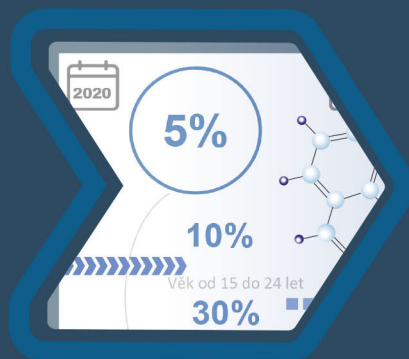
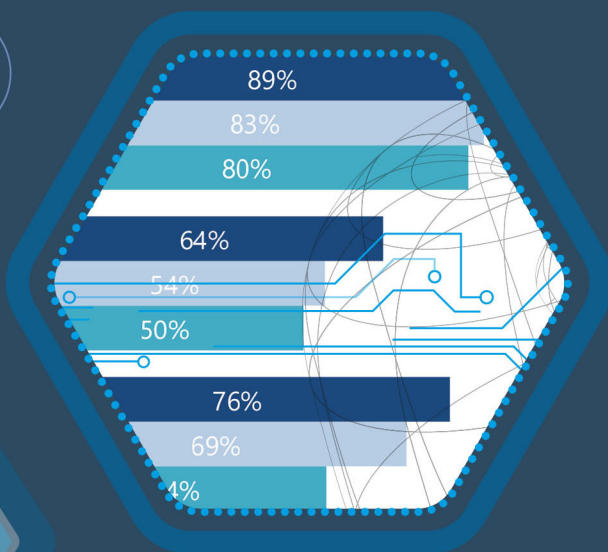


PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

2021
ROČNÍK 31



č. 3

Odborný čtvrtletník z oblasti průmyslového vlastnictví

EVROPSKÉ PRÁVO | JUDIKATURA | INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ | AKTUALITY

© 2021 ÚPV Praha

Vychází 15. 9. 2021



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

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

publikované články a názory autorů
se nemusejí ztotožňovat s názory vydavatele

ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA

Předseda: JUDr. David Štros

Místopředseda: Ing. Vladimír Kloz, MSc., MBA

Členové:

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Ing. Roman Buček

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

JUDr. Adéla Faladová

Ing. Václav Feiferlík

JUDr. Michal Havlík

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Ing. Bc. Ivan Lukšíček

JUDr. Jiří Macek

Mgr. Lukáš Zmeškal

Redaktorka: PhDr. Jana Engelová Pavková

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

OBSAH

EUIPO: Jak vnímají Evropané duševní vlastnictví?	1
Ing. Emil Jenerál: K dalšímu osudu jednotného patentu a jednotného patentového soudu	7
Mgr. Rudolf Bicek: Podvod anebo řádná podnikatelská aktivita? Jak (s)právně nahlížet na falešné či zavádějící faktury za registraci patentů a ochranných známek	10
EVROPSKÉ PRÁVO	17
Emil Jenerál: Další otázky z předběžné zkoušky	17
Oznámení Evropského patentového úřadu ze dne 21. června 2021 o informacích zveřejněných v Evropském patentovém věstníku týkajících se přihlášek Euro-PCT, které splňují požadavky Pr. 165 EPC a patří ke stavu techniky podle čl. 54(3) EPC	23
K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1604/16	23
Aplikace čl. 13(1) a (2) RPBA – 2020 v praxi stížnostních senátů EPÚ (T 709/16)	24
K rozhodnutí právního stížnostního senátu EPÚ J 10/19	25
JUDIKATURA	25
David Štros: K otázce možnosti uplatnění prioritního práva z PCT přihlášky patentu pro přihlášku designu Evropské unie v délce dvanácti měsíců	25
AKTUALITY	31
Zemřel profesor Ladislav Jakl	31
Obsah časopisu Duševní vlastnictvo č. 2/2021	32
Rozšířená rubrika Evropské právo	32
Konference u příležitosti pátého výročí založení Visegrádského patentového institutu	33
Změna výše školného	34
Podzimní semináře pro veřejnost	34

CONTENTS

EUIPO: How IP rights are perceived by EU citizens?	1
Emil Jenerál: Future of the Unitary patent and the Unified Patent Court EUIPO: How IP rights are perceived by EU citizens?	7
Rudolf Bicek: Fraud or proper business initiative? How should be fake or misleading invoices for patent or trademark registration properly/legally interpreted?	10
EUROPEAN LEGISLATION	17
Emil Jenerál: Other questions from the pre-examination	17
Notice from the European Patent Office dated 21 June 2021 on the information published in the European Patent Bulletin concerning Euro-PCT applications fulfilling the requirements of Rule 165 EPC and comprised in the state of the art under Article 54(3) EPC	23
Decision of the Board of Appeal T 1604/16	23
Applying of Article 13(1) and (2) RPBA – 2020 in practice of the Boards of Appeal (T 709/16)	24
Decision of the Case law of the Board of Appeal J 10/19	25
JUDICATURE	25
David Štros: Possibilities of claiming priority right from a PCT patent application for a Community design within 12 months	25
ACTUAL INFORMATION	31
Professor Ladislav Jakl passed away	31
The content of the magazine Industrial Property n. 2/2021	32
Extended block of European law	32
The conference to celebrate the 5th anniversary of the start of the operation of the Visegrad Patent Institute	33
The change in school fee of a two-year specialised industrial property rights study programme	34
Autumn seminars for public	34

Studie EUIPO IP Perception 2020, v plném znění dostupná na adrese

<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-perception-2020>

Redakčně upraveno

JAK VNÍMAJÍ EVROPANÉ DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ?

Již potřetí (dříve ve letech 2013 a 2017) realizoval v roce 2020 Úřad EU pro duševní vlastnictví (EUIPO) ve spolupráci se společností Deloitte studii, jejímž cílem je zjistit, jak Evropané vnímají duševní vlastnictví. Kdo z něj podle nich nejvíce těží? Co je pro ně důvodem k jeho porušování? A co je může přimět ke změně jejich postojů?

Stejně jako ve svých předchozích vydáních tato celoevropská studie potvrzuje, že drtivá většina občanů souhlasí s tím, že je důležité, aby byla chráněna práva osob, které investují čas a peníze do inovací, a aby se tyto osoby za svou práci dočkaly odměny. V nejnovějším vydání studie lze pozorovat obzvláště významný nárůst úcty vůči umělcům a tvůrcům. Lidé navíc potvrzují, že začínají lépe chápat práva duševního vlastnictví, což je důležité zjištění vzhledem k tomu, že je prokázáno, že osoby, které mají povědomí o dané problematice, jsou méně náchylné k vědomému porušování těchto práv.

Došlo k mírnému poklesu u vědomého pořízování padělků, a to ze 7 % na 5 %, a u úmyslného pirátství, z 10 % na 8 %. Největší skupinou, která si pořizuje padělky a stahuje nelegálně, i nadále zůstávají mladí lidé, kteří jsou také nejčastějšími uživateli internetu. Současně nadále vzrůstá trend vnímat pořízování padělků jako něco, co poškozuje image člověka – v této studii byl u tohoto prvku zaznamenán nárůst z 12 % na 17 %.

Pokud jde o stahování, lidé jsou momentálně ochotnější platit za legální obsah, zejména pokud je nabízen za rozumnou cenu. Tato změna může

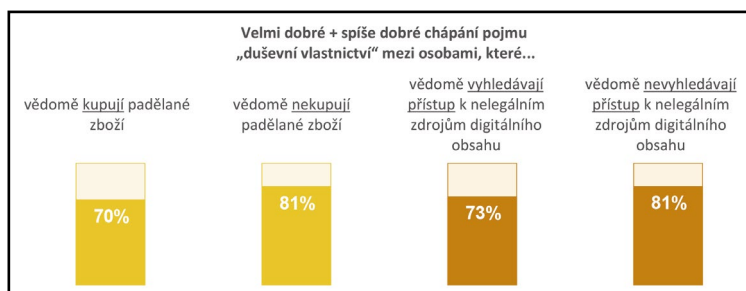
částečně souviset i s nárůstem dostupnosti legálních zdrojů. Lidé platí více za legální obsah i díky růstu kvality a rozmanitosti. Také si častěji ověřují, zda jsou webové stránky, které používají, legální či nikoli.

Celkem bylo provedeno 25 636 rozhovorů s obyvateli EU (1 001 z ČR) ve věku 15 a více let. Aby bylo možné dosáhnout srovnatelných výsledků, použitý dotazník se do značné míry podobal tomu, který byl použit v letech 2013 a 2017.

Duševní vlastnictví – povědomí a názory

Subjektivní chápání pojmu „duševní vlastnictví“ je i nadále na vysoké úrovni, konkrétně 80 % (+ 2 procentní body (pb) ve srovnání se studií z roku 2017), ačkoli mezi jednotlivými zeměmi panují značné rozdíly (v ČR 72 %). Stejně jako v předchozích dvou studiích vykazují nejnížší úroveň znalosti duševního vlastnictví nejmladší respondenti ve srovnání se staršími věkovými skupinami (71 %).

Osoby, které si úmyslně zakoupily padělané zboží (70 %) nebo vyhledaly přístup k pirátskému online obsahu (73 %), vykazují značně podprůměrné povědomí o právech duševního vlastnictví, což naznačuje, že u osob s nízkou znalostí práv duševního vlastnictví existuje vyšší pravděpodobnost jejich porušování.



Téměř obecně platí, že lidé v Evropě uznávají hodnotu ochrany duševního vlastnictví, stejně jako tomu bylo v roce 2017, ale jen málo z nich spatřuje přínos této ochrany pro lidi, jako jsou oni sami. Ačkoli ochrana duševního vlastnictví se i nadále lidem jeví jako něco, z čeho těží především slavní umělci a velké společnosti, zdvojnásobil se počet lidí, kteří se domnívají, že ochrana duševního vlastnictví přináší největší užitek tvůrcům uměleckého obsahu.

Hodnota ochrany duševního vlastnictví je uznávána po celé Evropě. Stejně jako v předchozí studii (97 %) panuje shoda (98 %) v tom, že vynálezci, tvůrci a umělci musí mít možnost chránit svá práva a musí se dočkat odměny za svou práci. Podobně stabilní je i pohled na význam duševního vlastnictví v otázce ekonomické stability, když 73 % respondentů souhlasí s tím, že pokud by ochrana duševního vlastnictví zanikla, nastal by ekonomický chaos.

Ačkoli vnímání hodnoty ochrany duševního vlastnictví je relativně vysoké, jen málo Evropanů (4 %) věří, že z práv duševního vlastnictví těží především lidé, jako jsou oni sami. Mnoho z nich se stále domnívá, že duševní vlastnictví je výhodné hlavně pro „elitu“, jako jsou slavní umělci a velké společnosti – i když oproti poslední studii klesl počet respondentů, kteří se domnívají, že z duševního vlastnictví těží velké společnosti, o 9 pb.

Podíl Evropanů, kteří se domnívají, že duševní vlastnictví je nejvýhodnější pro tvůrce uměleckého obsahu, se zdvojnásobil, z 10 % v roce 2017 na 20 % v roce 2020, ačkoli je třeba zdůraznit, že do této otázky byly v roce 2020 přidány další dvě kategorie („autoři/spisovatelé“ a „filmaři“). Téměř nikdo si nemyslí, že ochrana duševního vlastnictví není prospěšná pro nikoho (2 %).

Kdo má největší prospěch z ochrany duševního vlastnictví?

Slavní vystupující umělci	21 % (0)
Tvůrci uměleckého obsahu	20 % (+ 10)

Velké společnosti	15 % (- 9)
Spotřebitelé, jako jsem já	4 % (- 1)

Padělané zboží – názory a spotřeba

Většina lidí se domnívá, že padělky mají negativní dopad na ekonomiku z hlediska podnikání a zaměstnanosti. Evropané si obvykle uvědomují negativní dopady padělaného zboží na ekonomiku a zdraví a bezpečnost. Ekonomické argumenty proti kupování padělků i nadále převažují – 83 % osob oslovených v roce 2020 souhlasí s tvrzením, že to, že lidé kupují padělané zboží, má devastující dopad na podniky a zaměstnanost. Lidé i nadále odmítají argumenty, které ospravedlňují koupi padělků.

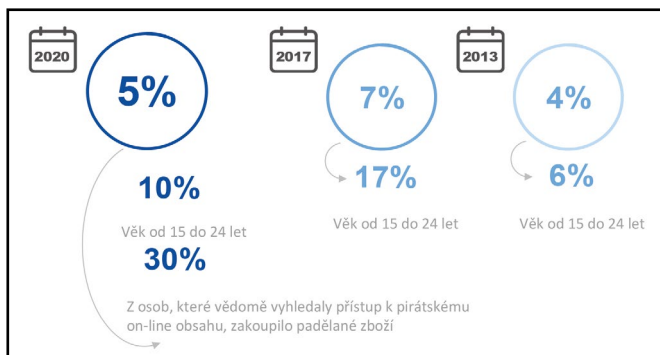
Stejně jako v roce 2017 většina Evropanů nesouhlasí s argumenty, které ospravedlňují koupi padělaného zboží. Pouze malá část občanů EU spatřuje oprávněné důvody pro koupi padělaného zboží. Například pouze 15 % Evropanů „zcela“ nebo „spíše“ souhlasí s tím, že je přijatelné kupovat padělané luxusní výrobky. U nesouhlasu s nákupem padělaného zboží došlo od poslední studie k mírnému nárůstu.

Nesouhlas s kupováním padělků ale není u všech demografických skupin stejný. Mladí lidé (do 24 let) se častěji ztotožní s důvody pro nákup padělaného zboží. 30 % z mladých lidí „souhlasí / spíše souhlasí“ s tím, že je přijatelné kupovat padělané luxusní výrobky, což odpovídá dvojnásobku průměrné hodnoty u všech obyvatel EU. 37 % osob z této demografické skupiny se domnívá, že je přijatelné kupovat padělky, pokud je cena originálního výrobku příliš vysoká, přičemž u všech dotázaných je tato hodnota na úrovni 24 %.

V souladu se zjištěními z roku 2013 se jen málo dotázaných přiznává k tomu, že nakupuje padělané zboží. Osoby, které zakoupily padělek, mnohem častěji souhlasí s tvrzeními, podle kterých je takové jednání přijatelné.

Počet dotázaných, kteří prohlašují, že si zakoupili padělané zboží, je nízký. Podíl Evropanů, kteří přiznávají, že během posledních 12 měsíců vědomě zakoupili padělané zboží, mírně poklesl ze 7 % v roce 2017 na 5 % v roce 2020 (v ČR 5 % v obou letech), takže výsledná hodnota se přibližuje údajům zaznamenanému v roce 2013 (4 %).

Stejně jako tomu bylo v předchozí studii, k vědomému zakoupení padělek se častěji přiznávají mladí lidé – připustilo to 10 % z osob ve věku od 15 do 24 let, což je dvojnásobek evropského průměru. Nákup padělek a vyhledávání pirátského online obsahu spolu vzájemně souvisí s tím, že 30 % z osob, které vědomě vyhledávaly přístup k pirátskému obsahu online, zároveň zakoupilo padělané zboží.



Osoby, které přiznávají, že vědomě zakoupily padělky, častěji uvádějí, že je takové jednání ospravedlnitelné. Dvě třetiny (64 %) dotázaných, kteří tvrdí, že si vědomě koupili padělky, se domnívají, že je to přijatelné, pokud je cena originálního a pravého produktu příliš vysoká. Pouze o něco méně (58 %) z osob, které zakoupily padělek, se domnívají, že je to přijatelné, pokud originální produkt není (nebo zatím není) v místě, kde žijí, k dostání.

Shodně s poslední studií se početná menšina dotázaných zamyslela, zda je výrobek, který si zakoupili, originální, nebo zda se jedná o padělek. Nadále nízký zůstává počet osob,

kteří si zakoupily padělek kvůli tomu, že byly uvedeny v omyl.

Třetina Evropanů (33 %) se za posledních 12 měsíců zamyslela, zda je výrobek, který si zakoupili, originální, či nikoli, což znamená pokles oproti hodnotě 37 %, která byla zaznamenána v roce 2017. Asi 1 z 10 osob (9 %) si v předchozím roce zakoupila padělek v důsledku uvedení v omyl, přičemž tato hodnota od roku 2017 zůstává víceméně na stabilní úrovni (- 1 pb). Zjevně nadměrné zastoupení mají mezi osobami, které zakoupily padělek v důsledku uvedení v omyl, mladí lidé – 12 % ve srovnání s průměrnou hodnotou 9 %.

Cena zůstává důležitým faktorem, ale klesá její význam jako důvodu, který by lidi odradil od koupi padělek. Škoda na pověsti má ve srovnání s předchozími studiemi silnější odrazující efekt.

Dostupnost originálních produktů za rozumnou cenu zůstává hlavním důvodem, který by spotřebitele padělaného zboží od tohoto jednání odradil; pro přibližně polovinu (52 % v EU, 54 % v ČR) z dotázaných, kteří kupují padělky, je to právě cenová dostupnost, která by je přiměla od tohoto jednání upustit. Ve srovnání s rokem 2017 je nyní dostupnost výrobků za rozumnou cenu v absolutních číslech méně významným faktorem, který by lidi odradil od pořízení padělaného zboží (- 10 pb), i když i nadále zůstává faktorem nejvýznamnějším. Platí to pro celé spektrum sociodemografických skupin. Významný odrazující efekt má pro mladé lidi, kteří kupují padělky, i riziko sankce. Uvádí to 46 % dotázaných ve věku od 15 do 24 let, kteří si padělky koupili.

