

# PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

5

2015



© 2015 ÚPV Praha

Vychází 21. 10. 2015



PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY  
A NÁZORY AUTORŮ SE  
NEMUSEJÍ ZTOTOŽŇOVAT  
S NÁZORY VYDAVATELE

### ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA

**Předseda:** JUDr. David Štros

**Místopředseda:** JUDr. Vladimír Zamrzla

#### Členové:

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

Ing. Václav Feiferlík

Ing. Jiří Foff

JUDr. Michal Havlík

Ing. Jindřiška Kubelková

JUDr. Miroslav Kupka

JUDr. Jiří Macek

Zdenka Přádná, dipl. tech.

Ing. Pavel Reichel

**Redaktor:** Ing. Václav Jansa

**PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ** vydává Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč, IČ 48135097, tel. 224 311 555, fax 224 311 566, **e-mail: prumvlast@upv.cz**. Redakční uzávěrka do 1. dne lichého měsíce. Vychází 6x ročně, cena jednoho výtisku 16 Kč, roční předplatné 96 Kč. Rozšiřuje a objednávky včetně zahraničních přijímá Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč, **e-mail: imrazkova@upv.cz**. Tiskne FIBOX, s.r.o., Průmyslová 159, 67401 Třebíč. Indexové číslo MIČ 47692. Evidováno pod č. MK ČR E 4744. ISSN 0862-8726 (Print), ISSN 2336-7199 (Online).

### OBSAH

Evžen Martinek: Cíle a principy harmonizace hmotného patentového práva a výsledky konzultací s uživateli.....	149
Marek Krutošík: Posuzování vynálezecké činnosti - The problem and solution approach.....	158
Jana Žáčková: Ještě k užití přívlastku (referenční přívlastek v popise vynálezu).....	164
<b>EVROPSKÉ PRÁVO</b> .....	<b>166</b>
Emil Jenrál: Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu ve věci patentovatelnosti produktů, získaných „v podstatě biologickými postupy“ (G 2/13 sloučeno s G 2/12).....	166
Rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ o přípustnosti tzv. pyramidálních nároků .....	170
Lucembursko ratifikovalo Dohodu o Jednotném patentovém soudu .....	172
Itálie se hodlá připojit k systému jednotného patentu .....	172
<b>JUDIKATURA</b> .....	<b>173</b>
David Štros: K možnosti a podmínkám soudního prosazení práva z patentu k tzv. standardizované technologii (SEP, standard essential patent).....	173
Jiří Macek: Povaha práva předchozího uživatele .....	178
<b>AKTUALITY</b> .....	<b>182</b>

### CONTENTS

Evžen Martinek: Objectives and principles of harmonisation of the tangible patent law and the users' consultations outcomes.....	149
Marek Krutošík: Assessment of the inventive activity – The problem and solution approach.....	158
Jana Žáčková: To the use of the attribute (reference attribute in the description of the invention) .....	164
<b>EUROPEAN LEGISLATION</b> .....	<b>166</b>
Emil Jenrál: Enlarged Board of Appeal decision – patentability of products that was acquired „essentially by biological process“ (G 2/13 bring together with G 2/12) .....	166
EPO Board of Appeal decision about admissibility of so called pyramidal claims ..	170
Luxemburg ratified the Agreement on a Unitary Patent Court.....	172
Italy is going to join to the unitary patent system.....	172
<b>JUDICATURE</b> .....	<b>173</b>
David Štros: Options and conditions of the patent rights enforcement to the so called standardize technology (SEP, standard essential patent).....	173
Jiří Macek: Disposition of the previous user right.....	178
<b>ACTUAL INFORMATION</b> .....	<b>182</b>

Mgr. Evžen MARTÍNEK, Ph.D.

## CÍLE A PRINCIPY HARMONIZACE HMOTNÉHO PATENTOVÉHO PRÁVA A VÝSLEDKY KONZULTACÍ S UŽIVATELI

Skupina B+ byla založena, aby podporovala a usnadňovala vývoj v klíčových otázkách, které jsou posuzovány na půdě Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), zejména pak ve prospěch dalšího pokroku v harmonizaci hmotného patentového práva. Skupina se skládá ze všech členských států Evropské patentové organizace (EPO) a EU, Evropské komise, všech členů regionální skupiny B ve WIPO, tj. USA, Japonska, Kanady, Austrálie atd. a Jižní Koreje.<sup>1</sup>

V září 2014 založila skupina B+ podskupinu sdružující národní patentové úřady a vládní orgány odpovídající za oblast duševního vlastnictví, v níž zasedli zástupci Evropského patentového úřadu, Kanady, Dánska, Německa, Maďarska, Japonska, Jižní Koreje, Španělska a USA. Tento krok vycházel z dlouhodobé snahy vlád a národních patentových úřadů vytvořit jednodušší globální patentový systém.

Podskupina Skupiny B+ se sešla v listopadu 2014 ve Washingtonu a v dubnu 2015 v Londýně, kde se dohodla na znění dokumentu obsahujícího cíle a principy harmonizace hmotného patentového práva (SPLH).<sup>2</sup> Dokument obsahuje společný názor států podskupiny na cíle a principy týkající se zveřejnění neznamajících újmu/ tzv. „grace period“, zveřejnění přihlášek, kolizních přihlášek, práva předchozího uživatele a stavu techniky.

Předseda skupiny B+ a výkonný ředitel Úřadu duševního vlastnictví Spojeného království (UKIPO), John Alty, vyzval v červnu 2015<sup>3</sup> prostřednictvím Správní rady EPO členy skupiny B+ a další zainteresované strany, jako jsou zástupci průmyslu a dal-

ší uživatelé patentového systému, aby zaslali do 24. července 2015 své poznámky k dokumentu na sekretariát skupiny B+: saito-kenji2@jpo.go.jp. Po dodání připomínek k cílům a principům SPLH bude aktuální zpráva předložena plenárnímu zasedání skupiny B+ v Ženevě počátkem října 2015, která dohodne další kroky, jak postupovat v jednání o SPLH.

Dokument obsahuje následující cíle a principy SPLH:

### „CÍLE SVĚTOVÉHO PATENTOVÉHO SYSTÉMU

#### Celosvětový patentový systém by měl:

- (i) Být logický a vyvážený tím,
  - a) že nabízí spravedlivý stupeň ochrany vynálezům/přihlašovatelům ze všech prostředí,
  - b) že poskytuje spravedlivou rovnováhu mezi právy vynálezců/přihlašovatelů a třetích stran.
- (ii) Poskytovat právní jistotu stejnou měrou vynálezům/přihlašovatelům a třetím stranám.
- (iii) Podporovat patenty vysoké kvality tím, že bude zajištěno, aby patentovou ochranu získaly pouze vynálezy, které jsou nové, které zahrnují vynálezeckou činnost a umožňují průmyslové využití.
- (iv) Podporovat hospodářský růst:
  - a) Umožňovat získání globálních patentových práv efektivním způsobem.

- b) Podporovat shodné výsledky v různých jurisdikcích.
- c) Propagovat inovace a soutěž.<sup>44</sup>

### „1. Zveřejnění, která nejsou na újmu práv / tzv. „grace period“<sup>45</sup>

- (i) Vynálezci/přihlašovatelé, jejichž vynálezy byly zveřejněny před podáním přihlášky, by měli mít možnost za určitých okolností svůj vynález patentovat.
- (ii) Takové okolnosti by měly zahrnovat zneužití důvěry nebo krádež informací.
- (iii) Systém, který povoluje patentovat vynález po zveřejnění, by měl zohledňovat a vyvažovat potřeby:
  - a) vynálezců/přihlašovatelů bez ohledu na jejich odbornost v oblasti duševního vlastnictví,
  - b) třetích stran, včetně těch, které by si mohly nárokovat právo předchozího uživatele,
  - c) těch, jejichž hlavním zaměřením je šíření znalostí a informací.
- (iv) Systém, který povoluje patentování vynálezu po jeho zveřejnění, by měl:
  - a) poskytovat vysokou úroveň právní jistoty pro přihlašovatele a třetí strany,
  - b) podporovat včasné podávání přihlášek,
  - c) podporovat výzkum a vývoj,
  - d) být použitelný podle celosvětově harmonizovaných principů a pravidel, aby podporoval shodné výsledky v různých jurisdikcích.<sup>46</sup>

Pokud jde o okolnosti, za kterých by měl mít přihlašovatel možnost patentovat vynález, který byl již zveřejněn, mezi státy podskupiny B+ existuje shoda, že by měl mít

možnost patentovat zveřejněný vynález v případech zneužití důvěry či krádeže informací. Shoda už ale nepanuje v otázce, zda by měl mít možnost patentovat svůj vynález v případě, kdy ho sám již zveřejnil. Mezi státy je určitá podpora pro to, aby měl možnost patentovat vynález, který byl zveřejněn nedopatřením, což by mohlo zahrnovat případy neúmyslných či náhodných zveřejnění, stejně tak úmyslná zveřejnění aktérů, kteří si nejsou vědomi následků zveřejnění před podáním přihlášky.

V případě zavedení tzv. „grace period“ se státy shodly na tom, že by měla být zavedena jednoduchá pravidla, která by platila pro všechny typy přihlašovatelů a zveřejnění bez ohledu na jejich záměr či charakteristiku. Požadovat od přihlašovatele deklaraci o tom, že uplatňuje „grace period“, by zvýšilo právní jistotu, ale zároveň zátěž přihlašovatele, proto se bude dále zkoumat rovnováha obou aspektů zajištění transparentnosti a nároků kladených na přihlašovatele. Některé státy se domnívají, že přihlašovatel, který uplatní „grace period“, nese riziko, proto by měl deklarovat zveřejnění vynálezu v této lhůtě, kterých si je vědom. Délka „grace period“ by měla být harmonizována a měla by se počítat od data priority. Některé státy podporují délku 6 měsíců, jiné 12 měsíců.

Práva třetích stran mohou mít významný dopad na způsob, jakým je „grace period“ používána. Všechny patentové systémy předpokládají podmínky, za kterých zveřejnění vynálezů třetí strany před datem podání přihlášky mohou ovlivnit patentovatelnost přihlášky závislé na zveřejnění během „grace period“, což v důsledku podněcuje včasné podávání patentových přihlášek.

Některé státy mají za to, že by právo předchozího uživatele mělo vzniknout, pokud je využití vynálezu v dobré víře založeno na informacích získaných od přihlašovatele, které byly zveřejněny během „grace period“, a to s cílem zajištění právní jistoty a podporování včasného přihlašování vynálezů. Ostatní státy se ale domnívají, že právo předchozí-

ho uživatele by mělo být omezenou ochranou před porušením patentu a nemělo by vzniknout v případě, kdy obeznamenost předchozího uživatele s vynálezem pochází od přihlašovatele.<sup>7</sup>

## „2. Zveřejnění přihlášek

- (i) Celosvětový režim zveřejňování by měl poskytovat jasnou lhůtu, do které bude informace o potenciálně patentovaném vynálezu zveřejněna.
- (ii) Načasování zveřejnění by mělo umožnit okamžité šíření znalostí ze všech nevyřízených patentových přihlášek, ať už byly podány kdekoli.
- (iii) Nevyřízené patentové přihlášky by měly být zveřejněny okamžitě po uplynutí celosvětově dohodnuté lhůty.
- (iv) Celosvětově dohodnutá lhůta by měla vyvažovat zájmy vynálezců/přihlašovatelů a třetích stran:
  - a) Vynálezci/přihlašovatelům by měla být poskytnuta dostatečná doba k určení pravděpodobnosti získání smysluplné ochrany svých vynálezů a v případě jejich zájmu ke zpětvzetí své přihlášky tak, aby si ponechali možnost chránit svůj vynález formou obchodního tajemství.
  - b) Třetím stranám by měla být poskytnuta právní jistota ohledně patentových práv, která jsou v řízení, tak, aby zamezovala duplikování úsilí vynaloženému na výzkum a vývoj a ztrátě investic.
- (v) Patentové úřady by měly moci za výjimečných okolností odložit nebo zakázat zveřejnění přihlášek v řízení.
- (vi) Vynálezci/přihlašovatelé by v případě zájmu měli mít možnost požádat o zveřejnění přihlášky před celosvět-

ově dohodnutou lhůtou, pokud bude vyhověno požadavkům podle platného práva na její publikování.<sup>8</sup>

Státy jsou ve shodě o osmnáctiměsíční lhůtě pro zveřejnění patentové přihlášky od data priority pro účely naplnění principů výše uvedených odstavců (iii) a (iv). Patentové úřady by směly odložit či zakázat zveřejnění patentové přihlášky v případě, že by mohla ohrozit veřejný pořádek, morálku nebo národní bezpečnost, dále v případě, že by obsahovala urážky či nactiutrhání a v případě soudního příkazu zakazujícího její zveřejnění.<sup>9</sup>

## „3. Kolizní přihlášky

- (i) Mělo by být zabráněno udělení více patentů ke stejnému vynálezu ve stejné jurisdikci.
- (ii) Patentový systém by měl povolovat ochranu navazujících (přírůstkových) vynálezů a zároveň zajišťovat, aby patentová práva nebyla neoprávněně rozšiřována.
- (iii) Systém, který povoluje patentování navazujících vynálezů, by měl:
  - (a) vyvažovat zájem vynálezců chránit navazující vylepšení svých vlastních vynálezů a zájem třetích stran působit ve stejné oblasti,
  - (b) podporovat inovace a hospodářskou soutěž.<sup>10</sup>

Státy jsou zajedno v tom, že pravidla pro řízení týkající se kolizních přihlášek by měla povolovat navazující vynálezy podle principu dle výše uvedeného odstavce (iii). Je zřejmé, že harmonizace úpravy pravidel pro zacházení s kolizními přihláškami by byla přínosná, přičemž je třeba zvážit její dopady na inovace a hospodářskou soutěž. Bylo by prospěšné harmonizovat v rámci jednoho systému zahrnutí přihlášek PCT o nezveřejněného stavu techniky („secret prior art“) až do jejich mezinárodního zve-

řejnění v libovolném jazyce. Přihlášky v řízení, které byly podány přímo národní či regionální cestou, by platily jako nezveřejněný stav techniky pouze v jurisdikcích, kde jsou dosud v řízení.

Některé státy mají za to, že způsob, jak podporovat inovace, je zabránění možnosti citovat dříve podané přihlášky (tajný/nezveřejněný stav techniky) proti stejným přihlašovatelům („anti-self-collision“, tj. vyloučení kolize s vlastní dříve podanou přihláškou), kteří podali navazující přihlášku. Nepanuje ale shoda v tom, v jakém rozsahu by měl tento nezveřejněný stav techniky být uplatňován proti ostatním přihlašovatelům, zejména pokud by měl platit za účelem „rozšířené novosti“ nebo novosti a vynálezecké činnosti. Další státy podskupiny B+ se domnívají, že v případě navazujících vynálezů není třeba zavádět „anti-self-collision“, jelikož nezveřejněný stav techniky by se měl při posuzování novosti uplatňovat vůči všem přihlašovatelům. Existuje prostor pro zcela novou úpravu systému, kdy nezveřejněný stav techniky by se uplatňoval na novost a vynálezeckou činnost a „anti-self-collision“ by platila pouze pro vynálezeckou činnost.

Pokud jde o systém mezinárodních přihlášek (PCT), existují tři možnosti zahrnutí mezinárodní přihlášky do nezveřejněného stavu techniky: jakmile dojde k jejímu zveřejnění v jakémkoli jazyce, jakmile dojde k jejímu zveřejnění v úředním jazyce jurisdikce, v níž má být posuzována, nebo jakmile vstoupí do národní/regionální fáze v jurisdikci, v níž má být posuzována. Ač státy zatím nepřijaly konečné stanovisko k této otázce, je zřejmé, že vzhledem k neustálému prohlubování mezinárodní dimenze patentových systémů, bylo by prospěšné, pokud by došlo k harmonizaci systému, v němž by mezinárodní přihlášky byly zahrnuty to nezveřejněného stavu techniky, jakmile by byly zveřejněny v jakémkoli jazyce. Podpořilo by to jednotnost a právní jistotu ve všech jurisdikcích a smysl systému PCT, kterým je udělit účinky národní přihlášky

mezinárodním přihláškám ve všech určených státech.<sup>11</sup>

#### „4. Právo předchozího uživatele

- (i) Třetí strany, které zahájily využívání vynálezu v dobré víře před podáním patentové přihlášky k tomuto vynálezu jinou stranou, by měly mít právo pokračovat ve využívání tohoto vynálezu.
- (ii) Okolnosti, za kterých právo předchozího uživatele vzniká, včetně rozsahu, pokud jde o dosavadní probíhající využívání, na kterém závisí, by měly vyvažovat zájmy třetích stran chránit své investice se zájmy vynálezce/přihlašovatele.<sup>12</sup>

Ve většině jurisdikcí států, ale ne ve všech, může právo předchozího uživatele vzniknout až do data priority vynálezu, což by mělo být harmonizováno.

