

# PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

1

2018



© 2018 ÚPV Praha

Vychází 21. 2. 2018



PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY  
A NÁZORY AUTORŮ SE  
NEMUSEJÍ ZTOTOŽŇOVAT  
S NÁZORY VYDAVATELE

### ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA

**Předseda:** JUDr. David Štros

**Místopředseda:** JUDr. Vladimír Zamrzla

#### Členové:

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

Ing. Václav Feiferlík

Ing. Jiří Foff

JUDr. Michal Havlík

Ing. Jindřiška Kubelková

JUDr. Miroslav Kupka

JUDr. Jiří Macek

Ing. Pavel Reichel

**Redaktor:** Ing. Václav Jansa

**PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ** vydává Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, IČ 48135097, tel. 224 311 555, fax 224 311 566, **e-mail: prumvlast@upv.cz**. Redakční uzávěrka do 1. dne lichého měsíce. Vychází 6x ročně, cena jednoho výtisku 16 Kč, roční předplatné včetně poštovného 175,80 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 REUS, s. r. o., Ke Karlovu 1102/7, 301 00 Plzeň. Indexové číslo MIČ 47692. Evidováno pod č. MK ČR E 4744. ISSN 0862-8726 (Print), ISSN 2336-7199 (Online).

### OBSAH

Josef Kratochvíl: Úřad průmyslového vlastnictví v roce 2017.....	1
Martina Zdvihalová: Definiční vymezení institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek dle právního řádu České republiky a Evropské unie.....	16
<b>EVROPSKÉ PRÁVO</b> .....	<b>25</b>
Emil Jeněrál: Rozhodnutí správní rady EPO z 13. 12. 2017, týkající se změn Poplatkového řádu s účinností od 1. 4. 2018.....	25
Rozhodnutí správní rady EPO z 13. prosince 2017, týkající se změny Pravidla 51(1) EPC s účinností od 1. dubna 2018.....	26
Zvolen nový prezident Evropského patentového úřadu.....	26
K rozhodnutí prezidenta Evropského patentového úřadu ze dne 10. července 2017, týkající se požadavků a povinností expertů nominovaných podle (nového znění) Pr. 32 EPC (účinnost od 1. října 2017).....	27
Právní otázky zkušební textu D z roku 2016.....	28
<b>JUDIKATURA</b> .....	<b>34</b>
Světlana Kopecká: Řízení o předběžné otázce – Název „Champagner Sorbet“ – Potravina obsahující jako složku šampaňské víno – Složka dodávající potravině základní charakteristiku.....	34
<b>INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ</b> .....	<b>40</b>
Důvěrný charakter komunikace mezi klientem a jeho patentovým zástupcem při řízení před Patentovým a známkovým úřadem USA (USPTO).....	40
<b>AKTUALITY</b> .....	<b>41</b>
Obsah ročníku „Průmyslové vlastnictví“ 2017.....	41

### CONTENTS

Josef Kratochvíl: The Industrial Property Office in 2017.....	1
Martina Zdvihalová: Definition of trade mark distinctiveness institute according to the legal order of the Czech Republic and the European Union.....	16
<b>EUROPEAN LEGISLATION</b> .....	<b>25</b>
Emil Jeněrál: Decision of the Administrative Council of the EPO of 13 December 2017 concerning amendment of the Rules relating to Fees with effect from 1 April 2018.....	25
Decision of the Administrative Council of the EPO of 13 December 2017 concerning amendment of the EPC Rule 51(1) with effect from 1 April 2018...	26
New president of the European Patent Office was elected.....	26
Decision of the President of the European Patent Office dated 10 July 2017 concerning the requirements and obligations for experts nominated under (new wording) Rule 32 EPC (new wording) (with effect from 1 October 2017)...	27
Legal questions of the pre-examination (paper D) from 2016.....	28
<b>JUDICATURE</b> .....	<b>34</b>
Světlana Kopecká: Preliminary ruling procedure - the name "Champagne Sorbet" - the food product containing Champagne wine as an ingredient - the ingredient that confer to the food an essential characteristic.....	34
<b>INFORMATION FROM ABROAD</b> .....	<b>40</b>
Confidential nature of communication between the client and his patent attorney before the United States Patent and Trademark Office (USPTO)....	40
<b>ACTUAL INFORMATION</b> .....	<b>41</b>
Content of the „Industrial Property“ magazine in 2017.....	41

**Josef KRATOCHVÍL**

*předseda Úřadu průmyslového vlastnictví*

## ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ V ROCE 2017

**Vážené čtenářky, vážení čtenáři,**

dovolte, abych Vás na několika následujících stránkách seznámil s prací Úřadu průmyslového vlastnictví v roce 2017. Považuji jej za úspěšný v mnoha ohledech. Domnívám se, že se dařilo zkvalitňovat široké spektrum služeb, které Úřad nabízí veřejnosti, a reagovat tak na technologický, společenský i legislativní vývoj. Rád bych však informoval též o některých oblastech, v nichž došlo během předchozího roku k významnému vývoji v evropském měřítku, a které rovněž ovlivňují práci Úřadu.

Rok 2017 se nesl ve znamení pokračující reformy evropského systému ochranných známek. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, kterým se mění nařízení o ochranné známce Společenství, vstoupilo v platnost již v březnu 2016, některá ustanovení byla ale účinná až od října 2016, některá až od října 2017. Na základě nařízení došlo mimo jiné k přejmenování Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), ke změně názvu ochranných známek Společenství na ochranné známky Evropské unie a ke změně systému poplatků. Změny se dotkly také průzkumových řízení, absolutních a relativních důvodů pro odmítnutí ochrany, námitek, výmazů a odvolání. Podstatnou novinkou, která platí od října 2017, je upuštění od požadavku grafického ztvárnění ochranné známky Evropské unie. Napříště tak lze označení ztvárnit v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud je vyjádření jasné, přesné, samostatné, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní. Na úrovni Evropské unie

se také nově zavedla možnost registrace certifikačních ochranných známek.

Reforma evropského systému ochranných známek má také vnitrostátní rozměr, kterým je implementace příslušné harmonizační směrnice. Směrnice reflektuje novinky obsažené v nařízení, a tak změny, včetně opuštění požadavku grafického ztvárnění ochranné známky, budou promítnuty i do našeho zákona o ochranných známkách a do příslušných předpisů ve všech členských státech Evropské unie. Učinili jsme významný kus práce spojený s novelizací zákona o ochranných známkách. V září 2017 byl návrh zákona předán k vnějšímu připomínkovému řízení. Návrh novely bude vládě předložen začátkem roku 2018 tak, aby směrnice byla implementována ve stanovené lhůtě, tedy do ledna 2019.

K vývoji došlo také v oblasti jednotného patentového systému v Evropě. Snad stojí za zopakování, že snahy o zavedení jednotné patentové ochrany na území EU po několika desetiletích vyústily do podoby tak zvaného patentového balíčku. Ten sestává ze tří právních textů: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, nařízení Rady EU č. 1260/2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu, a Dohody o Jednotném patentovém soudu. Podmínkou zavedení balíčku do praxe je ratifikace Dohody v nejméně třinácti smluvních členských státech, včetně Německa, Velké Británie a Francie. Podmínka ratifikace alespoň třinácti zeměmi již byla ke konci roku 2017 splněna, avšak ze tří ob-

ligaturních hráčů zatím k ratifikaci přistoupila pouze Francie.

Situaci ve Velké Británii zkomplikoval brexit. Je otázkou, zda může Velká Británie participovat na patentovém balíčku, když smluvním státem Dohody může být jen členský stát EU. Britská vláda předložila materiály nutné k ratifikaci parlamentu na konci června 2017, její záměr ratifikovat Dohodu dříve, než dojde ke skutečnému brexitu, tedy trvá. Z právního hlediska však i nadále panuje nejistota.

V Německu byla původně plánována ratifikace v průběhu roku 2017. Německý parlament ji v první polovině uplynulého roku schválil, následně však byla podána stížnost ke Spolkovému ústavnímu soudu a nedošlo proto k podpisu spolkovým prezidentem. Stížnost byla založena mimo jiné na tom, že patentový balíček je v rozporu s pravidly pro přenesení suverenity, která vyplývají z práva na demokracii deklarovaného německou ústavou. V tuto chvíli lze stěží odhadnout, jak dlouho se soud bude stížností dále zabývat a k jakému dojde závěru.

Úvahy o ratifikaci Dohody jsou pochopitelně aktuální i v České republice. V součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu Úřad zadal vypracování studie o celkových dopadech patentového balíčku na Českou republiku. Na základě výběrového řízení byla studie zadána společnosti PricewaterhouseCoopers. Ze závěrů studie vyplývá doporučení s ratifikací nespěchat. Jako vhodné se jeví vyčkat na zavedení systému v zemích, které již balíček ratifikovaly, a na jejich zkušenosti s jeho fungováním v praxi.