Újma na dobré pověsti představuje nově ve srovnání s rokem 2017 účinnější demotivující moment, když více respondentů (17 %; + 5 pb), kteří si vědomě koupili padělky, uvedlo, že by

je od jejich koupě mohla odradit právě vidina zhoršení jejich image.

Cenová dostupnost stojí také za rozhodnutím si padělek nekoupit. Nicméně osoby, které si padělané zboží vědomě nekupují, jsou ve srovnání s těmi, kteří tak činí, více motivovány ve svém jednání chápáním rozsahu škod způsobených výrobcům a na zaměstnanosti a v hospodářství.

V tomto průzkumu jsme se poprvé zeptali osob, které uvedly, že během posledních 12 měsíců vědomě nezakoupily žádné padělané zboží, na důvody, proč tak neučinily. Hlavním důvodem, proč se tyto osoby vyhýbají padělkům, je právě existence cenově dostupných originálních výrobků. Respondenti, kteří si žádné padělky nepořídili, byli ve srovnání s těmi, kteří tak učinili, mnohem častěji ve svém jednání vedeni chápáním rozsahu škod způsobených výrobcům a na zaměstnanosti a v hospodářství – 48 %, respektive 41 % osob, které si nepořídily padělky, zmínilo právě tyto skutečnosti jako hlavní důvody svého jednání ve srovnání s 24 % u osob, které si padělky zakoupily. To naznačuje, že s pořízením (nebo nepořízením) padělaného zboží souvisí povědomí o negativních dopadech takového jednání.

Pro mladé lidi se zdá být podstatným faktorem i to, zda mají nějakou špatnou osobní zkušenost s nákupem padělků. Mladí lidé, kteří si za posledních 12 měsíců vědomě nekoupili padělané zboží, se padělkům obvykle vyhýbají, protože měli v minulosti s jejich nákupem nějakou špatnou osobní zkušenost – uvedlo to 31 % osob ve věku od 15 do 24 let, přičemž u všech respondentů celkem je to 23 %. Mladší respondenti zároveň méně často uvádějí,

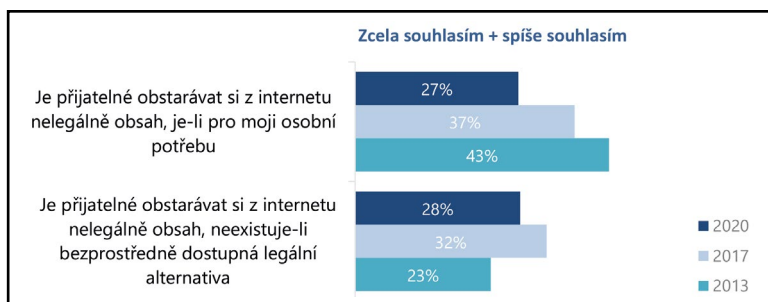
že důvodem, proč nekupují padělky, je to, že chápou, jaké škody to způsobuje výrobcům a na zaměstnanosti a v hospodářství.

Pirátský online obsah – názory a spotřeba

Souhlas s používáním nelegálních zdrojů k přístupu k digitálnímu obsahu pro osobní potřebu dramaticky klesá, přičemž podíl osob, které se domnívají, že je to přijatelné, pokud neexistuje žádná legální alternativa, zůstává stabilní.

Vyhledávání přístupu k pirátskému online obsahu je stále méně přijatelné. Po malém poklesu v roce 2017 byl oproti roku 2013 v rámci této studie zaznamenán celkový pokles o 15 pb, pokud jde o podíl lidí v EU, kteří se domnívají, že je přijatelné získávat online obsah nelegálně, pokud je to pro osobní potřebu. Zároveň 28 % respondentů (31 % v ČR) uvádí, že získávání online obsahu z nelegálních zdrojů je přijatelné, pokud není k dispozici legální alternativa.

Bez ohledu na druh on-line obsahu je v roce 2020 povědomí o legální nabídce výrazně vyšší než před 3 lety.



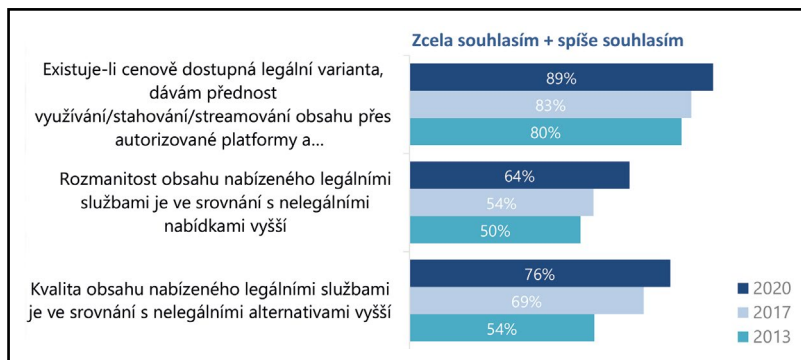
Více než dvě třetiny evropských občanů jsou si vědomy dostupnosti legální nabídky v případě tří kategorií online obsahu: filmů, hudby a televizních seriálů. Mladší demografické skupiny mají největší povědomí o legální nabídce v případě hudby, filmů, televizních seriálů a videoher.

Tendence preferovat legální zdroje i nadále roste, pokud jsou tyto legální možnosti cenově dostupné. Navíc se stále ve větší míře prosazuje názor, že legální služby nabízejí obsah o vyšší kvalitě a rozmanitosti než nelegální zdroje.

Evropané jednoznačně dávají přednost legálnímu online obsahu, pokud je nabízen za rozumnou cenu. Výrazná většina (89 %) respondentů „zcela souhlasí“ nebo „spíše souhlasí“ s tvrzením „Pokud je k dispozici cenově dostupná legální varianta, dám přednost přístupu/stahování/streamování obsahu z oprávněných platforem před nelegálním přístupem/stahováním/streamováním“.

Pozitivní jsou také názory na kvalitu a rozmanitost obsahu nabízeného legálními službami. Patrné je to u tvrzení, že legální služby nabízejí vyšší kvalitu než nelegální zdroje, se kterým „souhlasí“ nebo „spíše souhlasí“ více než tři čtvrtiny respondentů (76 %). Ve srovnání s první studií v rámci tohoto průzkumu v roce 2013 došlo k výraznému nárůstu podílu osob, které souhlasí s tvrzením, že kvalita legálních služeb je ve srovnání s nelegálními zdroji lepší.

Podíl osob, které dávají přednost legálnímu online obsahu, je-li cenově dostupný, se také v průběhu let zvýšil o 9 pb. Ačkoli se i nadále jedná o ten nejpřesvědčivější důvod k volbě legálních variant, nebyl od roku 2013 nárůst počtu osob, které souhlasí s tímto tvrzením, tak dramatický jako nárůst podílu osob, které souhlasí s tím, že obsah nabízený legálními službami je kvalitnější (+ 22 pb) a rozmanitější (+ 14 pb) než nabídka prostřednictvím nelegálních zdrojů.



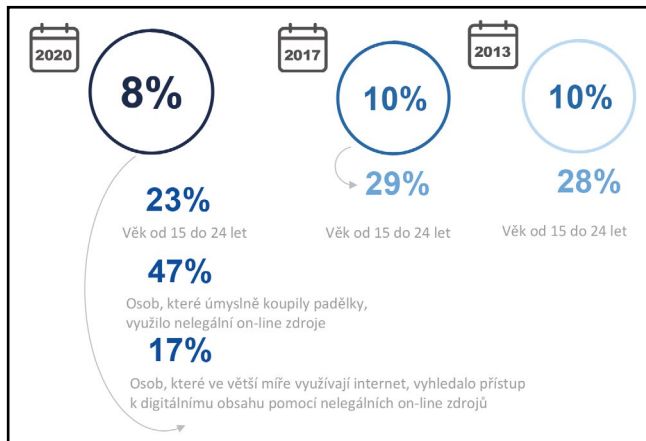
Značně se rozšířilo placení za on-line obsah z legálních zdrojů. Upřednostňování legálních zdrojů digitálního obsahu dokládá významný růst podílu osob, které uskutečnily platbu za přístup k obsahu z legálních zdrojů online. Více než 4 z 10 Evropanů (42 %, v ČR 39 %) zaplatili za přístup, stahování nebo streamování obsahu chráněného autorskými právy z legálních služeb na internetu, což představuje významný nárůst (+ 17 pb) oproti roku 2017. Ve srovnání s rokem 2013 se tato hodnota více než zdvojnásobila (+ 24 pb). Tato zjištění jsou konzistentní s dalšími aktuálně provedenými studii, které zaznamenaly podobný nárůst spotřeby předplacených on-line služeb, přičemž se zdá, že tomuto trendu napomáhá pandemie onemocnění covid-19.

Hlavním motivem pro osoby, které uvedly, že nevyhledávají přístup k digitálnímu obsahu prostřednictvím nelegálních služeb, je existence cenově dostupného obsahu z legálních zdrojů.

Téměř polovina (48 %) z osob, které nevyhledávají nelegální zdroje online obsahu, tak nečiní kvůli existenci cenově dostupného obsahu z legálních zdrojů. Stejně velká skupina dotazovaných (48 %) je k tomu vedena chápáním rozsahu škod, které způsobuje porušování práv duševního vlastnictví hudebníkům, spisovatelům, umělcům a tvůrcům.

Nárůst využívání legálních zdrojů digitálního obsahu se neprojevil významným poklesem

využívání nelegálních zdrojů, nicméně došlo k malému poklesu podílu lidí v Evropě, kteří přiznávají, že využívají nabídky nelegálních on-line zdrojů digitálního obsahu.



Přibližně 1 z 10 dotázaných Evropanů (8 %, v ČR 12 %) připustil, že během posledních 12 měsíců vědomě použil pirátský online obsah, což je jen o něco málo nižší hodnota, než jaká byla zaznamenána v letech 2017 a 2013 – 2 pb. Podíl osob, které uvedly, že vyhledávají nelegální zdroje, stoupá mezi příslušníky mladých věkových skupin a osobami, které využívají ve velké míře internet. Je zajímavé, že u osob, které vědomě vyhledávají nelegální online obsah, je zároveň pravděpodobné, že si online obsah zakoupili. To naznačuje, že lidé v Evropě při vyhledávání potřebného obsahu

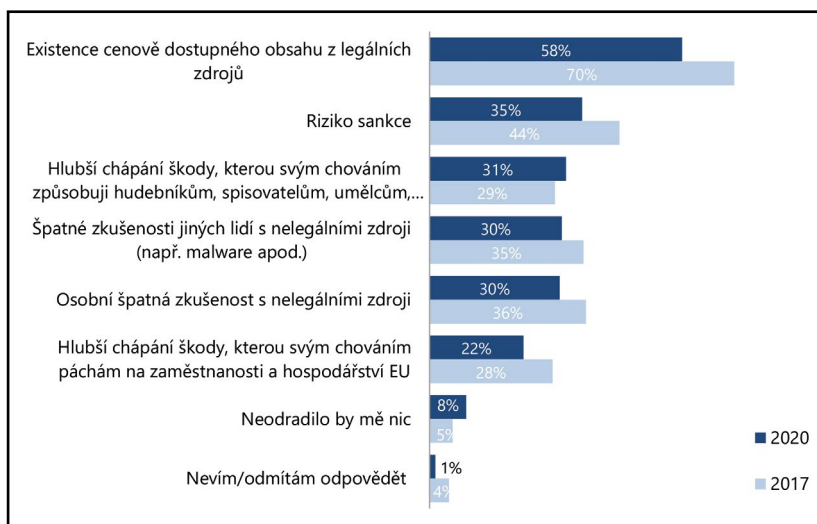
kombinují legální s nelegální nabídkou. Jak již bylo uvedeno výše, existuje zde zřejmý průnik mezi skupinou osob, které vyhledávají nelegální zdroje digitálního obsahu, a skupinou osob, které kupují padělky.

Nadále panují nejasnosti ohledně toho, co je legální a nelegální nabídka, ale ochota vynaložit úsilí s cílem zjistit, zda se jedná o legální či nelegální zdroj, roste.

Mezi roky 2013 a 2017 se prohloubil problém s rozpoznáváním legálního a nelegálního zdroje, ale tento trend se nyní zastavil. Současný trend ukazuje stálý podíl (23 % ve srovnání s 24 % v roce 2017) osob, kterým není jasné, co představuje legální nebo nelegální nabídku. Důkazy

o tomto trendu poukazují na nárůst využívání legálních online zdrojů a preferencí pro tyto legální zdroje. Navzděčuje tomu i nárůst podílu osob, které se snaží zjistit, zda online obsah pochází z legálního zdroje, a to ze 14 % v roce 2017 na 20 % v roce 2020.

Ve srovnání s pirátským online obsahem



je nahrávání obsahu chráněného autorskými právy (jako je hudba, videa, filmy nebo televizní seriály) na internet za účelem jeho sdílení s ostatními uživateli internetu méně časté. K tomu, že se za posledních 12 měsíců této činnosti věnovalo, se přiznalo 7 % dotazovaných. Ještě méně respondentů (3 %) se přiznalo k použití nelegálních streamovacích zařízení, jako jsou set-top boxy s předinstalovanými aplikacemi, pro přístup k pirátskému obsahu. Tyto protiprávní činnosti však nelze považovat ani v jednom případě za bezvýznamné, přičemž častěji se jim věnují mladí lidé. Z osob ve věku od 15 do 24 let 15 % nahrálo obsah chráněný autorskými právy a 7 % použilo nelegální streamovací zařízení.

Existence cenově dostupného obsahu zůstává hlavním prvkem, který by od tohoto jednání odradil osoby, které vyhledávají nelegální zdroje, i když význam tohoto faktoru se podstatně snížil. Rovněž klesala četnost argumentů, že jde o osobní potřebu.

Existence cenově dostupného obsahu z legálních zdrojů je nejčastěji zmiňovaným důvodem k upuštění od využívání pirátského online obsahu. Po něm následuje riziko sankce a hlubší chápání škod způsobených tvůrcům. Od roku 2017 se podstatně snížil podíl osob, které uvádějí, že od využívání pirátského obsahu by je odradila existence cenově dostupného obsahu z legálních zdrojů (– 12 pb).

EUIPO (redakčně upraveno)

Ing. Emil Jenerál

K DALŠÍMU OSUDU JEDNOTNÉHO PATENTU A JEDNOTNÉHO PATENTOVÉHO SOUDU

Po téměř čtyřletém zpoždění je cesta k německé ratifikaci Dohody o jednotném patentovém soudu znovu otevřena rozhodnutím Federálního ústavního soudu ze dne 23. června 2021, zveřejněném 9. července 2021. Druhý senát Německého spolkového ústavního soudu (dále jen FCC) zamítl dvě žádosti o předběžné opatření směřující proti zákonu o schválení ratifikace Dohody o jednotném patentovém soudu (dále jen dohoda UPC). Odmítnutí dvou žádostí o prozatímní opatření proti ratifikačním zákonům UPC ze strany FCC znamená, že německý prezident je nyní může podepsat a Německo může splnit všechny formality. Přiblížil se tak za-

čátek fungování systému Jednotného patentu, i když je stále třeba překonat určité překážky.

Rozhodnutí FCC se týká pouze žádostí o předběžné opatření proti ratifikaci, ale z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že hlavní řízení proti zákonům ratifikujícím UPC nemá šanci na úspěch. Ústavní soud zaujal následující stanovisko:

„Soud zamítá žádosti o předběžné opatření z důvodu nepřipustnosti ústavních stížností podaných v původním řízení.

- 1) Stěžovatelé dostatečně neodůvodnili možnost, že by ratifikace rámce UPC mohla skutečně vést k porušení



zásady právního státu, porušení základního práva na účinnou právní ochranu nebo práva EU.

- 2) Stěžovatelé zejména neprokázali, proč a jak mohla dohoda UPC ve své organizační struktuře Jednotného patentového soudu a v právním postavení přiznaném soudcům porušit zásadu právního státu zakotvenou v čl. 20 odst. 3 Ústavy způsobem, který by rovněž zasahoval do zásady demokracie. Bylo by nutné prokázat zásah do zásady demokracie, jelikož je to pouze tato zásada zakotvená v čl. 20 odst. 1 a 2 Ústavy, ze které vyplývá individuální právo na demokratické sebeurčení, kterého se občané mohou dovolávat prostřednictvím čl. 38 odst. 1 první věta Ústavy.“

Německý spolkový prezident tak nyní může podepsat nezbytné dokumenty, které by umožnily, aby dohoda UPC vstoupila v platnost. Nelze tak vyloučit, že dohoda UPC začne fungovat ve druhém čtvrtletí roku 2022.

K 9. červenci 2021 existuje 15 signatářských států dohody UPC (vyjma Spojeného království, které stáhlo ratifikaci v souvislosti s Brexitem): Rakousko, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko a Švédsko.

V nadcházejícím systému Jednotného patentu tak budou mít přihlašovatelé evropských patentových přihlášek šanci požádat o jednotný účinek těchto přihlášek ve výše uvedených zemích a v dalších členských státech EU, které dohodu UPC ratifikují později. Španělsko, Chorvatsko a Polsko však již uvedly, že dohodu UPC v dohledné době ratifikovat nehodlají.

Aby se projekt mohl dostat do závěrečné fáze, musí další dva signatářské státy souhlasit s tím, že budou vázáni Protokolem o prozatímním provádění (upravujícím praktické přípravy UPC). Mezitím bude pokračovat práce

přípravného výboru a jeho prozatímního týmu. Předpokládá se, že po fázi praktických příprav, tj. cca 12 měsíců, Německo formálně uloží ratifikační listinu u Evropské rady, a o cca tři měsíce později, (článek 89 dohody UPC) začne fungovat jednotný patentový systém.