Státy se shodují, že právo předchozího uživatele nevzniká pouhým držením či znalostí vynálezu třetí stranou a že toto právo by mělo být omezeno na teritorium, na němž probíhá činnost zakládající právo přechozího uživatele. Blízkost názorů mezi státy existuje v tom, že právo přechozího uživatele by mělo vzniknout, pokud třetí strana učinila v dobré víře účinné a vážné přípravy k využití vynálezu. Tento názor vychází z přesvědčení, že nelze skutečné využití vynálezu mít za onu hranici vzniku práva předchozího uživatele, jelikož často tomuto aktuálnímu využívání většinou časově dlouho předcházely značné investice do inovací, proto by měly být chráněny bez ohledu na to, zda ke skutečnému využívání vynálezu již došlo nebo ne.

Proti tomuto názoru se stavějí státy, které trvají na tom, že právo předchozího uživatele by mělo vzniknout pouze, pokud došlo ke skutečnému využití vynálezu, což je jednoznačným kritériem, které se vyhýbá potenciální nejistotě v tom, zda přípravy k využití vynálezu byly dostatečně pod-



statné, a zajistí omezenou obranu před porušováním.

Jeden přístup států hovoří pro to, aby právo přechodního uživatele vzniklo, pokud je využití vynálezu v dobré víře založeno třetí stranou na znalosti získané ze zveřejnění vynálezce/přihlašovatelem během „grace period“. Přístup ostatních států chápe právo předchozího uživatele pouze jako omezenou ochranu před porušením patentu, které nevzniká v případě, kdy je informace o vynálezu získána od vynálezce/přihlašovatele.<sup>13</sup>

## „5. Stav techniky

- (i) Patent by měly být udělen pouze za přínos, který se nachází v rámci veřejných informací, jež předtím nebyl znám.
- (ii) Rozsah stavu techniky by měl být řádně definován tak, aby zajistil, že předmět, ke kterému jsou exkluzivní práva udělena, skutečně představuje přínos veřejnému vlastnictví, a nikoli neoprávněný zásah do něj.
- (iii) Kromě dohodnutých výjimek, stav techniky obsahuje všechny informace, které byly zpřístupněny veřejnosti kdekoli na světě před nejdřívějším účinným datem podání přihlášky nárokovaného vynálezu.<sup>14</sup>

## VÝSLEDKY KONZULTACÍ O SPLH S UŽIVATELI

Jednání podskupiny B+ o SPLH předcházela několikaletá práce expertní skupiny Tegersee. V minulém roce uvedená expertní skupina svoji práci uzavřela a vydala závěrečnou konsolidovanou zprávu, v níž uvedla výsledky konzultací s uživateli o níže uvedených čtyřech okruzích témat SPLH.<sup>15</sup> Zpráva obsahuje statistické výsledky konzultací s uživateli, které byly provedeny ve formě dotazníkových šetření. Šetření organizovaného Japonským patentovým úřadem

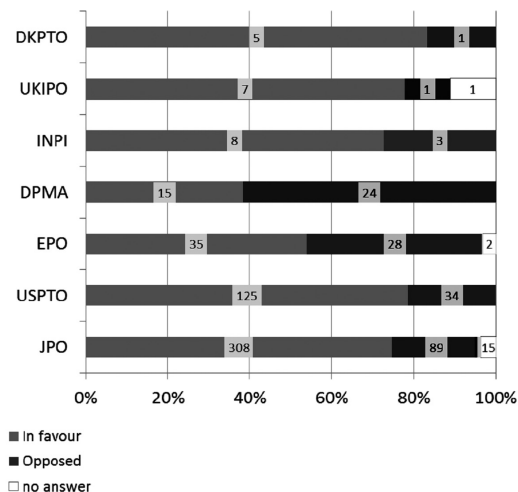
(JPO) se účastnilo 412 respondentů, organizovaného Patentovým a známkovým úřadem Spojených států (USPTO) 289 respondentů a organizovaného evropskými patentovými úřady, tj. Evropským patentovým úřadem (EPO), Německým patentovým a známkovým úřadem (DPMA), Francouzským národním institutem průmyslového vlastnictví (INPI), Úřadem duševního vlastnictví Spojeného království (UKIPO) a Dánským patentovým a známkovým úřadem (DKPTO) celkem 147 respondentů. Z uvedených 147 respondentů v Evropě tvořily velké korporace 41 %, právní firmy 20 %, asociace uživatelů 17 %, patentová profesionální 17 % a univerzity/ výzkumné organizace dohromady 3 %. Konzultace probíhaly formou dotazníkových šetření na stránkách EPO během jara roku 2013.

Konzultace s uživateli byly dalším dohodnutým krokem v postupu činnosti skupiny Tegersee, skládající se z předsedů a expertů patentových úřadů Dánska, Francie, Německa, Spojeného království, Japonska, USA a Evropského patentového úřadu. Konzultace vycházely ze čtyř studií, jež byly nedlouho před tím vypracovány rovněž expertní skupinou Tegersee. Věnovaly se těmto tématům: tzv. „grace period“, 18měsíční lhůta pro zveřejnění patentové přihlášky, kolizní patentové přihlášky a právo předchozího uživatele.<sup>16</sup>

### Tzv. „grace period“

Celkem 77,7 % respondentů odpovídajících na dotazník na JPO, 64,2 % ve zmíněných evropských úřadech a 66,6 % na USPTO uvedlo (dále jsou uváděny výsledky z uvedených tří zdrojů: JPO, Evropa, USPTO podle stejné metodologie), že v minulosti potřebovali podat přihlášku po té, co již zveřejnili vynález. Celkem 78 % respondentů na JPO, 79 % na USPTO a 53,8 % v Evropě se vyslovilo pro zavedení tzv. „grace period“ (na DPMA bylo ale 61,5 % proti zavedení tzv. „grace period“). Přes 80 % všech tří skupin respondentů je pro harmonizaci tzv. „grace period“.

**Příznivci a odpůrci tzv. „grace period“ mezi respondenty jednotlivých úřadů<sup>17</sup>**

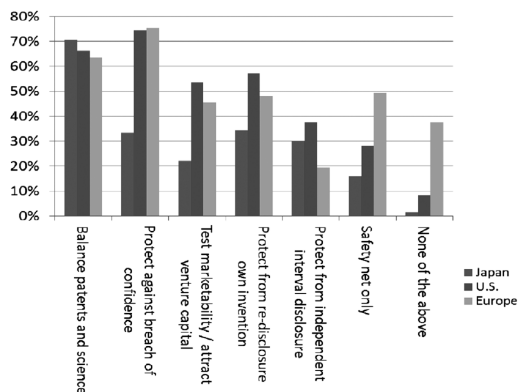


V šetření v Evropě ale mezi příznivci tzv. „grace period“ bylo podmínkou to, že by trvala šest měsíců, počítala se od data podání patentové přihlášky či data priority, podléhala by povinnému formálnímu prohlášení, platila by na zveřejnění pocházející pouze od přihlašovatele a nebylo by jí dotčeno právo předchozího uživatele jednajícího v dobré víře. Tyto podmínky zavedení tzv. „grace period“ by byly přijatelné pouze pro 15,9 % respondentů dotazovaných na JPO a 28 % na USPTO. Zatímco v USA a Japonsku inklinují k ochraně vynálezce, který zveřejnil vynález, před třetími stranami, v Evropě inklinují k chápání ochrany předchozích uživatelů jako součásti tzv. „grace period“.

Respondenti na JPO (64 %) a v Evropě (62 %) preferují trvání tzv. „grace period“ v délce 6 měsíců, na USPTO preferují 12měsíční tzv. „grace period“ (67 %). Pro vázání tzv. „grace period“ na povinné formální prohlášení přihlašovatele je na JPO 64 %, v Evropě 62 %, proti tomu je na USPTO 67 % respondentů. Shoda všech tří skupin respondentů se vyskytla pro počítání tzv. „grace period“ od podání patentové přihlášky či data priority za účelem vyvážení potřeb patento-

vého systému a vědecké komunity, zejména při snaze se chránit před porušením důvěry a krádeží informací.

**Politické cíle sledované prostřednictvím tzv. „grace period“<sup>18</sup>**



**Osmnáctiměsíční lhůta pro zveřejnění patentové přihlášky**

Celkem 64 % respondentů v Evropě a 58 % v JPO pokládá současný režim zveřejnění v USA ve svých účincích za neharmonizovaný s režim� zveřejnění v dalších zemích, zatímco 54 % respondentů v USPTO ho považuje za harmonizovaný. Naprostá většina pokládá harmonizaci režimů zveřejnění přihlášek za rozhodující či důležitou – na USPTO 86 %, na JPO 95 % a v Evropě 95 %.

Jasná většina respondentů, na JPO 95 %, na USPTO 86 % a v Evropě 95 % je proti jakékoli možnosti výjimky z 18měsíční lhůty pro zveřejnění přihlášky od data podání či data priority (nehledě na tzv. bezpečnostní výjimku). V USA je totiž možná tato výjimka (ustoupení od zveřejnění přihlášky) pod podmínkou, že přihlašovatel nepodal a nepodá analogickou zahraniční přihlášku. Tuto výjimku využilo 41,5 % respondentů na USPTO, pouze 1,46 % respondentů na JPO a 6,5 % respondentů v Evropě. Na druhou stranu většina respondentů byla touto výjimkou negativně ovlivněna v roli třetí strany – 95 % respondentů JPO, 79 % respondentů USPTO a 57 % respondentů v Evropě.



Celkem 86 % respondentů v Evropě, 79 % na USPTO a 46 % na JPO míní, že v případě povinného zveřejnění přihlášky do 18 měsíců by měl odpovědný úřad dostatečně v předstihu poskytnout přihlašovatelům rešerši a/nebo výsledky průzkumu před zveřejněním přihlášky, aby se mohl rozhodnout vzít případně přihlášku zpět ještě před jejím zveřejněním.

Z hlediska přihlašovatelů většina respondentů pokládá 18měsíční lhůtu za rozumnou, z hlediska třetích stran však častěji respondenti indikovali, že ji pokládají za příliš dlouhou (s výjimkou respondentů na UKIPO a DKPTO).

**Vedla nemožnost odstoupit od zveřejnění přihlášky v určité jurisdikci k tomu, že jste zvolili aktivně ochranu pomocí obchodního tajemství místo získání patentu?<sup>19</sup>**

Office	Yes	No	No Answer
JPO	72 17.5%	331 80.3%	9 2.18%
USPTO	34 27.0%	92 73.0%	0 0%
EPO	6 11.1%	46 85.2%	2 3.7%
DPMA	3 8.8%	30 88.2%	1 2.9%
INPI	1 14.2%	6 85.7%	0 0%
UKIPO	0 0%	5 83.3%	1 16.7%
DKPTO	0 0%	2 50%	2 50%

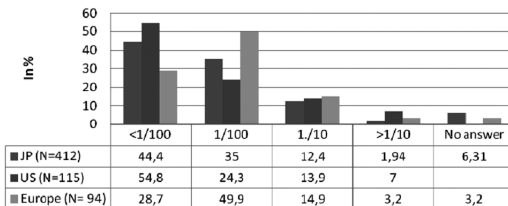
**Kolizní patentové přihlášky**

Samozřejmě, že většina respondentů pokládá své vlastní patentové systémy za nejlepší praxi: 65 % v Evropě, 73 % v Japonsku a 58 % v USA. Celkem 80-90 % respondentů pokládá ale harmonizaci pravidel pro řízení kolidujících přihlášek za rozhodující či významnou.

Většina respondentů uvedla nízký výskyt kolidujících přihlášek, kdy 79 % respondentů uvedlo 1 případ na 100 přihlášek nebo méně. Kolize s vlastní přihláškou je ještě méně častá, 80-85 % respondentů uvedlo 1 případ na 100 přihlášek nebo méně.

**Zkušenost s kolidující přihláškou<sup>20</sup>**

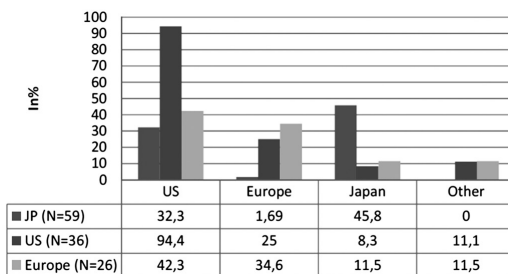
1. Frequency of conflicting third party applications



Stejně tak je řídký výskyt kolidujících přihlášek v případě patentové rodiny a průzkumu jiné patentové rodiny tvořící dosud nezveřejněný stav techniky. Takový případ většinou vede k dalším změnám ve výsledném rozsahu udělené ochrany, který ale nesouvisí s pravidly pro vyřízení kolidujících přihlášek.

Tzv. „patent thickets“ vyšly z šetření jako mnohem méně běžný případ, než by se zdálo z nedávných studií na toto téma. Tyto tzv. „patentové houštiny“ se vyskytují častěji v USA, než v Evropě. Příčiny „patent thickets“ jsou podle respondentů tyto: 1. různorodé patenty udělené jednomu subjektu, 2. kombinace různorodých patentů jednoho subjektu a různorodých patentů vícero subjektů, 3. různorodé patenty vícero subjektů. Nejčastěji se vyskytují v oblasti telekomunikací a informačních technologií.

**Trhy podle zkušenosti respondentů s nejvyšším výskytem „patent thickets“<sup>21</sup>**



Celkem 63 % respondentů na JPO a 45 % v Evropě je pro to, aby se přihlášky PCT staly součástí nezveřejněného stavu techniky k datu vstupu do národní resp. regionální fáze, zatímco 61 % respondentů na USPTO míní, že by to mělo být k datu zveřejnění.

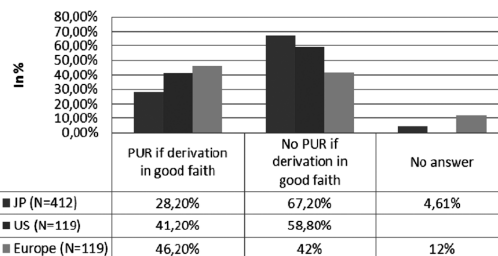
### Právo předchozího uživatele

Naprostá většina respondentů pokládá mezinárodní harmonizaci práva předchozího uživatele za rozhodující nebo významnou, respondenti v Evropě ji pokládají za důležitější v kombinaci s posouzením tzv. „grace period“. Celkem 67 % respondentů na JPO a 59 % na USPTO se domnívá, že má být chráněn přihlašovatel, který využil tzv. „grace period“ před uplatněním práv předchozích uživatelů, nehledě na jejich dobrou víru. Naopak v Evropě se 88 % respondentů domnívá, že rizika spojená s předuveřejněním vynálezu musí nést vynálezce.

Šetřené případy, kdy respondenti řešili uplatnění práva předchozího uživatele, ať při jeho vlastním využití či vůči třetí straně zejména při řešení soudního sporu či ve snaze se vyhnout soudnímu sporu, byly mnohem častější v Evropě, než v Japonsku či USA, kde jsou tato práva navíc nová. Respondenti se většinou setkali s právy předchozích uživatelů doma, kde častěji patentují, než v zahraničí, s výjimkou Německa, kde se vede řada patentových sporů včetně sporů se stranami ze zahraničí.

Celkem 65-75 % respondentů se vyjádřilo pro to, aby právo předchozího uživatele platilo až do data podání nebo případně do data priority přihlášky vynálezu, vůči níž se uplatňují, bez ohledu na to, zda je zde tzv. „grace period“, nebo ne. Přes 80 % je rovněž proti výjimkám v případě práva předchozího uživatele. Zároveň pouhá obeznamenost s vynálezem nemůže zakládat toto právo.

### Připustnost práva předchozího uživatele, který obeznamenost s vynálezem získal v dobré víře od majitele patentu<sup>22</sup>



### Závěry

Z šetření mezi uživateli patentových systémů vyplynuly, viděno z evropského hlediska, následující závěry. Globální hráči sledují nejprve strategii podání přihlášky a teprve po té zveřejnění svých vynálezů. Uživatelé z Japonska a USA nevyužívají tzv. „grace period“, jelikož v Evropě a Číně neexistuje tzv. široká „grace period“, nicméně pokud by byla tzv. „grace period“ v Evropě zavedena, chování uživatelů by se mohlo patrně změnit.