Úřad průmyslového vlastnictví se snaží udržet a dále zvyšovat kvalitu, důvěryhodnost a efektivitu veškerých správních činností a poskytovaných služeb. Klade důraz na ochranu informací, dbá o bezpečnost práce, snaží se chovat odpovědně k životnímu prostředí. Toto úsilí se promítá do systematicky zdokonalovaného integrovaného systému řízení Úřadu. Systém v současné době

zahrnuje řízení kvality podle požadavků normy ISO 9001:2015, management bezpečnosti informací podle požadavků normy ISO/IEC 27001:2013, management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy BS OHSAS 18001:2007 a management ochrany životního prostředí podle normy ISO 14001:2015.

Během roku 2017 byl integrovaný systém řízení prověřen interním auditem, jehož záměrem bylo ověřit funkčnost jednotlivých součástí systému. Následně byla činnost Úřadu podrobena auditu externímu. Předmětem byla recertifikace systému řízení kvality podle požadavků norem ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 a ISO 14001:2015 a ověření systému řízení bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001:2013. Auditem nebyly zjištěny neshody, které by vyžadovaly přijetí nápravných opatření.

Patenty jako právní ochrana technických řešení, patří v oblasti průmyslového vlastnictví k tradičním a současně nejvýznamnějším institutům. Počty patentových přihlášek, stejně jako počty národních patentů, jsou všeobecně považovány za jeden z ukazatelů mezinárodní konkurenceschopnosti, ekonomické síly a stavu výzkumu a vývoje v jednotlivých zemích. Nabízejí výhled vývoje hospodářství, informují o trendech v jednotlivých oborech a oblastech techniky. Spolu s počty evropských patentů validovaných pro naše území rovněž vypovídají o České republice z hlediska její ekonomické atraktivity pro zahraniční podnikatele a exportéry.

Ze statistických údajů posledních let vyplývá, že čeští přihlašovatelé jsou si vědomi významu využívání možností patentového systému pro úspěch v podnikání. Roste tak počet těch, kdo dokáží efektivně využívat technických informací zveřejněných v patentových přihláškách a udělených patentech, komerčního a propagačního potenciálu mezinárodní publikace v systému podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) a zhodnocovat přihlašovaná řešení získáním patentové ochrany.

Počet patentových přihlášek domácích přihlašovatelů v roce 2017 činil 794. Nejvíce z nich (17 %) spadá do oboru doprava a skladování. Dalšími nejzastoupenějšími obory jsou stavby, zdraví a zábava a obor měření a optika. Téměř jedna čtvrtina přihlášek byla podána vysokými školami a výzkumnými institucemi.

V roce 2017 získalo prostřednictvím Evropského patentového systému ochranu na území České republiky 6 912 patentů, což je o 15 % více než v roce 2016. Tento nárůst je důsledkem rostoucího počtu udělených evropských patentů.

Z hlediska státního rozpočtu došlo v roce 2017 k výraznému navýšení příjmů plynoucích z udržovacích poplatků za tyto patenty, plátcí jsou především zahraniční subjekty. Vývoj potvrzuje, že Česká republika je chápána majiteli evropských patentů jako území příhodné pro podnikání, jako vyspělé teritorium, na kterém je potřeba zajistit ochranu nových technologií a výrobků. Z celkového počtu udělených evropských patentů v roce 2017 bylo v České republice validováno 6,9 %. Zahraničními přihlašovatelemi bylo národní cestou podáno pouze 41 přihlášek vynálezů a dalších 25 mezinárodních přihlášek PCT vstoupilo v České republice do národní fáze řízení.

V roce 2017 bylo u Úřadu průmyslového vlastnictví jako přijímacího úřadu podáno 145 mezinárodních patentových přihlášek podle PCT, což je o 20 % méně než v roce předchozím. Z nich byla téměř jedna polovina podána elektronicky prostřednictvím systému ePCT, díky čemuž mohli přihlašovatelé uplatnit slevu z mezinárodního přihlašovacího poplatku. Celkový počet mezinárodních přihlášek PCT je vyšší o ty, které české subjekty podaly prostřednictvím Evropského patentového úřadu nebo přímo Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Jejich počet ovšem není dosud znám.

Aktivity českých přihlašovatelů směrem k zahraničí bohužel nedosahují takové úrovně, jakou bychom si představovali. Úřad pro-

to vynakládá maximální úsilí, aby českým subjektům v získávání zahraniční ochrany pomohl. Vedle osvěty je účinnou konkrétní cestou poskytování rešeršních zpráv v českém a v anglickém jazyce a ve struktuře odpovídající standardu evropského systému. Rešeršní zprávy jsou poskytovány k přihláškám podávaným se žádostí o úplný průzkum, a to v dostatečném předstihu před uplynutím 12měsíční prioritní lhůty pro přihlašování do zahraničí. Přihlašovatelé si tuto možnost uvědomují, u 64 % přihlášek podaných českými přihlašovatelemi v roce 2017 bylo požádáno o provedení úplného průzkumu zároveň s podáním přihlášky. Na základě výsledků rešerše se přihlašovatelé mohou kvalifikovaněji rozhodnout, zda podat přihlášku na dané technické řešení též v zahraničí. Mohou totiž reálněji odhadnout výsledek zahraničního patentového řízení. Z interních hodnocení vyplývá, že cíl vypracovat rešeršní zprávu do 10 měsíců od podání přihlášky v případech, kdy přihlašovatel současně s přihláškou podá žádost o úplný průzkum, byl splněn. V roce 2017 byla taková rešerše zpracována k 537 přihláškám českých přihlašovatelů. Celkem bylo provedeno 909 rešerší k patentovým přihláškám.

Rešerši mohou přihlašovatelé využít též v případech, kdy je pro řízení v zahraničí záznam z provedené rešerše vyžadován. Může jít o požadavek Evropského patentového úřadu vyplývající z příslušných ustanovení Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů, podle nichž je přihlašovatel uplatňující právo přednosti povinen předložit zároveň s evropskou patentovou přihláškou i kopii výsledků rešerše provedené úřadem, u kterého byla podána prioritní přihláška. Obdobný požadavek na přiložení rešeršní zprávy vyplývá také z PCT. V zahraničních patentových úřadech, se kterými má Úřad sjednanu příslušnou dohodu, tzv. Patent Prosecution Highway (PPH), lze předložením rešeršní zprávy a schválených patentových nároků urychlit tamní patentové řízení. Dohody PPH jsou v součas-

né době uzavřeny s Finskem, Chorvatskem, Japonskem, Maďarskem, Polskem, Rakouskem, Slovenskem, Španělskem a USA. Dne 1. ledna 2018 vstoupil v platnost PPH projekt s Čínou.

Od 1. července 2016 mohou čeští přihlašovatelé využít výhody z provedené národní rešerše při podání mezinárodní přihlášky PCT a volbě Visegrádského patentového institutu (VPI) jako mezinárodního rešeršního orgánu, který provede mezinárodní rešerši a vyhotoví písemný posudek o patentovatelnosti přihlášeného řešení podle PCT. Při využití výsledků rešerše na dřívější, tedy prioritní patentovou přihlášku může být část rešeršního poplatku vrácena touto mezinárodní institucí přihlašovatelé. Čeští přihlašovatelé platně využili možnosti volby VPI jako mezinárodního rešeršního orgánu u 22 mezinárodních přihlášek PCT podaných v roce 2017. Úřad, jako pobočka VPI, vypracoval za rok a půl činnosti VPI ve lhůtách a standardu daných PCT mezinárodní rešeršní zprávu a písemný posudek u 26 mezinárodních přihlášek PCT, při-

čemž možnost vrácení části rešeršního poplatku využili čeští přihlašovatelé u 18 z nich. U jedné mezinárodní přihlášky PCT bylo požádáno o mezinárodní předběžný průzkum, který Úřad vypracoval.

Úřad v roce 2017 udělil 669 patentů, z toho 567, tedy 85 %, domácím přihlašovatelům. U 76 patentů udělených v roce 2017 byla doba řízení od podání přihlášky kratší než jeden rok. Vysokým školám a univerzitám bylo uděleno 177 patentů.

V roce 2017 se podařilo snížit počet patentových přihlášek v řízení o 13 %. Celkový počet patentů platných na území České republiky na konci roku 2017 činil téměř 42 tisíc.

Pokud je v souladu s obchodní strategií podniku nebo výzkumné instituce chránit své nově nalezené technické řešení, vynález, patentem v zahraničí, a to ve více státech, doporučujeme obrátit se na Úřad pro získání informací o možnostech přihlašování podle PCT. Úřad je také místem, u něhož mohou subjekty, které mají na území České republiky bydliště nebo sídlo, mezinárodní přihlášku

### Národní přihlášky vynálezů

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Přihlášky celkem	854	881	982	880	973	1 081	972	952	839	860
Domácí přihlašovatelé	712	789	868	783	867	984	910	880	792	794
Zahraniční přihlašovatelé	142	92	114	97	106	97	62	72	47	66
z toho mezinárodní přihlášky PCT, které vstoupily do národní fáze	88	52	48	44	41	42	24	22	33	25

### Udělené patenty národní cestou a evropské patenty (EP) validované v České republice

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Udělené patenty národní cestou	1 280	1 293	911	687	670	613	688	749	781	669
z toho domácím přihlašovatelům	239	376	279	325	401	408	471	576	637	567
z toho zahraničním přihlašovatelům	1 041	917	632	362	269	205	217	173	144	102
Udělené EP validované pro ČR	3 513	3 412	3 697	4 348	4 660	4 603	4 548	4 829	5 964	6 912
Celkem	4 793	4 705	4 608	5 035	5 330	5 216	5 236	5 578	6 745	7 581

podle PCT podat. Díky tomu, že je Úřad jednou z poboček VPI, je i mezinárodní rešeršní autoritou podle PCT.