Do té doby však bude muset být nalezeno řešení mj. pro komplikace vyplývající z Brexitu a rozhodnutí Spojeného království vystoupit ze systému Jednotného patentu. Farmaceutická pobočka centrální divize UPC měla sídlit v Londýně, nyní má zájem o zřízení jejího sídla v Miláně Itálie. Zájem však mají i další členské státy a existují také návrhy, aby byla alespoň v přechodném období ponechána všechna rozhodnutí centrální divize na ústředí v Mnichově a Paříži.

Vzhledem k výše uvedenému nyní může být vhodná doba k revizi stávajícího portfolia evropských patentů, tj. rozhodnutí majitelů evropských patentů, u kterých z nich zvolit tzv. opt-out. Jedním z hlavních faktorů, které je v tomto ohledu třeba vyhodnotit, je pravomoc Jednotného patentového soudu nejen nad jednotnými patenty, ale i nad stávajícími evropskými patenty. Existuje riziko, že stávající evropský patent mohl být zrušen centrálně před Jednotným patentovým soudem, zatímco evropský patent s uplatněným opt-out bude dále podléhat jurisdikci vnitrostátních patentových soudů členských států, ve kterých byl patent validován.

Je nepravděpodobné, že by Česká republika dohodu o UPC ratifikovala předtím, než nový systém jednotného patentu a UPC začne fungovat. Pro českou odbornou veřejnost to tedy neznamená nic víc, než že jednotné patenty a rozhodnutí UPC nebudou mít na našem území účinky a nebudeme mít svoji místní, resp. regionální komoru UPC. Čeští přihlašovatelé evropských patentových přihlášek však budou mít od samého počátku možnost získat jednotný patent a před UPC ho (pokud bude před místní či ústřední komorou ve smluvním členském státě EPC napaden) i bránit. Čeští občané

budou moci jednotné patenty svých soutěžitelů před UPC rovněž napadat a samozřejmě být stranou v žalobách o jejich porušení. To vše se navíc bude týkat i „klasických“ evropských patentů, pokud se jejich majitelé závčas nerozhodnou pro výše zmíněný opt-out. To vše by mělo být postačujícím důvodem, aby se odborná veřejnost o nový systém nejen zajímala, ale i závčas uvažovala o strategii, kterou zvolí.

Opt-out strategie

Jak již bylo uvedeno, u „klasických“ evropských patentů, u kterých byl aplikován opt-out, nelze dosáhnout panevropského soudního příkazu (předběžného či trvalého opatření UPC, zakazujícího patent porušující jednání), ani nejsou vystaveny panevropskému zrušení u UPC. Vlastní opt-out lze kdykoliv vzít zpět, takže případné porušení „klasického“ evropského patentu lze následně projednat i před UPC. Nesmí však být mezitím zahájeno příslušné řízení před národním soudem. Při úvahách o tom, zda u konkrétního „klasického“ evropského patentu provést opt-out by jejich majitelé měli vzít v úvahu následující aspekty:

- hodnotu patentu a důsledky jeho případného panevropského zrušení
- zda byl již podán proti patentu u EPÚ odpor, nebo je to pravděpodobné, neboť tato skutečnost činí pravděpodobným i jeho napadení před UPC s panevropskými účinky
- pravděpodobnost, že bude patent soudně prosazován
- výhody panevropského soudního příkazu (který se stane významnějším, jakmile bude dostupný, protože vliv národních soudů se bude zmenšovat)
- potenciální vnímání patentu s opt-outem
- potřeba vejít ve styk s UPC se záměrem ovlivnit jeho jurisprudenci
- nezbytné kroky k uplatnění opt-outu (viz dále)

Obecně se doporučuje ponechat alespoň některé „klasické“ evropské patenty v jurisdikci UPC, aby bylo možno dosáhnout panevropského příkazu (jehož význam bude postupně narůstat a vliv národních soudů se naopak bude postupně snižovat). Dále také proto, aby mohla být ovlivňována jurisprudencí UPC v počátečních letech jeho činnosti (aby nemohlo dojít k tomu, že bude výlučně ovlivněna jen ze strany určitého průmyslového sektoru či obchodního modelu). Pokud jde o klíčové vynálezy, které jsou ještě v přihláškovém řízení před EPÚ, pak lze využít institutu vyloučených přihlášek a u některých na ně udělených patentů opt-out neuplatnit a u některých (které chrání skoro stejný vynález) ano. Stejného cíle lze ovšem dosáhnout i pomocí národních patentů.

Nezbytné kroky k uplatnění opt-outu

Přípravný výbor UPC zveřejnil dne 25. února 2016 seznam a výši poplatků UPC, ze kterého je zřejmé, že (oproti původním návrhům) uplatnění opt-outu zpoplatněno není. To by ovšem nemělo svádět k jeho automatické aplikaci, bez náležitého zvážení všech pro a proti.

U jednotlivého „klasického“ evropského patentu či evropské patentové přihlášky se k žádosti o opt-out musí připojit všichni jeho spolujadatelé či spolupřihlašovatelé a všichni vlastníci případných dodatkových ochranných osvědčení (SPC). Všichni tito „oprávnění k zápisu“ jako majitelé (či přihlašovatelé) musí být uvedeni v žádosti o opt-out, bez ohledu na to, zda již byli jako takoví registrováni. U každého evropského patentu/evropské patentové přihlášky/SPC proto lze před uplatněním opt-outu zjistit jejich identitu a získat jejich souhlas s jeho uplatněním. Pokud by mělo dojít ke změně majitele apod., pak je třeba před uplatněním opt-outu provést řádné postoupení práv. Pokud nejsou údaje o majiteli(ích) v žádosti o opt-out správné, bude opt-out neplatný. V této souvislosti je třeba vzít v úvahu, že osoba usilující o zrušení evropského patentu nemusí vědět, že udaný majitel apod.



není správný, a proto může v dobré víře zahájit řízení o zrušení před národním soudem, což mu může potom bránit v pozdějším zahájení řízení o panevropském zrušení před UPC, zatímco jiná osoba takovou překážku mít nemusí. Je tak vhodné prostudovat i licenční smlouvy, zda je třeba k uplatnění opt-outu nutný souhlas nabyvatelů licence.

Jak již bylo uvedeno, k prvnímu uplatnění opt-outu může dojít po ratifikaci dohody UPC Německem, tj. tři měsíce před zahájením čin-

nosti UPC (tzv. sunrise period). V tříměsíční lhůtě uplatněné opt-outy by nabyly účinnosti hned první den činnosti UPC, čímž by chránily „klasické“ evropské patenty před žalobami na zrušení podanými u UPC v tento den. Opt-out lze samozřejmě uplatnit i po zahájení činnosti UPC. Jejich majitelé však riskují, že jejich „klasické“ evropské patenty budou mezitím napadeny žalobou na zrušení. To je také dalším důvodem, proč by i naši majitelé „klasických“ evropských patentů neměli s výše uvedenou rozvahou otálet.

Mgr. Rudolf Bicek¹

PODVOD ANEBŮ ŘÁDNÁ PODNIKATELSKÁ AKTIVITA?

Jak (s)právně nahlížet na falešné či zavádějící faktury za registraci patentů a ochranných známek

V posledních letech se na úřady pro ochranu duševního vlastnictví po celém světě, a to včetně českého ÚPV, obrací tisíce osob se stížnostmi, že jim byla doručena podvodná faktura za registraci, resp. prodloužení registrace jejich patentu či ochranné známky. Scénář je vždy stejný – společnost či fyzická osoba, která má zaregistrovaný svůj patent či ochrannou známku v některé z národních či mezinárodních databází obdrží poštou, případně emailem, dopis, jež na první pohled působí jako dokument vystavený orgánem spravujícím oficiální databázi – nejčastěji Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) nebo Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO).

V některých případech zasláný dopis představuje nabídku na uzavření smlouvy, v jiných případech odesílatel zasílají přímo fakturu na částku přibližně 2000 EUR, která má formu daňového dokladu se splatností obvykle 14 dnů. Ačkoli je možné pozorovat mezi jednotlivými dopisy drobné rozdíly, všechny fungují v zásadě na stejném principu a s jediným cílem – vylákat od adresáta podvodně finanční prostředky.

Někteří z odesílatelů dopisů sice skutečně provozují určitou formu soukromé databáze práv z duševního vlastnictví, do které po zaplacení vlastníka ochranné známky či patentu skutečně zapíší. Taková databáze však nemá



z právního pohledu žádný význam a je zcela zřejmé, že pokud by adresát dopisu nejednal v omylu a věděl by, že neplatí poplatek za registraci do oficiální databáze, nikdy by o takovou registraci neměl zájem.

Jedná se tedy ze strany odesílatelů dopisů o tzv. katalogový podvod anebo jde o řádnou podnikatelskou činnost provozovanou v rámci mantinelů svobody podnikání? Odpověď, zdá se, není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Formy zavádějících, resp. podvodných dopisů



Obecně lze zasílané dopisy zjednodušeně rozdělit do tří základních skupin:

a) „Falešné“ faktury využívající prvky úřadů pro ochranu duševního vlastnictví

První skupinu tvoří dopisy odesílané ve formě falešné faktury s logem, celkovým vizuálem a údaji oficiálního úřadu pro ochranu duševního vlastnictví (nejčastěji EUIPO, italského UIBM nebo polského UPRP).

Dokument působí na první pohled jako faktura od oficiálního orgánu a často ani po detailnějším zkoumání nemá adresát šanci poznat, že se jedná o padělek. To, že úřady na ochranu duševního vlastnictví obdobné faktury vůbec nezasílají, si obvykle adresát ani neuvědomí. Takto vydaná „faktura“ obvykle obsahuje i příslušné číslo účtu ve formě IBAN, na které má být příslušná částka zaslána. Bankovní účet uvedený na faktuře je nejčastěji veden u polské, maďarské, případně německé banky.

U takto vydaných faktur se jejich odesílatel zcela jednoznačně dopouští trestného činu. Podle českého práva takové jednání konkrétně naplňuje skutkovou podstatu trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením ve smyslu § 268 tr. zákoníku a dále trestného činu podvodu dle § 209 a násl. tr. zákoníku.

 <p>EUIPO EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE</p>	<p>European Union Intellectual Property Office Avenida de Europa, 4 03008 Alicante, Spain information@euipo.europa.eu www.euipo.europa.eu</p>
	
<p>CONFIDENTIAL APPLICATION REFERENCE, IF ANY (COMPARE WITH YOUR APPLICATION): 85.1103</p>	
<p>PAYMENT REMINDER LETTER BEFORE DUE DATE</p>	
<p>On the day of 28/5/2021 you have applied to the European Union Intellectual Property Office ("EUIPO") for a legal protection of the trademark [REDACTED].</p>	
<p>Pursuant to the EU Regulation No. 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trademark (text with EEA relevance), the EUIPO decided to register your trademark:</p>	
<p>Trademark name: [REDACTED]</p>	
<p>Filing date: 28/5/2021</p>	
<p>Nice classification: 5</p>	
<p>for an initial period of <u>10 years</u> (starting from the filing date). We hereby kindly request you to pay the registration fee for the 10-year legal protection of your trademark. The amount of said fee is 1930,00 EUR (calculated according to the EU regulation No. 2018/626 of 5 March 2018 laying down detailed rules for implementing certain provisions of the Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council on the European Union trade mark, and repealing Implementing Regulation (EU) 2017/1431). The payment shall be made within 14 days from the date of publication of the trademark [REDACTED] in the EU Trademark Bulletin, that is, <u>until 21.06.2021</u>. Furthermore, the payment shall be made to the bank account of the EUIPO Liaison Office for Trademark Registration, subordinate to the EUIPO and responsible for registration of Intellectual property rights:</p>	
<p>Beneficiary: EUIPO Liaison Office for Trademark Registration, Representative Office of the European Commission, Jasna 14/16a, 00-041 Warsaw, Poland</p>	
<p>IBAN: PL [REDACTED]</p>	
<p>BIC/SWIFT: [REDACTED]</p>	
<p>Title: [REDACTED]</p>	
<p>If the indicated deadline for the payment is not met, your application will be disregarded by the EUIPO.</p>	
<p>[REDACTED]</p> <p>Deputy Executive Director of the EUIPO</p> <p>/- this document is signed electronically/</p>	
<p>The following digital signature, made in accordance with the personal certificate of the person authorized, proves the validity of the document: 4aeaf55040fa16de37303d13ca1dde85fca9bat36e2963a27a1c0c1165fe2b1</p>	

Obr. 1 – Příklad falešné faktury zneužívající název a logo EUIPO

b) „Zavádějící“ faktury evokující dokument vydaný úřadem pro ochranu duševního vlastnictví

Druhou skupinu představují dopisy ve formě faktur, které sice přímo nefalšují logo, název ani údaje oficiálních institucí, nicméně je lze zcela určitě označit za zavádějící, protože obsahují logo a název společnosti, které oficiální instituce (typicky EUIPO nebo WIPO) silně evokují.

Adresát může lehkou nabýt dojmu, že se jedná o fakturu, kterou je potřeba uhradit proto, aby jeho oficiální registrace pokračovala i nadále. Přestože se tedy nejedná o falešnou fakturu jako v prvním uvedeném případě, protože společnost, která takovou fakturu vystavila, častokrát skutečně existuje, je zapsaná v obchodním rejstříku, a obvykle i skutečně nějakou (alespoň formální) internetovou databázi ochranných známek provozuje, lze z právního pohledu takovou praktiku rovněž považovat za podvodnou.

Služba spočívající v registraci ochranné známky do soukromé evidence, která se adresátovi v případě úhrady faktury poskytuje, ovšem nemá žádný praktický význam. Je tedy na první pohled zřejmé, že cílem odesílatelů je nacytat adresáty dopisů a vylákat z nich finanční prostředky.

Faktury obsahují navíc vždy oznámení a všeobecné obchodní podmínky vysvětlující, že organizace zasílající dopis není oficiálním orgánem pro registraci práv z duševního vlastnictví a registrace není spojena s registrací v oficiální databázi.

Toto oznámení je vždy napsáno drobným písmem, umístěno na spodní straně dopisu nebo jinak vizuálně skryto. Obchodní podmínky dále obvykle obsahují klauzuli, podle které v případě úhrady částky uvedené na faktuře adresát přijímá obchodní nabídku odesílatele faktury, a tím pádem dochází k uzavření smlouvy.

V tomto případě se tedy jedná o sofistikovanější jednání, kdy odesílatel těží z nepozor-

		REGISTRATION COMMUNITY TRADE MARK APPLICATION REMINDER																					
IMPORTANT PAYMENT PENDING																							
Date: 24.05.2021																							
Reference-Number:																							
Contract:																							
REPRODUCTION OF YOUR COMMUNITY TRADE MARK																							
Application Filing Date 12/05/2021	Application Filing Number 	Date of Publication 21/05/2021																					
AMOUNT DUE: EUR 1950,90																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Description of your registration</th> <th>Currency</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>Registration fee</td> <td>EUR</td> <td>1950,90</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>Service charge</td> <td>EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>Value Added Tax</td> <td>EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004</td> <td>APPLICATION FILING AND REGISTRATION TOTAL FEE</td> <td>EUR</td> <td>1950,90</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Description of your registration	Currency	Amount	001	Registration fee	EUR	1950,90	002	Service charge	EUR	0,00	003	Value Added Tax	EUR	0,00	004	APPLICATION FILING AND REGISTRATION TOTAL FEE	EUR	1950,90	PAYMENT DETAILS: Beneficiary: IPIO-ORGANIZATION Bank: PKO BANK IBAN: PL 13 1020 4900 0000 8102 3347 0156 SWIFT/BIC: BPKOPLPW Ref-number:		
Item	Description of your registration	Currency	Amount																				
001	Registration fee	EUR	1950,90																				
002	Service charge	EUR	0,00																				
003	Value Added Tax	EUR	0,00																				
004	APPLICATION FILING AND REGISTRATION TOTAL FEE	EUR	1950,90																				
STATUS: PAYMENT PENDING Please pay WITHIN 8 DAYS using bank details listed Always quote your reference number:																							
STATUS: PAYMENT PENDING - AMOUNT DUE: EUR 1950,90																							
<small>Dear Madam/Sir, above lists the reproduction of your Community Trade Mark, Application Filing Date, Application Filing Number and Date of Publication. Your Community Trade Mark application has been submitted to the European Union Intellectual Property Office to be taken under legal protection on the territory of the Member States of the European Union. You also refer to our General Terms and Conditions on our website www.eipo-service.com. The publication is no affiliate with the official Community Trade Mark publication and is not a publication of a government entity. This is not an invoice. This is an offer. You are under no obligation to pay this amount, unless you accept this offer. The contract period starts, when your payment has been received. Entry is valid for one year. The contract will be automatically renewed, if you not terminate the contract three month prior to the contract expiration. Office address: European Office/International Office: IPIO-Organization-Boulevard du Jardin Botanique 10 - 1000 Bruxelles-Belgium.</small>																							
Data publication from EUIPO - EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE																							

Obr. 2 – Příklad zavádějící faktury využívající logo a názvu podobnému EUIPO

nosti adresáta, který si pozorně dokumenty neprostudoval, případně je špatně pochopil. I z pohledu trestního práva je obvykle situace komplikovanější, protože orgány činné v trestním řízení musí pro účely trestního stíhání prokázat, že zaslání faktury měly, resp. byly schopné v adresátech vyvolat klamavý dojem, že se jedná o fakturu oficiální instituce, kterou má adresát uhradit. Proto je v těchto případech nezbytná i spolupráce adresátů dopisů – ti jsou odesílateli záměrně vybíráni z různých zemí, což samozřejmě prodlužuje proces vyšetřování, protože policie je nucena na základě mezinárodní spolupráce kontaktovat své zahraniční kolegy, případně spolupracovat s Europolem.

c) „Zavádějící“ nabídky na uzavření smlouvy

Třetí skupinu tvoří dopisy, které odesílají zejména společnosti z České republiky, a kterými se aktuálně zabývají i úřady v České republice. Tyto dopisy, vypadající na první pohled jako faktury, jsou formulovány v první fázi jako návrh na uzavření smlouvy. Tento návrh smlouvy má adresát podepsat a podepsaný dokument zaslat emailem odesílateli.

