dle žalovaného postup tehdejšího koncernu Tesla elektronické součástky Rožnov a podniku Chronotechna je třeba považovat za protiprávní. Vzhledem k tomu, že se žalovaný považuje za právního nástupce v linii uživatelů označení PRIM, a tedy za držitele práva k formálně nezapsanému označení PRIM, jež omezuje v právech žalobce jako vlastníka ochranné známky slovní grafické PRIM, jeví se dle žalovaného za potřebné vyřešit vztah § 51 ZOZ k úpravě komunitární, a to k odpovídajícímu čl. 165 odst. 5 Nařízení o ochranné známce Společenství č. 207/2009 ve spojení s úpravou čl. 110 a 111 Nařízení. Odvolatel proto navrhl, aby odvolací soud podle § 109 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. řízení přerušil a položil SD EU předběžnou otázku znění: *Může být užívání*

ochranné známky Společenství zakázáno na území členského státu podle čl. 165 odst. 5 Nařízení Rady ES č. 207/2009 i v případě, že vlastník ochranné známky Společenství má vůči vlastníku národní ochranné známky ve vztahu k předmětnému označení právo předchozího uživatele, tj. takové právo, které podle právních předpisů členského státu dovoluje jeho vlastníku dané označení na území členského státu užívat a které znemožňuje majiteli národní ochranné známky zakázat předchozímu uživateli jeho užívání? V závěru svého odvolání vytkl ještě soudu prvního stupně, že se podobností obou známek a jejich údajnou zaměnitelností řádně nezabýval a jeho rozhodnutí je v tomto nepřezkoumatelné. Navrhl, aby odvolací soud napadený rozsudek změnil tak, že žaloba bude zamítnuta.

Žalobce ve svém vyjádření k odvolání žalovaného uvedl, že rozsudek soudu prvního stupně považuje za správný, přičemž nevidí žádný důvod pro přerušení řízení, jak je navrhuje žalovaný, a s tímto návrhem nesouhlasí. Dle něho navrhované položení předběžné otázky k Soudnímu dvoru Evropské unie je zcela nadbytečné, když navíc tuto otázku již řešil Vrchní soud v Praze ve svém usnesení ze dne 21. 11. 2012, č. j. 3 Cmo 227/2012 - 274, pokud dovedl, že včas uplatněné právo vlastníka národní ochranné známky zakázat užívání ochranné známky Společenství na území ČR nijak nesouvisí (a není tedy omezeno) s tím, zda třetí osobě (či zde jen shodou okolností právě vlastníkovi známky Společenství) svědčí či nikoli právo držitele nezapsaného označení (omezuující právo z národní ochranné známky). Odkázal dále na zjištění a závěry soudu prvního stupně ohledně jím tvrzené dobré víry přihlašovatele ochranné známky slovní grafické PRIM, s nimiž se ztotožnil a navrhl potvrzení rozsudku jako věcně správného.

Odvolací soud, jenž s ohledem na čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. postupoval dle občanského soudního řádu - zákona č. 99/1963 Sb. ve znění účinném do 31. 12.

2013 (dále jen o. s. ř.), přezkoumal podle ust. § 212 a násl. o. s. ř. k odvolání žalovaného rozsudek soudu v celém rozsahu a dospěl po doplnění dokazování a na základě nově zjištěných skutečností, jež změnilly skutkový stav, jak z něj vycházel soud prvního stupně (§ 205a odst. 1 písm. f/, § 212a odst. 2 o. s. ř.), k závěru, že žalobě s nárokem dle § 51 ZOZ pro nesplnění zákonných podmínek aplikace vyhovět nelze.

Předně je třeba poukázat na průběh odvolacího řízení a v jeho rámci vydaná rozhodnutí odvolacího soudu. Usnesením ze dne 8. 4. 2014 č. j. 3 Cmo 322/2013-478 odvolací soud zamítl návrh žalovaného na přerušení řízení podle § 109 odst. 1 písm. d) o. s. ř. a předložení v odvolání jím formulované předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie, zároveň pak přerušil řízení o odvolání do nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví O-53821/626/2006/ÚPV ze dne 7. 4. 2014 nebo rozhodnutí o rozkladu proti tomuto rozhodnutí. Odvolací soud při prvním jednání o odvolání žalovaného zčásti opakoval a doplnil dokazování aktuálními výpisy z registru obou ochranných známek účastníků, tj. jak národní ochranné známky žalobce č. 165917, tak ochranné známky Společenství žalovaného č. 3531662, přičemž z výpisu přehledu položek řízení ochranné známky č. 165917 zjistil, že bylo rozhodnuto Úřadem průmyslového vlastnictví (prvoinstančně) o prohlášení této ochranné známky za neplatnou s účinky ex tunc. Tomu odpovídalo i zjištění, učiněné z vyhotovení předmětného rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. 4. 2014. Za stavu, kdy vyhověno žalobě bylo pro právo z ochranné známky žalobce slovní grafické č. 165917 ve znění „PRIM“, zapsané dne 24. 4. 1985, a bylo následně vydáno rozhodnutí Úřadu, byť dosud nepravomocné, jež zpětně k datu zápisu prohlásilo předmětnou ochrannou známku za neplatnou, pak nebylo možno existenci souběžně vedeného správního řízení a v něm vydaného tohoto rozhodnutí, jež se

zcela zásadně dotýkalo závěrů napadeného rozsudku, pominout. Vzhledem k tomu, že žalobce uvedl, že rozhodnutí napadne rozkladem, bylo na místě vyčkat s pokračováním řízení do nabytí právní moci předmětného rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví O-53821/626/2006/ÚPV ze dne 7. 4. 2014 nebo rozhodnutí o rozkladu proti tomuto rozhodnutí. Odvolací soud proto řízení dle § 109 odst. 2 písm. c/ o. s. ř. přerušil. Naproti tomu odvolací soud zamítl návrh žalovaného na přerušení řízení podle § 109 odst. 1 písm. d) o. s. ř. a předložení v odvolání jím formulované předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie již vzhledem k tomu, že uvedenou otázkou vztahu nároku dle § 51 ZOZ a práva předchozího uživatele se v obecné rovině sám podrobně zabýval již v rámci předchozího rozhodnutí v této věci ze dne 21. 11. 2012, č. j. 3 Cmo 227/2012-274, a především měl odvolací soud položenou otázku za nepřípadnou a zjištění soudu ani neodpovídající.