Tzv. „grace period“ jako „záchranná síť“ obsahuje dva základní prvky odrazující od zveřejňování vynálezu před podáním přihlášky: a) zveřejnění třetími stranami nezávisle vytvořených vynálezů by zrušilo novost, což je nyní případ Japonska, b) třetí strany by mohly v dobré víře získat práva předchozího uživatele, pokud by obeznamenost s vynálezem pocházela od vynálezce a pokud by taková obeznamenost byla poskytnuta veřejně před podáním přihlášky nebo datem priority. Toto pojetí „záchranné sítě“ by chránilo patentovatelnost vynálezu přihlašovatele v jakémkoli případě jeho zveřejnění před přihlášením, bez ohledu na to, zda se při nedostatku závažných důvodů zachoval jinak, tj. i kdyby se přihlašovatel rozhodl vynález nezveřejňovat před jeho přihlášením. Toto pojetí je jiné, než pojetí v USA či v Japonsku.

V evropském šetření respondenti více akcentovali potřebu harmonizace 18měsíční lhůty pro zveřejnění přihlášky, kdy indi-

kovali více problémů vzniklých díky ustoupení třetích stran od zveřejnění přihlášky v USA.

V USA a Japonsku jsou respondenti na trhu aktivnější, proto zde evropští respondenti více vnímají problémy s tzv. „patentovými houštinami“ (patent thickets), než na evropském trhu. V Evropě je vnímáno nejméně problémů s tzv. „patent thickets“, přitom Evropa byla kritizována za shovívavost rozhodování o kolidujících přihláškách, které jsou zde součástí stavu techniky při zkoumání novosti, zatímco v Japonsku mají přísnější pravidla uplatňující koncept rozšířené

novosti a v USA jsou kolidující přihlášky relevantní nejen pro průzkum novosti, ale také vynálezecké činnosti. V USA a Japonsku byla dále respondenty vyjádřena podpora tzv. „anti-self-collision“, která je v Japonsku a USA, zatímco v Evropě se respondenti vyjádřili proti tomuto konceptu.

Každopádně se zdá, že definice práv předchozích uživatelů připadajících třetím stranám před přihlášením či datem priority, které v dobré víře využívaly vynález či provedly podstatné přípravy pro jeho využití, může bez výjimek utvářet základ pro harmonizační návrh.

1 <http://www.epo.org/news-issues/issues/harmonisation/group-b-plus.html>

2 *OBJECTIVES AND PRINCIPLES, with commentary on potential outcomes*, dokument B+/SG/2/10, dostupné z: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A3EB2FE2F8A5AD71C1257E6D0057194A/\\$File/b+\\_sub\\_group\\_objectives\\_and\\_principleswith\\_commentary\\_may\\_2015\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A3EB2FE2F8A5AD71C1257E6D0057194A/$File/b+_sub_group_objectives_and_principleswith_commentary_may_2015_en.pdf)

3 *PATENT HARMONISATION: OBJECTIVES AND PRINCIPLES PAPER, Note by the Chair of the Group B+ Sub-Group on Patent Harmonisation*, Dostupné z: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A3EB2FE2F8A5AD71C1257E6D0057194A/\\$File/b+\\_sub\\_group\\_objectives\\_and\\_principles\\_june\\_2015\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A3EB2FE2F8A5AD71C1257E6D0057194A/$File/b+_sub_group_objectives_and_principles_june_2015_en.pdf)

4 Tamt. s. 1

5 V české terminologii nebyl dosud zaveden český ekvivalent termínu „grace period“ pro případ lhůty pro zveřejnění vynálezu před podáním patentové přihlášky, které nemá za účinek ztrátu práva na patent. Proto bych doporučoval zavedení českého termínu „odpouštěcí lhůta“ nebo „promíjecí lhůta“, na rozdíl od ostatních českých již zavedených termínů, jako je „poshověcí lhůta“ či „dodatečná lhůta“, které mají poněkud jiný význam – zpravidla prodloužení lhůty pro obnovu/udržení daného průmyslového práva.

6 Tamt. s. 2

7 Srv. tamt. s. 2-3

8 Tamt. s. 4

9 Srv. tamt.

10 Tamt. s. 5

11 Srv. tamt. s. 5-6

12 Tamt. s. 6

13 Srv. tamt. 6-7

14 Tamt. s. 7

15 *CONSOLIDATED REPORT ON THE TEGERNSEE USER CONSULTATION ON SUBSTANTIVE PATENT LAW HARMONIZATION, May 2014*, dokument Správní rady EPO CA/53/14, dostupné z: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/C3407F28C924DA5CC1257CD80036DB61/\\$File/Tegernsee\\_user\\_consultation\\_consolidated\\_report\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/C3407F28C924DA5CC1257CD80036DB61/$File/Tegernsee_user_consultation_consolidated_report_en.pdf)

16 Srv. *SPLH – Exchange of views on the documents produced by the Tegernsee Experts Group*, dokument Správní rady EPO č. CA/106/12, dostupné z: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/C3407F28C924DA5CC1257CD80036DB61/\\$File/Tegernsee\\_user\\_consultation\\_consolidated\\_report\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/C3407F28C924DA5CC1257CD80036DB61/$File/Tegernsee_user_consultation_consolidated_report_en.pdf)

Jednotlivé studie k jednotlivým čtyřem otázkám průřezově v různých jurisdikcích též dostupné z: <http://www.epo.org/news-issues/issues/harmonisation.html>

Obsah jednotlivých studií též česky – srv. Jenerál, E., Harmonizace patentového práva hmotného, *Průmyslové vlastnictví 2/2013*, s. 49-58; *Průmyslové vlastnictví 4/2013*, s. 138-145.

- |                                                                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 17 SPLH – Exchange of views on the documents produced by the Tegernsee Experts Group, dokument Správní rady EPO č. CA/106/12, s. 17 | 19 Tamt. s. 46 |
| 18 Tamt. s. 26                                                                                                                      | 20 Tamt. s. 55 |
|                                                                                                                                     | 21 Tamt. s. 62 |
|                                                                                                                                     | 22 Srv. s. 88  |

Ing. Marek KRUTOŠÍK

## POSUZOVÁNÍ VYNÁLEZECKÉ ČINNOSTI - THE PROBLEM AND SOLUTION APPROACH

Tento článek navazuje na předchozí příspěvek, uveřejněný v č. 5/2014 tohoto časopisu, ve kterém byly popsány základní body a hlavní myšlenka metody posuzování vynálezecké činnosti – „*The problem and solution approach*“ (PSA), která se pravděpodobně stane jedním z diskutovaných témat v řízení o přihláškách vynálezů. Důvodem je předpokládané jmenování Visegrádského patentového institutu, jehož je Česká republika členem, mezinárodním rešeršním orgánem v rámci Smlouvy o patentové spolupráci, PCT. Mezinárodní rešeršní a průzkumové orgány se řídí příslušnými metodickými návody, kterými jsou PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, kde je dále diskutovaný systém hodnocení vynálezecké činnosti rovněž zmíněn. V tomto příspěvku, jenž vychází z přístupu posuzovací praxe Evropského patentového úřadu (EPO), který je mezinárodním rešeršním orgánem, budou některé základní body této metody dále přiblíženy, abychom získali detailnější a ucelenější pohled na tuto problematiku.

Ve většině vyspělých patentových systémech světa patří mezi hlavní podmínky pro poskytnutí ochrany vynálezu kromě podmínky novosti a průmyslové využitelnosti, podmínka určitého tvůrčího kroku, resp. vynálezecké činnosti. Podle článku 56 Evropské patentové úmluvy, vynález zahrnuje vynálezeckou činnost, pokud není, s ohledem na stav techniky, zřejmý pro zkušeného odborníka v oboru.

Vývoj posuzování vynálezecké činnosti až k metodě PSA odráží především německá a částečně britská a americká rozhodovací praxe v otázce požadované nezřejmosti navrhovaného řešení. Tato otázka zřejmos-

ti je postavena před rozhodnutí „fiktivní osoby“, kterou byla v historii německé praxe např. osoba přiměřeně zručného řemeslníka, která má běžné dovednosti a byla přiměřeně zvědavá. V historii britské a americké praxe jimi byly například: „*man in the street*“, „*the man on the Clapham omnibus*“.

Základní rozdíl v posuzování vynálezecké činnosti oproti novosti spočívá v tom, že je potřeba posoudit, zdali navrhovaný vynález poskytuje účinek nad rámec dosavadního stavu techniky, aniž by byl zřejmý dané osobě. Zásadním problémem tedy bylo, jak se vypořádat s otázkou zřejmosti, protože to, co se může zdát zřejmé jedné osobě, může

být pro jinou osobu nezřejmé. Snaha zmírnit tento problém postupně vedla nejprve k zavedení myšlenky, že každé řešení musí být řešením technického problému, následně užší specializaci, až k zavedení pojmu osoby „odborník v oboru“. Zavedením osoby - odborníka v oboru se sice snížila pravděpodobnost neshody jednotlivých posouzení, ale stále zde zůstával poměrně velký prostor pro subjektivní interpretaci. Vyústění těchto snah nakonec vedlo odvolací senáty EPO k rozhodnutí zavést metodu PSA, která má zajistit, aby tato subjektivní interpretace byla co nejvíce eliminována a také, aby bylo dosaženo požadované právní jistoty a zajištěno v co největší míře jednotné posouzení otázek vynálezecké činnosti.

Další rozdíl při posuzování vynálezecké činnosti oproti novosti je v přípustné kombinaci informací, kdy je možná kombinace dvou dokumentů (technických řešení), nebo jednoho dokumentu s obecně, běžně známou informací. V případě, že navrhované řešení obsahuje několik technických problémů „nezávislých na sobě“, lze použít kombinace více dokumentů, ale vždy pouze kombinaci dvou dokumentů k vyřešení jednoho technického problému. Použití kombinace tří a více dokumentů k vyřešení jednoho technického problému ztrácí právní oporu v rozhodnutí o zřejmosti vynálezecké činnosti.

Také je třeba upozornit, v případě že navrhovaný vynález bude hodnocen po určité době, že s odstupem času se danému odborníkovi v oboru může posuzovaný vynález jevit ve světle nových znalostí zjevný, až „triviální“.

V souvislosti s výše uvedeným je potřeba doplnit současné chápání pojmu „dosavadní stav techniky“ a „odborník v oboru“. *Dosavadním stavem techniky* se rozumí veškeré informace, které byly veřejnosti dostupné kdekoli na světě v psané podobě, ústním podáním, běžným používáním či jakoukoli jinou cestou před datem podání přihlášky vynálezu.

*Odborníkem v oboru* je míněna osoba, která má praktické zkušenosti a obecné znalosti v příslušném technickém oboru k relevantnímu datu, má průměrné znalosti a schopnosti, má přístup ke všemu z dosavadního stavu techniky a podílí se na stálém sledování vývoje v jeho oboru. Tato osoba má běžné schopnosti pro rutinní práci, ale nemá vynálezecké schopnosti, a dále se očekává, že má přehled i v blízkých a příbuzných technických oblastech nebo dokonce ve vzdálených technických oblastech. V některých případech je možné za odborníka v oboru považovat i skupinu osob.

Přístupme nyní k samotné metodě a připomeňme si, jaké kroky tato metoda zahrnuje. Poté se budeme detailněji věnovat jednotlivým otázkám.

#### **I. krok: Určit nejbližší dosavadní stav techniky.**

1. *Co je nejbližším dosavadním stavem techniky?*

#### **II. krok: Stanovit objektivní technický problém**

2. *Jaký je rozdíl, z hlediska požadovaných technických vlastností, mezi navrhovaným řešením a nejbližším dosavadním stavem techniky?*
3. *Jaký je technický účinek způsobený tímto rozdílem?*
4. *Co je objektivním technickým problémem, který je základem navrhovaného řešení?*

#### **III. krok: Zvážit a rozhodnout, zda navrhované řešení vycházející z nejbližšího dosavadního stavu techniky a objektivního technického problému by bylo zřejmé pro odborníka v daném oboru.**

5. *Mohl by odborník v daném oboru vyřešit objektivní technický problém uvedeným způsobem na základě informací z dosavadního stavu techni-*



*ky, aniž by v kterémkoli stádiu řešení použil jakékoli tvůrčí dovednosti?*

1. Co je nejbližším dosavadním stavem techniky?

Důvod proč identifikovat dosavadní stav techniky je zejména ten, aby bylo možné porovnat a vyhodnotit navrhované řešení s technickými řešeními, která již v dosavadním stavu techniky existují. V praxi to obvykle znamená zvolit taková technická řešení, která zahrnují všechny nebo většinu technických účinků (efektů), společně s navrhovaným řešením, jenž spadají do společné oblasti řešeného problému.

1.1 V prvním kroku je nezbytné pochopit princip - předmět navrhovaného řešení, na základě kterého lze identifikovat:

- podstatné technické znaky spolu s technickými účinky,
- účel nebo zamýšlené použití navrhovaného řešení.

1.2 Dále je třeba z dosavadního stavu techniky vybrat taková technická řešení, která:

- spadají do stejného nebo velmi příbuzného technického oboru,
- mají podobný účel nebo efekt jako navrhované řešení,
- odpovídají podobnému použití a vyžadují minimum strukturálních a funkčních změn.

1.3 Poté se zvolí nejbližší dosavadní stav techniky, kterým by mělo být takové technické řešení, které představuje nejslibnější výchozí bod pro zřejmý vývoj vedoucí k navrhovanému řešení:

- v případě, že žádné řešení z dosavadního stavu techniky neposkytuje přesně technické účinky, které navrhované řešení poskytuje, pak se za nejbližší dosavadní stav techniky

zvolí takové řešení, které poskytuje technické účinky nejvíce podobné navrhovanému řešení.

- jestliže v dosavadním stavu techniky existuje technické řešení, které poskytuje všechny technické účinky jako navrhované řešení, ale uskutečňuje je jiným způsobem, pak se za nejbližší dosavadní stav techniky zvolí takovéto technické řešení.

*Pozn. k bodu 1.3: Pokud se ukáže být obtížné identifikovat jedno technické řešení z dosavadního stavu techniky, které je jednoznačně bližší než všechna ostatní nalezená řešení, pak se následující kroky II a III provedou pro každé nalezené řešení zvlášť, abychom zjistili, která argumentace namítající zřejmost navrhovanému řešení bude nejlepší.*

2. Jaký je rozdíl, z hlediska požadovaných technických vlastností, mezi navrhovaným řešením a nejbližším dosavadním stavem techniky?

Porovnají se technické znaky a účinky navrhovaného řešení s nejbližším dosavadním stavem techniky, tedy stanoví se:

- technické znaky a účinky společné navrhovanému řešení,
- rozdíly mezi navrhovaným řešením a nejbližším dosavadním stavem techniky.

*Pozn.: Tato otázka by měla být řešena již při určování nejbližšího dosavadního stavu techniky.*

3. Jaký je technický účinek způsobený tímto rozdílem?

Zhodnocením navrhovaného řešení s nejbližším dosavadním stavem techniky se určí, jaký technický účinek navrhované řešení poskytuje díky těmto rozdílům, neboli, **jaký technický problém je tímto navrhovaným řešením vyřešen** (upozorňují, že

nemusí existovat žádný technický účinek ve vztahu k nejbližšímu dosavadnímu stavu techniky, viz 1.3).

Je nezbytné si uvědomit, že technický účinek (efekt) by měl vycházet a přímo souviset z rozdílu technických znaků. To, co přihlašovatel uvádí v popisu o různých výhodách, se nemusí týkat požadovaného účinku, pokud tyto výhody nevycházejí přímo z rozdílu technických znaků.

*Pozn.: I tato otázka by měla být řešena již při určování nejbližšího dosavadního stavu techniky.*

#### 4. Co je objektivním technickým problémem, který je základem navrhovaného řešení?

V popise přihlášky vynálezu přihlašovatel zpravidla identifikuje technický problém, který považuje za základ svého navrhovaného řešení. Ve skutečnosti však přihlašovatel nemusel zvážit všechny dosavadní stav techniky, zejména nejbližší dosavadní stav techniky, nebo jej nemusel správně vyhodnotit. Technický problém, kterému pak čelil, již mohl být částečně nebo zcela vyřešen, případně jeho vyřešení může být pro odborníka zřejmé z nejbližšího dosavadního stavu techniky. Proto se problém, který uvádí přihlašovatel, obvykle označuje jako subjektivní technický problém, naproti tomu technický problém, zjištěný po přezkumu na základě nejbližšího dosavadního stavu techniky, se označuje jako objektivní technický problém.