Následně po obdržení podepsané „smlouvy“ odesílatel zašle fakturu na úhradu příslušné částky, kde je uvedené i příslušné číslo účtu, na které má adresát příslušnou částku zaslat.

Tento systém je sofistikovanější, protože na rozdíl od předchozích skupin dopisů, v tomto případě uzavírá adresát s odesílatel smlouvu písemnou smlouvu, v jejímž rámci se adresát smluvně zaváže odebírat od odesílatele

službu a hradit mu za ní poplatek. Tato forma dopisů se postupně vyvinula z výše popsané druhé skupiny zavádějících faktur. Důvodem bylo s největší pravděpodobností to, aby se adresátům nesdělovalo číslo bankovního účtu odesílatele už v první fázi, ale až poté, co adresát „naletí“ a odešle odesílateli zpět podepsanou nabídku na uzavření smlouvy. Banky totiž velmi aktivně na podněty úřadů účty odesílatelů ruší. Ti proto radši svá čísla účtů sdělují pouze osobám, které již v omylu podepsali první dopis, a souhlasí tak s úhradou částky.

REGISTRATION OF THE EUROPEAN PATENT RENEWAL

Contract Number: [REDACTED] Sent Date: 25.02.2020

RE 2020/08

Applicant: [REDACTED] Provider: [REDACTED]

REGISTRATION DETAILS

Title: **TRAITEMENT DE LÉSIONS CUTANÉES**

Classification: [REDACTED]

Publication Type: A1 Application with search report

Publication Number: [REDACTED]

Application Number: [REDACTED]

Int. Publication Number: [REDACTED]

Week of publication: [REDACTED]

Filing Date: [REDACTED]

Renewal Fee for [REDACTED]	2 314,00 CHF
Processing Fee	26,00 CHF
Total Registration Fee	2 340,00 CHF

Registration of the European Patent:

The patent application has been published in the European patent reports, which are edited by European Patent Office. This publishing forms the basis of our offer. Please note, registration is not affiliated with the publication of the official International Patent Application registration and is not a registration by a government entity. By signing this Agreement, the Applicant signs a binding "IPR Registrar" service provided by the provider specified in the GIB article 3 paragraph 1, and undertakes to pay the provider the price stated on this form. Given that this form is exclusively an offer for the conclusion of a contract, the contractual relationship created by this contract arises at the moment of the delivery of this contract to the provider. Effective delivery is deemed to be the delivery of the contract to the address of the provider and the delivery of the contract to the email address of the provider. By signing this contract, the Contracting Authority agrees that the contractual relationship is governed by the General Business Terms and Conditions of the Provider, which are listed on the other side of this Form and are governed by the Act No. 89/2012 Coll. Civil Code. The Applicant declares that he has read and read these General Business Terms and the scope of the service provided, and he further declares that they agree with their wording.

Sign the document within 14 days and send it back by e-mail to office@ipservices.biz or by mail to: [REDACTED]

Applicant: [REDACTED] Provider: [REDACTED]

Date: [REDACTED] Full name: [REDACTED]

Signature: [REDACTED]

[REDACTED] 1AD338437

Obr. 3 – Příklad zavádějící nabídky na uzavření smlouvy

Dopisy zároveň, podobně jako dopisy ve druhé skupině, obsahují oznámení (tištěné drobným písmem) a obchodní podmínky, kde je uvedené, že organizace zasílající dopis není ofi-

padě jedná o komplikovanější situaci a orgány činné v trestním řízení mají podobně jako u druhé skupiny dopisů problém prokázat trestní odpovědnost odesílatelů.

REQUEST FOR PAYMENT

Variable symbol: 2019010105
 Issue Date: 11/14/2019
 Due Date: 11/28/2019

Applicant: [Redacted] Provider: [Redacted]

Contract Number:	[Redacted]	Registration Fee:	3,056.00 CAD
Registration Number:	[Redacted]	Processing Fee:	34.00 CAD
Int. Class:	[Redacted]	Total:	3,090.00 CAD

To be paid in total: 3,090.00 CAD
To be paid: 3,090.00 CAD

Payment by Wire Transfer:
 Beneficiary: [Redacted]
 Bank name: [Redacted]
 IBAN: Cs [Redacted]
 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 Account no.: [Redacted]
 Bank address: Millennium Plaza
 V Celnici 10
 117 21 Praha 1
 Czech Republic

Payment by Cheque:
 Beneficiary: [Redacted]
 Address: [Redacted]

! Be sure to include the correct beneficiary "IPRS payment s.r.o." account name for your Wire Transfer !

Don't forget to quote the Invoice number: 2019010105.

7857A639

Obr. 4 – Příklad následné faktury zaslané po obdržení podepsaného návrhu smlouvy

ciálním orgánem a registrace není spojena s registrací v oficiální databázi. Obchodní podmínky odkazují často na české právo, což je velmi matoucí, jelikož všichni oslovení adresáti dopisů jsou subjekty existující mimo Českou republiku.

Z pohledu trestního práva se i v tomto pří-

Jedná se o podvod? Jak k dopisům přistupují orgány činné v trestním řízení?

Úřady pro ochranu práv z duševního vlastnictví, a to včetně českého Úřadu Průmyslového vlastnictví (ÚPV), EUIPO či WIPO v současnosti velmi aktivně bojují proti odesílatelům falešných či zavádějících dopisů. Na svých webových stránkách dokonce pravidelně aktualizují seznam odesílatelů s varováními, že se nejedná o aktivitu oficiálních institucí.²

V jurisdikcích jako jsou například Německo, Maďarsko, Litva, Španělsko, Polsko, Gruzie, ale i Česká republika, národní i nadnárodní úřady pro ochranu práv duševního vlastnictví ve spolupráci s národní policií, státními zastupitelstvími a Interpolem a Eurojustem, aktivně monitorují veškeré aktivity odesílatelů zavádějících dopisů. Přičemž například v Německu na podnět EUIPO nedávno došlo i k zadržení konkrétních osob a zajištění majetku, jenž byl výnosem z falešných faktur vydávajících se za faktury EUIPO. Ve Švédsku a Belgii došlo dokonce i k odsouzení konkrétních osob

jako pachatelů trestného činu podvodu (viz níže).

V České republice již v roce 2014 Nejvyšší soud v Brně (5 Tdo 1070/2014-22) v případě společnosti World Intellectual Property Database, s.r.o., jejíž logo se nápadně podo-

balo logu WIPO připustil, že se jedná o podvod, když v rozsudku uvedl: „**Ačkoliv tedy soud nepochybuje o tom, že by bylo lze i spáchání trestného činu podvodu obviněnému prokázat, vést řízení tímto směrem by bylo nepřiměřeně disproportční zejména z pohledu nadměrné zátěže orgánů činných v trestním řízení [...] a výsledného efektu takto vedeného trestního řízení, vezme-li soud současně zřetel k odsouzení obviněného pro spáchání trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle ustanovení § 268 odst. 1, 3 písm. a) tr. zákoníku [...].**“

Pro „solistikovanější“ případy, kdy odesílatelé dopisů nevyužívají zaměnitelná loga a názvy, však prozatím trestní rozhodnutí soudu chybí. Národní a nadnárodní orgány činné v trestním řízení však tyto případy aktivně monitorují a dá se očekávat, že v nejbližší době dojde k dalšímu posunu.

Domnívám se, že všechna výše popsaná jednání naplňují znaky trestného činu podvodu, přičemž argumenty, proč má tato činnost podvodný charakter, lze dle mého názoru shrnout do následujících bodů:

- všichni odesílatelé využívají buď falešné názvy a loga oficiálních institucí, nebo zavádějící názvy a označení, jako např. Mezinárodní registr ochranných známek a patentů (*International Patent and Trademark Register*) nebo Světový registr ochranných známek a patentů (*World Patent and Trademark Register*);
- odesílatelé často uvádějí v dopisech nepravdivé údaje, jako např. že se jedná o obnovu (*Renewal*), resp. obnovovací poplatek (*Renewal Fee*), přičemž je zřejmé, že nejde o žádné obnovení, protože mezi adresátem a odesílatelem původně neexistoval žádný vztah;
- na svých stránkách, případně ve svých obchodních podmínkách společnosti často klamavě tvrdí, že registrují ve svých

soukromých databázích více než několik milionů ochranných známek, což je zcela klamavý údaj;

- všechny dopisy mají totožný obsah a společnosti mají totožné webové stránky; tzn. kdyby pravým úmyslem těchto osob bylo vytvořit komplexní rejstřík ochranných známek či patentů, nedává v žádném případě smysl, aby tolik oddělených databází vytvořených stejnými osobami nabízelo stejné služby – je zřejmé, že nové společnosti a soukromé databáze vznikají pouze proto, aby podvodníci zkomplikovali práci orgánům činným v trestním řízení, resp. v případě, že některé ze společností platební instituce zruší účet;
- obvykle není možné podezřelé společnosti zkontaktovat e-mailem ani žádným jiným způsobem; mají pouze formálně registrované sídlo, ale žádné skutečné sídlo, kde by byly k zastavení.

Spolupráce ze strany platebních institucí

Významnou roli v boji proti výše uvedeným praktikám hrají platební instituce, ve kterých mají odesílatelé dopisů svoje bankovní účty. Platební instituce mají, z pohledu národních bankovních regulací a dále z pohledu legislativy zaměřené na boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, povinnost prověřovat své klienty, přičemž v případě podezření jsou oprávněné klienta odmítnout, případně mu bankovní účet zrušit.

Oficiální úřady na ochranu duševního vlastnictví, včetně ÚPV, EUIPO a WIPO, se proto aktivně obrací na evropské platební instituce a upozorňují je na podezřelé aktivity jejich klientů. Z důvodu bankovního tajemství je sice problém získat bližší konkrétní informace o jednotlivých krocích platebních institucí, nicméně z praktických zkušeností



v České republice, Maďarsku, Polsku, Srbsku, ale i v Turecku platební instituce obvykle podezřelé účty zruší.

Zavádějící dopisy z pohledu ochrany osobních údajů a GDPR

Dalším efektivním nástrojem, který aktuálně ÚPV a EUIPO v boji proti odesílatelům podvodných dopisů využívají, jsou oznámení místním úřadům pro ochranu osobních údajů. V případě, že jsou adresáty nevyžádaných faktur a nabídek fyzické osoby, ÚPV a EUIPO bezodkladně upozorňují Český Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na podezření z porušení zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

ÚOOÚ obvykle zahájí šetření, v jehož rámci vyzve odesílatele dopisů k vyjádření. Nejčastěji šetření končí uložením pořádkové pokuty za neposkytnutí součinnosti, v některých případech dokonce ÚOOÚ odesílatelům uložil pokutu za přestupek podle § 62 odst. 1 písm. c) zákona 110/2019 Sb., protože odesílající společnosti porušily právo subjektu údajů na žádost o informace o přijatých opatřeních stanovené v čl. 12 odst. 3 GDPR.

Obdobný postup využívá EUIPO i proti maďarským odesílatelům podvodných dopisů před maďarským úřadem na ochranu osobních údajů.

Pravomocné trestní rozhodnutí prozatím jenom ve Švédsku a Belgii

Přestože úřady pro ochranu duševního vlastnictví (včetně EUIPO a ÚPV) ve spolupráci s národními orgány činnými v trestním řízení, Europlem a Eurojustem aktivně monitorují a prověřují podezřelé jednání odesílatelů podvodných dopisů v celé Evropě, odsuzující trestní rozhodnutí byla vydána prozatím jenom ve Švédsku a v Belgii.

Švédské rozhodnutí se týkalo skupiny 20 osob zasílajících podvodné dopisy v letech 2011–2014, které obsahově a graficky působily jako dopisy odesílané úřadem OHIM (dnes EUIPO). Tyto osoby byly dne 20. prosince 2017 odsouzeny soudem ve Stockholmu za podvod,³ přičemž soud v tomto případě připustil, že s ohledem na zásadu volného hodnocení důkazů nemusel švédský státní zástupce předložit důkaz, že úplně všichni adresáti dopisů (kterých byly desítky až stovky), kteří uhradili požadované částky, byli ve skutečnosti uvedeni v omyl, a to s argumentem, že neexistuje žádný racionální důvod, proč by jinak adresáti částky uvedené v dopisech hradili. Soud tehdy uložil některým pachatelům tresty odnětí svobody až na 4 roky a 8 měsíců, a přiznal povinnost nahradit škodu v 74 případech.

Druhý, novější případ byl rozhodnut trestním soudem v Bruselu dne 29. dubna 2020⁴, který uložil trest odnětí svobody ve výši 4 let finskému občanovi, který byl součástí zločnické skupiny odesílající podvodné faktury s cílem uvést adresáty v omyl, že se jedná o fakturu za prodloužení registrace v oficiální evropské databázi ochranných známek EUIPO. Odhadované výnosy z této činnosti měly představovat minimálně 1 milion EUR.

Závěr

Problému s podvodnými či zavádějícími dopisy ohledně registrace práv z duševního vlastnictví aktuálně čelí téměř každá evropská jurisdikce. Je zřejmé, že cílem odesílatelů těchto dopisů nemůže být po zvážení všech relevantních skutečností žádná řádná podnikatelská aktivita, nýbrž se jedná o zjevné zneužití nepozornosti či nevědomosti adresáta.

Ačkoli pravomocné trestní rozhodnutí vůči odesílatelům podvodných či zavádějících dopisů prozatím padlo pouze ve Švédsku a Belgii, národní a nadnárodní úřady pro ochranu duševního vlastnictví (včetně českého ÚPV a EUIPO) se ve spolupráci

s evropskými policejními orgány, státními zastupitelstvími, Europolem a Eurojustem velmi aktivně zabývají problémem podvodných či zavádějících dopisů v celé Evropě. Cílem je, aby se co nejdříve podobný úspěch jako

ve Švédsku a Belgii podařilo prosadit i v dalších evropských jurisdikcích, což by mohlo činnost odesílatelů faktur přinejmenším výrazně ztlumit, či v ideálním případě dokonce zcela zastavit.

- 1 Autor je advokátem v advokátní kanceláři Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka, jež zastupuje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a český Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) ve věcech týkajících se odesílání podvodných a zavádějících dopisů a faktur. Tento článek nepředstavuje oficiální právní stanovisko advokátní kanceláře, nýbrž představuje právní názor autora, který se této problematice věnuje několik let.
- 2 Seznam odesílatelů zveřejňuje ÚPV (odkaz: <https://upv.gov.cz/o-uradu/varovani-nevyzadane-nabidky-na-uzavreni-smlouvy>), Ministerstvo průmyslu a obchodu (odkaz: <https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/ochrana-prav-k-dusevnimu-vlastnictvi/varovani-podvodne-faktury-vyzyvajici-k-registraci-prumyslovych-prav-do-rejstriku-soukromych-spolecnos>ti--173872/), dále i EUIPO (odkaz: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/misleading-invoices>), Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) (odkaz: https://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html), a jiné národní organizace jako např. vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku (odkaz: <https://www.gov.uk/guidance/avoiding-misleading-payment-requests>) a mnohé další.
- 3 Anglické shrnutí švédského rozhodnutí je dostupné ZDE: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/summary_analysis_en.pdf
- 4 Anglický překlad belgického rozhodnutí je dostupný ZDE: <https://fencerlaw.eu/wp-content/uploads/2020/11/Brussels-Criminal-Court-Judgment-29042020-Translation-EN.pdf>



EVROPSKÉ PRÁVO

Další otázky z předběžné zkoušky

V předchozích číslech jsme uvedli řadu otázek z předběžné zkoušky z minulých ročníků a přehled základních informací, které by měl kandidát na evropského patentového zástupce znát, aby se mohl s takovými otázkami zdárně vypořádat. Tyto informace tvoří především příslušné články a pravidla EPC a PCT, poplatkový řád a dále Instrukce pro provádění průzkumu v EPÚ (dále jen Instrukce), jakož i publikovaná rozhodnutí stížnostních senátů EPÚ a informace v OJ EPÚ. Nyní pokračujeme dalšími otázkami z předběžné zkoušky z roku 2021.

OTÁZKA č. 1

Evropská patentová přihláška EP-A byla podána 7. září 2017. Oznámení o udělení patentu bylo zveřejněno v Evropském patentovém věstníku 10. února 2021. Přihlašovatel platně podal vyloučenou přihlášku z EP-A (EP-A-Divisional – dále jen „EP-A-Div“) 5. února 2021.

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

1.1 Udržovací poplatek za EP-A pro třetí rok mohl být platně zaplacen 3. května 2019.



- 1.2 Udržovací poplatek za EP-A pro čtvrtý rok byl splatný 7. září 2020.
- 1.3 Udržovací poplatek za EP-A pro pátý rok musí být zaplacen EPÚ.
- 1.4 Všechny udržovací poplatky za EP-A-Div mohou být platně zaplacený bez přírážky 7. června 2021.