Podáním ze dne 27. 8. 2014 žalobce soudu sdělil nové skutečnosti, týkající se autorského práva k označení PRIM. Uvedl, že v souvislosti s vyhledáváním informací v archívech pro řízení o prohlášení neplatnosti známky č. 165917 zjistil, že skutečným autorem grafického provedení slova PRIM, které je chráněno jako ochranná známka žalobce č. 165917, je Mgr. J. R., výtvarník, nar. 20. 4. 1924, který zemřel dne 4. 9. 2003. Uvedl, že dědici po Mgr. J. R. jsou manželé J. Tvrdil dále, že jako majitel ochranné známky PRIM č. 165917 s dědici autorských práv po Mgr. J. R. uzavřel výhradní licenční smlouvu, na základě které mu bylo poskytnuto výlučné oprávnění užít díla (loga a slovně grafického vyobrazení slova PRIM). V závěru svého podání pak navrhl, aby v řízení bylo pokračováno. Shodný návrh na pokračování v řízení učinil i žalovaný svým podáním ze dne 30. 10. 2014, jímž zároveň soudu předložil rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 17. 10. 2014 č. j. O-53821/D30977/2014/ÚPV, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí ÚPV ze dne

7. 4. 2014 č. j. O-53821/626/2006/ÚPV, kterým byla ochranná známka žalobce č. 165917 prohlášena za neplatnou.

Usnesením ze dne 8. 12. 2014 č. j. 3 Cmo 322/2013-489 bylo rozhodnuto o pokračování v řízení vzhledem k předložení rozhodnutí o rozkladu. V rámci dalšího jednání ve věci dne 9. 3. 2015 odvolací soud zamítl návrh žalobce na přerušení řízení ze dne 12. 12. 2014 a rozhodl usnesením (jež bylo následně rovněž doručeno oběma do řízení vstupujícími navrhovatelům) tak, že vstup manželů J. do řízení se nepřipouští. Jak odvolací soud uvedl v odůvodnění svého usnesení č. j. 3 Cmo 322/2013-543, v průběhu odvolacího řízení, v závěru jednání odvolacího soudu dne 9. 3. 2015, bylo doručeno soudu oznámení obou jmenovaných o jejich vstupu jako vedlejších účastníků na straně žalobce do tohoto řízení. Uvedli, že jsou držiteli autorských práv mj. ke slovně grafickému provedení slova PRIM a mají právní zájem na výsledku řízení. Poté, co byli u jednání přítomni zástupci účastníků seznámeni s uvedeným oznámením, žalovaný v přednesu svého stanoviska uvedl, že s tímto vstupem nesouhlasí, neboť tvrzená autorská práva nejsou předmětem tohoto soudního řízení ani nepřímou, nebude o nich rozhodováno, proto nevidí důvod k účastenství jmenovaných údajných držitelů autorských práv. Žalobce uvedl, že se vstupem uvedených účastníků na své straně souhlasí. Vzhledem k nesouhlasu žalovaného se vstupem jmenovaných do řízení rozhodoval o jejich vstupu odvolací soud podle § 93 odst. 2 o. s. ř. a shledal přítom, že nesouhlas žalovaného se vstupem uvedených osob do řízení jako vedlejších účastníků je důvodný. Předmětem tohoto řízení nejsou autorská práva k označení PRIM a toto řízení se nijak nedotkne takových práv a proto ani postavení jmenovaných osob. Ve věci je uplatněn nárok dle ust. 51 odst. 1 písm. b) ZOZ, dle něhož vlastník národní ochranné známky má právo za určitých zákonem upravených podmínek zakázat v České republice užívání ochranné

známky Společenství (v daném případě jde o zákaz obrazové ochranné známky Společenství č. 003531662 ve znění „MANUFACTURE PRIM 1949“). Z hlediska uplatnění tohoto nároku a účinků případného rozhodnutí o něm nejsou případná autorská práva k danému označení nijak relevantní a odvolací soud proto podle § 93 odst. 2 o. s. ř. vstup jmenovaných do řízení jako vedlejších účastníků nepřipustil. Z obdobných důvodů zamítl jako nedůvodný odvolací soud návrh žalobce na přerušení řízení ze dne 12. 12. 2014, v němž žalobce uvedl, že byl dědici podán u OHIM návrh na zneplatnění ochranné známky Společenství žalovaného a správní žalobou bylo napadeno rozhodnutí předsedy ÚPV o rozkladu ve věci prohlášení ochranné známky žalobce za neplatnou. Autorská práva k označení, jež bylo předmětem ochrany dle národní ochranné známky žalobce, nejsou nijak podstatná pro rozhodnutí o nároku žalobce ve vztahu k ochranné známce Společenství, rovněž pak není na místě vyčkat výsledku řízení o návrhu dědiců, jež se týká známky žalovaného jako takové (nikoli jen možnosti jejího užití v ČR) a již vzhledem k úpravě § 135 odst. 2 o. s. ř., za stavu kdy pravomocně k tomu příslušný orgán rozhodl o známce žalobce, nebylo na místě přerušit toto řízení.

Odvolací soud z jím obstaraných výpisů z rejstříku ochranných známek, jak veden u ÚPV, k ochranným známám účastníků zjistil, že původně v žalobě k nároku žalobce uváděná kombinovaná ochranná známka žalobce č. 231447 (s datem podání přihlášky 22. 3. 2000) byla prohlášena za neplatnou rozhodnutím s právní mocí ke dni 22. 6. 2011, kombinovaná ochranná známka žalobce č. 200216 byla zrušena rozhodnutím s právní mocí k 8. 4. 2008, a poslední ochranná známka, jak ji žalobce uvedl v žalobě k odůvodnění svého nároku dle § 51 ZOZ, ochranná známka slovní grafická č. 165917 (s datem podání přihlášky 11. 9. 1984) v následující podobě

PRIM ,

byla prohlášena od počátku za neplatnou rozhodnutím s právní mocí k 20. 10. 2014, stalo se tak rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. 4. 2014 č. j. O-53821/626/2006/ÚPV, potvrzeným rozhodnutím předsedy ÚPV ze dne 17. 10. 2014 č. j. O-53821/D30977/2014/ÚPV. Prokázáno bylo, že žalovaný je vlastníkem obrazové ochranné známky Společenství č. 3531662 s právem přednosti k 31. 10. 2003 v podobě,



přičemž probíhá řízení o jejím zrušení.