Systém PCT je hojně využíván zejména přihlašovatelí, kteří potřebují delší čas na svá strategická obchodní rozhodnutí. Poskytuje totiž ke 12 měsícům „pařížské“ prioritní lhůty nejméně dalších 18 měsíců, během kterých může přihlašovatel ověřovat komerční potenciál svého vynálezu v různých státech a rozhodovat se, kde požádá o patentovou ochranu. Platba poplatků a náklady na překlady spojené s jednotlivými národními či regionálními řízeními se tak odkládají. Systém PCT lze též doporučit těm, kteří mají zájem vejít do povědomí veřejnosti sledující danou oblast techniky anebo své technické řešení co nejlépe prodát, neuvažují-li o vlastní výrobní aktivitě.

Přihlašovatel během mezinárodní fáze řízení získá cenné informace o možné patentovatelnosti svého vynálezu ve formě mezinárodní rešeršní zprávy a písemného stanoviska orgánu pro mezinárodní rešerši a mezinárodní předběžný průzkum. V případě přihlašovatelů z České republiky je tímto orgánem Evropský patentový úřad a VPI, jehož je Úřad pobočkou. Čeští přihlašovatelé využili možnosti volby VPI jako mezinárodního rešeršního orgánu již

u 30 mezinárodních přihlášek PCT podaných po 1. 7. 2016, kdy VPI zahájil svou činnost.

Mezinárodní rešeršní zpráva obsahuje seznam dokumentů z celého světa náležejících ke stavu techniky, které jsou relevantní ve vztahu k předmětnému vynálezu. Písemné stanovisko analyzuje potenciální patentovatelnost a upozorňuje na případné vady přihlášky, jako je nejasnost či nejednotnost. Tyto dokumenty poskytují přihlašovatelé solidní podklady, na jejichž základě může soudit, zda případná žádost o patentovou ochranu má naději na úspěch.

Na žádost přihlašovatele provede mezinárodní autorita i tzv. mezinárodní předběžný průzkum umožňující přihlašovatelí uplatnit připomínky k výsledku rešerše, případně upravit dokumenty mezinárodní přihlášky tak, aby respektovaly relevantní stav techniky uvedený v mezinárodní rešeršní zprávě.

Mezinárodní přihláška, zpravidla spolu s mezinárodní rešeršní zprávou, je zveřejněna po uplynutí 18 měsíců od její priority. Toto zveřejnění s celosvětovým dopadem má nemalý marketingový potenciál, který přihlašovatel může ještě posílit například nabídkou licence.

Po skončení mezinárodní fáze řízení má přihlašovatel dostatek podkladů umožňují-

### Přihlášky užitečných vzorů

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Přihlášky celkem	1 183	1 382	1 608	1 646	1 857	1 731	1 493	1 446	1 264	1 279
Domácí přihlašovatelé	1 107	1 325	1 542	1 584	1 793	1 661	1 441	1 364	1 199	1 205
Zahraniční přihlašovatelé	76	57	66	62	64	70	52	82	65	74

### Zapsané užité vzory

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zapsané užité vzory celkem	1 046	1 178	1 194	1 545	1 069	1 552	1 388	1 356	1 187	1 107
Domácím přihlašovatelům	980	1 127	1 137	1 473	1 564	1 495	1 332	1 296	1 124	1 036
Zahraničním přihlašovatelům	66	51	57	72	45	57	56	60	63	71

cích zvážit, zda a ve kterých ze 152 smluvních zemí PCT zahájit národní patentové řízení, tedy usilovat o udělení patentu či jiné alternativní formy ochrany. Národní fáze řízení pak v zásadě odpovídá klasické udělovací proceduře, její průběh je však významně usnadněn výsledky dosaženými ve fázi mezinárodní.

V roce 2017 bylo podáno 60 žádostí o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a přípravky na ochranu rostlin. Po uplynutí dvacetileté doby platnosti základního patentu nabylo účinnosti ke konci roku 2017 celkem 53 osvědčení. O prodloužení doby platnosti dodatkového ochranného osvědčení na pediatrické léčivo na základě tzv. Pediatrického nařízení (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006) bylo požádáno ve 3 případech, 4 žádosti o prodloužení doby platnosti byly v roce 2017 schváleny.

Pro některá technická řešení, například řešení menšího ekonomického významu či krátkodobého využití, je rychlejší a méně nákladnou cestou ochrany, oproti patentu, ochrana užitným vzorem. Čeští přihlašovatelé využívají pro ochranu technických řešení

institutu užitného vzoru častěji než ochrany patentem. V roce 2017 bylo podáno 1 279 přihlášek užitných vzorů, z toho 95 % domácími přihlašovatelí. Nejvíce přihlášek bylo z oborů stavby a doprava, skladování a zdraví a zábava. Možnosti získat užitný vzor pro své technické řešení využili 74 zahraniční přihlašovatelé, především ze Slovenska.

Úřad průmyslového vlastnictví zapsal v roce 2017 do rejstříku 1 107 užitných vzorů. Celkový počet zapsaných užitných vzorů platných na území České republiky na konci roku 2017 činil 7 734 vzory.

Na nová řešení vzhledu výrobků, výsledky tvůrčí činnosti v oblasti průmyslového designu, poskytuje Úřad průmyslového vlastnictví ochranu zápisem průmyslového vzoru. V roce 2017 byly v České republice podány 273 přihlášky průmyslových vzorů. Vyjádřeno počtem vzorů obsažených v přihláškách, bylo přihlášeno k zápisu 855 průmyslových vzorů. Podané žádosti většinou pocházejí od domácích přihlašovatelů. V témže roce provedl Úřad 221 zápisů do rejstříku průmyslových vzorů, v nichž bylo obsaženo 661 vzorů. Z toho bylo 156 zápisů provedeno ve prospěch domácích přihlašovatelů a 65 zápi-

### Národní přihlášky průmyslových vzorů

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Přihlášky celkem	305	429	457	392	431	441	333	352	342	273
Domácí přihlašovatelé	288	406	443	378	417	420	325	340	254	244
Zahraniční přihlašovatelé	17	23	14	14	14	21	8	12	88	29
Počet vzorů v přihláškách	1 045	1 215	1 460	1 238	1 183	1 309	1 164	993	1 098	855

### Zapsané průmyslové vzory

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Počet zápisů celkem	348	312	259	238	239	382	419	347	307	221
Domácím přihlašovatelům	304	297	244	232	236	368	389	340	275	156
Zahraničním přihlašovatelům	44	15	15	6	3	14	30	7	32	65
Počet vzorů v nich obsažených	1 083	953	786	826	671	1 133	1 424	1 033	1 072	661



sů ve prospěch přihlašovatelů zahraničních. Řízení bylo negativně ukončeno u 44 přihlášek.

V České republice bylo na konci roku 2017 v účinnosti 3 121 národních zápisů průmyslových vzorů. Každý z nich obsahuje v průměru 3,3 průmyslové vzory.

K EUIPO bylo v roce 2017 podáno 26 002 přihlášek průmyslových vzorů Společenství. Každá přihláška v průměru obsahovala 3,7 vzorů. Českými subjekty bylo přihlášeno 1 655 vzorů Společenství. Od vzniku systému registrace průmyslových vzorů Společenství do konce roku 2017 bylo v EUIPO zapsáno a zveřejněno téměř 1 070 tisíc vzorů.

WIPO provedl v roce 2017 celkem 5 041 zápisů představujících 19 241 vzorů do rejstříku Haagského systému pro mezinárodní zápis průmyslových vzorů. Z tohoto počtu byla ochrana pro území Evropské unie požadována v 3 510 zápisech, které obsahovaly celkem 15 166 vzorů. Ve prospěch vlastní-

ků z Evropské unie bylo provedeno 1 491 zápisů o celkovém počtu 7 652 průmyslových vzorů.

Ochranné známky slouží spotřebitelské veřejnosti k rozlišení stejných výrobků a služeb pocházejících od různých výrobců či poskytovatelů. V roce 2017 bylo u Úřadu podáno celkem 8 071 přihlášek národních ochranných známek, z toho 7 438 domácími subjekty a 633 přihlašovatelé ze zahraničí. Úřad zapsal do rejstříku 6 711 národních ochranných známek, z nich 6 064 českým a 647 zahraničním subjektům. V témže roce bylo vydáno 651 negativních správních rozhodnutí v řízení o zápisech národních ochranných známek.

V roce 2017 došlo ke zkrácení průměrné doby řízení od podání ke zveřejnění přihlášky národní ochranné známky na 3,9 měsíce, průměrná doba řízení od podání přihlášky k jejímu zápisu se zkrátila na 8,2 měsíce.