Správná formulace objektivního technického problému je tedy pro správné posouzení zřejmosti navrhovaného řešení zásadní. Pokud je objektivní technický problém formulován příliš konkrétně, může dojít k vytvoření tzv. domnělého stavu techniky (element of the solution) a navrhované řešení se poté může jevit neoprávněně zřejmé. Na druhou stranu příliš široká formulace objektivního technického problému může vést k řadě alternativních řešení obsažených v dosavadním stavu techniky, což by vyžadovalo rozsáhlou kontrolu.

#### 4.1 Přezkum:

- co přihlašovatel uvádí jako svůj cíl, nebo jaký uvádí technický problém,
- rozdíl mezi navrhovaným řešením a nejbližším dosavadním stavem techniky,
- technické účinky tohoto rozdílu.

#### 4.2 Stanovit objektivní technický problém:

- v případě, že nejbližší dosavadní stav techniky *neposkytuje všechny technické účinky*, které se vztahují k rozdílným technickým znakům, jako navrhované řešení, pak formulujeme objektivní technický problém jako: **„jak upravit nebo přizpůsobit nejbližší dosavadní stav techniky k dosažení technického účinku, který navrhované řešení poskytuje nad rámec tohoto nejbližšího dosavadního stavu techniky?“**.
- v případě, že nejbližší dosavadní stav techniky *poskytuje všechny technické účinky* jako navrhované řešení, ale navrhované řešení toho dosahuje jiným způsobem, pak formulujeme objektivní technický problém jako: **„jak upravit nebo přizpůsobit nejbližší dosavadní stav techniky alternativní cestou k získání stejného technického účinku, který je nejbližším dosavadním stavem techniky již dosažen?“**.

#### 5. Mohl by odborník v daném oboru vyřešit objektivní technický problém uvedeným způsobem na základě informací z dosavadního stavu techniky, aniž by v kterémkoli stádiu řešení použil jakékoliv tvůrčí dovednosti?

Zde je nutné rozhodnout otázku, zda-li existuje jakýkoli náznak v dosavadním stavu techniky, který by vedl odborníka v da-

ném oboru k vyřešení objektivního technického problému úpravou nebo přizpůsobením nejbližšího dosavadního stavu techniky, a dospěl tak k navrhovanému řešení. Pro odborníka v oboru tento náznak vyplývá zřejmým způsobem, jestliže nepřekračuje rámec běžného pokroku, tedy nepřekračuje rámec běžné inženýrské, resp. řemeslné rutinní práce, a jasně a logicky vyplývá z dosavadního stavu techniky. Rozhodnutí o zřejmosti na základě indicií z dosavadního stavu techniky (pochopitelně zahrnujícího nejbližší dosavadní stav techniky) se nesmí opírat o to, že odborník **by mohl** dospět k tomuto navrhovanému řešení (tedy že *zvažuje přiměřené očekávání, pravděpodobnost úspěchu*). Pokud však odborník v daném oboru na základě dosavadního stavu techniky **by byl** schopen dospět k navrhovanému řešení (tedy že *jasně a logicky vyplývá z dosavadního stavu techniky, neboli odborník v daném oboru by tak učinil, protože ho k tomu dosavadní stav techniky v naději iniciuje*) považuje se toto řešení za zřejmé, bez vynálezecké činnosti.

Vynálezeckou činnost je nutné posuzovat z pohledu celého navrhovaného řešení. To znamená, že při porovnávání dosavadního stavu techniky s navrhovaným řešením nelze pouze na základě kombinace známých znaků (kterou lze dospět k navrhovanému řešení) jako takových automaticky považovat navrhované řešení za zřejmé, aniž by byl opomíjen skutečný účinek těchto rozdílů v rámci jeho celku (kombinace znaků může vést k synergickému účinku).

**5.1** Jestliže **dosavadní stav techniky** (tedy kombinace nejbližšího dosavadního stavu techniky s informací nebo jiným řešením z dosavadního stavu techniky) **neposkytuje žádný náznak**, který by vedl odborníka v oboru k vyřešení objektivního technického problému způsobem jako navrhované řešení, pak:

- řešení **není zřejmé** a vykazuje vynálezeckou činnost.

**5.2** Jestliže **dosavadní stav techniky** (tedy kombinace nejbližšího dosavadního stavu techniky s informací, nebo jiným řešením z dosavadního stavu techniky) **zveřejňuje způsob řešení** objektivního technického problému:

*Pozn.: V případě že dosavadní stav techniky popisuje několik různých způsobů řešení objektivního technického problému, nejprve se ujistíme, zda:*

- *neexistuje ještě bližší technické řešení, než které jsme zvolili za nejbližší řešení a případně formulovat objektivní technický problém lepším způsobem,*
- *jsme nepřehlédli nějaký technický účinek a tak formulovali objektivní technický problém příliš široce.*

*Po této kontrole může nastat situace, že budeme pokračovat buď s jiným nejbližším dosavadním stavem techniky a/nebo jiným cílem objektivního technického problému, nebo budeme muset provést následující krok pro každé nalezené technické řešení.*

**5.2.1** Pokud jsme definovali objektivní technický problém jako „**jak dosáhnout stejného účinku**“ (jinými slovy, jak upravit nebo přizpůsobit nejbližší dosavadní stav techniky k dosažení stejného technického účinku):

- I. existuje jakýkoli náznak v dosavadním stavu techniky, který by odborníka v daném oboru vedl (ne mohl by vést) k vyřešení objektivního technického problému způsobem podle navrhovaného řešení - kombinací nejbližšího dosavadního stavu techniky s další informací bylo tedy nalezeno řešení toho, co navrhované řešení poskytuje, pak:
  - řešení je zřejmé, a tudíž bez vynálezecké činnosti.
- II. neexistují žádné náznaky v dosavadním stavu techniky, které by odbor-

níka v daném oboru vedly k vyřešení objektivního technického problému způsobem podle navrhovaného řešení, pak:

- řešení není zřejmé, a vykazuje tudíž vynálezeckou činnost.

**5.2.2** Pokud jsme definovali objektivní technický problém jako „**existuje alternativní způsob**“ (jinými slovy, jak upravit nebo přizpůsobit nejbližší dosavadní stav techniky alternativní cestou k *získání stejného technického účinku*):

- existuje jakýkoli náznak v dosavadním stavu techniky, který by odborníka v daném oboru vedl k vyřešení objektivního technického problému - přizpůsobením nebo úpravou alternativního řešení se tedy dospělo k tomu, co navrhované řešení poskytuje, pak:
  - řešení je zřejmé, a tudíž bez vynálezecké činnosti.
- neexistují žádné náznaky v dosavadním stavu techniky, které by odborníka v daném oboru vedly k vyřešení objektivního technického problému způsobem podle navrhovaného řešení, pak:
  - řešení není zřejmé, a vykazuje tudíž vynálezeckou činnost.

### Konec metody

*Pozn. Jestliže pro navrhované řešení je potřeba definovat více objektivních technických problémů („jak dosáhnout stejného účinku“, „existuje alternativní způsob“) a řešení alespoň jednoho z těchto objektivních technických problémů vyplývá zřejmým způsobem z dosavadního stavu techniky, pak navrhované řešení není, jako celek, možné považovat za vynálezecky činné.*

Pro úplnost ještě uvedeme několik ukazatelů, typických příkladů zřejmosti, které nám

mohou pomoci v rozhodnutí o zřejmosti navrhovaného řešení. Jsou jimi například:

#### Použití známých opatření:

- vyplnění mezery neúplného dosavadního stavu techniky,
- použití dobře známých ekvivalentů,
- nové použití známého materiálu využívajícího jeho dobře známé vlastnosti,
- analogické nahrazení (např. nahrazení jednoho materiálu jiným materiálem, jehož vlastnosti jsou zjevně výhodné pro daný účel),
- analogické použití (použití známé techniky pro velmi podobnou situaci).

#### Zřejmá kombinace funkcí:

- tzv. postavení „vedle sebe“, nebo sdružení známých zařízení nebo procesů fungující běžným způsobem, které ve vzájemném vztahu nevyvolávají žádnou neočekávanou funkci.

#### Zřejmý výběr:

- výběr z několika stejně pravděpodobných alternativ bez jakéhokoli neočekávaného technického účinku,
- výběr konkrétních parametrů z omezeného rozsahu, kde je jasné, že k těmto parametrům se mohlo dojít rutinním způsobem pokus - omyl, nebo běžně navrhnutým postupem,
- jednoduchá přímá extrapolace,
- vynález nevyhnutelně vyplývá z dosavadního stavu techniky, protože nebyla možná volba z jiných možností.

Také je nutno zmínit ukazatele, které naopak mohou zpochybňovat zřejmost navrho-

vaného řešení a kterými obvykle argumentují přihlašovatelé, jsou jimi například:

Na základě technických úvah:

- nový, překvapující technický účinek známých opatření, která jsou použita pro jiný účel,
- nové užití známého zařízení zahrnujícího překonání technických obtíží,
- kombinace znaků, jenž dosahují nového synergického technického efektu,
- speciální výběr parametrů ze známého rozsahu produkujícího neočekávaný technický účinek nebo neočekávanou výhodu,
- překonání technických předpokladů.

Na základě komerčních úvah:

- bezprostřední komerční / ekonomický úspěch (vychází z technických znaků vynálezu),
- získání licence,

- kopírování/protíprávní jednání konkurence,
- obcházení konkurencí.

Na základě dalších úvah:

- vyřešení technického problému, který se bez úspěchu dlouho pokoušeli vyřešit jiní,
- jiné pokusy, které selhaly nebo byly neúspěšné,
- uspokojení dlouhodobých potřeb,
- velký počet kroků nezbytných k dosažení vynálezu,
- kombinace mnoha dokumentů.

Závěrem lze říci, že metoda PSA představuje na jedné straně komplex otázek, které se mohou vzájemně překrývat a doplňovat, na druhou stranu si však zároveň zachovává jasnou a logickou strukturu. Je proto důležité pochopit zejména smysl a souvislosti této metody, která vede ke konečnému rozhodnutí o zřejmosti vynálezecké činnosti navrhovaného řešení, tak aby naplnila své hlavní poslání.

---

**Použitá literatura:**

Wetzig, T. *Inventive step*. (přednáška) Mnichov: EPO, 12.3.2015.

*Inventive step - The problem and solution approach (supportive information)*: EPO, 2006. 23 s.

---

Ing. Mgr. Jana ŽÁČKOVÁ

## JEŠTĚ K UŽITÍ PŘÍVLASTKU (referenční přívlástek v popise vynálezu)

### Referenční přívlástek

Referenční určenost v češtině se v současné době těší zasloužené pozornosti lingvistů. Jedná se o problematiku velmi složitou, jež vykazuje celou řadu aspektů rázu

teoretického (ty zde nejsou rozebrány) i řadu aspektů praktických (příkladně posouzení vhodnosti užití ukazovacího zájmena **ten**). Ani všechny praktické otázky se vztahem k referenční určenosti zde nemohou být vzhle-



dem ke značné rozsáhlosti detailně rozebrány. Užitečné ale může být věnovat zvýšenou pozornost referenční určenosti v případě, kdy vyvstává nutnost jasně popsat konkrétní předmět. Jasnosti a stručnosti popisu může totiž v řadě případů napomoci referenční přívlástek, to je shodný přívlástek sloužící autorovi k identifikaci předmětu adresátovi. Vyjadřuje se zájmeny ukazovacími, přívláštňovacími, neurčitými (**jeden, určitý, některý...**), dále přídavnými jmény a příslovci (**řečený, uvedený, dříve jmenovaný, soubodý**). Tento přívlástek může stát i ve vyjádřeních, která mají podobu vztažné věty s kdo, co, příkladně: **Všechno**, co zobrazuje, je... Je zřejmé, že takový přívlástek bude mít své do jisté míry nezastupitelné místo v popisu, a to v projevu ústním i písemném.

### Referenční přívlástek v ústním a písemném určení předmětu

**V ústním popisu** konkrétního předmětu může být užití přívlástku referenčního velmi dobrým řešením. Mluvčí identifikuje názorně předmět pomocí jednotlivých znaků předmětu tak, že jej pojmenovává jménem a upřesní gestem. To může být využito příkladně ve vyjádření při popisu předmětu geometrického tvaru: **tato (gesto, odkaz na vyobrazení) podstava...** V takovém popise je pak podstava přesně určena.

**V písemném popisu** se obecně přívlástky využívají hojně, v odborném stylu se užívají pro jasnost a přesnost zejména jako součást odborné terminologie. Samotný referenční přívlástek pak má své místo i v písemném projevu. Je však třeba mít stále na zřeteli, že není vhodný pro všechny případy. Níže jsou pro představu uvedeny jednoduché příklady vhodného i nevhodného vyjádření v popise vynálezu.

### Popis vynálezu s referenčním přívlástkem

Pro řízení o vynálezu platí, že vynález musí být v přihlášce vysvětlen tak úplně a jasně,

aby jej mohl odborník uskutečnit. K tomu slouží (vedle dalších) i popis vynálezu. Z popisu vynálezu se pro účely ilustrace referenčního přívlástku vybírají jen některé části, a sice ty, které mají představovat charakteristiku dosavadního stavu techniky a vysvětlení podstaty vynálezu a jeho výhod či nevýhod, neboť právě v těchto částech bývá referenční přívlástek často užit.

#### *Příklad 1 – nejasné vyjádření*

Předmětem vynálezu má být řešení krabice. Dosavadní stav techniky představují podle přihlašovatele tři krabice popsané v dokumentech D1, D2, D3. Pro vysvětlení podstaty vynálezu, resp. jeho výhod či nevýhod proti dosavadnímu stavu techniky, je použito: **Výše uvedená krabice** má..., zatímco vynález řeší... Je zřejmé, že referenční přívlástek neumožňuje v tomto případě jasně určit, který z dokumentů D1 až D3 se porovnává s vynálezem. Zde je zvolen velmi jednoduchý případ, ale ve složitějších řešeních pak může nejednoznačnost v odkazu vyvolat značnou interpretační obtíž.

#### *Příklad 2 – jasné vyjádření*

Předmětem vynálezu má být řešení krabice. Dosavadní stav techniky představují podle přihlašovatele krabice popsaná v dokumentu D1 a znaky boxu uvedeného v D2. Pro vysvětlení podstaty vynálezu, resp. jeho výhod či nevýhod proti dosavadnímu stavu techniky, je použito: **Výše uvedená (krabice)** má..., zatímco vynález řeší... Je zřejmé, že v tomto případě je jasné, ze kterého dokumentu z dosavadního stavu techniky přihlašovatel vychází. Ze zakončení přívlástku jednoznačně plyne, že se jedná o D1 (k D2 by zde odkazoval **tvar uvedený...**). Rovněž v tomto případě byl zvolen jednoduchý příklad, v praxi u některých oborů lze dohledat více relevantních dokumentů, pak je třeba skutečně důkladně rozebrat, zda při větším množství dokumentů referenční přívlástek skutečně poslouží jasnosti popisu.

### Slovosled

Pro úplnost se ještě připomíná, že ani správná aplikace pravidel pro slovosled nemůže vyloučit nejasnosti textu s referenčním přívlastkem. Pro přívlastek platí základní pravidlo, že nerozvitý (či slabě rozvitý) přívlastek stojí zpravidla těsně před podstatným jménem, opačné postavení lze shledat v textu zejména při kladení důrazu na vlastnost samu, při vytýkání vlastností do protikladu, při práci s terminologickými soustavami některých vědních oborů a sportu. Příkladně: **skok vysoký** představuje terminologii, **vysoký skok** posouzení „zdařilosti“ konkrétního skoku. Jestliže se užije referenční přívlastek u skoku, potom může vzniknout nejasnost napříkladně

v textu: V soutěžní disciplíně skok vysoký předvedl sportovec ...vysoký skok, jímž překonal... Následuje-li vyjádření... **ten skok** či **uvedený skok...**, nemusí být jasné, k čemu se vztahuje (k disciplíně či konkrétnímu skoku sportovce).

### Závěrem

Lze konstatovat, že referenční přívlastek napomáhá v popisu jasněmu určení konkrétního předmětu. Jeho užití je však třeba zvážit, aby skutečně usnadnil adresátovi pochopení předmětu, aby bylo jednoznačně určeno, k čemu přesně se vyjádření vykazující referenční přívlastek, napříkladně **uvedený... citovaný... zmíněný... dříve jmenovaný** aj., vztahují.