Podle ust. § 51 odst. 1 ZOZ platí, že vlastník národní ochranné známky, jejíž přihláška byla podána v dobré víře před přistoupením České republiky k Evropské unii, popřípadě dovozuje právo přednosti z doby před přistoupením České republiky k Evropské unii, má právo zakázat v České republice užívání ochranné známky Společenství, jejíž účinky byly rozšířeny na území České republiky na základě přístupu České republiky k Evropské unii, jestliže

- a) ochranná známka Společenství je shodná s takovou národní ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro něž jsou obě známky zapsány, jsou shodné, nebo
- b) z důvodu shodnosti či podobnosti takové národní ochranné známky s ochrannou známkou Společenství a shodnosti či podobnosti výrobků či služeb, na něž se ochranné známky vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace s národní ochrannou známkou, nebo
- c) ochranná známka Společenství je shodná s takovou národní ochrannou známkou nebo je jí podobná, přičemž výrobky nebo služby, na něž se ochranné známky vztahují, nejsou shodné nebo podobné, má-li národní ochranná známka v Čes-

ké republice dobré jméno a pokud by užívání ochranné známky Společenství nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména této národní ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Z uvedeného vymezení podmínek aplikace této zákonné úpravy, jež se opírá o Smlouvu o přistoupení ČR k Evropské unii (Příloha II, 4. Právo obchodních společností, bod C) a odpovídá tam sjednané změně Nařízení Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství (dnes kodifikované znění pod č. 207/2009), článek 142a, odst. 5, plyne, že včas uplatněné (srovnej čl. 110, 111 uvedeného Nařízení č. 207/2009, § 12 ZOZ) právo zakázat užívání ochranné známky Společenství na území ČR je podmíněno mj. tím, že je uplatněno vlastníkem národní ochranné známky, do jejichž práv má být ochrannou známkou Společenství zasaženo. Jak shora uvedeno, odvolací soud, pro něhož je rozhodný stav v době vydání tohoto rozhodnutí (§ 154 odst. 1 o. s. ř.), zjistil, že tato podmínka u žalobce splněna není – není vlastníkem žádné takové národní ochranné známky, k jejíž ochraně nárok podle § 51 ZOZ žalobou uplatnil.

Odvolací soud uzavřel, že pokud zde není právní důvod pro zákaz dle § 51 odst. 1 ZOZ, tj. tuzemská ochranná známka žalobce, pro niž byl tento nárok vůči ochranné známce Společenství žalovaného uplatněn, pak žalobě z uvedeného právního důvodu vyhovět nelze a rozhodnutí soudu prvního stupně, jímž bylo žalobě vyhověno, neobstojí a bylo proto podle § 220 odst. 1 o. s. ř. změněno a žaloba zamítnuta.

Ještě předtím se odvolací soud musel vypořádat s dalším návrhem žalobce na přerušování řízení podle § 109 o. s. ř., učiněným při jednání dne 9. 3. 2015 a doplněným podáním ze dne 13. 3. 2015, v němž žalobce poukázal na jím podaný návrh na obnovu řízení, vedeného před ÚPV ve věci prohlášení ochranné známky slovní grafické č. 165917 žalobce za neplatnou, jak jím byl podán dne 13. 3. 2015, vedle jím již jednou uváděného zahájení říze-

ní před OHIM o prohlášení ochranné známky žalovaného za neplatnou pro rozpor s tvrzeným autorským právem dědiců Mgr. R. a podání správní žaloby proti rozhodnutí předsedy ÚPV ve věci zneplatnění uvedené ochranné známky. Odvolací soud nemá pro rozhodnutí věci za rozhodný autorskopravní její rozměr, tj. nynější tvrzení žalobce o údajném právu dědiců po Mgr. R. k logu PRIM a poskytnutí licence žalobci, rovněž není významné pro věc jimi zahájené řízení u OHIM proti žalovanému ve věci jeho ochranné známky Společenství, pokud jde o správní žalobu a návrh na obnovu řízení ve věci prohlášení ochranné známky č. 165917 za neplatnou, pak – jak již i shora uvedeno k předchozímu obdobnému návrhu žalobce, odvolací soud zde vychází z pravomocného rozhodnutí ÚPV jako k tomu příslušného orgánu podle § 135 odst. 2 o. s. ř. Proto byl návrh žalobce na přerušení řízení zamítnut.

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

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 19. března 2015, č. j. 3 Cmo 322/2013-560, není přípustné podle § 237 o. s. ř. (jehož rozhodné znění, do 31. prosince 2013, se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále opět jen „o. s. ř.“).

Dovolatelka dovozovala přípustnost svého dovolání z toho, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázek hmotného a procesního práva, které v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyly řešeny.

Žalovaná se ve svém vyjádření ztotožnila s napadeným rozsudkem.

Dovolatelka v dovolání uvedla, že „otázka přerušení řízení vedeného dle ust. § 51 zákona o ochranných známkách v případě ztráty starší národní známky nebyla dosud řešena“. Z toho, a s ohledem na další ob-

sah dovolání, na který je při formulaci otázky odkazováno, vyplývá otázka, zda v řízení o zákazu užívání ochranné známky Společenství podle § 51 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), dále jen „OchrZ“, v situaci, kdy bylo Úřadem průmyslového vlastnictví (dále též jen „ÚPV“) pravomocně rozhodnuto o neplatnosti starší národní ochranné známky, je nutno přerušit řízení a vyčkat rozhodnutí o správní žalobě proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, resp. o rozhodnutí o návrhu na obnovu správního řízení vedeného u Úřadu průmyslového vlastnictví o prohlášení ochranné známky č. 165917 za neplatnou.

Jak však již judikoval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 13. srpna 2014, sp. zn. 22 Cdo 572/2014, „ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř., které stanoví, že soud může řízení přerušit, pokud probíhá jiné řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu, patří k právním normám s relativně neurčitou hypotézou, tj. normám, jejichž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem a která tak přenechává soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností. Byla-li hypotéza právní normy vymezena správně, nemůže být rozhodnutí ve věci v rozporu se zákonem z důvodu, že nebyly objasněny okolnosti další, popřípadě že nebylo přihlédnuto k jiným okolnostem, které v posuzovaném případě nelze považovat za podstatné či významné. Dovolací soud pak může úvahu odvolacího soudu o přerušení řízení přezkoumat pouze v případě její zjevné nepřiměřenosti. Nelze pominout ani první větu § 100 odst. 1 o. s. ř., podle které 'jakmile bylo řízení zahájeno, postupuje v něm soud i bez dalších návrhů

tak, aby věc byla co nejdříve projednána a rozhodnuta’.