Odpovědi na 1. otázku

- 1.1 **Správný** – udržovací poplatek pro třetí rok (pouze) může být platně zaplacen během šesti měsíců před datem jeho splatnosti (30. září 2019), Pr. 51(1) EPC, Instrukce A-X 5.2.4 (ve verzi z 1. dubna 2018).
- 1.2 **Chybný** – udržovací poplatek pro čtvrtý rok je splatný poslední den v měsíci, do kterého spadá třetí výročí podání (tj. 30. září 2020), (článek 86 EPC, Pravidlo 51(1) EPC).
- 1.3 **Chybný** – povinnost platit udržovací poplatky (EPÚ) končí platbou udržovacího poplatku splatného pro rok, ve kterém bylo zveřejněno oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku (článek 86(2) EPC, článek 141(1) EPC, Instrukce A-X, 5.1.2 ve verzi z 1. dubna 2018,) tj. udržovací poplatek pro pátý rok je splatný 30. září 2021; patent byl udělen před tímto datem a proto se tento udržovací poplatek platí národním úřadům průmyslového vlastnictví.
- 1.4 **Správný** – veškeré udržovací poplatky splatné u dřívější přihlášky již k datu, kdy byla vyloučená přihláška podána, jsou splatné při jejím podání (tj. udržovací poplatek pro třetí a čtvrtý rok za EP-A, splatné 30. září 2019 a 30. září 2020). Tyto poplatky a jakýkoliv udržovací poplatek splatný během 4 měsíců od podání vyloučené přihlášky mohou být zaplacený během těchto 4 měsíců, tj. 7. června 2021 (5. června 2021 byla sobota, takže se lhůta prodloužila do 7. června 2021) bez přírážky (Pr. 51(3) EPC); lhůta může být prodloužena podle Pr. 134(1) EPC do příštího pracovního dne (J 4/91).

OTÁZKA č. 2

Anna, francouzská státní příslušnice, podala dne 6. února 2020 platně francouzskou patentovou přihlášku FR-1. Dne 8. února podala u EPÚ na stejný předmět mezinárodní přihlášku PCT-1. Anna zamýšlí pro PCT-1 nárokovat prioritu z FR-1.

Uvedte na listu pro odpovědi u každého výroku 2.1 – 2.4, zda je výrok správný nebo chybný:

- 2.1 PCT-1 může platně nárokovat prioritu z FR-1.
- 2.2 Anna může platně podat prohlášení o prioritě v květnu 2021.
- 2.3 PCT-1 nemůže platně nárokovat prioritu z FR-1, pokud FR-1 byla před podáním PCT-1 opuštěna.
- 2.4 Přihlašovací poplatek za PCT-1 musí být zaplacen přímo Mezinárodnímu Úřadu (WIPO).

Odpovědi na 2. otázku

- 2.1 **Správný** – Prioritu lze nárokovat u mezinárodní přihlášky podané během 12 měsíců od data priority (čl. 8(2)a) a Pr. 4 PCT, článek 4C(1) Pařížské unijní úmluvy). Přihlašovatelka a předmět jsou stejní. Poslední den dvanáctiměsíční lhůty je, v souladu s počítáním lhůt podle Pr. 2.4 PCT, 6. únor 2021. Protože 6. únor 2021 je sobota, prodlužuje se podle Pr. 80.5 PCT lhůta do následního pracovního dne (8. únor 2021).
- 2.2 **Správný** – Prohlášení o prioritě může být učiněno během lhůty 16 měsíců od data priority (která by uplynula 7. června 2021, protože 6. červen 2021 je neděle) Pr. 26.bis PCT.
- 2.3 **Chybný** – Jakmile prioritní přihláška získá datum podání, další její osud již není pro prioritní nárok relevantní (čl. 8.2(a) PCT a čl. 4A(3) Pařížské unijní úmluvy).
- 2.4 **Chybný** – Přihlašovací poplatek musí být zaplacen během jednoho měsíce od data, kdy přijímací úřad PCT-1 obdrží, Pr. 15.1 a 15.3 PCT.



OTÁZKA č. 3

Evropská patentová přihláška EP-P byla podána jako první podání 16. prosince 2018. EP-P byla zveřejněna 17. června 2020. Přihláška EP-P-Div1 byla podána u EPÚ 6. prosince 2019 jako vyloučená přihláška z EP-P. Druhá vyloučená přihláška z EP-P (EP-P-Div2) byla podána u EPÚ 6. listopadu 2020. Dnes je EP-P ještě v řízení. Některé z nároků EP-P-Div2 obsahují předmět, který nebyl původně v EP-P popsán.

Uvedte na listu pro odpovědi u každého výroku 3.1 – 3.4, zda je výrok správný nebo chybný:

- 3.1 EP-P-Div1 nebyla platně podána jako vyloučená přihláška z EP-P, protože EP-P-Div1 byla podána před zveřejněním EP-P.
- 3.2 Pokud byla EP-P podána v portugalštině a přeložena do angličtiny, musí být EP-P-Div1 podána v angličtině.
- 3.3 Za EP-P-Div2 musel být zaplacen dodatečný poplatek jako část přihlašovacího poplatku vyloučené přihlášky druhé generace.
- 3.4 EP-P bude považována za stav techniky podle čl. 54(2) EPC proti EP-P-Div2.

Odpovědi na 3. otázku

- 3.1 **Chybný** – Dřívější patentová přihláška musí být v řízení (Pr. 36(1) EPC). Požadavek, aby dřívější přihláška byla zveřejněna neexistuje.
- 3.2 **Chybný** – EP-P-Div1 může být v jazyce, ve kterém byla podána dřívější přihláška (portugalština) nebo v překladu (do angličtiny) (Pr. 36(2) EPC).
- 3.3 **Chybný** – EP-P-Div2, pokud jde odvození z EP-P není vyloučenou přihláškou druhé generace. Proto nemusí být zaplacen dodatečný poplatek v souladu s Pr. 38(4) EPC a čl. 2(1b) Poplatkového řádu.
- 3.4 **Chybný** – V souladu s čl. 76(1) EPC je datem podání to z dřívější přihlášky. I když EP-P-Div2 obsahuje předmět jdoucí nad rámec obsahu dřívější přihlášky, jak byla podána, nemůže být převedena na nezávislou přihláš-

ku s datem podání 6. listopad 2020 (G 1/05 a G 1/06, Instrukce C-IX, 1.4). Datem podání EP-Div2 proto zůstává 16. prosinec 2018 a EP-P není stavem techniky podle čl. 54(2) EPC.

OTÁZKA č. 4

Přihlašovatel A podal dnes, tj. 1. března 2021 u EPÚ mezinárodní přihlášku PCT-A. PCT-A nárokuje prioritu z evropské patentové přihlášky přihlašovatele, EP-A, podané dne 27. února 2020.

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

- 4.1 Pokud PCT-A obsahuje 20 nároků, musí být během jednoho měsíce od data podání zaplacen poplatek za pět nároků.
- 4.2 Lhůta pro vstup do evropské/regionální fáze řízení uplyne 2. října 2023.
- 4.3 Datum zveřejnění PCT-A může být posunuto, pokud je nárokována priorita platně odvolána před vykonáním technických příprav pro mezinárodní zveřejnění.
- 4.4 Aby bylo možno považovat PCT-A za stav techniky podle čl. 54(3) EPC postačuje aby PCT-A byla zveřejněna v angličtině.

Odpovědi na 4. otázku

- 4.1 **Chybný** – U PCT přihlášek neexistuje poplatek za nároky. V PCT není poplatek za nároky zaveden (čl. 3(4)(iv) a Pr. 14-16 PCT).
- 4.2 **Chybný** – Lhůta pro vstup do evropské/regionální fáze řízení činí 31 měsíců od data priority, tj. 27. září 2022 (čl. 22(1) PCT a Pr. 159(1) EPC).
- 4.3 **Správný** – Pr. 90bis3(d) a (e) PCT umožňuje posunutí mezinárodního zveřejnění odvoláním nárokové priority.
- 4.4 **Chybný** – Aby bylo možno považovat PCT-A za stav techniky podle čl. 54(3) EPC musí být splněny požadavky čl. 153(5) spolu s Pr. 165 EPC, včetně zaplacení přihlašovacího poplatku podle Pr. 159(1)(c) EPC.



OTÁZKA č. 5

Oznámení o udělení evropského patentu EP-G bylo zveřejněno v Evropském patentovém věstníku. Soutěžitel B podal proti EP-G odpor poslední den lhůty k jeho podání.

Měsíc po uplynutí lhůty pro podání odporu a požadavku majitele EP-G, aby soutěžitel Z zanechal údajného porušování EP-G, zahájil soutěžitel Z řízení o neporušování patentu EP-G.

Uvedte na listu pro odpovědi u každého výroku 5.1 – 5.4, zda je výrok správný nebo chybný:

- 5.1 Pokud odpor nebyl podepsán oponentem či jeho zástupcem před uplynutím lhůty pro podání odporu, odporová divize odpor zamítne jako nepřipustný.
- 5.2 Soutěžitel B musí podat prohlášení uvádějící poprvé důvody odporu během dvou měsíců od podání odporu.
- 5.3 Pokud ještě probíhá odporové řízení, může soutěžitel Z během tří měsíců od data, kdy bylo zahájeno řízení o neporušování EP-G soutěžitelem Z, přípustně přistoupit do odporového řízení.
- 5.4 Pokud W podá připomínky třetí osoby před uplynutím devítiměsíční lhůty pro podání odporu, bude W předvolán k ústnímu jednání.

Odpovědi na 5. otázku

- 5.1 **Chybný** – Pravidlo 76(3) EPC ve spojení s Pr. 50(3) EPC vyžaduje, aby byl odpor podepsán oponentem nebo jeho zástupcem. Pokud odpor nebyl během lhůty pro podání odporu podepsán, vyzve EPÚ oponenta k odstranění tohoto nedostatku a pokud oponent nápravu ve stanovené lhůtě neprovede, považuje se odpor za nepodaný. (Pr. 77(2) EPC ve spojení s Pr. 50(3) EPC, Instrukce D-III, 3.4 a D-IV, 1.2.1(ii) a D-IV, 1.4.1.
- 5.2 **Chybný** – Odpor musí obsahovat důvody, o které se opírá, a musí být podán během 9 měsíců od zveřejnění oznámení o uděle-

ní EP-G v Evropském patentovém věstníku (čl. 99(1) a Pr. 76(2)(c) EPC).

- 5.3 **Správný** – Článek 105(1)(b) EPC ve spojení s Pr. 89(1) EPC.
- 5.4 **Chybný** – Třetí osoba, která podala připomínky, se nestává účastníkem odporového řízení (čl. 115 EPC poslední věta) a proto ani nebude W předvolán k ústnímu jednání (Pr. 115(1) EPC).

OTÁZKA č. 6

Evropská patentová přihláška EP-X, týkající se vynálezu X, byla podána v lednu 2020. EP-X zahrnuje dvě alternativní provedení: X1 a X2. Provedení X1 není dostatečně popsáno, neboť chybí podstatná technická informace. Provedení X2 je popsáno dostatečně.

Uvedte na listu pro odpovědi u každého výroku 6.1 – 6.4, zda je výrok správný nebo chybný:

- 6.1 Námitka průzkumové divize podle čl. 83 EPC, týkající se provedení X1, může být překonána podáním dodatečné technické informace.
- 6.2 Pokud průzkumová divize nevznesla žádnou námitku podle čl. 83 EPC, nebude nedostatečný popis platným důvodem odporu proti patentu udělenému na podkladě EP-X.
- 6.3 Pokud podstatná technická informace, týkající se provedení X1, je přítomná v abstraktu, lze chybějící podstatnou technickou informaci vnést do EP-X jako chybějící část během jednoho měsíce od data podání.
- 6.4 Námitku průzkumové divize podle čl. 83 EPC lze překonat omezením EP-X na provedení X2.

Odpovědi na 6. otázku

- 6.1 **Chybný** – Evropská patentová přihláška musí popisovat vynález dostatečně jasně a úplně aby ho odborník dokázal uskutečnit (čl. 83 EPC).

6.2 **Chybný** – Platným důvodem odporu je nedostatečný popis vynálezu, čl. 100(b) EPC. Je irelevantní zda tuto námitku podle čl. 83 EPC průzkumová divize vznesla či nikoliv.

6.3 **Chybný** – Abstrakt netvoří součást popisu vynálezu (čl. 85 EPC), takže vnesení podstatné technické informace z abstraktu do popisu vynálezu by bylo v rozporu s čl. 123(2) EPC.

6.4 **Správný** – Pokud je provedení X2 dostatečně popsáno, může být na podkladě tohoto provedení udělen patent (Instrukce F-III, 5.1)

OTÁZKA č. 7

Evropský patent EP-C byl napaden odporem z důvodu údajného nedostatku novosti a vynálezecké činnosti. Odporová divize odporu zamítla. Oponent podal proti rozhodnutí odporové divize přípustnou stížnost. Stížnostní řízení týkající se evropského patentu EP-C v současnosti probíhá.

Uvedte na listu pro odpovědi u každého výroku 7.1 – 7.4, zda je výrok správný nebo chybný:

Do stížnostního řízení lze nyní vnést nový důvod odporu podle čl. 100(b) EPC...

7.1 protože majitel patentu je po právu účastníkem stížnostního řízení.

7.2 pokud stížnostní senát posoudí důvod odporu jako *prima facie* relevantní, a to i když s jeho vnesením majitel patentu nesouhlasí.

7.3 pokud je tento nový důvod vnesen formou připomínek třetí osoby podle čl. 115 EPC, a to i když s jeho vnesením majitel patentu nesouhlasí.

7.4 pokud je tento nový důvod vnesen přípustnou formou přistoupení k odporu během stížnostního řízení, a to i když s takovým vnesením majitel patentu nesouhlasí.

Odpovědi na 7. otázku

7.1 **Chybný** – Kritéria přípustnosti nových důvodů odporu jsou stanovena v rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 10/91. Daná situace není kritériem přípustnosti nového důvodu odporu v souladu s G 10/91.

7.2 **Chybný** – Takový nový důvod nemůže být v této fázi řízení stížnostním senátem vznesen, dokonce ani za využití pravomocí podle čl. 114(1) EPC (G 10/91).

7.3 **Chybný** – Totéž platí i v případě připomínek třetích osob podle čl. 115 EPC, protože připomínky třetích osob také nejsou kritériem stanoveným v G 10/91.

7.4 **Správný** – V souladu s rozhodnutím Velkého stížnostního senátu G 1/94 přistoupení podle čl. 105 EPC do probíhajícího stížnostního řízení může být založeno na jakémkoliv důvodu odporu podle čl. 100 EPC.

OTÁZKA č. 8

Přihlašovatel pan Y podal evropskou patentovou přihlášku EP-Y. V předvolání k ústnímu jednání průzkumová divize namítala proti nároku 1 EP-Y nedostatek vynálezecké činnosti vůči dokumentu D1 v kombinaci s všeobecnými poznatky odborníka v oboru. Při ústním jednání před průzkumovou divizí byl evropský patentový zástupce pana Y doprovázen profesorem N. Evropský patentový zástupce požádal, aby profesor mohl během ústního jednání vystoupit. Profesor N je věhlasný expert v technické oblasti patentové přihlášky a nedávno obdržel Nobelovu cenu za práci v této technické oblasti. Profesor N byl navíc doprovázen pěti svými studenty, kteří se také přáli ústního jednání zúčastnit. Profesor N ani jeho studenti nebyli před ústním jednáním ohlášení.

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

8.1 Průzkumová divize může připustit do řízení pomocné žádosti podané a podepsané profesorem N během ústního jednání.



8.2 EPC neupravuje slyšení svědků během průzkumového řízení.

8.3 Studenti profesora N se mohou zúčastnit ústního jednání jako členové veřejnosti.

8.4 Profesor N má právo činit během ústního jednání ústní podání, protože musí být považován průzkumovou divizí za reprezentanta „odborníka v oboru“.

Odpovědi na 8. otázku

8.1 **Chybný** – Profesor N není zástupcem strany, (čl. 134(1) EPC, Instrukce E-III, 8.5. G 4/95)

8.2 **Chybný** – Článek 117 EPC platí pro veškerá řízení před EPÚ včetně průzkumového řízení, takže během průzkumového řízení lze slyšet svědky.

8.3 **Chybný** – Článek 116(3) EPC: ústní jednání před průzkumovou divizí není veřejné. Studenti profesora N se proto nemohou zúčastnit ústního jednání jako členové veřejnosti.

8.4 **Chybný** – EPC neupravuje právo expertů činit ústní podání jako reprezentanti odborníků v oboru. Požadavky pro činění ústních podání doprovázející osoby jsou stanoveny v rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 4/95 a v Instrukci E-III, 8.5.

OTÁZKA č. 9

Evropská patentová přihláška EP-F byla podána ve francouzštině a bylo sjednáno ústní jednání před průzkumovou divizí. Na začátku ústního jednání evropský patentový zástupce požádal, aby mohl mluvit anglicky, aniž by zajistil tlumočení do francouzštiny. Požádal také, aby zápis z jednání byl vyhotoven v angličtině, přičemž prohlásil, že si je vědom toho, že i když bude jeho oběma žádostem vyhověno, žádné tlumočení a překlad do francouzštiny nebude provedeno, a to jak v případě ústního jednání, tak i zápis z něho.

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

9.1 Průzkumová divize může odmítnout žádost vést ústní jednání v angličtině, i když angličtina je úředním jazykem EPÚ.

9.2 Průzkumová divize může souhlasit se žádostí, aby zápis z ústního jednání byl proveden v angličtině, s výjimkou změn v EP-F, které musí být v zápisu uvedeny ve francouzštině.

9.3 Zástupce může během ústního jednání platně podat nový soubor nároků v angličtině.

9.4 Pokud s tím průzkumová divize souhlasí, může zástupce část svého ústního vystoupení při ústním jednání provést ve švédštině.