---

# EVROPSKÉ PRÁVO

---

## Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu ve věci patentovatelnosti produktů, získaných „v podstatě biologickými postupy“ (G 2/13 sloučeno s G 2/12)

Velkým stížnostním usenátů byly otázky, týkající se patentovatelnosti produktů získaných v podstatě biologickými postupy, postoupeny v minulosti již třikrát. Poprvé Velký stížnostní senát EPÚ vydal dne 9. prosince 2010 dlouho očekávané rozhodnutí ve sloučených případech **G 2/07** OJ 2012,130 („Broccoli“) a **G 1/08** OJ 2012,206 („Tomatoes“). V obou případech se jednalo o posouzení rozsahu výluky z patentovatelnosti, týkající se „v podstatě biologických postupů pěstování rostlin a chovu zvířat“. V případě **G 2/07** se jed-

nalo o patent na postup pěstování rostlin obsahujících zvýšenou hladinu antikarcinogenních sloučenin. Postup používá molekulárních markerů k selekci rostlin se správnou genetickou kombinací k zakódování zvýšeného projevu antikarcinogenních glukosinolátů. V případě **G 1/08** se pak jednalo o patent na vynález, který používá postupy šlechtění rostlin a pozitivní selekci k pěstování rajčat se sníženým obsahem vody. Takto získaná rajčata lze pak využít pro výrobu dehydratovaných rajčatových produktů.

V případě **G 2/07** postoupil stížnostní senát v kauze T 83/05 Velkému senátu k rozhodnutí následující právní otázky:

1. Vymyká se nemikrobiologický postup pěstování rostlin, zahrnující kroky křížení a selekce rostlin výluce podle článku 53(b) EPC, i jen proto, že zahrnuje jako další krok nebo součást kroků křížení a selekce přídatný znak technické povahy?
2. Pokud je odpověď na otázku 1 negativní, jaká jsou relevantní kritéria pro odlišení nemikrobiologického pěstování rostlin, vyloučených z patentové ochrany podle článku 53(b) EPC od těch z ochrany nevyložených? Zvláště pak zda je relevantní otázka v čem spočívá podstata nárokovaného vynálezu a/nebo zda přídatný znak technické povahy přispívá něčím nikoli triviálním nárokovanému vynálezu?

V případě **G 1/08** (sloučeném s G 2/07) postoupil stížnostní senát v kauze T 1242/06 Velkému stížnostnímu senátu k rozhodnutí následující právní otázky:

1. Spadá nemikrobiologický postup pěstování rostlin, zahrnující kroky křížení a selekce rostlin, do výluky podle článku 53(b) EPC pouze tehdy, pokud tyto kroky reflektují a odpovídají fenoménu, který mohl nastat v přírodě bez lidské intervence?
2. Pokud je odpověď na otázku 1 negativní, uniká nemikrobiologický postup pěstování rostlin, zahrnující kroky křížení a selekce rostlin, z výluky podle článku 53(b) EPC pouze proto, že zahrnuje, jako součást některého z kroků křížení a selekce, dodatečný znak technické povahy?
3. Pokud je odpověď na otázku 2 negativní, jaká jsou relevantní kritéria pro odlišení nemikrobiologického postupu pěstování rostlin, vyloučených podle článku 53(b)

EPC z patentové ochrany, od těch, která vyloučena nejsou? Zvláště pak, je relevantní když podstata nárokovaného vynálezu spočívá a/nebo dodatečný znak technické povahy dodává nárokovanému vynálezu něco, nikoli triviálního?

Velký stížnostní senát pak ve svém rozhodnutí odpovědět na výše postoupené otázky následovně:

1. Nemikrobiologický postup pěstování rostlin, který sestává nebo zahrnuje kroky pohlavního křížení celých genomů rostlin a následnou selekci rostlin je v zásadě vyloučen z patentovatelnosti jako „v podstatě biologický“ ve smyslu Článku 53(b) EPC.
2. Takový postup neuniká z výluky podle Článku 53(b) EPC jen pro to, že obsahuje, jako další krok nebo jako část některého z kroků křížení a selekce, krok technické povahy, který umožňuje či napomáhá provedení kroků pohlavního křížení celých genomů rostlin nebo následné selekce rostlin.
3. Pokud však takový postup obsahuje v rámci kroků pohlavního křížení a selekce dodatečný krok technické povahy, který sám o sobě vnáší do genomu pěstované rostliny znak(rys) nebo znak(rys) genomu pěstované rostliny modifikuje, přičemž vnesení či modifikace takového znaku(rysu) není výsledkem mísení genů rostlin vybraných pro pohlavní křížení, potom takový postup není z patentovatelnosti podle Článku 53(b) EPC vyloučen.
4. Při průzkumu, zda takový postup je z patentovatelnosti vyloučen jako „v podstatě biologický“ ve smyslu Článku 53(b) EPC je irrelevantní, zda znak technické povahy představuje nové či známé opatření, zda představuje triviální nebo fundamentální změnu známého postupu, zda se děje či může udát v přírodě nebo zda představuje podstatu vynálezu.

Velký stížnostní senát tak dospěl k závěru, že Pravidlo 26(5) EPC, které bylo v roce 1999 do EPC vneseno jako reakce na Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 98/44/ES, a které se pokouší o definici v podstatě biologických postupů neposkytuje užitečný návod jak pojem „v podstatě biologické postupy pěstování rostlin a chovu zvířat“ interpretovat.

Velký stížnostní senát proto přistoupil k vlastní interpretaci tohoto pojmu, přičemž vyšel ze zamýšleného účelu této výluky, tak jak vyplynul z diskusí konaných během přípravy původní právní úpravy.

Interpretace Velkého stížnostního senátu pojmu „v podstatě biologické postupy“ odráží „legislativní záměr, aby pouhé použití technického zařízení při postupu šlechtění nepostačovalo k tomu, aby takový postup získal technický charakter a nemělo tak za následek únik takového postupu z výluky z patentovatelnosti“.

Postupy pěstování rostlin, které jsou založeny na pohlavním křížení a selekci rostlin tak budou v EPÚ obecně vyloučeny z patentovatelnosti, a to bez ohledu na stupeň lidské intervence v postupu šlechtění.

Jedinou výjimkou budou postupy, které zahrnují dodatečný krok technické povahy, který sám o sobě do genomu pěstované rostliny vnáší znak nebo znak genomu pěstované rostliny modifikuje, čímž „opouští sféru šlechtění rostlin“.

Toto rozhodnutí Velkého stížnostního senátu nevedlo žádné příklady takového technického kroku, pouze konstatovalo, že tento musí být proveden v rámci kroků pohlavního křížení a selekce. Tato výjimka se tak nevztahuje na technické kroky, které jsou provedeny před, po nebo mezi sériemi křížení a selekce. Tuto výjimku tak nelze obejít pouhým přidáním kroků technické povahy jak ve směru či v protisměru ke krokům křížení a selekce.

Tak například postup, který zahrnuje techniku genového inženýrství aplikovanou na

rostlinu, by mohl být sám o sobě patentovatelným. Nárok, zahrnující takový postup však může spadat pod výluky, pokud explicitně či implicitně zahrnuje i kroky šlechtění a selekce.

Rozhodnutí tak pouze ukázalo jak Velký stížnostní senát interpretuje pojem „v podstatě biologické postupy pěstování rostlin“.

Stejný stížnostní senát, ve stejné kauze T 1242/06, poté postoupil Velkému stížnostnímu senátu další otázky **G 2/12 OJ 2012,468** („Tomatoes II):

1. Může mít výluka týkající pěstování rostlin v podstatě biologickými postupy podle čl. 53(b) EPC negativní vliv na akceptovatelnost nároků na produkt, zaměřených na rostliny či rostlinný materiál, jako je plod?
2. Konkrétně, je nárok zaměřený na rostliny či rostlinný materiál, jiný než odrůda rostlin, akceptovatelný, i když k datu podání jediný dostupný, v patentové přihlášce popsaný postup získání nárokovaného předmětu je v podstatě biologickým postupem pěstování rostlin?
3. Je v kontextu otázek 1 a 2 relevantní, že ochrana vyplývající z nároku na produkt zahrnuje získávání nárokovaného produktu prostřednictvím v podstatě biologickým postupem pěstování rostlin, vyloučeným jako takovým podle čl. 53(b) EPC?

Poté co oponent vzal svoji stížnost zpět, majitel patentu namítl, že řízení před Velkým stížnostním senátem by mělo být zastaveno (na základě aplikace zásady zákazu *reformatio in peius*, vyslovené v G 9/92). Velký stížnostní senát se však k tomuto požadavku vyjádřil v tom smyslu, že *reformatio in peius* zde neplatí, protože patent je bráněn ve verzi, ve kterém byl ponechán odporovou divizi v platnosti pouze na základě pomocné žádosti, zatímco hlavní žádost je zaměřena na odlišný, technicky širší předmět. Případ je tak dosud v řízení a bude o něm rozhod-

nutu, pokud majitel nevezme svoji hlavní žádost vzal zpět. V takovém případě by došlo k zastavení řízení. O položených otázkách však bude rozhodnuto i tak, neboť prakticky stejné otázky se objevily v dalším postoupení Velkému stížnostnímu senátu v případě **G 2/13**.

Stejný stížnostní senát, ve stejné kauze T 83/05, totiž postoupil Velkému stížnostnímu senátu další otázky **G 2/13** OJ (Broccoli II):

1. Může mít výluka týkající pěstování rostlin v podstatě biologickými postupy podle čl. 53(b) EPC negativní vliv na akceptovatelnost nároků na produkt, zaměřených na rostliny či rostlinný materiál, jako jsou části rostlin?
2. Konkrétně:
  - (a) Je nárok typu product-by-process zaměřený na rostliny či rostlinný materiál, jiný než odrůda rostlin, akceptovatelný, pokud jeho postupovou znaky definují v podstatě biologický postup pěstování rostlin?
  - (b) Je nárok zaměřený na rostliny či rostlinný materiál, jiný než odrůda rostlin, akceptovatelný, i když k datu podání jediný dostupný, v patentové přihlášce popsaný postup získání nárokovaného předmětu je v podstatě biologickým postupem pěstování rostlin?
3. Je v kontextu otázek 1 a 2 relevantní, že ochrana vyplývající z nároku na produkt zahrnuje získávání nárokovaného produktu prostřednictvím v podstatě biologickým postupem pěstování rostlin, vyloučeným jako takovým podle čl. 53(b) EPC?
4. Pokud je nárok zaměřený na rostliny či rostlinný materiál, jiný než odrůda rostlin, považován za neakceptovatelný z důvo-

du, že nárok na produkt, týkající se rostlin zahrnuje získávání nárokovaného produktu postupem vyloučeným z patentovatelnosti podle čl. 53(b) EPC, je možné se vzdát ochrany pro takové získávání pomocí „disclaimeru“ vylučujícího tento postup z ochrany?

Velký stížnostní senát pak na postoupené otázky odpověděl ve svém rozhodnutí dne 25. března 2015 následovně:

- (1) Výluka týkající pěstování rostlin v podstatě biologickými postupy podle čl. 53(b) EPC nemá negativní vliv na akceptovatelnost nároků na produkt, zaměřených na rostliny či rostlinný materiál, jako jsou části rostlin.
  - (2)(a) Skutečnost, že procesní znaky nároku typu product-by-process zaměřeného na rostliny či rostlinný materiál, jiný než odrůda rostlin, definují v podstatě biologický postup pěstování rostlin nečiní takový nárok neakceptovatelným.
  - (b) Skutečnost, že k datu podání jediný dostupný, v patentové přihlášce popsaný postup získání nárokovaného předmětu, je v podstatě biologickým postupem pěstování rostlin nečiní takový nárok zaměřený na rostliny či rostlinný materiál, jiný než odrůda rostlin, neakceptovatelným.
  - (3) To, že ochrana vyplývající z nároku na produkt zahrnuje získávání nárokovaného produktu prostřednictvím v podstatě biologickým postupem pěstování rostlin, vyloučeným jako takovým podle čl. 53(b) EPC, není za daných okolností relevantní.
- Ani tato rozhodnutí Velkého stížnostního senátu však zřejmě neudělají definitivní tečku za uvedenou problematikou. Ozývají se již hlasy, které vyzývají Evropskou komisi, aby se uvedenou otázkou neprodleně zabývala.



## Rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ o přípustnosti tzv. pyramidálních nároků

V rozhodnutí T 1882/12 se stížnostní senát zabýval otázkou přípustnosti tzv. pyramidálních nároků, tj. nároků obsahujících více fakultativních znaků vynálezu. Tato otázka se stala aktuální ve spojitosti s Pr. 162 EPC a zejména pak Poplatkovým řádem k EPC, které odrazují přihlašovatele od podávání přihlášek s více jak patnácti nároky, neboť za každý následující je stanoven velmi citelný poplatek.

### **Pravidlo 162 EPC**

#### **Poplatky za nároky**

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

(2) *Poplatky za nároky, které nebyly zaplacený včas, lze ještě zaplatit ve lhůtě šesti měsíců od doručení sdělení, kterým se upozorňuje na nedodržení lhůty. Jsou-li v této lhůtě podány pozměněné nároky, počítají se splatné poplatky na základě těchto pozměněných nároků.*

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

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

### **Poplatkový řád, položka 15**

#### **Poplatky za nároky**

- za šestnáctý a každý

*následující nárok včetně padesátého*

135 EUR

- *za padesátýprvní a každý následující nárok*

580 EUR

Někteří přihlašovatelé se tak pokoušejí ušetřit tím, že vytvářejí již zmíněné pyramidální nároky, které nahrazují dva a více běžně formulovaných nároků. V daném případě se jednalo o 2. nárok evropské patentové přihlášky, který měl následující znění:

2. *Činidlo k ústní a zubní hygieně podle nároku 1 vyznačující se tím, že obsahuje 12 až 60 váhových %, přednostně 15 až 50 váhových %, výhodně 17 až 40 váhových % a zejména pak 20 až 35 váhových % sorbitu a/nebo propylenglykolu.*

Průzkumová divize zamítla přihlášku s odůvodněním, že nevyhovuje ustanovením Pr. 43(3) a 43(4), jakož i čl. 84 EPC. Přihlašovatel proti tomuto rozhodnutí podal stížnost. Stížnostní senát ve svém rozhodnutí pak konstatoval, že ustanovení Pr. 43(3) a 43(4), jakož i čl. 84 EPC nebrání v tom, aby na takový nárok byla udělena ochrana. Pravidlo 43 EPC má následující znění:

### **Pravidlo 43 EPC**

#### **Forma a obsah patentových nároků**

(1) *Patentové nároky vymezují předmět, pro který se požaduje ochrana, uvedením technických znaků vynálezu. Je-li to vhodné, obsahují patentové nároky:*

(a) *preambuli, která uvádí označení předmětu vynálezu a ty technické znaky, které jsou nezbytné pro vymezení nárokovaného předmětu, ale které*

v kombinaci tvoří součást stavu techniky;

- (b) význakovou část, uvozenou výrazem „vyznačený tím, že...“ nebo „vyznačený...“, která stanoví ty technické znaky, pro které se ve spojení se znaky uvedenými v písmenu (a) požaduje ochrana.

(2) Aniž byl dotčen článek 82 může evropská patentová přihláška obsahovat více než jeden nezávislý patentový nárok téže kategorie (výrobek, postup, zařízení nebo použití), jen pokud předmět přihlášky zahrnuje:

- (a) více vzájemně souvisejících výrobků;
- (b) různá použití výrobku nebo zařízení;
- (c) alternativní řešení určitého problému, pokud pokrytí těchto alternativ jedním patentovým nárokem je nevhodné.

(3) Za každým patentovým nárokem uvádějícím podstatné znaky vynálezu může následovat jeden nebo více nároků týkajících se zvláštních způsobů provedení tohoto vynálezu.

(4) Každý patentový nárok, který zahrnuje všechny znaky jiného patentového nároku (závislý patentový nárok), musí obsahovat pokud možno v preambuli odkaz na tento jiný patentový nárok a dále udávat dodatečné znaky. Závislý patentový přímo odkazující na jiný závislý nárok je rovněž přípustný. Všechny závislé nároky, které odkazují na jediný předešlý nárok nebo na několik předešlých nároků, mají být co možná nejvhodněji seskupeny.

(5) Počet patentových nároků má být přiměřený povaze vynálezu, pro který se požaduje ochrana. Patentové nároky se číslují postupně arabskými číslicemi.