Jinak řečeno, postup podle § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. záleží vždy na individuální situaci a na úvaze soudu, kterou by dovolací soud mohl zpochybnit, jen pokud by byla zjevně nepřiměřená (zejména pokud by soud o přerušení řízení rozhodoval na základě skutečností, které jsou zjevně irelevantní). Není věcí soudu v dovolacím řízení, které se připouští jen pro významné právní otázky, aby v konkrétních věcech zkoumal úvahu, zda z hlediska hospodárnosti řízení je namístě je přerušit či nikoliv.“

Za situace, kdy existuje pravomocné rozhodnutí prohlašující ochrannou známku, o níž žalobkyně opírá svoji žalobu, za neplatnou, nelze usoudit, že by odvolací soud postupoval nepřiměřeně. Na tuto skutečnost nemá vliv ani podaná správní žaloba, neboť samotné podání žaloby nenapovídá nic o její případné důvodnosti. Totéž se týká návrhu na obnovu správního řízení vedeného u Úřadu průmyslového vlastnictví o prohlášení ochranné známky č. 165917 za neplatnou. Rozvíjí-li dovolatelka uvedenou otázku námitkou nesouladu rozhodnutí odvolacího soudu s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 14. listopadu 2012, sp. zn. 21 Cdo 3945/2011, jedná se o námitku lichou, neboť v odkazovaném rozhodnutí byla zcela odlišná skutková i právní situace [věc se týkala vkladu do katastru nemovitostí a jak uvedl soud v uvedeném rozhodnutí „V řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí před katastrálním úřadem nebo v řízení o žalobě podané ve věci vkladu práva do katastru nemovitosti, která se projednává u soudu a o níž soud rozhoduje podle části páté občanského soudního řádu, je však třeba vzít v úvahu, že proti rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na vklad práva do katastru nemovitosti není přípustný žádný (řádný i mimořádný) opravný prostředek podle správního řádu“ – naopak v posuzované věci řádný opravný prostředek k dispozici je a byl v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví využit].

Nelze přisvědčit ani argumentu dovolatelky časovou omezeností možnosti podání návrhu podle § 51 OchrZ. Toto ustanovení žádnou časovou omezenost nestanoví. Měla-li dovolatelka na mysli omezení podle § 12 OchrZ, tak toto omezení je vázáno na pětiletou nečinnost (strpení užívání jiné ochranné známky), tudíž je v situaci, kdy toto ustanovení být aplikováno nemůže, neboť v uvedené lhůtě zahájila a aktivně vedla řízení, kterým se snažila užívání dotčené ochranné známky zabránit. Pokud by tedy došlo ke změně rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, nic by žalobkyni nebránilo v tom, aby podala novou žalobu, v níž by se domáhala zákazu užívání předmětné ochranné známky Společenství. Vzhledem ke změně skutkovému stavu by nebyla dána ani překážka věci rozsouzené.

Výše citovaná otázka proto nevyvolává připustnost dovolání.

Dovolatelka v dovolání dále uvedla, že „rovněž otázky možné obnovy řízení lhůt pro podání žalob, jakož i spekulativních přihlášek komunitárních ochranných známek v době před vstupem ČR do Evropské unie, dosud nebyly dovolacím soudem řešeny“.

Takto formulované „otázky“ ovšem nevyjadřují žádný konkrétní právní problém (právní otázku), který by měl dovolací soud řešit.

Podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a o. s. ř.) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 241b odst. 3 prvé věty o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto

náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.

Vzhledem k tomu, že ani při posouzení dovolání podle obsahu nebylo možno konkrétní právní otázku dovodit (resp. nebylo možno dovodit právní otázku, která by se lišila od první otázky formulované dovolatelkou), nezbyvá než konstatovat, že v této části trpí dovolání vadou, když není naplněn požadavek ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., aby dovolatelka uvedla, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání. V souladu s konstantní judikaturou Nejvyššího soudu je totiž ke splnění této obligatorní náležitosti dovolání třeba, aby z dovolání bylo patrné, kterou právní otázku práva má dovolatelka za dosud nevyřešenou dovolacím soudem (k předpokladům přípustnosti dovolání srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, a ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněná pod čísly 80/2013 a 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013, ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, a ze dne 28. listopadu 2013, sp. zn. 29 ICdo 43/2013, a usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, a ze dne 24. června 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14).

Vzhledem k tomu, že je dovolání zčásti nepřípustné a zčásti vadné, přičemž tato vada nebyla ve lhůtě odstraněna a nelze pro ni v dovolacím řízení pokračovat, Nejvyšší soud dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Z odůvodnění usnesení Ústavního soudu:

1. Včas podanou ústavní stížností (§ 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o Ústavním soudu“) a splňující i ostatní zákonem stanovené podmínky řízení [§ 75 odst. 1 a contrario; § 30 odst. 1, § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu] se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí obecných soudů, neboť má za to, že jimi byla porušena její základní práva, zaručená v čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).
2. Jak vyplynulo z ústavní stížnosti a z připojených listin, Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 17. 6. 2013, č. j. 32 Cm 83/2009-403, vyhověl žalobě stěžovatelky a zakázal žalované (společnost ELTON hodinářská, a.s.) od právní moci rozsudku na území České republiky užívání ochranné známky Společenství ve znění „Manufacture PRIM 1949“, číslo ochranné známky 003531662. Městský soud vycházel z tvrzení stěžovatelky, která poukazovala na zaměnitelnost uvedené ochranné známky s jí vlastněnou národní ochrannou známkou č. 165917 ve znění „PRIM“, a poté, co poukázal na zákonnou úpravu nároku stěžovatelky dle ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“), dovodil z porovnání obou ochrannými známkami chráněných označení jejich zaměnitelnost, která je dána již slovním označením „PRIM“. K podmínce aplikace předmětné úpravy, tj. dobré víře přihlašovatele národní ochranné známky, městský soud uzavřel, že stěžovatelka, resp. přihlašovatel ochranné známky č. 165917, v době podání přihlášky jednal v dobré víře a vzhledem ke shledané zaměnitelnosti ochranné známky Společenství k národní ochranné známce a jejich zápisu pro výrobky a služby, které jsou svojí povahou zaměnitelné, žalobě stěžovatelky vyhověl.
3. Proti citovanému rozsudku městského soudu podala žalovaná odvolání, v němž

zpochybňovala uvedené právní závěry městského soudu, neboť prý nelze dovodit při podání přihlášky ochranné známky stěžovatelky pro jejího přihlašovatele dobrou víru, naopak dle jejího názoru byl takový postup protiprávní, když se právě žalovaná považuje za právního nástupce v linii uživatelů označení „PRIM“, a tedy za držitele práva k formálně nezapsanému označení „PRIM“, jež omezuje v právech stěžovatelky jako vlastníka ochranné známky „PRIM“.