V roce 2017 bylo u Úřadu podáno 327 žádostí o mezinárodní zápis a zároveň bylo pro

### Přihlášky ochranných známek

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Přihlášky celkem	13 116	11 138	11 039	11 316	11 174	11 360	9 630	10 394	9 639	9 909
Národní přihlášky celkem	9 083	7 892	8 444	8 870	8 876	8 975	8 270	8 434	8 225	8 071
z toho domácí přihlašovatelé	8 267	7 234	7 793	8 091	8 205	8 302	7 643	7 848	7 439	7 438
z toho zahraniční přihlašovatelé	816	658	651	779	671	673	627	586	786	633
Mezinárodní ochranné známky s vyznačením České republiky	4 033	3 246	2 595	2 446	2 298	2 385	1 838	1 960	1 414	1 838

### Zapsané ochranné známky

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Národní ochranné známky	7 806	7 019	6 288	6 324	6 648	6 227	8 067	7 280	6 985	6 711
z toho domácím přihlašovatelům	6 975	6 219	5 671	5 758	6 053	5 697	7 416	6 752	6 344	6 064
z toho zahraničním přihlašovatelům	831	800	617	566	595	530	651	528	641	647
Mezinárodní ochranné známky - přiznání ochrany	5 130	3 498	2 940	2 341	2 136	2 210	2 060	1 957	1 479	1 630
Celkem	12 936	10 517	9 228	8 665	8 784	8 437	10 127	9 237	8 464	8 341

Českou republiku cestou mezinárodního zápisu vyznačeno 1 838 mezinárodních ochranných známek. Ochrana byla v roce 2017 v České republice přiznána 1 630 mezinárodním známkám.

Na konci roku 2017 bylo na území České republiky platných celkem 1 441 tisíc ochranných známek, z nich 124 tisíc národních, téměř 80 tisíc mezinárodních s vyznačením České republiky a 163 tisíc s vyznačením Evropské unie. Největší podíl, 1 074 tisíc, to je přibližně 74,5 % z celkového počtu, připadl na ochranné známky Evropské unie.

Prostřednictvím označení původu a zeměpisného označení se poskytuje právní ochrana názvům, které identifikují produkt pocházející z určitého území, jehož jakost nebo vlastnosti mají souvislost s příslušným zeměpisným prostředím, s jeho přírodními a lidskými činiteli. Úřad v roce 2017 nepřijal žádnou novou žádost o národní zápis označení původu či zeměpisného označení. Pokud jde o řízení o zápisu označení původu/zeměpisného označení v Evropské unii, u Evropské komise je vedeno řízení o žádosti o zápis zeměpisného označení „Český modrý mák“. Před Úřadem probíhá řízení o žádosti o zápis zeměpisného označení „Benešovské pivo“ v Evropské unii.

Mezi sporná řízení v oblasti technických řešení chráněných patenty a užitnými vzory jsou počítána řízení zrušovací, výmazová a určovací a v oblasti dodatkových ochranných osvědčení řízení o návrhu na neplatnost. V roce 2017 bylo podáno 5 návrhů na zrušení patentu a 1 žádost o určení. K zapsaným užitným vzorům bylo podáno 16 návrhů na výmaz. K zapsaným průmyslovým vzorům bylo podáno 12 návrhů na výmaz.

Pokud jde o sporná řízení v oblasti ochranných známek, v roce 2017 jich bylo zahájeno celkem 660 a vyřízeno 620.

Řízení o námitkách ve věci ochranných známek představovala co do počtu stěžejní část sporných řízení vedených před Úřadem. V roce 2017 Úřad obdržel celkem 471

podání, jež směřovala vůči zápisu přihlašovaných označení do rejstříku ochranných známek. Námitkové důvody založené na starších právech třetích osob byly uplatněny u 439 národních přihlášek a 32 mezinárodních ochranných známek. Namítající se přibližně v polovině případů dovolávali pravděpodobnosti záměny mezi přihlašovaným označením a jejich staršími ochrannými známkami. Nezřídka byly námitky podány z titulu práv z ochranné známky s dobrým jménem. Stejně tak se ochrany svých práv domáhali uživatelé nezapsaných označení. Zhruba u 13 % podání bylo kumulováno více námitkových důvodů. V roce 2017 byla vydána prvoinstanční rozhodnutí ve věci 367 námitek proti zápisu národních přihlášek a 37 rozhodnutí ve věci námitek směřujících vůči přiznání ochrany mezinárodním ochranným známkám na území ČR.

V roce 2017 bylo k zápisu národních přihlášek ochranných známek a k poskytnutí ochrany mezinárodním ochranným známkám podáno 80 připomínek ze strany třetích osob. Jako hlavní argument byla uváděna absence zápisné způsobilosti označení z veřejnoprávních důvodů. Ve sledovaném období Úřad posoudil opodstatněnost připomínek u 86 označení. Připomínky podané po zveřejnění přihlášky ochranné známky byly v drtivé většině shledány nedůvodnými.

Návrhů na zrušení národních a mezinárodních ochranných známek bylo v roce 2017 podáno celkem 46. Ve srovnání s minulými lety tedy došlo k podstatnému snížení jejich počtu. V témže roce Úřad vyřídil 67 návrhů, z nichž u 94 % bylo argumentováno absencí řádného užívání ochranné známky v obchodním styku.

V roce 2017 Úřad obdržel 63 návrhů na prohlášení národní nebo mezinárodní ochranné známky za neplatnou. V daném období bylo také o 63 návrzích rozhodnuto. Z toho 16 % tvořila podání založená na tvrzené zápisné nezpůsobilosti ochranných známek z veřejnoprávních důvodů. V ostatních přípa-

dech byly nárokovány důvody soukromoprávní.

V roce 2017 bylo v rámci opravných řízení přezkoumáno 263 rozhodnutí vydaných v prvním stupni správního řízení. Podáno bylo 286 opravných prostředků, z nichž nejvíce bylo rozkladů.

V roce 2017 byly publikovány dva zákony, jejichž obsah se přímo odrazí v oblasti průmyslového vlastnictví. Jedná se o zákon č. 196/2017 Sb. ze dne 31. května 2017, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy, který umožňuje Úřadu přístup k údajům v základním registru obyvatel. Obecné ustanovení v § 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, podle kterého orgán veřejné moci využívá při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle zákona o základních registrech nebo podle jiných právních předpisů, nebylo dostatečné. Proto byla do jednotlivých zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví zahrnuta výslovná zmocnění k využívání údajů ze základního registru obyvatel, včetně vymezení rozsahu takového zmocnění.

Dalším zákonem je zákon č. 183/2017 Sb. ze dne 9. června 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Tento zákon novelizoval jednotlivé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví v tom směru, že přímo mezi jejich ustanovení vložil úpravu, týkající se přestupků, kterých se může dopustit fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, a opatření, jež lze za přestupek uložit.

V oblasti patentového práva v Evropě pokračují práce na zavedení systému jednotné patentové ochrany, který doplní existující evropský patent. Účinnost celého tzv. patentového balíčku, skládajícího se z Dohody o Jed-

notném patentovém soudu (Dohoda UPC) a dvou již dříve přijatých nařízení týkajících se evropského patentu s jednotným účinkem, závisí na vývoji ratifikačního procesu a účinnosti Dohody UPC. Dohodu v roce 2013 podepsalo 25 členských států EU včetně České republiky. Podmínkou její účinnosti je ratifikace v alespoň 13 státech, mezi nimiž nesmí chybět Německo, Francie a Velká Británie. Do konce roku 2017 Dohodu ratifikovalo 14 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Švédsko. Po vstupu Dohody UPC v platnost se účinky patentového balíčku budou postupně rozšiřovat na další území tak, jak budou jednotlivé státy ukončovat ratifikační proces. Pro danou zemi účinky nastanou vždy prvním dnem čtvrtého měsíce po uložení ratifikační listiny nebo listiny o přistoupení.

Ke změně okolností souvisejících se vstupem Dohody UPC v platnost a rovněž s jejím prozatímním prováděním došlo v důsledku referenda ve Velké Británii v roce 2016, ve kterém voliči rozhodli o vystoupení z Evropské unie. Vzhledem k tomu, že Velká Británie je pro dokončení zavádění systému jednotného patentu a zahájení činnosti Jednotného patentového soudu jednou z klíčových zemí, vznikly obavy o budoucnost systému. Na jednání Rady pro konkurenceschopnost dne 29. 11. 2016 však delegace Velké Británie sdělila, že bude pokračovat v přípravách na ratifikaci Dohody. V roce 2017 pak ve Velké Británii pokračoval ratifikační proces. Ještě před odchodem Velké Británie z EU však bude nezbytné vyřešit právní otázky související s faktem, že právním základem jednotného patentu je unijní právo, a že podle převažujícího výkladu judikatury SDEU (Posudek 1/09) může být stranou Dohody pouze členský stát EU.

Dalším faktorem, který výrazně ovlivňuje zahájení činnosti Jednotného patentového soudu, je pozastavení ratifikačního procesu v Německu, ke kterému došlo 12. 6. 2017 na

základě ústavní stížnosti podané u německého Spolkového ústavního soudu koncem března 2017. Do konce roku 2017 běžela lhůta pro vyjádření klíčových třetích stran. Kdy bude vydáno konečné rozhodnutí soudu, zatím nelze odhadnout.