(6) Patentové nároky se neopírají, pokud jde o technické znaky vynálezu, o odkazy

na popis nebo výkresy, není-li to bezpodmínečně nutné. Zejména se neopírají o takové odkazy, jako: „jak je popsáno v části ...popisu nebo „jak je znázorněno na obrázku ...výkresů“.

(7) Obsahuje-li evropská patentová přihláška výkresy zahrnující vztahové značky, mají být technické znaky uvedené v patentových nárocích zásadně opatřeny vztahovými značkami odkazujícími na tyto znaky a umístěnými do závorek, usnadní-li to pochopení patentového nároku. Vztahové značky by neměly být vykládány jako omezení patentového nároku.

Senát konstatoval, že v odst. 3 a 4 shora uvedeného Pravidla není nic, co by zpochybňovalo možnost vkládání fakultativních znaků do nároku. Potenciálním problémem by mohlo být porušení jasnosti a/nebo stručnosti podle čl. 84 EPC. V tomto smyslu o tom také hovoří příslušná pasáž v Instrukcích pro provádění průzkumu v EPÚ (Část C - Kapitola IV, 4.9):

### Fakultativní znaky

Výrazy jako „přednostně“, „například“, „takové jako“ nebo „zvláště“ vyžadují zvláštní pozornost, aby se vyloučilo vnesení nejasnosti či nejednoznačnosti. Výrazy tohoto typu nemají na rozsah nároku omezující účinek; to znamená, že znak, který po nich následuje, musí být považován za zcela fakultativní (příkladný).

Stížnostní senát z příslušné pasáže Instrukcí dovodil, že neexistuje pravidlo, které by užití takových nároků obecně vylučovalo. Pokud není ohrožena jasnost nároku, pak je takový nárok přípustný, což se týkalo i posuzovaného případu. Připustil dále, že výhodné meze koncentrací mohou být stejně tak uvedeny samostatně v závislých nárocích. Existence takových alternativ v jediném nároku však nemůže mít vliv na počet závislých nároků.

Stížnostní senát také odmítl argument průzkumové divize, že takto formulované ná-

roky nejsou stručné, protože obsahují nadbytečné, rozsah neomezující znaky. Podle senátu mohou takové fakultativní výhodné znaky představovat pro přihlašovatele perspektivně ústupovou cestu pro další řízení nebo později v řízení o odporu. Připustil však, že mohou existovat případy, kdy komplikované nároky pyramidálního typu mohou být méně jasné a lehce pochopitelné, než řada závislých nároků bez fakultativ-

ních znaků. Zastává však názor, že v daném případě nebylo použití fakultativních výhodných znaků natolik nepřiměřené, že by to vyvolalo snížení srozumitelnosti nároků v míře, která by byla příčinou nepřiměřeně obtížné analýzy nároků.

Z uvedeného rozhodnutí je tak zřejmé, že pyramidální nároky nejsou a priori nepřijatelné, nicméně mohou být napadeny z důvodu nedostatečné jasnosti.

---

## **Lucembursko ratifikovalo Dohodu o Jednotném patentovém soudu**

Lucembursko se tak dne 22. 5. 2015 stalo sedmou zemí, které již tuto Dohodu ratifikovalo. Do potřebného počtu třinácti tak ještě zbývá šest ratifikací, včetně Německa a Velké Británie. Lucembursko oznámilo, že neplánuje zří-

zení místní komory Jednotného soudu, protože nemá dostatečný počet patentových kauz, a žaloby, které by se tak mohly projednávat v Lucembursku, bude projednávat přímo centrální komora Jednotného soudu.

---

## **Itálie se hodlá připojit k systému jednotného patentu**

Poté, co Soudní dvůr Evropské unie zamítl žalobu Španělska a potvrdil tak legálnost legislativy upravující jednotný patent a Jednotný patentový soud, vydal italský ministr Ministerstva hospodářského rozvoje prohlášení, že přístup k jednotnému patentu patří k prioritám Itálie.

Itálie již podepsala Dohodu o Jednotném patentovém soudu a musí se tak pouze připojit ke komunitární legislativě upravující jednotný patent. Tím by se zvýšilo budoucí pokrytí jednotného patentu o hospodářsky vyspělou evropskou ekonomiku, Itálii.

# JUDIKATURA

## K možnosti a podmínkám soudního prosazení práva z patentu k tzv. standardizované technologii (SEP, standard essential patent)

SOUDNÍ DVŮR

C-170/13

ze dne 16. července 2015

### Právní věta:

Článek 102 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že majitel patentu na standardizovanou technologii stanovenou standardizační organizací, který se před standardizační organizací neodvolatelně zavázal vydávat třetím osobám licence za rovných, přiměřených a nediskriminačních podmínek zvaných „FRAND“ („fair, reasonable and non-discriminatory“), nezneužívá dominantní postavení ve smyslu uvedeného článku, když podá žalobu pro porušení směřující ke zdržení se porušování jeho patentu či ke stažení produktů, k jejichž výrobě byl daný patent použit, jestliže:

- před podáním uvedené žaloby jednak upozornil údajného porušovatele na vytýkané porušení, označil uvedený patent a upřesnil, v čem spočívalo jeho porušení, a jednak poté, co údajný porušovatel vyjádřil vůli uzavřít licenční smlouvu za podmínek FRAND, předá danému porušovateli konkrétní písemnou nabídku licenční smlouvy za podmínek FRAND a upřesní zejména poplatek a způsob jeho výpočtu a
- uvedený porušovatel, který nadále využívá dotčený patent, nezváží pečlivě dotčenou nabídku v souladu s uznáva-

*nými obchodními zvyklostmi a s dobrou vírou, což je třeba určit na základě objektivních kritérií a znamená to zejména zdržení se jakékoli odkládací taktiky.*

Článek 102 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že za okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, podniku, který má dominantní postavení a je majitelem patentu na standardizovanou technologii stanovenou standardizační organizací, který se před uvedenou organizací zavázal vydávat licence za podmínek FRAND, nezakazuje podat žalobu pro porušování proti údajnému porušovateli jeho patentu, která směřuje ke sdělení účetních údajů týkajících se užívání daného patentu nebo k přiznání náhrady škody na základě uvedeného užívání.

### Popis věci:

Jedná se o řízení o žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce dle článku 267 SFEU, které bylo zahájeno na základě předložení ze strany Zemského soudu v Düsseldorfu, v národním řízení mezi společností Huawei Technologies Co. Ltd a společnostmi ZTE Corp. a ZTE Deutschland GmbH ve věci údajného porušení patentu na standardizovanou technologii stanovenou standardizační organizací. Společnost Huawei Technologies je majitelkou evropského patentu, který společnost Huawei Technologies oznámila ETSI (Evropský ústav pro telekomunikační normy) jako

patent na tzv. standardizovanou technologii a zavázala se udělit licence třetím osobám za podmínek FRAND, tj. za podmínek fair, reasonable, and non-discriminatory, tedy za férových, rozumných a nediscriminačních podmínek. Společnost ZTE přitom při své činnosti sporný patent využívala, a obě společnosti v době od listopadu 2010 do konce března 2011 spolu vedly jednání týkající se zejména porušení předmětného patentu a dále jednání o možnosti vydat pro uvedené produkty licenci za podmínek FRAND. Huawei uvedla výši poplatku, který považovala za přiměřený. Společnost ZTE usilovala o křížovou licenci. Žádná nabídka týkající se licenční smlouvy však nevyústila k uzavření smlouvy, neb se strany nemohly shodnout na jejích podmínkách. Proto následně Huawei podala k soudu žalobu pro porušení proti společnosti ZTE, kterou se domáhala zdržení se jednání, sdělení účetních údajů, stažení produktů, jakož i přiznání náhrady škody. Civilní soud, projednávající otázku možného porušení patentu pak dospěl k závěru, že výsledek sporu závisí na otázce, zda žaloba podaná společností Huawei představuje zneužití jejího dominantního postavení. Uvádí, že by bylo možné namítat nucenou povahu licence za tím účelem, aby byla zamítnuta žaloba na zdržení se jednání zejména na základě článku 102 SFEU, pokud by bylo možné se domnívat, že společnost Huawei podáním žaloby zneužívá svého dominantního postavení, jehož existence není ovšem dle soudu zpochybňována. Zemský soud v Düsseldorfu řízení přerušil a položil Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

Zneužívá majitel patentu na standardizovanou technologii, který vůči standardizační organizaci vyjádřil svoji připravenost udělit třetím osobám licenci za podmínek FRAND, své dominantní postavení, když vůči porušovateli podá žalobu na zdržení se jednání, i když porušovatel vyjádřil svoji připravenost k jednání o takové licenci, nebo je třeba mít za to, že ke zneužití dominantního postavení dojde až teh-

dy, když porušovatel učinil majiteli patentu přijatelnou nepodmíněnou nabídku na uzavření licenční smlouvy, kterou majitel patentu nemůže odmítnout, aniž by porušovatele nespravedlivě omezil nebo porušil zásadu zákazu diskriminace, a porušovatel již před udělením licence splní smluvní povinnosti za předešlé užívání? Pokud ke zneužití dominantního postavení dojde již v důsledku připravenosti porušovatele k jednání, klade článek 102 SFEU zvláštní kvalitativní nebo časové požadavky na takovou připravenost k jednání? Je možné mít za to, že porušovatel je připraven jednat, jestliže pouze obecným způsobem (ústně) prohlásil, že je připraven zahájit jednání, nebo musí porušovatel již jednání zahájit, například tím, že uvede konkrétní podmínky, za kterých je připraven uzavřít licenční smlouvu? Je-li podání přijatelné nepodmíněné nabídky na uzavření licenční smlouvy podmínkou pro zneužití dominantního postavení, klade článek 102 SFEU zvláštní kvalitativní nebo časové požadavky na takovou nabídku? Musí nabídka obsahovat všechna ustanovení, která jsou obvykle v licenčních smlouvách v příslušné technické oblasti obsažena? Může být konkrétně nabídka podmíněna skutečným užíváním výše uvedeného patentu či jeho platností? Pokud je předpokladem pro zneužití dominantního postavení splnění povinností, které pro porušovatele vyplývají z licence, která má být poskytnuta, klade článek 102 SFEU zvláštní požadavky na toto splnění povinností ze strany porušovatele? Je porušovatel práv povinen podat zprávu o předešlém užívání nebo zaplatit licenční poplatky? Může porušovatel popřípadě povinnost zaplatit licenční poplatky splnit i prostřednictvím poskytnutí záruky? Platí podmínky, za kterých se má za to, že majitel patentu na standardizovanou technologii zneužil svého dominantního postavení, i v případě, že majitel u soudu uplatní jiné nároky z titulu porušení patentu (sdělení účetních údajů, stažení výrobků, náhradu škody)?



**Hodnocení soudu:**

Soud uvedl, že projednávaná žádost o rozhodnutí o předběžné otázce spadá do rámce sporu o porušení evropského patentu mezi dvěma hospodářskými subjekty činnými v odvětví telekomunikací, které jsou majiteli řady patentů na standardizovanou technologii vytvořenou v rámci ETSI a představovanou více než 4 700 patenty na standardizovanou technologii, ohledně kterých se uvedené subjekty zavázaly vydávat licence třetím osobám za podmínek FRAND. V rámci uvedeného sporu se předkládající soud táže, zda musí kvalifikovat jako zneužití dominantního postavení ve smyslu článku 102 SFEU, a tudíž zamítnout žalobu pro porušení směřující ke zdržení se porušování, ke sdělení účetních údajů, ke stažení dotčených produktů, jakož i k náhradě škody, kterou podal majitel patentu na standardizovanou technologii proti údajnému porušovateli uvedeného patentu na standardizovanou technologii, který požádal o uzavření licenční smlouvy. Pro účely odpovědi předkládajícímu soudu a posouzení legitimacy takové žaloby pro porušování podané majitelem patentu na standardizovanou technologii proti porušovateli, se kterým nebylo možné dosáhnout žádné dohody o licenci, je třeba vyvážit zaprvé zachování volné hospodářské soutěže, kvůli čemuž primární právo a zejména článek 102 SFEU zakazují zneužívání dominantního postavení, a zadruhé nezbytné zajištění práv duševního vlastnictví uvedeného majitele a jeho práva na účinnou právní ochranu. Jak předkládající soud konstatuje v předkládacím rozhodnutí, existence dominantního postavení před ním účastníci původního řízení nezpochybnili. Otázky položené předkládajícím soudem se týkají výhradně existence zneužití, a proto je třeba přezkoumat omezit na posledně uvedené kritérium.

Podstatou první až čtvrté otázky a páté otázky, pokud jde o žaloby podané s cílem dosáhnout stažení produktů, které byly položeny předkládajícím soudem a které je třeba

přezkoumat společně, je zjištění, za jakých okolností může podání ze strany podniku, který má dominantní postavení a je majitelem patentu na standardizovanou technologii, ve vztahu k němuž se před standardizační organizací zavázal vydávat třetím osobám licence za podmínek FRAND, žaloby, jejímž předmětem je zdržení se porušování daného patentu na standardizovanou technologii či stažení produktů, k jejichž výrobě byl uvedený patent na standardizovanou technologii využit, být považováno za zneužívající praktiku v rozporu s článkem 102 SFEU. Soud přitom uvádí, že pojem „zneužití dominantního postavení“ ve smyslu 102 SFEU je pojmem objektivním, který se vztahuje na jednání podniku v dominantním postavení, jež mají na trhu, na němž je stupeň hospodářské soutěže již oslabený právě v důsledku přítomnosti takového podniku, za následek bránění za použití prostředků odlišných od těch, které jsou používány při běžné soutěži výrobků nebo služeb na základě plnění hospodářských subjektů, zachování stupně hospodářské soutěže, který ještě na trhu existuje, nebo rozvoji této hospodářské soutěže, a odkazuje na rozsudky Hoffmann-La Roche v. Komise, 85/76, EU:C:1979:36, bod 91, AKZO v. Komise, C-62/86, EU:C:1991:286, bod 69, jakož i Tomra Systems a další v. Komise, C-549/10 P, EU:C:2012:221, bod 17. V tomto ohledu z ustálené judikatury plyne, že výkon výlučného práva spojeného s právem duševního vlastnictví, a sice ve věci v původním řízení práva podat žalobu pro porušování, je součástí výsadních práv majitele práva duševního vlastnictví, takže výkon takového práva, i když k němu dojde ze strany podniku v dominantním postavení, nemůže sám o sobě představovat zneužití dominantního postavení. Zároveň je rovněž nesporné, že výkon výlučného práva spojeného s právem duševního vlastnictví ze strany jeho majitele může za mimořádných okolností vést ke zneužití ve smyslu článku 102 SFEU. V dané věci jedná se přitom o situaci, kdy dotčený patent je patent na standardizova-

nou technologii vytvořenou standardizační organizací, protože je jeho využívání nezbytné pro všechny soutěžitele, kteří zamýšlejí vyrábět produkty v souladu se standardizovanou technologií, k níž se váže. Tato charakteristika odlišuje patent na standardizovanou technologii od jiných patentů, které nejsou patenty na standardizovanou technologii a které třetím osobám běžně umožňují vyrábět konkurenční produkty, aniž by využily dotčený patent a omezily základní funkce dotčeného produktu. Zároveň se věc v původním řízení vyznačuje skutečností, že dotčený patent získal postavení patentu na standardizovanou technologii pouze výměnou za to, že jeho majitel se před danou standardizační organizací neodvolatelně zavázal vydávat licence za podmínky FRAND. Ačkoli majitel dotčeného patentu na standardizovanou technologii má právo podat žalobu na zdržení se jednání nebo na stažení produktů, skutečnost, že uvedený patent získal postavení patentu na standardizovanou technologii, má za následek, že jeho majitel může vyloučit vstup na trh i udržení na trhu takových produktů vyrobených soutěžiteli, a tím si vyhradit výrobu takových produktů. Za takových okolností a s ohledem na skutečnost, že závazek vydávat licence za podmínek FRAND vyvolává u třetích osob legitimní očekávání, že majitel patentu na standardizovanou technologii jim skutečně vydá licence za takových podmínek, může odmítnutí majitele patentu na standardizovanou technologii vydat licenci za takových podmínek v zásadě představovat zneužití ve smyslu 102 SFEU. Z toho plyne, že s ohledem na vytvořená legitimní očekávání lze proti žalobám na zdržení se jednání či na stažení produktů namítat zneužívající povahu takového zamítnutí. Na základě článku 102 SFEU je však majitel povinen vydat licenci pouze za podmínky FRAND. Přitom účastníci původního řízení se neshodují na tom, co vyžadují podmínky FRAND v projednávané věci. Aby v takovém případě nemohla být žaloba na zdržení se