4. Vrchní soud v průběhu odvolacího řízení nejdříve usnesením ze dne 8. 4. 2014, č. j. 3 Cmo 322/2013-478, zamítl návrh žalované na přerušení řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) a předložení v odvolání jím formulované předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie. Přesto však odvolací řízení přerušil, a to do nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. 0-53821/626/2006/ÚPV ze dne 7. 4. 2014, na jehož základě byla předmětná ochranná známka stěžovatelky prohlášena za neplatnou, a to s účinky ex tunc. Z toho důvodu vrchní soud přerušil odvolací řízení, když nebylo možno existenci souběžně vedeného správního řízení a v něm vydaného rozhodnutí, jež se zcela zásadně dotýkalo závěrů napadeného rozsudku, pominout. Učinil tak až do doby rozhodnutí o rozkladu, který stěžovatelka avizovala proti uvedenému rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví podat.
5. Vzhledem ke skutečnosti, že následně o tomto rozkladu bylo rozhodnuto na základě rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 17. 10. 2014, č. j. 0-53821/D30977/2014/ÚPV, jímž bylo prvostupňové rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví potvrzeno, vrchní soud usnesením ze dne 8. 12. 2014, č. j. 3 Cmo 322/2013-489, rozhodl o pokračování v řízení. V dalším průběhu odvolacího řízení pak stěžovatelka vznesla další návrhy na přerušení řízení (podle § 109 o. s. ř.), které ovšem vrchní soud zamítl. Učinil tak rovněž v ústavní stížnosti napadeném rozsudku, v němž stěžovatelka poukázala jednak na jí podaný návrh na obnovu řízení, vedeného před Úřadem průmyslového vlastnictví ve věci prohlášení ochranné známky stěžovatelky za neplatnou, a to pro tvrzený rozpor s autorským právem dědiců Mgr. J. R. (tvůrce grafického provedení předmětného ochranného označení „PRIM“), jednak na jí podanou správní žalobu proti citovaným rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví. Vrchní soud nicméně dospěl k závěru, že uvedené skutečnosti nemají pro rozhodnutí v nyní projednávaném případě relevantní význam („autorskoprávní rozměr dané věci není rozhodný“) a vycházel z již pravomocného rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (k tomu příslušného orgánu podle § 135 odst. 2 o. s. ř.).
6. Při posouzení důvodnosti samotné žaloby stěžovatelky pak vrchní soud vycházel ze skutečnosti, že ze zákonné úpravy v ZOZ [jež se opírá o Smlouvu o přistoupení ČR k Evropské unii (Příloha II, 4. Právo obchodních společností, bod C) a odpovídá tam sjednané změně Nařízení Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství (dnes kodifikované znění pod č. 207/2009), článek 142a, odst. 5], vyplývá, že „čas uplatněné (srov. čl. 110, 111 uvedeného Nařízení č. 207/2009, § 12 ZOZ) právo zakázat užívání ochranné známky Společenství na území ČR je podmíněno mj. tím, že je uplatněno vlastníkem národní ochranné známky, do jejichž práv má být ochrannou známkou Společenství zasaženo.“ Jak již bylo výše uvedeno, vrchní soud, „pro něhož je rozhodný stav v době vydání tohoto

rozhodnutí (§ 154 odst. 1 o. s. ř.), zjistil, že tato podmínka u (stěžovatelky) splněna není - není vlastníkem žádné takové národní ochranné známky, k jejíž ochraně nárok podle § 51 ZOZ žalobou uplatnila.“ Proto vrchní soud uzavřel, že „pokud zde není právní důvod pro zákaz dle § 51 odst. 1 ZOZ, tj. tuzemská ochranná známka žalobce, pro niž byl tento nárok vůči ochranné známce Společenství žalovaného uplatněn, pak žalobě z uvedeného právního důvodu vyhovět nelze.“

7. Proti uvedenému rozsudku vrchního soudu podala stěžovatelka dovolání, jehož přípustnost dovozovala z toho, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení „otázky přerušení řízení vedeného dle ust. § 51 ZOZ v případě ztráty starší národní známky“, která dle jejího názoru v rozhodování Nejvyššího soudu dosud nebyla řešena. Nejvyšší soud je nicméně ústavní stížností napadeným usnesením odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. jako zčásti nepřipustné a zčásti vadné, přičemž tato vada nebyla ve lhůtě odstraněna a nelze pro ni v dovolacím řízení pokračovat. Nejvyšší soud zdůraznil, že z jeho ustálené judikatury vyplývá, že „postup podle § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. záleží vždy na individuální situaci a na úvaze soudu, kterou by dovolací soud mohl zpochybnit, jen pokud by byla zjevně nepřiměřená (zejména pokud by soud o přerušení řízení rozhodoval na základě skutečností, které jsou zjevně irelevantní).“ Ve vztahu k nyní projednávanému případu dovodil, že „za situace, kdy existuje pravomocné rozhodnutí prohlašující ochrannou známku, o níž (stěžovatelka) opírá svoji žalobu, za neplatnou, nelze usoudit, že by odvolací soud postupoval nepřiměřeně. Na tuto skutečnost nemá vliv ani podaná správní žaloba, neboť samotné podání žaloby nenapovídá nic o její pří-

padné důvodnosti. Totéž se týká návrhu na obnovu správního řízení vedeného u Úřadu průmyslového vlastnictví o prohlášení ochranné známky č. 165917 za neplatnou.“

8. Obdobnou argumentaci pak stěžovatelka předkládá i v ústavní stížnosti, v níž (po obsáhlé rekapitulaci dosavadního průběhu řízení před obecnými soudy) i nadále nesouhlasí se závěrem vrchního soudu (aprobovaným Nejvyšším soudem) ohledně zamítnutí jí vzneseného návrhu na přerušení řízení. V tomto aspektu rozhodnutí vrchního soudu stěžovatelka spatřuje nejen porušení jejího práva na spravedlivý proces, ale i principu rovnosti účastníků řízení, neboť „soud prostřednictvím institutu přerušení řízení, kdy návrhu jedné ze strany vyhověl, a obdobnému návrhu stěžovatelky (oproti jejímu legitimnímu očekávání) nikoli, zvolil takový okamžik vynesení rozsudku, kdy skutkový stav byl příznivý pro (žalovanou) a naopak krajně nepříznivý pro stěžovatelku.“ Stěžovatelka je naopak toho názoru, že pokud by vrchní soud „hodnotil obdobné návrhy účastníků řízení podle stejných měřítek, a tedy zachoval rovnost stran, bylo by meritorní rozhodnutí pro ni příznivé - v souladu s legitimním očekáváním stěžovatelky s ohledem na dosavadní vývoj řízení.“
9. Ústavní soud posoudil obsah ústavní stížnosti a dospěl k závěru, že tato představuje zjevně neopodstatněný návrh ve smyslu ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Uvedené ustanovení v zájmu racionality a efektivity řízení před Ústavním soudem dává tomuto soudu pravomoc posoudit „přijatelnost“ návrhu ještě předtím, než dospěje k závěru, že o návrhu rozhodne meritorně nálezem, přičemž jde o specifickou a relativně samostatnou část řízení, která nemá