V průběhu roku 2017 pokračovaly členské státy EU v přípravných pracích nezbytných pro zavedení systému a zahájení činnosti Jednotného patentového soudu. Agendou související s jednotnou patentovou ochranou se zabývá užší výbor správní rady Evropské patentové organizace, zřízení Jednotného patentového soudu se věnuje přípravný výbor. Užší výbor se věnoval praktickým otázkám zavedení jednotné patentové ochrany, zejména problematice IT. Přípravný výbor se zaměřil na řešení praktických otázek chodu UPC, zabýval se i otázkou rozpočtu soudu, problematikou provozních činností soudu a prozatímním prováděním Dohody UPC.

Na základě zadání Úřadu ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) byla společností PricewaterhouseCoopers vypracována Studie o dopadech zavedení patentového balíčku na Českou republiku. Studie doporučila ratifikaci odložit a provést nejprve vyhodnocení fungování systému v zemích, kde byl patent s jednotným účinkem zaveden. Pokud jde o ekonomické aspekty jednotného patentového soudnictví, studie upozornila na to, že v porovnání se současným právním stavem se jeví navržené soudní poplatky „jako vysoké, a z pohledu malých a středních podniků, neziskových organizací a univerzit v podstatě prohibitivní a likvidační z hlediska přístupu ke spravedlnosti.“ Studie doporučuje provést ještě rozsáhlejší šetření dopadu zavedení patentového balíčku v ČR a pokračovat v informačních a edukačních aktivitách pro cílové skupiny. Dalším důležitým krokem by podle studie bylo posouzení Dohody UPC Ústavním soudem ČR. Dále pak bude vhodné vyhodnotit, jak systém funguje v zemích, kde byl již zaveden. V listopadu 2017 proběhla na MPO diskuse se zain-

teresanými partnery o závěrech této studie a dalším postupu. Diskuse ukázala, že mezi oslovenými subjekty panuje shoda na podpoře doporučení studie ratifikaci Dohody UPC zatím odložit.

Úřad se aktivně podílí na řadě mnohostranných projektů zaměřených na harmonizaci činnosti národních úřadů průmyslového vlastnictví a systému ochranných známek EU a průmyslových vzorů Společenství. Tyto projekty jsou zaměřeny zejména na kvalitu služeb, poskytování informací uživatelům a zvyšování povědomí o významu právní ochrany ochranných známek a vzorů. I nadále jsou prohlubovány kooperační aktivity s národními a regionálními úřady a nadále jsou rozvíjeny a prohlubovány běžné nástroje a praxe v rámci sítě průmyslového vlastnictví EU.

V průběhu roku 2017 se Úřad intenzivně zaměřil na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, s níž musí být právní a správní předpisy členských států EU uvedeny do souladu do 14. 1. 2019. Na žádost některých členských států a Evropské komise spustil EUIPO projekt nazvaný „Podpora při transpozici směrnice“. Tento projekt je technickou podporou členským státům při transpozici směrnice do jejich práva. Zajišťuje, aby nová ustanovení směrnice o ochranných známkách byla prováděna harmonizovaným a konzistentním způsobem napříč celou EU.

Úřad je zapojen do systému národních rešerší na shodu a zaměnitelnost přihlášek ochranných známek EU se staršími známkami platnými na území České republiky. V roce 2017 bylo pro EUIPO zpracováno 669 rešerší.

Pracovníci Úřadu průmyslového vlastnictví v roce 2017 zastupovali zájmy ČR v orgánech Evropské patentové organizace (EPO), zejména ve správní radě EPO (AC EPO) a jejích výborech a pracovních skupinách. Předseda Úřadu působil jako místopředseda

AC EPO a účastnil se jednání představenstva AC EPO. Další představitelé Úřadu se zapojili do jednání užšího výboru správní rady EPO, výboru pro rozpočet a finance (BFC) a výboru pro patentové právo (CPL).

Během roku 2017 došlo k vylepšení strojového překladače Evropského patentového úřadu (EPÚ) – „Patent Translate“, které bylo provedeno u všech 32 jazyků dosud zapojených do systému, tj. včetně češtiny. Nyní nástroj pracuje na bázi tak zvaného neurálního strojového překladače. Kvalita překladů je různorodá, což souvisí s tím, zda jde o překlad z angličtiny, němčiny nebo francouzštiny. Dalším faktorem výsledného překladu je oblast techniky dané patentové přihláškou a způsob formulování patentových nároků v původním jazyce.

Nadále pokračuje projekt podpory přípravy kandidátů na evropskou kvalifikační zkoušku pro evropské patentové zástupce (EQE). Od zahájení projektu EQE úspěšně absolvovalo celkem 6 Čechů.

Dne 1. července 2017 vstoupila v platnost změna pravidel 27 a 28 Úmluvy o udělování evropských patentů (EPC), v nichž se upřesňuje, že se evropské patenty neudělí na rostliny nebo zvířata výlučně získané v zásadě biologickým způsobem. Následně byly příslušným způsobem upraveny Instrukce pro provádění průzkumu v EPO (metodické pokyny) v oblasti biotechnologických vynálezů pro průzkumové a odporové divize s účinností od 1. listopadu 2017.

Úřad pokračoval v plnění závazků vyplývajících pro oblast ochrany průmyslového vlastnictví z členství České republiky ve WIPO a mnohostranných mezinárodních smluv, jichž je ČR smluvní stranou a které jsou spravovány touto mezinárodní organizací.

Česká republika byla znovuzvolena členem Programového a rozpočtového výboru WIPO na období od října 2017 do října 2019.

Úřad pokračoval v bilaterální a regionální spolupráci. Jako každý rok se zúčastnil setkání Visegrádské skupiny na úrovni předsedů úřadů průmyslového vlastnictví.

V průběhu roku 2017 se v Úřadu uskutečnila řada bilaterálních jednání na různých úrovních. Mezi nejvýznamnější lze zařadit jednání s delegací Státního úřadu duševního vlastnictví Čínské lidové republiky (SIPO). Výsledkem dlouho připravovaného jednání byl podpis dohody o spolupráci v oblasti patentů, tzv. Patent Prosecution Highway (PPH).

Úkoly formulované Vládou České republiky ve Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky, Národní inovační strategii 2012–2020, v Národním programu reformy České republiky, Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci, plní rovněž Úřad průmyslového vlastnictví. Mottem veškerých aktivit je docílit stavu, kdy optimální využívání všech podstatných prvků systému ochrany duševního vlastnictví bude trvalou součástí každodenního výzkumného, vývojového a podnikatelského života.

Úřad si klade za úkol svými službami napomáhat efektivní spolupráci výzkumu a vývoje s aplikační sférou. Především se snaží plnit svůj hlavní úkol: kvalitně provádět veškeré rozhodovací procesy při poskytování ochrany na všechny předměty průmyslového vlastnictví. Vedle toho si je vědom stále potřeby zlepšování povědomí veřejnosti o obsahu, významu a možnostech systému ochrany průmyslového vlastnictví a všestranné podpory využití jeho často nedoceneného potenciálu.

V průběhu roku 2017 se Úřad formou pravidelně pořádaných odborných seminářů a školení věnoval zlepšování orientace v příslušných právních předpisech, v průmyslově-právních strategiích a postupech, vedl k využívání technických informací obsažených v patentech, k vytváření příznivého prostředí pro technickou tvůrčí činnost.

Úřad pokračoval v odborné a pedagogické spolupráci s vysokými školami. Vedle pedagogické dokumentace Úřad nabízí možnost školit učitele, uspořádat přednášky a diskusní semináře pro studenty. V případě

Metropolitní univerzity Praha jde o kooperaci při výuce bakalářského studijního oboru Průmyslové vlastnictví, magisterského a doktorského studijního oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. Předseda Úřadu vystoupil na konferenci Inovace prakticky 2017 na Vysoké škole logistiky v Přerově s tématem „Kdy, proč a jak chránit průmyslové vlastnictví firmy“. V Úřadu se uskutečnily exkurze a přednášky pro posluchače několika českých vysokých škol, přednášející z řad pracovníků Úřadu také mnohé vysoké školy navštívili.

Úřad věnoval velkou pozornost snaze o kultivování povědomí o průmyslových právech mezi studenty středních škol a žáky škol základních. Stálou součástí nabídky jsou exkurze do sídla Úřadu a také návštěvy ve školách s výkladem a ukázkami rešerší v patentových a známkových databázích, nabídku doplňují i kurzy pro učitele, kteří zařazují téma průmyslových práv do výuky.

Na internetových stránkách v rubrice pro mladé, která byla spuštěna v novém designu, ve svém profilu na Metodickém portálu RVP.CZ a na veřejných akcích k popularizaci vědy a techniky se Úřad snažil o přiblížení světa průmyslových práv mladé generaci přístupnou formou. Byla spuštěna nová e-learningová aplikace, která zábavnou formou seznamuje mládež s principy, jednotlivými instituty průmyslověprávní ochrany a s jejím významem.