jednání či na stažení produktů považována za zneužívající, musí majitel patentu na standardizovanou technologii dodržet podmínky, které mají zaručit spravedlivé vyvážení dotčených zájmů. Je proto nutné zohlednit nezbytné dodržování práv duševního vlastnictví, kterého se týká směrnice 2004/48, jež v souladu s čl. 17 odst. 2 Listiny stanoví soubor právních prostředků určených k zajištění vysoké úrovně ochrany duševního vlastnictví na vnitřním trhu, jakož i práva na účinnou právní ochranu zaručeného článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie, které je tvořeno různými prvky, mezi kterými je právo na přístup k soudům. Tento požadavek na vysokou úroveň ochrany práv duševního vlastnictví znamená, že jejich majitel v zásadě nemůže být zbaven možnosti obrátit se na soud s takovou žalobou, která má zajistit skutečné dodržování jeho výlučných práv, a že jejich uživatel, pokud není jejich majitelem, v zásadě musí pro veškeré používání předem získat licenci. Neodvolatelný závazek vydávat licence za podmínek FRAND přijatý před standardizační organizací majitelem patentu na standardizovanou technologii sice nemůže zbavit podstaty práva zaručená dotčenému majiteli čl. 17 odst. 2 a článkem 47 Listiny, nicméně odůvodňuje, aby mu bylo uloženo dodržování zvláštních požadavků při podání žaloby na zdržení se jednání či na stažení produktů proti údajnému porušovateli. V důsledku toho majitel patentu na standardizovanou technologii, který má za to, že jeho patent na standardizovanou technologii byl předmětem porušování, poruší článek 102 SFEU, pokud bez předchozího upozornění údajného porušovatele či konzultace s údajným porušovatelem podá proti posledně uvedenému žalobu na zdržení se jednání či na stažení produktů, i v případě, že dotčený patent na standardizovanou technologii již byl údajným porušovatelem využíván. Na jedné straně musí majitel patentu na standardizovanou technologii před podáním takových žalob upozornit údajného porušovatele na porušování, které

mu vytýká, označit dotčený patent na standardizovanou technologii a upřesnit způsob, kterým jej porušovatel porušil. Vzhledem ke značnému počtu patentů na standardizovanou technologii tvořícím standardizovanou technologii, jako je standardizovaná technologie dotčená v původním řízení, není jisté, že porušovatel jednoho z uvedených patentů na standardizovanou technologii nutně ví, že používá patent na standardizovanou technologii, který je platný a zároveň se vztahuje ke standardizované technologii. Na druhé straně poté, co údajný porušovatel vyjádří vůli uzavřít licenční smlouvu za podmínek FRAND, musí majitel patentu na standardizovanou technologii v souladu se závazkem přijatým před standardizační organizací předat porušovateli konkrétní písemnou nabídku licenční smlouvy za podmínek FRAND a upřesnit zejména poplatek a způsob jeho výpočtu. V případě, kdy se majitel patentu na standardizovanou technologii zavázal před standardizační organizací vydávat licence za podmínek FRAND, může být důvodné očekávat, že takovou nabídku učiní. Mimoto vzhledem k neexistenci veřejné standardní licenční smlouvy a neexistenci zveřejňování licenčních smluv již uzavřených s jinými soutěžiteli, může majitel patentu na standardizovanou technologii lépe než údajný porušovatel posoudit, zda jeho nabídka dodržuje podmínku zákazu diskriminace. Naproti tomu údajnému porušovateli přísluší tuto nabídku pečlivě zvážit v souladu s uznávanými obchodními zvyklostmi a s dobrou vírou, což je třeba určit na základě objektivních kritérií a znamená to zejména zdržení se jakékoli odkládací taktiky. Nepřijme-li údajný porušovatel nabídku, která mu byla učiněna, může uplatňovat zneužívající povahu žaloby na zdržení se jednání či na stažení produktů, pouze pokud majiteli daného patentu na standardizovanou technologii v krátké lhůtě předloží písemnou konkrétní protinabídku odpovídající podmínkám FRAND. Mimoto v případě, že údajný porušovatel použije patent na standardizovanou technologii před

uzavřením licenční smlouvy, přísluší mu – v okamžiku zamítnutí jeho protinabídky – zřídit přiměřenou záruku v souladu s uznávanými obchodními zvyklostmi, například poskytnutím bankovní záruky či zastavením nezbytných částek. Výpočet této záruky musí zohlednit zejména, kolikrát byl použit patent na standardizovanou technologii, ohledně kterého má údajný porušovatel předložit vyúčtování. Kromě toho, pokud není po podání protinávru údajného porušovatele dosaženo dohody o podrobnostech podmínek FRAND, mohou se účastníci dohodnout, že požádají třetí nezávislou osobu, aby v krátké lhůtě určila výši poplatku. Konečně s ohledem jednak na skutečnost, že standardizační organizace, jako je ta, která vytvořila standardizovanou technologii dotčenou v původním řízení, nekontroluje při standardizačním postupu ani platnost patentů, ani zda jde o patenty na standardizovanou technologii, které se účastní, a jednak na právo na účinnou právní ochranu zaručené článkem 47 Listiny, nelze údajnému porušovateli vytýkat ani že v průběhu jednání o vydání licence zpochybňuje platnost uvedených patentů, že jde o patenty na standardizovanou technologii, které se účastní, či jejich skutečné využívání, ani že si vyhradil možnost učinit tak v budoucnu. Podstatou páté otázky předkládajícího soudu, pokud jde o žaloby podané s cílem dosáhnout sdělení účetních údajů či přiznání náhrady škody, je, zda článek 102 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že podniku, který má dominantní postavení a je majitelem patentu na standardizovanou technologii, který se před standardizační organizací zavázal vydávat licence za podmínek FRAND, zakazuje podat žalobu pro porušování proti údajnému porušovateli jeho patentu na standardizovanou technologii, která směřuje ke sdělení účetních údajů týkajících se užívání daného patentu na standardizovanou technologii nebo k přiznání náhrady škody na základě uvedeného užívání. Ze strany majitele patentu na standardizovanou technologii

může být za okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, pokus o prosazení práva kvalifikován jako zneužívající, jestliže takové žaloby mohou vyloučit vstup na trh či udržení na trhu produktů vyrobených soutěžiteli v souladu se standardizovanou technologií. Podle popisu provedeného předkládajícím soudem přitom žaloby pro porušování podané majitelem patentu na standardizovanou technologii, jejichž předmětem je buď sdělení účetních údajů týkajících se užívání daného patentu na standardizovanou technologii, nebo přiznání náhrady škody na základě uvedeného užívání, nemají přímé důsledky na vstup či udržení se na trhu produktů vyrobených soutěžiteli v souladu s uvedenou standardizovanou technologií. V důsledku toho za okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, nelze takové žaloby považovat za zneužívající podle článku 102 SFEU. S ohledem na předcházející úvahy je třeba na pátou otázku, pokud jde o žaloby podané s cílem dosáhnout sdělení účetních údajů či přiznání náhrady škody, odpovědět tak, že článek 102 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že za okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, podniku, který má dominantní postavení a je majitelem patentu na standardizovanou technologii, který se před standardizační organizací zavázal vydávat licence za podmínek FRAND, nezakazuje podat žalobu pro porušování proti údajnému porušovateli jeho patentu na standardizovanou technologii, která směřuje ke sdělení účetních údajů týkajících se užívání

daného patentu na standardizovanou technologii nebo k přiznání náhrady škody na základě uvedeného užívání.

### **Pro praxi:**

Z praktického hlediska prosazování práva z tzv. patentu na standardizovanou technologii je možné dovodit následující právně bezvadnou sekvenci kroků vedoucích k bezpečnému prosazení práva vylučující nebo alespoň značně omezující nebezpečí zneužití dominantního postavení, alternativně k uzavření FRAND licence. Nejprve musí majitel patentu na standardizovanou technologii písemně sdělit porušovateli, že dochází k porušení jeho patentu na standardizovanou technologii, a tento patent přesně identifikovat a podrobně vysvětlit, proč a jakým způsobem k porušení patentu na standardizovanou technologii dochází. Následně by domnělý porušovatel měl majiteli patentu sdělit, zda je ochoten uzavřít licenci za podmínek FRAND, a majitel patentu pak sdělí porušovateli písemně podmínky FRAND, včetně licenčního poplatku a způsobu jeho výpočtu. Domnělý porušovatel pak může podat protinávrh za podmínek FRAND. Výše uvedený postup se však nebude vztahovat na právní kroky k prosazení práva z patentu ve vztahu k jednání, ke kterému již došlo, tj. k možnosti uplatnění nároků na náhradu škody a případně ke sdělení informací týkajících se již proběhlého škodního jednání, např. o původu, množství, a objemu prodeje.

*JUDr. David Štros*

## **Z ROZHODNUTÍ SOUDŮ**

### **Povaha práva předchozího uživatele**

**Možnost předchozího uživatele užívat shodné nebo podobné označení vyplývající z ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je odvozena z povinnosti uložené vlastníku ochranné známky takové užívání strpět.**

**Nejde o subjektivní právo ve smyslu možnosti chování zaručeného právními normami, ale o určitou licenci předchozího uživatele (ve smyslu „nezakázanosti“) omezující absolutní právo vlastníka ochranné známky, která nepodléhá promlčení podle ustanovení § 100 odst. 2 obč. zák.**

## ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR

ze dne 15. 4. 2014

sp. zn. 23 Cdo 3790/2011

### **Z odůvodnění (výňatek):**

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 1. dubna 2010, č. j. 15 Cm 144/2009-52, zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala, aby žalované bylo uloženo, aby se v obchodních listinách, v reklamě, při nabízení a při poskytování svých služeb, pokud jde o kadeřnické služby, včetně prodlužování vlasů, zdržela užívání označení „vlasy, které změní váš život“, a dále zajistit na vlastní náklady, aby do 1 měsíce od právní moci rozsudku byla v týdeníku Spy uveřejněna v rozsahu jedné celé strany tohoto týdeníku následující omluva: „Společnost NATUR HAIR cz, s.r.o se omlouvá společnosti YES VIP s.r.o., že na webových stránkách [www.natur-hair.cz](http://www.natur-hair.cz) a v reklamě uveřejněné v týdeníku Spy ze dne 2. července 2009 použila v souvislosti s nabídkou kadeřnických služeb, včetně prodlužování vlasů, slogan „vlasy, které změní váš život“, který je zaměnitelný s ochrannou známkou „... vlas, které Vám změní život!!!“, jejímž vlastníkem je společnost YES VIP s.r.o. a kterou společnost YES VIP s.r.o. používá při poskytování a reklamě svých kadeřnických služeb, včetně prodlužování vlasů“ (výrok pod bodem I) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem II).

K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 1. března 2011, č. j. 3 Cmo 242/2010-82, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (první odstavec výroku) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý odstavec výroku).

Odvolací soud vyšel ze zjištění soudu prvního stupně, že žalobkyně podala přihlášku

ochranné známky slovní č. 456377 ve znění „... vlas, které Vám změní život!!!“ dne 13. února 2008 a od tohoto data jí svědčí právo přednosti. Přihláška byla zveřejněna 3. prosince 2008 a známka zapsána do rejstříku ochranných známek 11. března 2009. Žalovaná uveřejnila v týdeníku Spy č. 27/2009 ze dne 2. července 2009 reklamu propagující jí poskytované služby (prodlužování vlasů) a použila zde slogan „vlas, které změní váš život“. Protože základem obrany žalované bylo tvrzení, že uvedený slogan používala dříve, než žalobkyně podala přihlášku ochranné známky, a žalobkyně je tedy povinna strpět užívání sloganu žalovanou (§ 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů /zákon o soudech a soudcích/, ve znění pozdějších předpisů /zákon o ochranných známkách/, dále též jen „ZOZ“), a bylo třeba najisto postavit, od které doby žalovaná tento slogan užívala a v jakých časových obdobích, nelze podle odvolacího soudu vytknout soudu prvního stupně, že si obstaral chronologický výpis stavu webových stránek dostupný na stránkách mezinárodního webového archivu, byť tento důkaz účastníci nenavrhli, ale jeho potřeba vyšla za řízení najevo, tím méně lze považovat uvedený postup soudu prvního stupně za jinou vadu řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Podle odvolacího soudu není sporu o tom, že žalobkyně je vlastníkem slovní ochranné známky č. 456377 ve znění „ ... vlas, které Vám změní život!!!“, ani o tom, že žalovaná uveřejnila po jejím zápisu v červenci 2009 v časopisu Spy slogan významově shodný a co do znění téměř shodný s ochrannou známkou. Sporná byla pouze otázka, zda žalované svědčí právo dřívějšího uživatele a zda se uplatní omezení účinn-



ků ochranné známky vůči ní podle ustanovení § 10 odst. 2 ZOZ.

Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavřel, že žalobkyně je podle ustanovení § 10 odst. 2 ZOZ povinna strpět užívání podobného označení, jaké je chráněno uvedenou slovní ochrannou známkou, žalovanou, neboť žalovaná tohoto označení užila ještě před podáním přihlášky ochranné známky a užívání bylo v souladu s právem České republiky. Odvolací soud se ztotožnil se soudem prvního stupně i v závěru, že na daný případ nelze užít analogicky ustanovení §§ 13, 14 a 31 ZOZ, neboť na nezapsané označení, které užívá žalovaná, nelze vztáhnout důsledky vyplývající z dlouhodobého neužívání zapsané ochranné známky pro všechny či některé výrobky či služby. Zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek zakládá formální právo, ale i povinnost užívat ochrannou známku pro výrobky a služby, pro které je zapsána. Nesplnění této povinnosti může mít za následek zrušení ochranné známky (§ 31 odst. 1 písm. a/ ZOZ) Úřadem průmyslového vlastnictví (dále též jen „ÚPV“), a to na návrh. Žalobkyně zmíněná pětiletá lhůta má tedy význam pro možné řízení před ÚPV, Úřad však ze zákona nemá žádné oprávnění zrušit oprávnění užívat nezapsané označení, neboť takové užití není nijak formalizováno. Ani z ustanovení § 10 odst. 2 ZOZ nelze dovodit, že vlastník ochranné známky není povinen strpět užívání shodného nebo podobného označení, k němuž vzniklo právo před podáním přihlášky ochranné známky z jiného důvodu, nežli, že užívání nezapsaného označení je v rozporu s právem České republiky. Žádné skutečnosti, že by užívání nezapsaného označení žalovanou bylo v rozporu s právem České republiky, však v řízení zjištěny nebyly. Rozpor s právem České republiky nelze podle odvolacího soudu spatřovat v tom, že autorem sloganu měl být jediný jednatel a zároveň jediný společník žalované P. S., neboť souhlas s užíváním sloganu žalovanou lze vyjádřit i jinak, než uzavřením licenční smlouvy. Vzhledem k tomu, že od vzniku žalované je P. S. jejím jediným jednatelem a od

roku 2002 i jediným společníkem, a že navenek jedná jménem žalované jako statutární orgán, není důvod pochybovat o tom, že s užíváním sloganu žalovanou souhlasil i bez licenční smlouvy, kterou by podepsal jak za poskytovatele licence, tak za jejího příjemce. Odvolací soud nepovažoval za opodstatněnou ani námitku žalobkyně týkající se tvrzeného promlčení práva k užití nezapsaného označení žalovanou, protože toto oprávnění není majetkovým právem ve smyslu ustanovení § 100 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“), a proto k jeho promlčení dojít nemůže.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání ze dne 10. června 2011, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) a uplatňuje dovolací důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř. ...

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2012 (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovoláním byl napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán dne 1. března 2011, tedy před 1. lednem 2013 (srov. článek II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). ...

Rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na závěru, že na zjištěný skutkový stav je nutno aplikovat ustanovení § 10 odst. 2 ZOZ, podle něhož je žalobkyně povinna strpět užívání podobného označení, jaké je chráněno její slovní ochrannou známkou, žalovanou, neboť žalovaná tohoto označení užila ještě před podáním přihlášky ochranné známky a v řízení nebyl zjištěn rozpor tohoto užívání s právem České republiky. ...