charakter řízení kontradiktorního, kdy Ústavní soud může obvykle rozhodnout bez dalšího, jen na základě obsahu napadených rozhodnutí orgánů veřejné moci a údajů obsažených v samotné ústavní stížnosti. Pravomoc Ústavního soudu je totiž v řízení o ústavní stížnosti podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR založena výlučně k přezkumu rozhodnutí či namítaného zásahu z hlediska ústavnosti, tj. zda v řízení, respektive v rozhodnutí je završujícím, nebyly porušeny ústavními předpisy chráněné práva a svobody účastníka tohoto řízení, zda řízení bylo vedeno v souladu s ústavními principy, zda postupem a rozhodováním obecných soudů či jiných orgánů veřejné moci nebylo zasaženo do ústavně zaručených práv stěžovatele a zda je lze jako celek pokládat za spravedlivé. Takové zásahy či pochybení obecných soudů nicméně Ústavní soud v nyní projednávané věci neshledal.

10. Jak již bylo zdůrazněno výše, Ústavní soud není povolán k přezkumu správnosti aplikace podústavního práva; jeho úkolem je ochrana ústavnosti (čl. 83 Ústavy), nikoliv „běžné“ zákonitosti. Ústavnímu soudu proto nepřislouší, aby prováděl přezkum rozhodovací činnosti obecných soudů ve stejném rozsahu, jako činí obecné soudy (v posuzovaném případě v odvolacím či dovolacím řízení), anebo dokonce ve stejném rozsahu, jako učinil vrchní soud ve vztahu k dílčímu procesnímu návrhu stěžovatelky na přerušení řízení ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř., a tedy, aby věc posuzoval z hledisek běžné zákonitosti. Stěžovatelka nicméně svou argumentací, obsaženou v ústavní stížnosti, staví Ústavní soud právě do pozice další instance v systému obecného soudnictví, která mu ovšem nepřislouší.
11. Předně je třeba uvést, že Ústavní soud - v obecné rovině vyjádřeno - pochopitelně nikterak nezpochybuje argumentaci stěžovatelky, vycházející z jeho ustálené judikatury, že v případech, kdy se interpretace příslušných ustanovení na daný případ aplikovaného právního předpisu nachází v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (jde např. o tzv. přepjatý formalismus), jakož i interpretace a aplikace zákonných pojmů v jiném než zákonem stanoveném a právním myšlením konsensuálně akceptovaném významu, příp. interpretace, jež je konečně ve smyslu rozhodování bez bližších kritérií či alespoň zásad odvozených z právní normy, naplňuje znaky svévole v rozhodování příslušného orgánu veřejné moci a která v konečném důsledku zakládá porušení základního práva či svobody dotčeného jednotlivce [viz např. nález sp. zn. III. ÚS 351/04 ze dne 24. 11. 2004 (N 178/35 SbNU 375) či nález sp. zn. II. ÚS 2121/14 ze dne 30. 9. 2014, všechna rozhodnutí Ústavního soudu jsou dostupná na <http://nalus.usoud.cz>].
12. Nicméně, po důkladném seznámení se s obsahem ústavní stížnosti napadených rozhodnutí, Ústavní soud konstatuje, že v nyní projednávaném případě stěžovatelky rozhodně nelze hovořit o svévolném rozhodování ze strany obecných soudů či že by svými rozhodnutími porušily její základní práva. Stěžovatelka ostatně Ústavnímu soudu ani nepředložila žádné konkrétní ústavně-právní argumenty, které by její tvrzení o porušení základních práv dokládaly. Z obsahu ústavní stížnosti totiž vyplývá, že stěžovatelka svými námitkami, obdobnými s námitkami obsaženými v jí podaném dovolání, i nadále brojí především proti samotnému - pro ni nepříznivému - výsledku řízení, když rozporuje nejen právní závěr vrchního soudu ohledně nedůvodnosti jí po-

dané žaloby pro nesplnění zákonných podmínek ve smyslu ustanovení § 51 ZOZ, ale především jeho zamítavé rozhodnutí o jí vzneseném návrhu na přerušení řízení dle § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. Vzhledem ke skutečnosti, že důvodem přerušení řízení podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. je to, zda je v jiném řízení řešena otázka, která může mít pro rozhodnutí soudu zásadní význam, je zde dán prostor pro uvážení rozhodujícího soudu, zda s ohledem na konkrétní okolnosti nyní projednávaného případu, jsou dány podmínky pro přerušení řízení či nikoliv. Pokud pak Nejvyšší soud ve své judikatuře setrvale dovozuje, že takovou úvahu soudu by „dovolací soud mohl zpochybnit, jen pokud by byla zjevně nepřiměřená (zejména pokud by soud o přerušení řízení rozhodoval na základě skutečností, které jsou zjevně irrelevantní)“, nikoliv, „aby v konkrétních věcech zkoumal úvahu, zda z hlediska hospodárnosti řízení je namísto je přerušit či nikoliv“, tím méně lze takový přezkum, s přihlédnutím k ústavně-právnímu vymezení jeho pravomocí, očekávat od Ústavního soudu.

13. Navíc, Ústavní soud ani nemá důvod zpochybňovat výše rekapitulované závěry obecných soudů, které považuje za přesvědčivé a řádným, dostatečným a srozumitelným způsobem odůvodněné, když obecné soudy při rozhodování přihlížely ke všem okolnostem, které vyšly v řízení najevo, věc po právní stránce hodnotily přílehavě a v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu, které upravují průběh řízení a do nichž se promítají principy vyjádřené základními právy podle hlavy páté Listiny. V tomto ohledu tak jejich

odůvodnění zcela dostojí požadavkům, jež na rozhodovací činnost kladou principy spravedlivého procesu a jež byly konkretizovány v judikatuře Ústavního soudu [tedy i v nálezech, z nichž stěžovatelka v ústavní stížnosti cituje], včetně povinností vypořádat se se vším, co v průběhu řízení vyšlo najevo, co účastníci řízení namítali a svůj právní názor řádným, srozumitelným a tedy přezkoumatelným způsobem odůvodnit [srov. např. náleze sp. zn. Pl. ÚS 1/03 ze dne 11. 2. 2004 (N 15/32 SbNU 131; 153/2004 Sb.) a tam citovanou judikaturu].