Odpovědi na 9. otázku

9.1 **Správný** – Jazykem řízení je francouzština, viz čl. 14(3) EPC. Pravidlo 4(1): Každý účastník ústního jednání před Evropským patentovým úřadem může použít úřední jazyk Evropského patentového úřadu, jiný než je jazyk řízení, pokud to účastník oznámí Evropskému patentovému úřadu alespoň měsíc před datem ústního jednání nebo pokud zajistí tlumočení do jazyka řízení.

9.2 **Správný** – Prohlášení zaměstnanců Evropského patentového úřadu, účastníků řízení, svědků či expertů, učiněná v úředním jazyce Evropského patentového úřadu, jsou uvedena v zápise v tomto jazyce a změny evropské patentové přihlášky či evropského patentu jsou v zápisu uvedeny v jazyce řízení (Pr. 4(6) EPC a Instrukce E-V, 6).

9.3 **Chybný** – Změny v evropské patentové přihlášce nebo evropském patentu musí být podány v jazyce řízení, tj. francouzštině (Pr. 3(2) EPC).

9.4 **Správný** – Pokud strany a Evropský patentový úřad s tím souhlasí, může být použit jakýkoliv jazyk (Pr. 4(4) EPC, Instrukce E-V-2).

.....

Oznámení Evropského patentového úřadu ze dne 21. června 2021 o informacích zveřejněných v Evropském patentovém věstníku týkajících se přihlášek Euro-PCT, které splňují požadavky Pr. 165 EPC a patří ke stavu techniky podle čl. 54(3) EPC

Podle čl. 153(5) EPC je ve spojení s Pr. 165 EPC přihláška Euro-PCT zahrnuta do stavu techniky podle čl. 54(3) EPC pokud přihlašovatel Euro-PCT zaplatil přihlašovací poplatek podle Pr. 159 (1) c) EPC a pokud nebyla přihláška Euro-PCT zveřejněna v úředním jazyce EPÚ, podali její překlad. To znamená, že přihláška Euro-PCT nemusí splňovat všechny podmínky pro vstup do evropské/regionální fáze řízení, aby mohla být považována za konfliktní evropskou přihlášku podle čl. 54(3) EPC. Další informace jsou uvedeny v Instrukci G-IV, 5.2.

Evropský patentový věstník byl proto aktualizován tak, aby identifikoval ty přihlášky

Euro-PCT, které nevstoupily do evropské/regionální fáze řízení, ale přesto jsou považovány za v řízení před EPÚ za stav techniky. Do Evropského patentového věstníku se vkládá nový oddíl I.2 odst. 2 s názvem „Mezinárodní přihlášky považované za tvořící stav techniky podle čl. 165 a čl. 54(3) EPC“ a stávající oddíl I.2 s názvem „Mezinárodní přihlášky, které nevstoupily do evropské/regionální fáze řízení, seřazené podle čísla mezinárodního zveřejnění“, bude nově označen jako oddíl I.2 (1). Tato nová struktura se poprvé objevila v Evropském patentovém věstníku vydání 34/2021, zveřejněném 25. srpna 2021.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1604/16

Předmětem patentu je skládací rampa umožňující cestujícím na invalidním vozíku nastoupit do vozidla. Odporová divize rozhodla, že původní oponent (který svůj odpor vzal zpět) prodal stejnou rampu paní M., která byla vyslechnuta jako svědkyně.

Držitel zpochybnil skutečnost, že rampa, která se objevila na fotografii automobilu paní M., pořízená po podání patentu a po nehodě následované opravou, byla ve skutečnosti původně poskytnutá.

V rozhodnutí T 1418/17 bylo rozhodnuto, že senát by se neměl vrátit k posouzení důkazů v prvním stupni a nahradit je vlastními, pokud první stupeň nezohlednil věcné úvahy nebo nezahrnul úvahy cizí k případu, nebo se zmýlil v uvažování.

Tento senát není tohoto názoru a má za to, že má bez omezení obecnou pravomoc přezkoumávat rozhodnutí prvního stupně v celém rozsahu, včetně právních a skutkových otázek. Existuje omezení, pokud jde



o rozhodnutí, kde soud prvního stupně využil své diskreční pravomoci (G7/93), ale toto se nevztahuje na hodnocení důkazů.

Poté, co se senát ujistí, že v projednávané věci neexistují problémy s důvěryhodností a že otázky a odpovědi v přepisu nevyvolávají otázky vyžadující objasnění od svědka, má senát za to, že je schopen znovu zvážit a případně zvrátit rozhodnutí opoziční divize.

Ze zprávy o jednání paní M. vyplývá, že rampa byla po nehodě opravena a že i když

paní M. nezaznamenala žádný rozdíl, připustila, že nemá žádné technické dovednosti. Je proto docela možné, že nezaznamenala žádné změny v mechanismu. Komora je dále překvapena, že existují pouze fotografie pořízené po opravě, nejen po nehodě, protože fotografie byly použity pro účely pojištění. Tyto pochybnosti nelze odstranit, protože soupeř stáhl.

Komora proto zrušuje rozhodnutí v tom smyslu, že měla za to, že rampa předchozího použití připravila vynález o novost.

Aplikace čl. 13(1) a (2) RPBA – 2020 v praxi stížnostních senátů EPÚ (T 709/16)

Články 13(1) a (2) RPBA – 2020 se týkají tzv. druhé a třetí „úrovně konvergence“. Ustanovení čl. 13(1) RPBA – 2020, druhá úroveň, se týká změn provedených při prvních písemných výměnách (podání stížnosti, odpovědi(ích) na ni, vyjádření(ch) k odpovědi(ím) atd.), zatímco čl. 13(2), třetí úroveň, se týká změn provedených po předvolání k ústnímu jednání.

Zatímco čl. 13(2) se použije pouze v případě, že předvolání k ústní části řízení bylo doručeno počínaje 1. lednem 2020, čl. 13 odst. 1 se vztahuje na všechny nevyřízené stížnosti (T634/16). Platí tedy i pro změny provedené před nabytím účinnosti RPBA – 2020.

Některé stížnostní senáty rozhodly, že na třetí úrovni konvergence mohou svobodně využívat diskreční pravomoc druhé úrovně (T 989/15, T 954/17), která vychází ze stavu postupu, relevantnosti úprav pro vyřešení námítky, ekonomiky řízení a změny textu, pokud strana prokázala, že změna *prima facie* překo-

nává vznesené námítky, aniž by nastolila nové. Tento přístup podporuje i stížnostní senát v daném případě.

V projednávané věci je senát, stejně jako majitel patentu, toho názoru, že připomínky senátu v jeho prozatímním stanovisku představují výjimečné okolnosti, které by podle čl. 13(2) RPBA – 2020 ospravedlňovaly připuštění nové žádosti, podané spolu s odpovědí. Senát se však rovněž rozhodl uplatnit svoji diskreční pravomoc podle čl. 13(1) RPBA – 2020, konkrétně, zda změna *prima facie* překonává nastolené otázky, zde otázku absence vynálezecké činnosti.

Majitel patentu tvrdil, že účelem změny je vyjasnit význam znaku. Vzhledem k tomu, že hodnocení vynálezecké činnosti již bylo provedeno na základě tohoto významu, dospěl stížnostní senát k závěru, že změna není k překonání námítky absence vynálezecké činnosti, nastolené senátem, vhodná. Žádost proto do řízení nebyla připuštěna.

K rozhodnutí právního stížnostního senátu EPÚ J 10/19

Dne 12.9.2017 vydala odporová divize rozhodnutí o zachování patentu v pozměněné podobě. Poté, co bylo právní oddělení informováno, že společnost SW Innovation GmbH, která byla v té době registrovaným spoludržitelem patentu, je v Německu od 1. 8.2017 v insolvenčním řízení, přerušila odporová divize od tohoto data, se zpětnou účinností, odporové řízení. Proti rozhodnutí odporové divize podali spoludržitelé patentu a jeden z oponentů stížnost. Technický stížnostní senát vydal rozhodnutí T 1389/18 bez posouzení merita věci, přičemž prohlásil, že vzhledem ke zpětné účinnosti nemá rozhodnutí odporové divize právní účinky a stížnost proti rozhodnutí odporové divize tak nemůže být projednána.

Rozhodnutí právního oddělení napadli spoludržitelé patentu stížností J 10/19 a požádali o anulování přerušení řízení se zpětnou účinností, resp. o obnovení řízení ode dne 8. 8. 2017, tj. od data,

kdy byl patent převeden společností SW Innovation GmbH, která byla v té době registrovaným spoludržitelem patentu, na SW Industries GmbH.

Právní stížnostní senát žádost zamítl. Bez toho, že by se vyjádřil k tomu, zda bylo přerušení řízení oprávněné, či nikoli, rozhodl, že přerušení řízení nelze v žádném případě anulovat se zpětnou účinností. Zpětné obnovení řízení by mohlo mít za následek zkrácení nebo dokonce vypršení lhůt ke dni rozhodnutí nařizujícího jeho obnovení, což je v rozporu s duchem a cílem Pr. 142 EPC, zejména pak s ochranou zúčastněných osob.

To platí také pro přerušení řízení (viz J 9/06). Podle tohoto rozhodnutí senát může nařadit pouze obnovení řízení, ale účinky přerušení nelze anulovat. Zápis začátku a konce přerušení do rejstříku má rovněž chránit zájem veřejnosti na ochraně legitimního očekávání, pokud by obnovení řízení mohlo mít zpětné účinky.



JUDIKATURA

K otázce možnosti uplatnění prioritního práva z PCT přihlášky patentu pro přihlášku designu Evropské unie v délce dvanácti měsíců

T-579/19, rozsudek Tribunálu dne 14. dubna 2021, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR v. Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO); podán kasační opravný prostředek visící pod sp.zn. C-382/21 P

Popis věci:

Dne 24. října 2018 podala žalobkyně, společnost The KaiKai Company Jaeger

Wichmann GbR, u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) na základě nařízení č. 6/2002 hromadnou přihlášku k zápisu



týkající se dvanácti (průmyslových) vzorů Společenství. Výrobky, ve kterých mají být tyto (průmyslové) vzory ztělesněny, náležejí do třídy 21-02 ve smyslu Locarnské dohody ze dne 8. října 1968 zřizující Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory, v platném znění, a odpovídají následujícímu popisu: „Tělocvičné nebo sportovní přístroje a zařízení“. Žalobkyně uplatnila pro všechny tyto (průmyslové) vzory právo přednosti založené na mezinárodní patentové přihlášce PCT/EP2017/077469 podané dne 26. října 2017 k Evropskému patentovému úřadu (EPO). Dopisem ze dne 31. října 2018 průzkumový referent EUIPO informoval žalobkyni, že hromadné přihlášce bylo v plném rozsahu vyhověno, ale že uplatňované právo přednosti bylo zamítnuto pro všechny (průmyslové) vzory vzhledem k tomu, že den, kdy byla podána dřívější přihláška, předchází o více než šest měsíců dni, kdy byla podána hromadná přihláška. Na podporu svého rozhodnutí průzkumový referent uvedl, přičemž vycházel z bodu 6.2.1.1 metodických pokynů týkajících se průzkumu zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství ze dne 1. října 2018 (dále jen „metodické pokyny EUIPO“), že i když přihláška na základě Smlouvy PCT může v zásadě založit právo přednosti na základě článku 41 nařízení č. 6/2002, jelikož široká definice pojmu „patent“ uvedená v článku 2 Smlouvy PCT zahrnuje rovněž užité vzory, tato přihláška rovněž podléhá lhůtě přednosti šesti měsíců, která v projednávané věci nebyla dodržena. Dne 14. března 2019 podala žalobkyně u EUIPO proti rozhodnutí průzkumového referenta odvolání na základě článků 55 až 60 nařízení č. 6/2002. Rozhodnutím ze dne 13. června 2019 (dále jen „napadené rozhodnutí“) třetí odvolací senát EUIPO odvolání podané žalobkyní proti rozhodnutí průzkumového referenta zamítl. Tento odvolací senát měl v podstatě za to, průzkumový referent použil správně čl. 41 odst. 1 nařízení č. 6/2002, který věrně odráží ustanovení

Pařížské úmluvy. V tomto ohledu odvolací senát konstatoval, že v souladu s čl. 4 oddílem A odst. 1 a čl. 4 oddílem C odst. 1 Pařížské úmluvy ten, kdo na vnitrostátní úrovni řádně podá žádost o užitečný vzor nebo o průmyslový vzor nebo model, bude požívat práva přednosti po dobu dvanácti měsíců pro patenty na vynálezy a pro užité vzory a šesti měsíců pro průmyslové vzory nebo modely a pro tovární nebo obchodní známky. Kromě toho z čl. 4 oddílu E odst. 1 této úmluvy vyplývá, že v případě pozdější přihlášky (průmyslového) vzoru lze právo přednosti pro přihlášku užitého vzoru uplatnit pouze ve lhůtě přednosti šesti měsíců stanovené pro průmyslové vzory nebo modely. Naproti tomu v souladu s čl. 4 oddílem E odst. 2 uvedené úmluvy je možné uplatnit právo přednosti patentové přihlášky pro pozdější přihlášku užitého vzoru ve lhůtě přednosti dvanácti měsíců použitelné na užité vzory a patenty a naopak. Odvolací senát měl za to, že Pařížská úmluva tedy neobsahuje žádné ustanovení, podle kterého by přihláška patentu zakládala právo přednosti pro přihlášku (průmyslového) vzoru. Odvolací senát rovněž konstatoval, že se článek 4 Pařížské úmluvy použije v souladu s čl. 2 odst. 1 Dohody TRIPS *mutatis mutandis* na Unii, která je členem WTO. Měl však za to, že Pařížská úmluva nemá přednost před ustanoveními nařízení č. 6/2002, jelikož toto nařízení není zvláštní dohodou ve smyslu článku 19 uvedené úmluvy. Namítatelnost práva přednosti tedy musí být podle něj posuzována pouze s ohledem na uvedené nařízení. Odvolací senát měl dále za to, že znění článku 41 nařízení č. 6/2002 je jednoznačné, že podle něj je lhůta přednosti šest měsíců ode dne, kdy byla podána dřívější přihláška a že právo přednosti vyplývá výlučně z řádného podání přihlášky (průmyslového) vzoru nebo užitého vzoru, a nikoli z přihlášky patentu. Odvolací senát, který vycházel z bodu 6.2.1.1 metodických pokynů EUIPO, připustil, že pojem „užitečný vzor“ musí být vykládán v širokém smyslu tak,



že zahrnuje mezinárodní patentové přihlášky podané na základě Smlouvy PCT, neboť posledně uvedené přihlášky zahrnují užité vzory v souladu s definicí uvedenou v čl. 2 písm. ii) Smlouvy PCT. Podle odvolacího senátu však tento široký výklad nemůže mít žádný vliv na délku zákonné šestiměsíční lhůty přednosti, takže právo přednosti přihlášky patentu podané na základě Smlouvy PCT musí být uplatněno rovněž v této lhůtě. Odvolací senát měl tedy za to, že žalobkyně mohla právo přednosti mezinárodní patentové přihlášky podané na základě Smlouvy PCT dne 26. října 2017 uplatnit pouze ve lhůtě šesti měsíců od tohoto dne, a sice do 26. dubna 2018. Toto rozhodnutí následně napadla žalobkyně žalobou.