Otázku zásadního právního významu napadeného rozhodnutí nepředstavuje ani polemika dovolatelky, zda může autor udělit oprávnění užít autorské dílo i jinak, než uzavřením

licenční smlouvy ve smyslu § 46 autorského zákona, neboť předmětem sporu mezi účastníky nebylo právo užívat autorské dílo podle autorského zákona, ale právo užívat formálně nechráněné označení (později zapsané jako ochranná známka ve prospěch jiné osoby). Nicméně jestliže Nejvyšší soud již v rozsudku ze dne 7. července 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008, vyslovil a odůvodnil závěr, že souhlas s užíváním ochranné známky může její majitel poskytnout i jiným způsobem než uzavřením licenční smlouvy, platí uvedené za použití argumentu a maiori ad minus tím spíše pro držitele formálně nechráněného označení. Navíc v usnesení ze dne 19. dubna 2012, sp. zn. 23 Cdo 3412/2010, Nejvyšší soud přisvědčil závěru Vrchního soudu v Praze o tom, že je vyloučeno poskytování licence k užívání nezapsaného označení třetím osobám, neboť i samo právo držitele nezapsaného označení je výjimkou k právu vlastníka ochranné známky a další rozšiřování takové výjimky bez opory v zákoně nelze připustit, nehledě k tomu, že by to bylo zcela v rozporu se zásadami, z nichž vychází právní úprava ochranných známek. Závěr odvolacího soudu o tom, že za užívání nezapsaného označení v rozporu s právem České republiky nelze považovat skutečnost, že jeho autor dal žalované souhlas s jeho užíváním jinak, než uzavřením licenční smlouvy, je tedy souladný s judikaturou dovolacího soudu.

Ani otázka, zda lze na právo držitele nezapsaného označení, není-li vykonáváno po dobu delší pěti let, podle ustanovení § 853 obč. zák. analogicky aplikovat ustanovení §§ 13 a 14 ZOZ, přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nezákládá, neboť negativní odpověď na tuto otázku zcela jednoznačně vyplývá ze zákonné úpravy a nejedná se o otázku, která by v soudní praxi činila výkladové těžkosti (k tomu srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. dubna 2010, sp. zn. 29 Cdo 3222/2009, ze dne 15. června 2010, sp. zn. 28 Cdo 4374/2009, ze dne 29. ledna 2001, sp. zn. 22 Cdo 1603/99, ze dne 30. května 2006, sp. zn. 29 Cdo 462/2005, ze dne 24. května 2007,

sp. zn. 29 Cdo 48/2007, ze dne 9. prosince 2009, 29 Cdo 5295/2008, ze dne 27. února 2013, sp. zn. 29 Cdo 1063/2012, ze dne 30. listopadu 2011, sp. zn. 29 Cdo 406/2010, či ze dne 28. května 2013, sp. zn. 29 Cdo 414/2012, podle nichž nejde o otázku zásadního právního významu, jestliže příslušná zákonná úprava je naprosto jednoznačná a nečiní v soudní praxi žádné výkladové těžkosti). Není pochyb o tom, že analogie podle ustanovení § 853 obč. zák. přichází v úvahu v případě, kdy se v oblasti občanskoprávních vztahů vyskytne situace zákonem neřešená (tzv. mezera v zákoně). Naopak je vyloučena tehdy, pokud by sama vedla ke vzniku dosud neexistujícího právního vztahu. Podle analogie nelze postupovat ani tehdy, pokud se v občanskoprávním vztahu vyskytne otázka, u které zákon řešení nabízí. Z ustanovení § 13 a § 14 ZOZ vyplývá povinnost vlastníka ochranné známky ochrannou známkou pro výroby a služby, pro které je zapsána, užívat pod sankcí případného omezení či ztráty práv z ochranné známky. Není-li ochranná známka jejím vlastníkem užívána, může být podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách Úřadem průmyslového vlastnictví zrušena, řízení o zrušení ochranné známky je přitom řízením výlučně návrhovým.

Přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. však dovolací soud shledal dovolání, pokud jde o posouzení otázky, zda je právo držitele nezapsaného označení majetkovým právem, které podle ustanovení § 100 odst. 2 obč. zák. podléhá promlčení, neboť se jedná o právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena.

Podle ustanovení § 8 odst. 1 věty první ZOZ vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známkou ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna.

Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) ZOZ nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 a 11), nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána.

Podle ustanovení § 10 odst. 2 ZOZ vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.

Jak vyplývá z posledně citovaného zákonného ustanovení, nárok předchozího uživatele užívat shodné nebo podobné nezapsané (formálně nechráněné) označení je odvozen z povinnosti uložené vlastníku ochranné známky takové užívání strpět. Nejde o subjektivní právo ve smyslu možnosti chování zaručeného právními normami, ale o určitou licenci omezující absolutní právo vlastníka ochranné známky, tedy o prosté oprávnění předchozího

uživatele (ve smyslu „nezakázanosti“) nezapsané označení užívat. Není-li takové oprávnění subjektivním právem, ale jen určitou licenci (obranou proti absolutnímu právu vlastníka ochranné známky), nemůže podléhat promlčení podle ustanovení § 100 odst. 2 obč. zák., jak správně uzavřel odvolací soud.

Na základě výše uvedeného Nejvyšší soud uzavřel, že rozhodnutí odvolacího soudu je v posuzované otázce zásadního právního významu správné, a dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. nebyl v posuzované věci naplněn. Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o. s. ř.), dovolání žalobkyně zamítl (§ 243b odst. 2, část věty před středníkem, o. s. ř.).

JUDr. Jiří Macek

## AKTUALITY

### Časopis Duševné vlastnictvo

Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva

OBSAH ČÍSLA 3/2015

**Editoriál – Škoda nevyužitých vynálezov**  
(Holakovský, Š.)

**Novinky v systéme PCT ... a pozitívna správa pre krajiny V4** (Hladká, L.)

**Ženevský akt Lisabonskej dohody ... ťažko sa rodila nová medzinárodná zmluva...** (Klinka, T.)

**Používanie zhodných alebo podobných označení v reklame z hľadiska súťažného práva** (1. časť) (Bačárová, R.)

**Aktuálne z autorského práva** (Bednárik, R.)

**Jednotnosť a jasnosť vynálezu**  
(Makovník, K.)

**Z galérie tvorcov – Aj špeciálna technika si vyžaduje kreatívny dizajn.** Ing. Ondrej Marček a EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (Šípoš, J.)

**Úspešné príbehy – Premena vzduchu na vodu a duševného vlastníctva na profit**

**Spektrum dobrých nápadov a riešení**

**Zaujalo nás – Radosť roztlieskavačiek z výroku amerického súdu, že na ich uniformy sa vzťahuje autorské právo**

**Z rozhodnutí ÚPV SR**

**Z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ**

**Správy z ÚPV SR**

**Správy z WIPO**

**Správy z EPO**

**Správy z OHIM-u**

**Správy z Európskej únie**

**Správy zo sveta**

**Nové publikácie**

**Z obsahov vybraných časopisov**

## RESUME

### **Evžen Martínek: Objectives and principles of harmonisation of the tangible patent law and the user's consultations outcomes**

In the first part the article introduces the objectives and principles of harmonization of a tangible patent law (SPLH). A subgroup of the group B+ adopted and submitted this one to the public to additional comments. In the second part of the article the results of a user survey regarding their preferences in four discussed areas of SPLH are presented – so called ‚grace period‘, the eighteen-month deadline for the publication of the patent applications, the coincide patent law and previous user right.

### **Marek Krutošík: Assessment of the inventive activity – The problem and solution approach**

The article describes overall insight on issues of assessment of the inventive activity method that is called „*The problem and solution approach*“. This method is used to evaluation of demanded non-clarity of the invention. There are analysed the basic questions of this method to bring near its meaning and there are stated the typical indicators of non/clarity of the assessment invention.

### **Jana Žáčková: Use of the attribute (reference attribute in the description of the invention)**

This contribution is a link to the article published in the no. 6/2014 and discusses the use of a reference attribute that helps in the description of the technical solution to the patent application or utility model application to identify clearly the specific subject.

## RESÜMEE

### **Evžen Martínek: Ziele und Grundsätze der Harmonisierung des materiellen Patentrechts und die Ergebnisse der Konsultationen mit Nutzern**

Im ersten Teil, der Artikel bekanntmacht mit den Zielen und Grundsätzen der Harmonisierung des materiellen Patentrechts (SPLH), die von der Untergruppe B+ annimmt und zu zusätzlichen Öffentlichkeitsbemerkungen unterbreit worden sind. Im zweiten Teil des Artikels, bemerkt man die Ergebnisse einer Anwenderbefragung in Bezug auf ihre Präferenzen in vier diskutierten Bereichen der Harmonisierung des materiellen Patentrechts - genannte „Gnadenfrist“, die achtzehnmonatige Frist für die Veröffentlichung der Patentanmeldungen, die kollidierende Patentanmeldungen und Vorbenutzerrechte.

### **Marek Krutošík: Beurteilung erfinderischer Tätigkeit - The problem and solution approach**

Der Artikel bietet eine komplexe Sicht auf die Beurteilung erfinderischer Tätigkeit mit der Methode „*The problem and solution approach*“, die um die Bewertung erforderlicher Nichtoffensichtlichkeit der Erfindung verwendet wird. Es wird Grundfragen der Methoden um ihre Bedeutung zu bringen analysiert und es wird die typischen Indikatoren der Nicht/offensichtlichkeit der beurteilten Erfindung bemerkt.

### **Jana Žáčková: Noch zur Verwendung des Attributes (Referenzattribut in der Beschreibung der Erfindung)**

Der Beistand schließt den Artikel publiziert in der Folge Nr. 6/2014 an und diskutiert die Verwendung eines Referenzattribut, das in der Beschreibung der technischen Lösung der Erfindungs- oder Gebrauchsmusternmeldung zu eindeutigen Identifizierung des bestimmten Gegenstandes hilft.

## RESUMÉ

### **Evžen Martinek: Objectifs et principes de l'harmonisation du droit matériel des brevets et les résultats des consultations avec les utilisateurs**

Dans la première partie l'article présente les objectifs et les principes d'harmonisation du droit matériel des brevets (montée), tel qu'adopté et au public présentes pour des observations supplémentaires sous-groupe du Groupe B+. Dans la deuxième partie l'article présente les résultats de l'enquête auprès des utilisateurs au sujet de leurs préférences dans les quatre domaines discutés de l'Ascensions - appelés „période de grâce“, le délai de dix-huit mois pour la publication des demandes de brevet, la demande de brevet en collision avec le droit de l'utilisateur précédent.

### **Marek Krutošík: Evaluation de l'activité inventive - L'approche du problème et de la solution**

L'article offre la vision globale sur la problématique de l'évaluation de l'activité inventive à l'aide de la méthode „*l'approche du problème et de la solution*“, qui est utilisé pour évaluer la non-évidence nécessaire de l'invention. On analyse ici les questions fondamentales de cette méthode, qui doivent éclaircir son sens, et on mentionne les indicateurs typiques de la non-évidence de l'invention à l'étude.

### **Jana Žáčková: Complément pour utiliser l'attribut (référence de l'attribut dans la description de l'invention)**

Cette contribution est un complément de l'article publié dans le No. 6/2014 et examine de l'utilisation d'un attribut de référence qui aide identifier clairement le sujet spécifique dans la description de la solution technique à la demande de brevet ou de modèle d'utilité.

## РЕЗЮМЕ

### **Евжен Мартинек: Цели и принципы гармонизации материального патентного права и исходы консультаций с пользователями**

Статья в своей первой части представляет принципы гармонизации материального патентного права, как было принято и представлено общественности группой B+. Во второй части статья показывает результат исследования между пользователями, касающегося их предпочтений в четырех главных областях: так называемой ‚grace period‘, срок 18 месяцев после публикации заявки на изобретение, столкновение заявок на изобретения и право предыдущего пользователя.

### **Марек Крутошик: Обсуждение изобретательской деятельности – проблема и ее решение**

Статья предоставляет целостный взгляд на проблематику изобретательской деятельности методом – *проблема и ее решение*, которая используется к оценке требуемой неочевидности изобретения. Здесь разобраны основные вопросы этой методы, которые могут приблизить ее смысл и тоже приведены типичные указатели неочевидности обсуждаемого изобретения.

### **Яна Жачкова: Об использовании признака (рекомендационный признак в описании изобретения)**

Статья исходит из статьи опубликованной в номере 6/2014 и разбирает использование рекомендационного признака, который помогает в описании технического решения в заявке изобретения или полезного образца к понятному определению конкретного предмета



## INHALT

Evžen M a r t í n e k : Ziele und Grundsätze der Harmonisierung des materiellen Patentrechts und die Ergebnisse der Konsultationen mit Nutzern.....	149
Marek K r u t o š í k : Beurteilung erfinderischer Tätigkeit - The problem and solution approach .....	158
Jana Ž á č k o v á : Noch zur Verwendung des Attributes (Referenzattribut in der Beschreibung der Erfindung) .....	164
<b>EUROPÄISCHES PATENTRECHT.....</b>	<b>166</b>
Emil J e n e r á l : Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über die Patentierbarkeit der Erzeugnisse erwerbt bei „im Wesentlichen biologischen Verfahren“ (G 2/13 verbindet mit G 2/12).....	166
Beschwerdekammer des EPA Entscheidung über die Zulässigkeit der sogenannten Pyramiden Ansprüche .....	170
Luxemburg ratifizierte das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht .....	172
Italien beabsichtigt den einheitlichen Patentsystem zu beitreten .....	172
<b>JUDIKATUR .....</b>	<b>173</b>
David Š t r o s : Die Möglichkeiten und Bedingungen der gerichtlichen Durchsetzung von Patentrechten zu so genannte standardisierte Technologie (SEP, standard essential patent) .....	173
Jiří M a c e k : Der Charakter der Vorbenutzungsrechten .....	178
<b>AKTUALITÄTEN.....</b>	<b>182</b>

## SOMMAIRE

Evžen M a r t í n e k : Objectifs et principes de l'harmonisation du droit matériel des brevets et les résultats des consultations avec les utilisateurs .....	149
Marek K r u t o š í k : Evaluation de l'activité inventive - L'approche du problème et de la solution.....	158
Jana Ž á č k o v á : Complément pour utiliser l'attribut (référence de l'attribut dans la description de l'invention) .....	164
<b>LE DROIT EUROPÉEN .....</b>	<b>166</b>
Emil J e n e r á l : Décision de la Grande Chambre de recours concernant la brevetabilité des produits obtenus „en principe par les procédés biologiques“ (G 2/13 a fusionné avec G 2/12)...	166

La décision du Conseil OEB sur la recevabilité de la soi-disant revendications pyramidales ...	170
Luxembourg a ratifié l'Accord sur la juridiction unifiée du brevet .....	172
L'Italie envisage d'adhérer au système de brevet unique .....	172
<b>JURISPRUDENCE .....</b>	<b>173</b>
David Š t r o s : Au sujet des possibilités et des conditions de l'application judiciaire des droits de brevet concernant la technologie dite normalisée (SEP, Brevet essentiel standard).....	173
Jiří M a c e k : La nature des droits de l'utilisateur antérieur.....	178
<b>ACTUALITÉS.....</b>	<b>182</b>

## СОДЕРЖАНИЕ

Евжен М а р т и н е к : Цели и принципы гармонизации материального патентного права и исходы консультаций с пользователями .....	149
Мареk К р у т о ш и к : Обсуждение изобретательской деятельности – проблема и ее решение .....	158
Яна Ж а ч к о в а : Об использовании признака (рекомендационный признак в описании изобретения).....	164
<b>ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО .....</b>	<b>166</b>
Емил Е н е р а л : Решение Большого апелляционного сената в случае патентоспособности продуктов, получаемых в сущности биологическими процессами (G 2/13 соединено с G 2/12) .....	166
Решение апелляционного сената ЕПВ о допущении так называемой пирамидной формулы .....	170
Присоединение Люксембурга к Договору о Единой патентной судебной палате .....	172
Италия собирается к присоединению к системе единого патента.....	172
<b>ЮДИКАТУРА .....</b>	<b>173</b>
Давид Ш т р о с : О возможности и условиях судебного проведения права вытекающего из патента к так называемой стандартизованной технологии (SEP, standard essential patent).....	173
Иржи М а ц е к : Характер права предыдущего пользователя .....	178
<b>АКТУАЛЬНОСТИ .....</b>	<b>182</b>



## ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ANTONÍNA ČERMÁKA 2a  
160 68 PRAHA 6 - BUBENEČ

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

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

e-mail: [objednavky@upv.cz](mailto:objednavky@upv.cz)  
[posta@upv.cz](mailto:posta@upv.cz)  
[helpdesk@upv.cz](mailto:helpdesk@upv.cz)  
[studovna@upv.cz](mailto:studovna@upv.cz)

**WWW.UPV.CZ**