14. Nadto nelze odhlédnout od skutečnosti, že stěžovatelka jí namítaná porušení práva na spravedlivý proces a principu rovnosti účastníků řízení interpretuje ve smyslu garance „práva na příznivé rozhodnutí“, resp. že povinností rozhodujícího soudu (a „legitimním očekáváním“ účastníků řízení) je v souladu s principem rovnosti vždy o procesních návrzích účastníků řízení rozhodnout stejným způsobem (z hlediska výroku). Takovou interpretaci je však třeba odmítnout jako nesprávnou, stejně jako mylný předpoklad stěžovatelky, že podání správních žalob jaksi automaticky vyvolává pochybnosti o nezákonnosti jí napadených rozhodnutí správních orgánů, anebo dokonce že bude a priori úspěšná, a proto bylo povinností vrchního soudu na výsledek tohoto řízení vyčkat a odvolací řízení přerušit.
15. S ohledem na výše uvedené proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh zjevně neopodstatněný.

JUDr. Jiří Macek

AKTUALITY

INVENT ARENA 2016

Ve dnech 16. – 17. června 2016 se v moderní třinecké WERK ARENĚ konal první ročník Mezinárodní výstavy technických novinek, patentů a vynálezů INVENT ARENA. Hlavními organizátory byly TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., podnik s téměř 180letou tradicí a Česká hutnická společnost, z. s. Odbornou garanci poskytly Mezinárodní federace asociací vynálezců IFIA, Český svaz vynálezců a zlepšovatelů, Český svaz vědeckotechnických společností a Úřad průmyslového vlastnictví. Záštitu výstavě udělili prezident Mezinárodní federace asociací vynálezců IFIA – Alireza Rastegar, místopředseda vlády pro vědu výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš, prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý a starostka města Třince Věra Palkovská.

Výstavu se zúčastnilo 50 vystavovatelů z 21 zemí světa. Polovinu z více než 1 500 m² výstavní plochy obsadili tuzemští vystavovatelé. Druhá část patřila těm zahraničním, kteří přijeli převážně z Evropy (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Německo, Srbsko, Slovinsko, Rumunsko, Moldávie, Rusko, Chorvatsko, Makedonie a Bosna a Hercegovina), ale také ze vzdálenějších destinací (Tchaj-wan, Thajsko, Írán, Irák, Čína, Sýrie, Spojené Arabské Emiráty a Egypt).

Osobně se výstavu zúčastnila náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Čínské lidové republiky Gan Lin, ředitel Mezinárodní federace asociací vynálezců IFIA Michał Szota, konzul Polské republiky Janusz Bilski, zástupkyně Světové organizace duševního vlastnictví WIPO Monika Ziková, zástupce Evropského patentového úřadu EPO

Francesco Zaccá, zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu Pavla Sluková, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jiří Cienciala, ředitel sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Radúz Mácha, ředitel Centra podpory inovací VŠB – TU Ostrava Martin Duda, ředitelka Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity Eva Janoušková a další.

Výstavu navštívilo více než 2600 návštěvníků převážně z České republiky, ale i Slovenska a Polska, kteří si mohli prohlédnout 230 vynálezů a inovací. Do soutěže o nejlepší vynález pak bylo přihlášeno 210 z nich. Exponáty byly posuzovány odbornou mezinárodní porotou ve složení Josef Kratochvíl, Jan Kobielski, Lukáš Zmeškal, Pavel Dlouhý, Bohdan Suchanek (všichni ČR), Anna Hafner (Slovinsko), Anđelko Glavašević (Srbsko) a Krzysztof Biernat (Polsko).

Nejlepší inovace byly ohodnoceny zlatými, stříbrnými a bronzovými medailemi nebo některou ze speciálních cen.

Zlatá medaile Mezinárodní federace asociací vynálezců IFIA:

- „Měřicí systém Plantograf“ – Česká zemědělská univerzita Praha (ČR).

Ocenění Světové organizace duševního vlastnictví WIPO za přínos v oblasti výzkumu a inovací:

- Michał Szota (předseda SPWiR, Polsko),
- Ku Chen Wu (předseda CIIS, Tchaj-wan),
- KOMA – Industry (ČR).

Cena prezidenta Akademie věd České republiky:

- „Aktivní změna geometrie rámu motocyklu“ – VŠB – TU Ostrava (ČR).

Cena starostky města Třince:

- „Elektrické sportovní auto SCX“ – Tým StudentCar VŠB – TU Ostrava (ČR).

Cena Svazu průmyslu a dopravy České republiky:

- „Mobilní inteligentní parkovací jednotka“ – KOMA-Parking (ČR).

Cena Generálního ředitele TŽ, Jana Czudka:

- „Multifunkční vozidlo Funter 4WD“ – Automotive Industry Institute (Polsko).

Kategorie 1 – Ekologie a ochrana životního prostředí:

- „Úsporná zásuvka upozorňující na odběrnou špičku“ – First Institute Researchers and Inventors in Iran (Írán).

Kategorie 2 – Hutnictví, energetika, strojírenství, doprava, stavebnictví:

- „Vysokorychlostní pokládací hlava“ – Primetals Technologies (ČR).

Kategorie 3 – Chemie, zemědělství, zdravotnictví, biotechnologie:

- „Systém a způsoby pro ověřování pravosti výrobku“ – Univerzita Palackého v Olomouci (ČR).

Kategorie 4 – Výpočetní technika, telekomunikace, automatizace, informatika:

- „PIAP FENIX® robot“ – Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP (Polsko).

Kategorie 5 – Mladí inovátoři do 26 let:

- „Regulátor jednofázového motoru KS-1f“ – The King John III Sobieski Secondary School No 6 in Jastrze-

bieZdroj and Practical Center in Jastrzebie-Zdroj (Polsko).

Kategorie 6 – Ostatní:

- „Odpružená kolečková brusle“ – Freedom line Plzeň (ČR).

Z vítězů každé ze šesti hodnocených kategorií byl porotou vybrán výherce ceny Grand Prix, kterým se stala „Vysokorychlostní pokládací hlava“ společnosti Primetals Technologies.

Velký zájem návštěvníků byl o bohatý doprovodný program výstavy, v rámci kterého proběhl V. ročník Mezinárodních řemeslných her, ve kterém se utkalo více než 300 studentů základních a středních škol ze střední Evropy (Česká republika, Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Rakousko, Ukrajina a Bělorusko) v dovednostních soutěžích v oborech elektrotechnik, hutník, mechanik a instalatér.

Atraktivní byl i INVENT LAB, který na téměř 700 m² nabídl ukázky využití 3D tisku ve výuce místních škol, výstavu historie počítačů z VŠB – TU Ostrava, prezentaci legendární stavebnice Merkur, létání s drony, panoramatické prohlídky, představení Veletrhu vědy Akademie věd České republiky nebo exponáty Muzea kutilství Polná.

Návštěvníci mohli také ochutnat tradiční české pochoutky – Olomoucké tvarůžky a Hořické trubičky.