V průběhu roku 2017 se Úřad představil na několika akcích pro studenty a žáky středních a základních škol, které si kladly za cíl podpořit a rozvinout zájem o vědu, techniku a studium technických oborů mezi dětmi a mládeží. Na všech těchto akcích byl návštěvníkům představen systém průmyslových práv a vysvětlována využitelnost a důležitost průmyslověprávních informací. Nabízely se ukázky hledání v databázích, zodpovídaly dotazy na průmyslová práva. Svě znalosti známých vynálezů a jejich původců si mohli návštěvníci vyzkoušet v kvízech a v paměťových hrách. Jednalo se

o Veletrh vědy pořádaný Akademií věd na Výstavišti v Letňanech, akci „Týden vědy na Jaderce“ pořádaný Katedrou fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a Festival vědy 2017 s tématem „Věda pro zdraví“.

Úřad a Astronomický ústav AV ČR již podruhé společně připravili naučný program „Od patentů ke hvězdám“ pro žáky základních a středních škol. Studenti se během něj seznámili s duševním vlastnictvím, průmyslovým právem a druhy průmyslověprávní ochrany. Další část jim představila výzkum vesmíru a vynálezy, které se k němu využívají nebo v souvislosti s ním vznikly. Přednášky doprovázely fotografie z obrazového archivu Astronomického ústavu.

Pro mladé návštěvníky byla připravena také výstava věnovaná českým vědcům a jejich vynálezům. Tato výstava vznikla v rámci projektu Otevřená věda III, byla do Úřadu zapůjčena Akademií věd ČR a připomněla veřejnosti známé vynálezy nebo objevy, za nimiž stojí čeští vědci. Program shlédlo 215 žáků a studentů.

V prostorách Úřadu se již po několikáté konalo představení Úžasného divadla fyziky. Navštívilo jej přes 300 žáků a studentů základních a středních škol. Na část přibližující pojmy duševní vlastnictví, průmyslové právo, druhy průmyslověprávní ochrany a autorské právo navazovalo představení Úžasného Divadla Fyziky, které studentům a žákům předvedlo podstatu a význam průmyslových práv na příkladech fyzikálních jevů a jejich aplikaci ve vynálezech, se kterými se mohou potkat v běžném životě. Jeden z bloků byl věnován i školám, ve kterých probíhá výuka v cizích jazycích, byl připraven v anglickém jazyce.

Na 300 účastníků z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje a studentů navštívilo sérii seminářů pořádaných Úřadem k základům problematiky průmyslových práv a kurzů zaměřených na objasnění hodnoty technického know-how zpřístupňovaného zdarma v patentových databázích, školení

práce s databázemi patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a práv na označení.

Začátkem listopadu Úřad v rámci „Informačního dne pro MSP“ pořádal seminář „Duševní vlastnictví v malých a středních podnicích“. Akce byla příspěvkem k evropskému projektu VIP4SME, ve kterém je Úřad přidruženým partnerem. Na organizaci Informačního dne se podílelo i Technologické centrum AV ČR. V programu vystoupili odborníci Technologického centra AV ČR, LES Česká republika a Slovensko, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty Univerzity Karlovy a také zástupci Úřadu.

Během roku 2017 se v řadě inovačních a technologických center a firem uskutečnily přednášky na téma zdroje patentových informací a ochrana průmyslových práv. Úřad se organizačně a odborně podílel na 8 seminářích Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů. V rámci součinnosti s Policií ČR byly zorganizovány dva semináře, které se věnovaly zejména možnostem vyhledávání informací o ochranných známkách s účinky na území České republiky. Zaměstnanci Úřadu přednášeli na seminářích organizovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zemědělství, Českou advokátní komorou, Asociací inovačního podnikání, Asociací rozhodců a prostředníků ve věcech průmyslových práv, Justiční akademií, Technologickou agenturou ČR i vzdělávacími agenturami. Ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest se v jejích sídlech uskutečnilo v průběhu roku 6 odborných seminářů na téma průmyslového vlastnictví (Plzeň, Jihlava, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Pardubice, Olomouc). V Moravské zemské knihovně v Brně pracovníci Úřadu lektorsky zajistili 6 seminářů. Celkem bylo zaměstnanci Úřadu realizováno téměř 100 přednášek. Během roku 2017 zástupci Úřadu poskytli řadu rozhovorů pro média na téma inovace a duševní vlastnictví.

Úřad pořádal několik vzdělávacích akcí ve spolupráci s mezinárodními institucemi. Ve spolupráci s EPO odborný workshop „Online Services User Days“, ve spolupráci s WIPO „Workshop o přihlašování technických řešení do zahraničí podle Dohody o patentové spolupráci (PCT) s využitím ePCT“ a ve spolupráci s EUIPO seminář „Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu a související judikatura Soudního dvora EU“.

Úřad prostřednictvím Institutu průmyslověprávní výchovy pokračoval v organizaci dvouletého specializačního studia průmyslových práv. Studium v roce 2017 závěrečnými zkouškami a obhajobou závěrečné odborné práce ukončilo 36 posluchačů. Ve školním roce 2017/2018 studium zahájilo 46 posluchačů a 40 posluchačů pokračuje ve studiu druhého ročníku.

S cílem podpořit snahu o zvyšování povědomí veřejnosti o ochraně průmyslového vlastnictví Úřad v roce 2017 pokračoval ve vydávání časopisu „Průmyslové vlastnictví“ v tištěné i elektronické verzi. Elektronická verze je k dispozici zdarma na webových stránkách Úřadu. Časopis obsahoval především příspěvky k aktuálnímu vývoji evropského patentového a známkového práva, evropskou a domácí judikaturu, dále například informace o Dodatku k dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) a jeho vlivu na farmaceutický průmysl, k problematice Jednotného patentového soudu, k nové aplikaci elektronického podávání v Úřadě a k úloze zvýšené rozlišovací způsobilosti ochranné známky při posuzování existence pravděpodobnosti záměny a jejím porovnání s dobrým jménem.

Účast na výstavách a veletrzích je jednou z efektivních forem prezentace systémů ochrany průmyslových práv a práce Úřadu. Nabízí příležitost k neformálnímu setkání se zástupci Úřadu a prodiskutování otázek, které návštěvníky zajímají. Úřad průmyslového vlastnictví se zúčastnil druhého ročníku specializovaného Veletrhu Věda Výzkum Inovace, který si klade za cíl propojit vědu a výzkum

s podnikatelskou sférou. Zástupci Úřadu zde vystoupili na odborných seminářích v doprovodném programu. Úřad byl zastoupen také mezi vystavovateli 59. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a odborných výstav For Industry 2017, For Interior 2017 a Inovace 2017 v Praze.

V zahraničí se Úřad představil na mezinárodní výstavě vynálezů Archimedes v Moskvě. Své zástupce měl i na mezinárodních výstavách vynálezů v Polsku – INTARG v Katowicích a IWIS ve Varšavě. Úřad se představil také na 65. ročníku mezinárodního veletrhu vynálezů a inovací iENA v německém Norimberku, na 15. ročníku Mezinárodní specializované výstavy kreativity a inovací INFOINVENT v Kišiněvě a na Mezinárodní výstavě vynálezů KIWIE 2017 v Soulu. Tato výstava je určena vynálezům vytvořeným ženami. Na všech těchto akcích mohli návštěvníci informačního stánku Úřadu využít nabídky konzultací, informačních a propagačních materiálů a ukázek on-line rešeršních služeb a elektronických informačních produktů.

V průběhu roku 2017 navštívilo webové stránky [www.upv.cz](http://www.upv.cz) více než 170 tisíc jednotlivých uživatelů a počet návštěv činil více než 491 tisíc. Bylo zobrazeno více než 2,2 milionů stránek. Nejnavštěvovanější byla databáze ochranných známek. Nejčastěji navštěvovali stránky uživatelé z České republiky, Slovenska, Německa, Spojených států, Velké Británie, Francie, Polska, Španělska, Indie a Ruska.

Jako nástroj neformální komunikace s veřejností využívá Úřad sociální sítě Facebook a Twitter. Počet uživatelů, kteří označili na Facebooku profil Úřadu symbolem „To se mi líbí“ vzrostl v roce 2017 o jednu čtvrtinu na 555.

Od svého založení se také profil Úřadu na další sociální síti Twitter těší stále větší návštěvnosti. Průměrný měsíční počet uživatelů, jimž se příspěvky zobrazí, se v roce 2017 pohyboval kolem 3000, což je o 900 více než v roce 2016.

Většina zahraničních patentových a známkových úřadů i mezinárodních organizací působících v oblasti průmyslového vlastnictví již využívá možnost internetu a upřednostňuje publikaci dokumentů výhradně on-line. Ani Úřad není v tomto směru výjimkou. Internetové vyhledávací rozhraní nahradilo informační produkty na hmotných nosičích. To se projevuje i ve složení informačních fondů Úřadu. Většina dokumentů ze zahraničí je dnes volně dohledatelná a přístupná na webových stránkách příslušných zahraničních patentových úřadů nebo prostřednictvím databází jako Espacenet spravovaný EPO, Patentscope budovaný WIPO a databáze eSearch vytvářené EUIPO.

Nadále pokračuje spolupráce na projektu TMview, jehož cílem je poskytovat uživatelům zdarma přístup k informacím o ochranných známkách platných na území EU prostřednictvím jednotného rešeršního rozhraní. Kromě České republiky a ostatních členských států EU na projektu spolupracují WIPO a další mimoevropské státy a regionální organizace, jako USA, Japonsko, Korea, Mexiko, Rusko či Turecko. V roce 2017 se připojili např. Argentina, Moldávie či San Marino. Ke konci roku 2017 obsahovala databáze více než 45 milionů ochranných známek. Databáze je volně dostupná na adrese [www.tmview.europa.eu](http://www.tmview.europa.eu).