Posouzení soudu:

Vzhledem k tomu, že Unie je jakožto člen WTO smluvní stranou Dohody TRIPS, je povinna vykládat své právní předpisy o duševním vlastnictví v co největším možném rozsahu ve světle znění a účelu uvedené dohody. Článek 2 odst. 1 Dohody TRIPS přitom stanoví, že pokud jde o části II, III a IV této Dohody, budou Členové dodržovat články 1 až 12 a 19 Pařížské úmluvy (pokud jde o ochranné známky, viz rozsudky ze dne 16. listopadu 2004, *Anheuser-Busch*, C 245/02, bod 42 a citovaná judikatura, a ze dne 11. listopadu 2020, *EUIPO v. John Mills*, C 809/18 P, bod 64). Toto konstatování, které vzešlo z judikatury v kontextu známkového práva, je použitelné i na právo (průmyslových) vzorů, neboť jak vyplývá z důvodové zprávy k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o (průmyslových) vzorech Společenství ze dne 3. prosince 1993, pravidla o právu přednosti v nařízení č. 6/2002 byla vypracována *per analogiam* zejména s téměř totožnými ustanoveními návrhu nařízení o ochranné známce Společenství. Kromě toho je třeba připomenout judikaturu Soudního dvora, podle níž platí, že i když Unie není smluvní stranou mezinárodní úmluvy uzavřené jejími členskými státy,

ale je přesto povinna na základě mezinárodní smlouvy, jejíž je smluvní stranou, neklást překážky závazkům, které mají členské státy podle této úmluvy, musí být pojmy obsažené v aktu sekundárního unijního práva vykládány tak, aby zůstaly slučitelné s uvedenou úmluvou a smlouvou, s přihlédnutím rovněž ke kontextu, do něhož takové pojmy spadají a k účelu sledovanému příslušnými ustanoveními mezinárodních smluv v oblasti duševního vlastnictví, přičemž tato judikatura se použije nejen v oblasti známkového práva, ale rovněž v jiných oblastech práva duševního vlastnictví (v tomto smyslu a obdobně viz rozsudky ze dne 15. března 2012, *SCF*, C 135/10, body 50 a 56, a ze dne 15. listopadu 2012, *Bericap Záródástechnikai*, C 180/11, body 69 a 70). Pokud jde o právo přednosti, je třeba uvést, že toto právo má svůj původ v článku 4 Pařížské úmluvy, viz rozsudek ze dne 15. listopadu 2001, *Signal Communications v. OHIM (TELEYE)*, T 128/99, bod 37. Z toho vyplývá, že pokud jde o výklad čl. 41 odst. 1 nařízení č. 6/2002, je třeba zohlednit ustanovení Pařížské úmluvy. Žalobkyně tedy právem tvrdí, že jelikož lhůta přednosti vyplývající z dřívější mezinárodní patentové přihlášky není v nařízení č. 6/2002 upravena, je třeba použít právní úpravu, na níž je toto nařízení založeno, a sice Pařížskou úmluvu, jejíž ustanovení týkající se určení lhůty pro uplatnění práva přednosti založeného na podání přihlášky patentu v rámci pozdější přihlášky (průmyslového) vzoru je třeba zohlednit jakožto referenční odkaz pro výklad tohoto nařízení a pro doplnění. Konečně je třeba poznamenat, že odvolací senát – třebaže ze stejných důvodů jako žalobkyně připustil, že se Pařížská úmluva použije *mutatis mutandis* na Evropskou unii – měl v tomto kontextu za to, že tato úmluva nemá přednost před ustanoveními nařízení č. 6/2002 z důvodu, že toto nařízení není zvláštní dohodou ve smyslu článku 19 uvedené úmluvy a že namítatelnost práva přednosti musí být posuzována



pouze s ohledem na uvedené nařízení. Pokud jde přitom o otázku lhůty přednosti za takových okolností, jako jsou okolnosti projednávané věci, nejedná se o otázku přednosti Pařížské úmluvy před nařízením č. 6/2002. Cílem použití této úmluvy je vyplnit mezeru v uvedeném nařízení, které neupravuje lhůtu přednosti vyplývající z mezinárodní patentové přihlášky. Žalobkyně uplatňuje ustanovení článku 4 Pařížské úmluvy, zejména čl. 4 oddíl C odst. 1. Vzhledem k tomu, že se uplatnění práva přednosti v projednávané věci týká přihlášky podané na základě Smlouvy PCT, a tedy přihlášky patentu na vynálezy ve smyslu čl. 4 oddílu A odst. 1 Pařížské úmluvy, z toho podle ní vyplývá, že lhůta přednosti použitelná na podání její hromadné přihlášky (průmyslových) vzorů činí v souladu s čl. 4 oddílem C odst. 1 Pařížské úmluvy dvanáct měsíců. EUIPO v podstatě namítá, že žalobkyně neprokázala, že Pařížská úmluva obsahuje pravidla týkající se sporné lhůty. Jednak neuplatňuje žádné ustanovení Pařížské úmluvy, které by specificky upravovalo uplatnění práva přednosti založeného na dřívější přihlášce patentu v rámci přihlášky (průmyslového) vzoru, a jednak tato úmluva nestanoví obecné pravidlo použitelné na všechny představitelné situace pozdější přihlášky. Podle EUIPO Pařížská úmluva upravuje pouze dvě situace, v nichž lze uplatnit právo přednosti chráněného práva v rámci pozdější přihlášky chráněného práva jiné povahy. Obě tyto situace jsou upraveny v čl. 4 oddílu E uvedené úmluvy a v obou případech závisí lhůta na povaze pozdější přihlášky. V tomto ohledu je nesporné, že žalobkyně v rámci přihlášky (průmyslového) vzoru uplatňuje právo přednosti založené na dřívější mezinárodní patentové přihlášce. Použitelné lhůty přednosti přitom podle čl. 4 oddílu C odst. 1 Pařížské úmluvy závisejí na povaze dotčeného práva. Za předpokladu, že pozdější přihláška a přihláška, na níž je založeno uplatnění práva přednosti, mají stejný předmět, lhůta přednosti podle

tohoto ustanovení činí dvanáct měsíců pro patent a užitný vzor, zatímco pro (průmyslový) vzor činí šest měsíců. Jak správně konstatoval EUIPO, Pařížská úmluva neobsahuje žádné výslovné pravidlo týkající se lhůty přednosti použitelné na situaci, kdy se pozdější přihláška týká (průmyslového) vzoru, zatímco uplatnění práva přednosti se zakládá na dřívější mezinárodní patentové přihlášce. EUIPO rovněž právem uvádí, že Pařížská úmluva v čl. 4 oddílu E odst. 1 obsahuje pravidlo, které stanoví, že lhůta přednosti stanovená pro pozdější právo je určující, je-li tímto pozdějším právem (průmyslový) vzor a je-li starším právem užitný vzor. Naproti tomu, pokud jde o čl. 4 oddíl E odst. 2 Pařížské úmluvy, který stanoví, že podání přihlášky patentu může sloužit jako základ a založit právo přednosti s ohledem na pozdější podání přihlášky užitného vzoru a naopak, je třeba uvést, že toto ustanovení neposkytuje žádnou informaci, pokud jde o lhůtu přednosti, na rozdíl od toho, co podle všeho uvádí EUIPO. Vystává tedy otázka, zda čl. 4 oddíl E odst. 1 Pařížské úmluvy jakožto jediné výslovné pravidlo týkající se případu dvou následných přihlášek týkajících se práv, s nimiž jsou spojeny různé lhůty přednosti, odráží obecné pravidlo, podle kterého je určující lhůta přednosti vyplývající z povahy pozdějšího práva, nebo zda se naopak jedná o výjimku z obecného pravidla, podle kterého délku lhůty přednosti určuje povaha staršího práva. Z logiky vlastního systému přednostních práv vyplývá, že délku lhůty přednosti zpravidla určuje povaha staršího práva. V tomto ohledu je třeba uvést, že důvod, proč je podle čl. 4 oddílu C odst. 1 Pařížské úmluvy lhůta přednosti použitelná na patenty a užitné vzory delší než lhůta použitelná na (průmyslové) vzory, jakož i na ochranné známky, vyplývá ze složitější povahy patentů a užitných vzorů. Vzhledem k tomu, že podle čl. 4 oddílu C odst. 2 Pařížské úmluvy začíná lhůta přednosti běžet od podání první přihlášky a že řízení o zápisu patentů nebo



užitných vzorů je delší než řízení o zápisu (průmyslových) vzorů nebo ochranných známek, by totiž hrozilo, že právo přednosti vyplývající z přihlášky patentu nebo užitného vzoru zanikne, pokud by stejná relativně krátká lhůta šesti měsíců byla uplatněna na všechna práva, která mohou založit právo přednosti. Výhoda, kterou má právo přednosti poskytnout, přitom spočívá v tom, že umožňuje přihlašovatelovi vyhodnotit vyhlídky na získání ochrany pro dotyčný vynález na základě dřívější přihlášky patentu podané v určitém státě před tím, než případně prostřednictvím pozdější přihlášky bude usilovat o získání ochrany v jiném státě, když učiní nezbytné kroky a přípravné práce a vynaloží s tím související náklady a skuteční formalities. Pokud jde o ochranné známky, Tribunál v tomto ohledu již připomněl, že autoři Pařížské úmluvy chtěli umožnit, aby určitá osoba, které svědčí právo v některém státě, který je smluvní stranou této úmluvy, mohla vzhledem k nemožnosti přihlásit ochrannou známku současně ve všech těchto státech požádat o její zápis postupně v uvedených státech, čímž by tak byl dán mezinárodní rozměr ochraně získané v jednom z těchto států, aniž by bylo třeba splnit celou řadu formalit (rozsudek ze dne 15. listopadu 2001, TELEYE, T 128/99, bod 38). Kromě toho se jeví jako koherentní, že délku lhůty přednosti určuje povaha staršího práva, neboť – jak konstatoval Tribunál v kontextu známkového práva (rozsudek ze dne 15. listopadu 2001, TELEYE, T 128/99, bod 42) – právo přednosti zakládá přihláška tohoto staršího práva k zápisu. Kromě toho lhůta přednosti začíná běžet ode dne podání uvedené přihlášky. Pokud samotný vznik práva přednosti, jakož i počátek běhu uvedeného práva závisí na starším právu a na přihlášce tohoto staršího práva k zápisu, je logické, že i doba trvání práva přednosti závisí na starším právu. Naproti tomu žádná skutečnost neumožňuje předpokládat, že by doba trvání práva přednosti

závisela obecně na pozdějším právu. To potvrzují přípravné práce k první revizi Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883, ke které došlo v roce 1900. Z dokumentů a protokolů z konference, která se konala v Bruselu od 1. do 14. prosince 1897 a od 11. do 14. prosince 1900, zejména z celkového rámce bodu 1 vyjádření předloženého německou delegací na přípravné schůzce ze dne 1. prosince 1897, z protokolu ze čtvrtého zasedání ze dne 7. prosince 1897, jakož i z protokolu z druhého zasedání ze dne 12. prosince 1900 (viz Akta z konference, která se konala v Bruselu od 1. do 14. prosince 1897 a od 11. do 14. prosince 1900, Mezinárodní unie na ochranu průmyslového vlastnictví, Bern, 1901, dále jen „akta z bruselské konference“ s. 169, s. 209 až 212 a s. 379 až 382), totiž vyplývá, že lhůta přednosti byla prodloužena ze šesti na dvanáct měsíců pro právo přednosti založené na patentu z důvodu, že předběžný průzkum, jemuž přihlášky patentu podléhaly zejména podle německých, rakouských a maďarských právních předpisů, vyžadoval více času. Vzhledem k tomu měly dotyčné státy za to, že je jim bráněno v přistoupení k uvedené úmluvě z důvodu, že je podle nich příliš krátká lhůta přednosti pro patenty, neboť délka trvání předběžného průzkumu téměř vždy přesahovala délku lhůty přednosti (viz akta z bruselské konference, s. 37). Prodloužení lhůty přednosti pro patenty navrhl Mezinárodní úřad Mezinárodní unie na ochranu průmyslového vlastnictví „za účelem zohlednění zvláštních potřeb zemí, kde je používán předběžný průzkum“ (viz akta z bruselské konference, s. 144), a následně bylo přijato a provedeno článkem 1 částí II doplňkového aktu ze dne 14. prosince 1900, kterým se mění úmluva ze dne 20. března 1883 (viz akta z bruselské konference, s. 410). Všechny tyto skutečnosti potvrzují, že podle konceptu, na němž je založen systém lhůt přednosti, je pro délku lhůty přednosti určující starší právo. Mimoto skutečnost, že je čl. 4 oddíl E odst. 1 Pařížské



úmluvy prezentován jako zvláštní pravidlo, které představuje výjimku ze zásady, podle které je pro stanovení délky lhůty přednosti určující povaha staršího práva, vyplývá ze samotného znění tohoto ustanovení. Slovní spojení „je-li“, které v kontextu uvedeného ustanovení znamená „v případě, že“, totiž nasvědčuje tomu, že se toto pravidlo použije pouze ve výslovně uvedeném případě. Stejně tak negativní formulace vyjádřená ve výrazu „pouze“ nasvědčuje výjimečnému charakteru určení délky lhůty přednosti odkazem na pozdější právo, a sice (průmyslové) vzory, odchylně od obecného pravidla. Skutečnost, že čl. 4 oddíl E odst. 1 Pařížské úmluvy má povahu výjimky, vyplývá rovněž z historické analýzy, ze které vyplývá, že čl. 4 oddíl E uvedené úmluvy byl koncipován tak, aby byl použit výlučně na užité vzory. Článek 4 oddíl E Pařížské úmluvy byl přijat v roce 1925. Jevilo se, že vložení tohoto pravidla týkajícího se užitných vzorů je vhodné poté, co byla v roce 1911 působnost Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883 rozšířena tak, aby do ní byly zahrnuty uvedené užité vzory, když byly uvedeny ve výčtu práv průmyslového vlastnictví, jejichž ochranu uvedená úmluva zaručuje na základě článku 2 (nyní čl. 1 odst. 2 Pařížské úmluvy). Doplnění uvedeného oddílu E do článku 4 v roce 1925 umožnilo zabránit tomu, aby se dlouhodobě zveřejněný užité vzor, na který se vztahovala lhůta dvanácti měsíců stanovená v čl. 4 oddílu C odst. 1 Pařížské úmluvy, nestal předmětem nového podání přihlášky jako (průmyslový) vzor. Žalobkyně tedy právem tvrdí, že rozdílné zacházení stanovené ve zvláštním případě čl. 4 oddílu E odst. 1 Pařížské úmluvy mezi patenty a užitnými vzory lze vysvětlit zejména odlišnou délkou jejich příslušných zápisných řízení, neboť užité vzory jsou zapsány a zveřejněny po stručném formálním průzkumu, zatímco přihlášky

patentů nejsou zpravidla zveřejněny před uplynutím lhůty přednosti dvanácti měsíců. Tento oddíl tak neměl vyvolávat účinky nad rámec případů týkajících se užitných vzorů, na rozdíl od toho, co podle všeho uvádí EUIPO, který na podání mezinárodní patentové přihlášky navrhuje použít lhůtu šesti měsíců stanovenou v článku 41 nařízení č. 6/2002 pro podání přihlášky užitého vzoru, který podle něj věrně odráží čl. 4 oddíl E Pařížské úmluvy. Pokud jde jako v projednávané věci o to, že po dřívější přihlášce patentu následuje pozdější přihláška (průmyslového) vzoru, žalobkyně právem tvrdí, že cíl, na němž je založen čl. 4 oddíl E odst. 1 Pařížské úmluvy, se netýká přihlášek patentů. Nebezpečí, že by dlouhodobě zveřejněný patent byl předmětem nového podání přihlášky jakožto (průmyslový) vzor, totiž téměř neexistuje, což potvrzuje projednávaná věc, v níž žalobkyně podala u EPO přihlášku patentu PCT/EP2017/077469 dne 26. října 2017, zatímco čl. 93 odst. 1 Úmluvy o udělování evropských patentů ze dne 5. října 1973 stanoví zveřejnění až po uplynutí lhůty 18 měsíců ode dne podání. Je nutno konstatovat, že argumenty, které EUIPO uvádí na podporu opačného stanoviska, nemohou zpochybnit závěr, podle kterého je obecným pravidlem, které tvoří podklad Pařížské úmluvy, to, že pro určení délky lhůty přednosti je určující povaha staršího práva. EUIPO konkrétně neuplatňuje žádný argument, který by mohl prokázat, že by se zvláštní pravidlo vytvořené pro užité vzory mělo použít rovněž na patenty. V důsledku toho je třeba dospět k závěru, že odvolací senát pochybil, když měl za to, že lhůta použitelná na uplatnění práva přednosti mezinárodní patentové přihlášky PCT/EP2017/077469 žalobkyní pro všech dvanáct (průmyslových) vzorů, jejichž zápis požadovala, činí šest měsíců.

David Štros



AKTUALITY



Zemřel profesor Ladislav Jakl

† 3. července 2021

Ladislav Jakl se narodil 27. května 1933. Život přináší náhody: dne 27. května, jen v roce 1919, byl přijat zákon, kterým byl založen československý Patentový úřad.

Do tohoto úřadu, jehož název se v průběhu let měnil, Ladislav Jakl nastoupil v roce 1957, po praxi ve vývoji konstrukce letadel. Začínal jako průzkumový patentový inženýr v oboru letadel, lodí a elektrického svařování. Zapracoval se rychle. Po dvou letech mu již byli svěřováni k aprobaci nově přijímaní inženýři. V první polovině šedesátých let přijal nabídku stát se stálým předsedou rozkladových komisí.

Právě při práci v rozkladové komisi pocítoval potřebu doplnit si vzdělání v oblasti práva a ekonomie. Začal dálkové studium vědecké aspirantury, avšak těsně před dokončením byla jeho aspirantura z politických důvodů na neurčitou dobu přerušena. Psal se rok 1969 a dostalo se mu dalšího příkoří – stejně jako řada spolupracovníků, byl i on nucen z úřadu odejít.

Ačkoli přístup do úřadu mu byl po roce 1970 zakazován, patentařiny se nevzdal. Získal místo v patentovém středisku Českého vysokého učení technického a úspěšně zastupoval tvůrčí pracovníky českých vysokých škol. Po roce 1975 mu bylo umožněno přednášet otázky logických postupů při práci s vynálezy a průmyslovými vzory v rámci postgraduálního studia na tehdejší Vysoké škole technické v Bratislavě.

Do úřadu se vrátil v roce 1990 jako jeho předseda. Funkci vykonával až do konce roku 1998. Jeho hlavním úkolem bylo přebudovat systém právní ochrany průmyslového vlastnictví tak, aby vyhovoval tržnímu hospodářství a byl přizpůsoben systému právní ochrany ve vyspělém světě. Zpracováním a vydáním

zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, zákonů o patentových zástupcích, o ochraně polovodičových topografií, o užitných vzorech a o ochranných známkách nastartoval návrat systému k jeho kořenům. Dalším úkolem bylo vybudovat nové sídlo úřadu a uskutečnit práce spojené s rozdělením Československa na dva samostatné státy.

V následujících letech, již v čele českého Úřadu průmyslového vlastnictví, řídil přípravu připojení České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů, ke Smlouvě o patentové spolupráci a legislativní práce spojené s přístupem k Evropské unii. Šlo zejména o revizi dosud platných předpisů na ochranu průmyslového vlastnictví a jejich uvedení do souladu s legislativou Evropské unie. Věnoval se rozvoji vztahů České republiky se Světovou organizací duševního vlastnictví.

Když se koncem roku 1998 rozhodl z úřadu odejít, byly již přijaty moderní zákony na ochranu průmyslového vlastnictví. Česká republika byla přizvána k přistoupení k Úmluvě o udělování evropských patentů.