Nedílnou součástí doprovodného programu byly i čtyři semináře o patentové ochraně, autorských právech či transferu technologií.

První ročník výstavy INVENT ARENA byl návštěvníky i vystavovateli hodnocen pozitivně a již nyní někteří domácí i zahraniční vystavovatelé projevíli zájem o účast na druhém ročníku, který se bude konat opět v třinecké WERK ARENĚ ve dnech 20. – 22. června 2018.

Zdroj:

INVENT ARENA: Závěrečná zpráva – *Final report* [online]. INVENT ARENA: ©2016

[cit. 16.8.2016]. Dostupné z: <http://www.inventarena.cz/>

RESUME

Jiří Slavík: Current options for protection of inventions in countries of the Persian Gulf Cooperation Council (GCC)

The article deals with protection of IP in countries of the Persian Gulf Cooperation Council (GCC, ie. in Kuwait, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Oman). The attention is paid to the possibility of using a regional system of protection of inventions at the Patent office of the GCC, to the legislation and to effects arising from the granting of a GCC unitary patent.

Eva Schneiderová: Ensuring the protection of an invention abroad and the PCT system

The aim of this article is to emphasise the benefits associated with the use of the Patent Cooperation Treaty system to obtain protection of an invention abroad. It also includes the possibility of using of the Visegrad Patent Institute.

RESÜMEE

Jiří Slavík: Aktuelle Möglichkeiten für den Schutz von Erfindungen in den Ländern des Golf-Kooperationsrates (GCC)

Der Artikel befasst sich mit dem Schutz des gewerblichen Eigentums in den Ländern des Golf-Kooperationsrates (GCC, d.i. in Kuwait, Katar, Bahrain, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Oman). Es wird nämlich auf die Anwendungsmöglichkeiten des regionalen Systems für den Schutz von Erfindungen beim Patentamt des GCCs, die rechtliche Ausgestaltung und die Auswirkungen verpflichtenden aus der Urteilung eines einzelnen GCC Patents verlegt.

Eva Schneiderová: Die Sicherung der Schutz einer Erfindung im Ausland und in der PCT-System

Das Ziel von diesem Artikel ist auf die Vorteile bei der Verwendung des Systems nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens zur Schutzwerbung für eine Erfindung im Ausland, einschließlich der Verwendung vom Visegrad Patent Institut, aufmerksam zu machen.

RESUMÉ

Jiří Slavík: Possibilités actuelles pour la protection des inventions dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG)

L'article aborde la protection de la propriété industrielle dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG, à savoir. Au Koweït, Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis et Oman). L'attention est portée à la possibilité d'utiliser un système régional de protection des inventions auprès de l'Office des brevets du CCG, à la législation et aux effets résultant de l'attribution d'un brevet unique GCC.

Eva Schneiderová: Assurance de la protection d'une invention à l'étranger et le système du PCT

Cet article vise à mettre en évidence les avantages associés à l'utilisation du système selon le Traité de coopération en matière de brevets pour obtenir une protection à l'étranger, y compris l'utilisation de l'Institut des brevets Visegrad.

РЕЗЮМЕ

Иржи Славик: Современные варианты охраны изобретений в странах Совета сотрудничества Персидского залива (ССАГПЗ)

В статье рассматриваются вопросы охраны промышленной собственности в странах Совета сотрудничества Персидского залива (ССАГПЗ, то есть: в Кувейте, Катаре, Бахрейне, Саудовской Аравии, ОАЭ и Оман). Особое внимание уделено возможности использования региональной системы охраны изобретений у Патентного ведомства ССАГПЗ, законодательству и последствиям, связанным с выдачей единого патента ГПЗ.

Ева Шнейдерова: Обеспечение охраны изобретения за рубежом и система ДПК

Эта статья призвана подчеркнуть преимущества, связанные с использованием системы Договора о патентной кооперации в соответствии с изобретением, чтобы получить защиту за рубежом, в том числе использование Вышеградского патентного института.

INHALT

Jiří S l a v í k : Aktuelle Möglichkeiten für den Schutz von Erfindungen in den Ländern des Golf-Kooperationsrates (GCC).....	145
Eva S c h n e i d e r o v á : Die Sicherung der Schutz einer Erfindung im Ausland und in der PCT-System	155
EUROPÄISCHES PATENTRECHT	159
Emil J e n e r á l : Zur Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 9. März 2016 über die geänderte Regel 82 EPÜ.....	159
JUDIKATUR	161
Jiří M a c e k : Die Bedingungen für die Entscheidung über Benutzungsverbot der EU-Marke nach dem § 51 des Markengesetzes und die Aussetzung des Verfahrens in solchen Dingen	161
Miroslav Č e r n ý : Gericht der Europäischen Union legte die Bedingungen für die Unterscheidungskraft der dreidimensionalen Marke im Fall „Kit Kat“	167
AKTUALITÄTEN.....	181
INVENT 2016 ARENA	181

SOMMAIRE

Jiří S l a v í k : Possibilités actuelles pour la protection des inventions dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).....	145
Eva S c h n e i d e r o v á : Assurance de la protection d'une invention à l'étranger et le système du PCT	155
LE DROIT EUROPÉEN	159
Emil J e n e r á l : La communication de l'Office européen des brevets en date du 9 Mars 2016, relative à la règle 82 CBE modifiée	159

JURISPRUDENCE

Jiří M a c e k : Les conditions de la décision d'interdire l'utilisation de la marque commerciale de l'UE, conformément au § 51 de la loi sur les marques et la suspension de la procédure dans un tel cas.....	161
Miroslav Č e r n ý : Cour de l'UE a fixé les conditions de caractère distinctif de la marque en trois dimensions dans le cas de Kit Kat.....	167
ACTUALITÉS.....	181
INVENT ARENA 2016	181

СОДЕРЖАНИЕ

Иржи С л а в и к : Современные варианты охраны изобретений в странах Совета сотрудничества Персидского залива (ССАГПЗ)	145
Ева Ш н е и д е р о в а : Обеспечение охраны изобретения за рубежом и система ДПК	155
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО	159
Емил Е н е р а л : Сообщение Европейского патентного ведомства от 9 марта 2016, в связи с изменениями Правила 82 ЕПД	159
ЮДИКАТУРА	161
Иржи М а ц е к : Условия для решения о запрете на использование товарного знака ЕС в соответствии с § 51 Закона о товарных знаках и приостановление производства в таких вещах.....	161
Мирослав Ч е р н ы : Суд ЕС определил условия отличительного характера трехмерного знака в случае Kit Kat.....	167
АКТУАЛЬНОСТИ	181
ИНВЕНТ АРЕНА 2016	181



ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ANTONÍN ČERMÁK 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