Úřad je také zapojen do projektu Designview, který je zaměřen na zapsané průmyslové vzory. Databáze obsahuje kromě údajů z EUIPO, členských států EU a WIPO také záznamy o vzorech z USA, Číny, Ruska, Brazílie, Mexika či Japonska. Na konci roku 2017 obsahovala databáze přes 13 milionů vzorů.

Úřad podporuje projekt Quality at Source a v září 2017 úspěšně implementoval jeho první část – zaslání fulltextových XML do EPO. Jedná se o soubory obsahující nejen bibliografické údaje o zveřejněných přihláškách vynálezů, zapsaných užitných vzorech a udělených patentech, ale také plná znění



jejich popisů, nároků a všechny související výkresy. Tato data budou nahrána do databáze Espacenet a bude nad nimi možné provádět rešerši.

Uživatelé informačních služeb Úřadu dlouhodobě oceňují vysokou profesionalitu a osobní přístup zaměstnanců, kteří je poskytují. To je hlavní důvod, proč se, navzdory snadné dostupnosti informací na internetu, služby poskytované Úřadem prostřednictvím informačního střediska a studovny pro veřejnost nepřestávají těšit zájmu uživatelů. V roce 2017 služby studovny využilo 1 183 návštěvníků. Zaměstnanci v informačním středisku poskytli informace 9 996 zájemcům, ať v rámci telefonického hovoru nebo během osobních konzultací. Z různých informačních pramenů bylo pro potřeby veřejnosti pořízeno více než 23 tisíc kopií a tisků. Na základě objednávek kopií dokumentů a v rámci služby sledování stavu techniky bylo poštou rozesláno 7 965 kusů patentových dokumentů. Úřad obdržel ze strany státních orgánů, soudů, policie, exekutorů, insolvenčních správců a likvidátorů 1 058 žádostí o rešerši průmyslových práv.

V roce 2017 Úřad průmyslového vlastnictví obdržel celkem 47 805 elektronických

podání. Aplikací ePodání bylo přijato a zpracováno 14 202 přihlášek a ostatních podání k řízení o ochraně průmyslových práv. Podání podepsané elektronickým podpisem Úřad přijal 20 138. Elektronicky podaných přihlášek a žádostí bez elektronického podpisu Úřad obdržel celkem 1 674. Do datové schránky Úřadu bylo přijato 11 791 zpráv. V polovině roku 2017 byla spuštěna nová aplikace ePodání, která umožnila podávání rovněž neregistrovaným přihlašovatelům. Tím se rozšířila možnost podávat prostřednictvím této aplikace i bez elektronického podpisu, což přispělo ke zjednodušení podávání pro širokou veřejnost. V roce 2017 došlo poprvé k tomu, že prostřednictvím ePodání Úřad přijal více podání než datovou schránkou. Úřad odeslal do datových schránek klientů 37 351 kusů korespondence.

Úřad průmyslového vlastnictví je z hlediska financování jednou z kapitol státního rozpočtu. Veškeré příjmy jsou odváděny do státního rozpočtu. Státní rozpočet je zdrojem všech prostředků na činnost Úřadu. Celkové příjmy Úřadu dlouhodobě převyšují jeho výdaje. V roce 2017 dosáhly celkové příjmy částky 277 milionů korun, celkové výdaje Úřadu činily 196,9 milionů korun.

*Dámy a pánové, s potěšením sleduji, že i v roce 2018 má Úřad nakročeno k dobrým výsledkům a osobně se velice těším na naši další práci ku prospěchu české tvůrčí veřejnosti. Tato práce by samozřejmě nebyla možná bez zaměstnanců Úřadu, kterým bych za ni chtěl touto cestou poděkovat. Mé díky patří i profesionálům působícím vně Úřadu v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví: patentovým zástupcům a advokátům, pracovníkům univerzit a dalších vědeckých a výzkumných institucí, inovativním podnikatelům. Naše práce by nemohla být kvalitní a úspěšná bez efektivní spolupráce s mnoha institucemi tuzemskými i zahraničními, z nichž bych chtěl zejména zmínit Evropský patentový úřad, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Světovou organizaci duševního vlastnictví, všechny partnerské národní patentové úřady, Evropskou komisi, ministerstva a další orgány české státní správy. V neposlední řadě chci své díky vyjádřit všem kreativním lidem, kteří vytvářejí a využívají systém ochrany průmyslového vlastnictví.*

Mgr. Martina ZDVIHALOVÁ<sup>1</sup>

# DEFINIČNÍ VYMEZENÍ INSTITUTU ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOSTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK DLE PRÁVNÍHO ŘÁDU ČESKÉ REPUBLIKY A EVROPSKÉ UNIE

## Úvod

Předkládaný příspěvek<sup>2</sup> se zabývá rozlišovací způsobilostí ochranných známek, výslovně komparací právního řádu České republiky a Evropské unie v uvedené oblasti. Stěžejním cílem příspěvku je podat právní analýzu relevantních ustanovení zákona o ochranných známkách platného na území České republiky a právních předpisů Evropské unie, která explicitně či implicitně souvisí s institutem rozlišovací způsobilosti ochranných známek, a jejich výsledná komparace. Předkládaný příspěvek subsumuje interpretaci institutu „rozlišovací způsobilost ochranných známek“. Důraz je současně kladen na interpretaci klíčových doktrinárních termínů, jež výslovně souvisí s institutem rozlišovací způsobilosti ochranných známek, a to inherentní rozlišovací způsobilost a rozlišovací způsobilost získaná užíváním v obchodním styku. S ohledem na skutečnost, že institut rozlišovací neboli distinktivní způsobilost ochranných známek jako pojem platného práva není v analyzovaných právních řádech *expressis verbis* vymezen, kromě výkladu doslovného autorka aplikuje též výklad extenzivní neboli rozšiřující, který způsobí, že dosah interpretované právní normy bude širší, než by tomu bylo při výkladu doslovném.

S termínem *rozlišovací způsobilost* se lze setkat ve všech právních řádech, které obsahují institut ochranné známky. Na všech teritoriích však jeho interpretace a následná aplikace vyvolává spory nejen v doktríně, ale zejména v rozhodovací praxi. Společnou příčinou sporů spjatých s institutem rozlišova-

cí způsobilosti ochranných známek jsou obtíže při určení, zda předmětné označení má v daném případě dostatečný stupeň rozlišovací způsobilosti, aby mohlo být chráněno institutem ochranné známky.<sup>3</sup>

Ve všech níže analyzovaných právních řádech lze shledat dva typy rozlišovací způsobilosti – tzv. *inherentní rozlišovací způsobilost* a *rozlišovací způsobilost získanou užíváním v obchodním styku*. Termín *inherentní rozlišovací způsobilost* znamená, že označení, jež má sloužit jako ochranná známka, je distinktivní, respektive rozlišující, *jako takové*<sup>5</sup> či tzv. *per se*<sup>6</sup> – obsahuje elementární pojmový znak definice ochranné známky v podobě institutu rozlišovací způsobilosti a bez dalšího je plně způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek vedeného známkoprávní autoritou dané země či mezivládní organizace. Inherentně rozlišující označení je způsobilé samo o sobě, ze své podstaty, rozlišit obchodní původ nárokováných produktů a/či služeb.

Avšak i označení, které nemá inherentní rozlišovací způsobilost – není distinktivní již při primárním věcném průzkumu rozlišovací způsobilosti vedeného známkoprávní autoritou – může být zapsáno do předmětného rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že se *takové označení před zápisem do rejstříku ochranných známek stalo užíváním v obchodním styku ve vztahu k nárokováným výrobkům a/či službám pro přihlašovatele příznačné*. Tento typ rozlišovací způsobilosti, v dikci právního předpisu označovaný výlučně termínem rozlišovací způsobilost, doktrína

označuje za tzv. *rozlišovací způsobilost získanou užíváním v obchodním styku* či tzv. *příznačnost* neboli *vžitost*, evropská a americká doktrína operuje s termínem tzv. *secondary meaning*.

Rozlišovací způsobilostí získanou užíváním v obchodním styku se rozumí, že ačkoliv přihlašované označení ab initio<sup>7</sup> postrádá vnitřní rozlišovací způsobilost ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám, v důsledku masivního či dlouhodobého užívání na relevantním trhu ji může získat. Uvedené lze uplatnit výlučně za podmínky, že relevantní veřejnost, respektive její převážná část, si dané označení spojí pouze s přihlašovatelem, nikoli ještě s další osobou působící na stejném segmentu trhu. To znamená, že přihlašované označení se užíváním v obchodním styku stalo způsobilé individualizovat obchodní původ nárokovaných produktů a/či služeb.