Samostatnou kapitolu vztahu Ladislava Jakla k úřadu tvoří jeho pedagogické aktivity. Byl u toho, když se koncem roku 1962 zpracovávaly první osnovy výuky pro Institut průmyslověprávní výchovy. Byl mu svěřen úkol připravit výuku předmětu „Výklad československých předpisů o vynálezech“ a vytvořit k tomu účelu učebnici. Ta pak byla opakovaně vydávána, naposledy v roce 1968. V roce 1967 vyšla jeho první sbírka konečných rozhodnutí ve věcech vynálezů. Působení na Institutu mu bylo po roce 1968 znemožněno. Nabyté zkušenosti však nastartovaly jeho bohatou publikační a pedagogickou činnost v dalších letech.



Po roce 1990 na výuku v Institutu průmyslověprávní výchovy navázal, zároveň již problematiku právní ochrany duševního vlastnictví přednášel na Vysoké škole ekonomické v Praze a později na Metropolitní univerzitě Praha, kterou pomáhal zakládat. Byl jejím prorektorem, vedoucím katedry, místopředsedou správní rady a členem vědecké rady. Podařilo se mu akreditovat unikátní bakalářský studijní obor „Průmyslové vlastnictví“, později i magisterský

studijní obor „Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví“ a studium doktorské. Na škole působil až do roku 2021.

Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. se zasloužil o rozvoj systému ochrany průmyslového vlastnictví. Především byl vynikajícím člověkem, na kterého budeme s úctou vzpomínat.

Čest jeho památce!



Časopis Duševné vlastnictvo

Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva

OBSAH ČÍSLA **2/2021**

Ochrana duševného vlastníctva v kolaboratívnom hospodárstve

(Rózenfeldová, L.)

Význam certifikačných ochranných známek a jejich právní úprava nejen v rámci Evropské unie

(Adlerová, E.)

Ochrana a transfer inovací z oblasti „Life Sciences“ a medicínských technologií

(Noskovič, J.)

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

(Mikuličová, J.)

Distribučná sieť subordinovaných subjektov, jej tvorba a udržanie ako know-how samostatného finančného agenta

(Slezáková, A.)

Ako ovplyvnil Súdny dvor EÚ svojim rozsudkom vzťahy medzi EÚ a tretími štátmi v ob-

lasti práva na primeranú odmenu? Komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-265/19

(Slovák, J.)

Znalecké dokazovanie na účely posúdenia vynálezovskej činnosti Úradom priemyselného vlastníctva SR

(Rybníkář, S.)

Kauzálna príslušnosť súdu

(Rybníkář, S.)

Aktuálně z autorského práva

(Bednárík, R., Slovák, J.)

Z galérie tvorcov – SueArt design

(Spišiaková, L.)

Spektrum dobrých nápadov – Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie

(Čížmár, P.)

Rozšířená rubrika Evropské právo

Od č.3/2021 budeme pouze v online formě publikovat rozšířenou rubriku Evropské právo. Tu naleznete vždy v den publikování spolu s aktuálním číslem časopisu na adrese <https://upv.gov.cz/informacni-zdroje/publikace/casopis-prumyslove-vlastnictvi>.



Konference u příležitosti pátého výročí založení Visegrádského patentového institutu

Před pěti lety, 1. července 2016, zahájil svou činnost Visegrádský patentový institut (VPI).

Při této příležitosti se 7. července 2021 konala odborná online konference za účasti vládních představitelů zemí V4. ČR byla v ceremoniální části konference zastoupena místopředsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem a předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví Josefem Kratochvílem.

Odborná část konference byla věnována diskusi pracovníků patentových úřadů, uživatelů systému Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) a patentových zástupců.

VPI je mezinárodní organizace založená Českou republikou, Polskem, Maďarskem a Slovenskem jako mezivládní organizace v oblasti patentové spolupráce. Svou činností VPI vytváří příznivé podmínky pro vynálezce a inovativní společnosti v regionu. Napomáhá jim k efektivnímu využívání mezinárodního systému PCT pokrývajícího 153 zemí po celém světě.

VPI působí jako mezinárodní rešeršní orgán a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum podle PCT zejména u mezinárodních patentových přihlášek podaných přihlašovatelé ze zemí V4.

Na základě rešeršní zprávy a písemného stanoviska o patentovatelnosti mohou přihlašovatelé snáze vyhodnotit šance na průmyslověprávní ochranu svých vynálezů.

Kromě nesporné výhody komunikace v národních jazycích zemí V4 plyne přihlašovatelům z využití služeb VPI za určitých okol-



ností možnost navrácení 40 % z poplatku za rešerši.

Místopředseda vlády Karel Havlíček ve svém příspěvku zdůraznil význam podpory vědy, výzkumu a inovací jako klíčového předpokladu růstu HDP a udržení zaměstnanosti každé země.

„Česká republika si je také vědoma této základní pravdy a má ambice stát se jedním z evropských lídrů v oblasti inovací a zemí technologické budoucnosti. Máme mimořádný znalostní potenciál; jsme technologicky orientovaná země a splňujeme nejpřísnější ekonomická kritéria. Vláda navíc v roce 2019 sestavila tým nejschopnějších osobností v oblasti inovací z podnikatelského prostředí, vědců, akademiků a veřejné správy, kteří připravili inovační strategii nazvanou Czech Republic – the Country for the Future. Strategie je vyvážená, nadčasová, horizontální a apolitická.“

„Naším cílem je pomoci co největšímu počtu inovativních společností v našem regionu získat patentovou ochranu v zahraničí a bezpečně tak vstoupit na mezinárodní trh. Patenty získané danou společností přímo zvyšují její konkurenceschopnost a tržní hodnotu. Za tímto účelem je pro aktéry inovačního ekosystému nesmírně důležité, aby si v našem regionu stále více uvědomovali a efektivně využívali služeb poskytovaných VPI ve svých patentových plánech“, uvedla Johanna Stadler, ředitelka VPI.



Změna výše školného

Od září 2021 dochází k navýšení školného ve dvouletém specializačním studiu průmyslového vlastnictví, které pořádá Úřad průmyslového vlastnictví. Výše školného za 1 semestr je nově stanovena na 7000 Kč. Studující musí školné uhradit vždy nejpozději do konce října za zimní semestr a do konce února za letní semestr.

.....

Podzimní semináře pro veřejnost

Ve druhé polovině roku 2021 pro Vás v Úřadě průmyslového vlastnictví chystáme několik vzdělávacích akcí. Jsou určeny nejširší veřejnosti a mají za úkol seznámit účastníky s jednotlivými instituty průmyslověprávní ochrany a s vyhledáváním informací o nich.

Vzhledem k nejisté pandemické situaci zatím neindikujeme, v jakém formátu se jednotlivé akce uskuteční. Podrobnější informace budou postupně k dispozici v registračním systému a v pozvánkách, které budeme k jednotlivým akcím zveřejňovat.

Všechny akce jsou volně přístupné, účast na nich není nijak zpoplatněna.

K přihlášení na jednotlivé akce použijte náš registrační systém, který je dostupný na adrese events.upv.cz nebo v sekci Vzdělávání na webu upv.gov.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za tým ÚPV Jana Engelová Pavková, vedoucí odd. Institut průmyslověprávní výchovy
(jpavkova@upv.gov.cz)

➤ Národní databáze patentů a užitných vzorů	14. 9. 2021
➤ Národní databáze ochranných známek	22. 9. 2021
➤ Databáze Espacenet	23. 9. 2021
➤ Mediace v oblasti duševního vlastnictví	5. 10. 2021
➤ Databáze Madrid Monitor	6. 10. 2021
➤ Databáze TMView	7. 10. 2021
➤ Úvod do problematiky průmyslových práv	12.10. 2021
➤ Databáze Patentscope	13. 10. 2021
➤ Važte si svých inovací, ochraňte si je! - seminář v rámci Týdne inovací	20. 10. 2021
➤ Seminář EUIPO	21. 10. 2021
➤ Ochranné známky	26. 10. 2021
➤ Technická řešení - patent/užitný vzor	2. 11. 2021
➤ Evropský patentový rejstřík	4. 11. 2021
➤ Ochrana designu	23. 11. 2021

.....



RESUME

EUIPO: How IP rights are perceived by EU citizens?

The article is an editorial version of IP Perception Study prepared by EUIPO in 2020. This is already the third conduct of this study, so it offers a comparison of results over time and points to certain trends in the field.

Emil Jenerál: Future of the Unitary patent and the Unified Patent Court EUIPO: How IP rights are perceived by EU citizens?

The readers find out the current situation of so-called patent package after the German Federal Constitutional Court has ruled in this case. The article also deals with the decision that the owners of European patents will have to make in the near future in the area of the so-called opt-out.

Rudolf Bicek: Fraud or proper business initiative? How should be fake or misleading invoices for patent or trademark registration properly/legally interpreted?

The author brings the most current information on fake or misleading invoices sent to applicants of industrial property rights. Readers will learn how the law identifies similar practice and how best to proceed in these cases.

RESÜMEE

EUIPO: Wie nehmen Europäer geistiges Eigentum wahr?

Der Artikel ist eine redaktionelle Version der „IP Perception Study“, die vom EUIPO im Jahr 2020 erstellt wurde. Dies ist die dritte Ausführung dieser Studie, bietet also einen Vergleich der Ergebnisse im Zeitverlauf und weist auf bestimmte Trends in diesem Bereich hin.

Emil Jenerál: Zum weiteren Schicksal des Einheitspatents und des Einheitlichen Patentgerichts

Im Text erfahren die Leser, wie der aktuelle Stand des sogenannten Patentpakets nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist. Der Autor beschäftigt sich auch mit den Entscheidungen, die die Inhaber europäischer Patente in naher Zukunft im Bereich des sogenannten Opt-Out treffen müssen.

Rudolf Bicek: Betrug oder ordentliche Geschäftstätigkeit? Wie können falsche oder irreführende Rechnungen für die Patent- und Markenregistrierung rechtlich gesehen werden?

Der Autor informiert über aktuelle Ereignisse bezüglich falscher oder irreführender Rechnungen eingeschickten an Anmelder von gewerblichen Schutzrechten. Die Leser erfahren, wie das Gesetz ähnliche Praktiken sieht und wie man in diesen Fällen am besten vorgehen soll.



RESUMÉ

EUIPO : Comment les Européens perçoivent-ils la propriété intellectuelle?

L'article est une version éditoriale de l'étude Perception de la PI, qui a été préparée par l'EUIPO en 2020. Il s'agit de la troisième mise en œuvre de cette étude, elle propose donc une comparaison des résultats dans le temps et met en évidence certaines tendances dans le domaine.

Emil Jenerál : Sur le sort futur du brevet unitaire et de la Juridiction unifiée du brevet

Dans le texte, les lecteurs découvriront quel est l'état actuel du soi-disant paquet de brevets après que la Cour constitutionnelle fédérale allemande se soit prononcée sur la question. L'auteur traite également des décisions que les titulaires de brevets européens devront prendre dans un avenir proche dans le domaine de l'opt-out.

Rudolf Bicek : La fraude ou l'activité commerciale proprement dite? Comment légalement/justement voir les factures fausses ou trompeuses pour l'enregistrement de brevets et de marques?

L'auteur informe sur les derniers événements concernant les factures fausses ou trompeuses envoyées aux demandeurs de droits de propriété industrielle. Les lecteurs apprendront comment la loi considère des pratiques similaires et comment procéder au mieux dans ces cas.

РЕЗЮМЕ

EUIPO: Как европейцы воспринимают интеллектуальную собственность?

Статья представляет собой редакционную версию исследования восприятия интеллектуальной собственности, которое было подготовлено EIPO в 2020 году. Это третья реализация данного исследования, поэтому в нем предлагается сравнение результатов с течением времени и указывается на определенные тенденции в этой области.

Эмил Енерал: Будущее унитарного патента и унитарного патентного суда

В тексте читатели узнают, в каком состоянии находится так называемый патентный пакет после того, как Федеральный конституционный суд Германии вынес решение по этому вопросу. Автор также рассматривает решение, которое владельцы европейских патентов должны будут принять в ближайшем будущем в так называемой зоне отказа.

Рудолф Бицек: Мошенничество или надлежащая деловая активность? Как правильно/законно просмотреть ложные или вводящие в заблуждение счета-фактуры на регистрацию патентов и товарных знаков?

Автор приводит информацию о последних событиях, касающихся фальшивых или вводящих в заблуждение счетов, отправляемых соискателям прав промышленной собственности. Читатели узнают, как закон рассматривает подобные практики и как действовать в таких случаях.



INHALT

EUIPO: Wie nehmen Europäer geistiges Eigentum wahr?	1
Emil Jenerál: Zum weiteren Schicksal des Einheitspatents und des Einheitlichen Patentgerichts.....	7
Rudolf Bicek: Betrug oder ordentliche Geschäftstätigkeit? Wie können falsche oder irreführende Rechnungen für die Patent- und Markenregistrierung rechtlich gesehen werden?	10
EUROPÄISCHES RECHT	17
Emil Jenerál: Weitere Fragen aus der Vorprüfung.....	17
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 21. Juni 2021 über im Europäischen Patentblatt veröffentlichte Angaben zu Euro-PCT-Anmeldungen, die die Erfordernisse der Regel 165 EPÜ erfüllen und zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gehören.....	23
Zur Entscheidung der Beschwerdekammer des EPAs T 1604/16.....	23
Anwendung von Artikel 13 (1) und (2) Verfahrensordnung der Beschwerdekammern – 2020 in der Praxis der Beschwerdekammern des EPAs (T 709/16).....	24
Zur Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer des EPAs J 10/19	25
JUDIKATUR	25
David Štros: Zur Frage der Möglichkeit der Ausübung des Prioritätsrechts aus der PCT-Patentanmeldung für die EU-Geschmacksmusteranmeldung innerhalb von zwölf Monaten.....	25
AKTUALITÄTEN.....	31
Professor Ladislav Jakl gestorben.....	31
Inhalt der Zeitschrift „Duševné vlastníctvo“ Nr. 2/2021.....	32
Erweiterte Rubrik Europäisches Recht.....	32
Konferenz anlässlich des fünften Jahrestages der Gründung des Visegrad Patent Institute	33
Änderung der Studiengebühren im zweijährigen spezialisierenden Studium des Gewerblichen Rechtsschutzes.....	34
Herbstseminare für die Öffentlichkeit	34

SOMMAIRE

EUIPO : Comment les Européens perçoivent-ils la propriété intellectuelle ?	1
Emil Jenerál : Sur le sort futur du brevet unitaire et de la Juridiction unifiée du brevet.....	7
Rudolf Bicek : La fraude ou l'activité commerciale proprement dite? Comment légalement/justement voir les factures fausses ou trompeuses pour l'enregistrement de brevets et de marques ?	10
LE DROIT EUROPÉEN	17
Emil Jenerál: Autres questions de l'examen préliminaire	17
Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 21 juin 2021, relatif aux informations publiées au Bulletin européen des brevets concernant les demandes euro-PCT remplissant les conditions de la règle 165 CBE et comprises dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE.....	23
Décision de la Grande Chambre de recours de l'OEB - T 1604/16.....	23

Application de l'article 13, paragraphes 1 et 2, RPCR – 2020 dans la pratique de la Grande Chambre de recours de l'OEB - T 709/16.....	24
Décision de la Grande Chambre de recours de l'OEB - J 10/19.....	25
JURISPRUDENCE	25
David Štros: Sur la question de la possibilité d'exercer le droit de priorité de la demande de brevet PCT pour une demande de dessin ou modèle de l'Union européenne pendant une période de 12 mois.....	25
ACTUALITÉS	31
Le professeur Ladislav Jakl est décédé	31
Sommaire du magazine Duševné vlastníctvo n° 2/2021	32
Le Droit européen - section élargie	32
Conférence à l'occasion du cinquième anniversaire de la fondation de l'Institut des brevets de Visegrad.....	33
Evolution des frais de scolarité dans une spécialisation en deux ans en propriété industrielle.....	34
Séminaires d'automne pour le public.....	34

СОДЕРЖАНИЕ

EUIPO: Как европейцы воспринимают интеллектуальную собственность?	1
Эмил Енерал: Будущее унитарного патента и унитарного патентного суда	7
Рудольф Бицек: Мошенничество или надлежащая деловая активность? Как правильно / законно просмотреть ложные или вводящие в заблуждение счета-фактуры на регистрацию патентов и товарных знаков?.....	10
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО.....	17
Эмил Енерал: Дальнейшие вопросы предварительных испытаний	17
Уведомление Европейского патентного ведомства от 21 июня 2021 г. об информации, опубликованной в Европейском патентном бюллетене, о заявках Euro-PCT, отвечающих требованиям правила 165 ЕРС и содержащихся в современном уровне техники в соответствии со статьей 54 (3) ЕРС.....	23
Решение апелляционного совета ЕПВ по делу Т 1604/16.....	23
Применение статьи 13 (1) и (2) РРВА – 2020 в практике апелляционных советов ЕПВ (Т 709/16).....	24
Решение правового апелляционного сената ЕПВ по делу J 10/19.....	25
ЮДИКАТУРА	25
Давид Штрос: Вопрос о возможности реализации права приоритета заявки на патент РСТ для заявки на промышленный образец Европейского Союза в течение 12 месяцев.....	25
АКТУАЛЬНОСТИ	31
Умер профессор Ладислав Якл	31
Содержание магазина Интеллектуальная собственность № 2/2021	32
Расширенный раздел европейское право	32
Конференция по случаю пятилетия со дня основания Вышеградского патентного института	33
Изменение платы за обучение в двухгодичном специализированном исследовании промышленной собственности	34
Осенние семинары для общественности	34



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ



Czech
Republic
The Country
For The Future

tel.: 220 383 111 ústředna
220 383 129 studovna pro veřejnost
220 383 120 informační středisko
fax: 224 324 718 podatelna
224 311 566 studovna pro veřejnost
e-mail: objednavky@upv.cz
posta@upv.cz
helpdesk@upv.cz
studovna@upv.cz