V odborné literatuře a rozhodovací praxi termín rozlišovací způsobilost označuje zpravidla kategorii nadřazenou inherentní rozlišovací způsobilosti a příznačnosti neboli vžitosti. O skutečnosti, že označení má rozlišovací způsobilost, se hovoří tehdy, jestliže dané označení je způsobilé rozlišit výrobky a/či služby nebo tuto funkci již fakticky plní. Hovoří-li se tedy jednou o rozlišovací způsobilosti jako o inherentní schopnosti označení rozlišovat výrobky a/či služby a podruhé jako o faktickém stavu, kdy určité označení již v praxi rozlišuje výrobky a/či služby, není v tom žádný rozpor. Obsah analyzovaného pojmu zůstává nezměněn, mění se pouze modalita, v níž je užit.<sup>8</sup>

## 1 Vymezení institutu rozlišovací způsobilosti dle právního řádu České republiky

Z hlediska historických souvislostí institut rozlišovací způsobilost lze nalézt již v zákoně č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách. Ustanovení § 2 odst. 2 citovaného zákona k institutu rozlišovací způsobilosti stanovilo, že ochrannými známkami nemohly být značky,

kteří neměly rozlišovací způsobilost, ledaže se staly v daném hospodářském odvětví příznačnými pro výrobky pocházející z určitého podniku.

Zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách, byl v roce 1988 substituován zákonem č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. Citovaný právní předpis v ustanovení § 4 výlučně deklaroval, že ze zápisu do rejstříku bylo vyloučeno označení, které nemělo rozlišovací způsobilost, ledaže právnická či fyzická osoba, která podala přihlášku ochranné známky nebo na kterou byla přihláška ochranné známky převedena, prokázala, že se takové označení stalo příznačné pro její výrobky nebo služby.

Právní vztahy v oblasti ochranných známek byly v roce 1995 upraveny zákonem č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Pokud jde o institut rozlišovací způsobilost, uvedený právní předpis v ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) výslovně vymezil, že ze zápisu do rejstříku bylo vyloučeno označení, které nemělo způsobilost rozlišit výrobky nebo služby. Takové označení však mohlo být ve smyslu odst. 2 citovaného ustanovení zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokázal, že označení užíváním v obchodním styku, které započalo před podáním přihlášky ochranné známky, získalo rozlišovací způsobilost pro jeho výrobky či služby. Z uvedeného ustanovení vychází soudobý zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“), který nabyl účinnosti dne 1. dubna 2004.

Institut *rozlišovací* neboli *distinktivní způsobilost* není v ZOZ expressis verbis vymezen. Uvedený právní předpis v ustanovení § 4 písm. b) jako důvod pro odmítnutí<sup>9</sup> známkopravní ochrany pouze uvádí, že do rejstříku ochranných známek se nezapíše označení, které nemá rozlišovací způsobilost. Jedná se o tzv. negativní definici institutu ochranné známky.

Dle interpretace autorky termín rozlišovací způsobilost lze extenzivním výkladem dovodit z ustanovení § 1 ZOZ. Rozlišovací

neboli distinktivní způsobilostí se tedy rozumí *způsobilost odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby*. Uvedený zákonný požadavek rozlišovací způsobilosti označení vychází z elementární funkce ochranné známky – funkce rozlišit výrobky a/či služby jednoho subjektu od výrobků a/či služeb jiného subjektu. Interpretované je plně v souladu se stanovisky Světové organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě.

Shora uvedené je současně v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu, který k rozlišovací funkci ochranné známky judikoval, že se nejedná o „pouhou“ funkci ochranné známky, ale schopnost rozlišit výrobky a/či služby pocházející od různých výrobců, popřípadě poskytovatelů služeb, je přímo pojmovým znakem ochranné známky.<sup>10</sup>

Rozlišovací způsobilostí se nerozumí pouhá způsobilost označení diferencovat výrobky a/či služby, ale též i faktický stav, kdy v povědomí určité části spotřebitelů je již přihlašované označení asociováno s výrobky a/nebo službami určité osoby. Tento stav, v dikci právního předpisu označovaný jako rozlišovací způsobilost, se v doktríně označuje jako příznačnost neboli vžitost.<sup>11</sup>

Doktrína příznačnosti je implicitně zakotvena v ustanovení § 5 ZOZ, jež výslovně stanoví: „Označení uvedené v § 4 písmeno b) až d) může být zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“

Z dikce citovaného ustanovení vyplývá, že označení, které nemá inherentní rozlišovací způsobilost, označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků či poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností, a označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo

údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech, může být zapsáno do rejstříku ochranných známek výlučně za podmínky, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo distinktivní způsobilost ještě před zápisem do rejstříku, a to užíváním v obchodním styku ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám přihlašovatele.

Výše interpretované ustanovení související s doktrínou příznačnosti je plně v souladu s článkem 15 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví<sup>12</sup> (dále jen „TRIPS“)<sup>13</sup>, který expressis verbis stanoví, že *tam, kde označení nejsou schopna podstatně rozlišit příslušné výrobky nebo služby, mohou členové podmínit zápisnou způsobilost rozlišovací schopností získanou užíváním*.

Jak již autorka uvedla shora, institut rozlišovací způsobilost je jednou z obligatorních podmínek pro zápis přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek. Daná podmínka vyplývá z ustanovení § 1 ZOZ, jež vymezuje legální definici ochranné známky, a současně z ustanovení § 4 ZOZ, které vypočítává důvody pro zamítnutí známkoprávní ochrany, respektive výluky zápisné způsobilosti označení jako ochranné známky, což je důsledek nemožnosti podat vyčerpávající pozitivní definici ochranné známky v ustanovení § 1 ZOZ.

### 1.1 Posuzování institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek

Posouzení, zda přihlašované označení má či nemá v daném případě způsobilost rozlišit výrobky a/či služby, je správním uvážením.<sup>14</sup>

Dle právního názoru Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“) při posuzování rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení je třeba vycházet ze základní rozlišovací funkce ochranné známky. Distinktivní způsobilost označení je proto nutné vždy posuzovat ve vztahu ke konkrétním výrobkům a/nebo službám, pro které je přihlašováno.<sup>15</sup>

K předkládané problematice ÚPV rovněž stanovil, že při posuzování rozlišovací způsobilosti označení je obecně nutno vzít v úvahu dojem, jakým označení působí jako celek s přihlédnutím k povaze přihlašovaných výrobků a/nebo služeb.<sup>16</sup> Aby přihlašované označení mělo jako ochranná známka distinktivní způsobilost, nestačí, aby se pouze diferencovalo od známých označení, ale musí být svou formou a obsahem do té míry originální, že jeho osobité znaky mají schopnost individualizovat výrobky a/či služby, pro které má být zapsáno v rejstříku ochranných známek.<sup>17</sup>

ÚPV k analyzované problematice současně deklaroval, že označení má rozlišovací způsobilost pro určité výrobky a/nebo služby výlučně za podmínky, pokud spotřebitel je nebo bude schopen dle něho diferencovat, respektive rozlišit, výrobky a/či služby pocházející z určitého obchodního zdroje.<sup>18</sup>

Přihlašované označení se posuzuje především z hlediska tzv. průměrného spotřebitele či relevantní veřejnosti. Relevantní veřejností se dle stanoviska ÚPV rozumí zejména soudobí nebo potenciální spotřebitelé daného druhu zboží a/či služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu zboží a/či služeb, popřípadě obchodní kruhy zabývající se daným druhem zboží a/či služeb, pro které se ochranná známka užívá.<sup>19</sup> S ohledem na rozsah tohoto příspěvku pojem průměrného spotřebitele autorka blíže vymezí v pokračování předmětného příspěvku.

Elementárním hlediskem při posuzování rozlišovací způsobilosti je, zda průměrný spotřebitel rozezná na trhu výrobky a/či služby z určitého obchodního zdroje. Z uvedeného právního názoru ÚPV lze dovodit, že při posuzování rozlišovací způsobilosti je nezbytné vycházet z hlediska průměrného spotřebitele, tedy z hlediska relevantního okruhu spotřebitelů, kterým jsou nárokováné výrobky a/či služby určeny. Tento běžný spotřebitel (dle ÚPV termín totožný s termínem relevantní veřejnost a průměrný spotřebitel) se při koupi výrobků a/či objednání služeb orientuje výhrad-

ně dle informací uvedených na výrobcích a/či reklamách, a proto je rozhodné, zda výrobky a/nebo služby od sebe rozpozná či nikoliv.<sup>20</sup>

Při posuzování rozlišovací způsobilosti je současně nutné mít na zřeteli, že průměrný spotřebitel má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail. Označení porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem.<sup>21</sup>

Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly neúvodně rozdíly.

Z uvedené zásady rovného zacházení lze implicitně vyvodit, že přihlašovaná označení musí být vždy posuzována samostatně a objektivně dle toho, zda vyhovují příslušným zákonným ustanovením. Starší rozhodnutí nelze automaticky aplikovat na případy následující, neboť je nutno vždy přihlédnout ke konkrétním okolnostem daného případu.

Závěrem lze k posuzování rozlišovací způsobilosti přihlašovaných označení, ať již inherentní či nabyté užíváním v obchodním styku, shrnout, že ÚPV musí každé označení posuzovat individuálně, vždy ve vztahu ke konkrétnímu označení a nárokovanému seznamu výrobků a/či služeb.

## 2 Vymezení institutu rozlišovací způsobilosti dle právního řádu Evropské unie

V komparaci s právní úpravou České republiky ani právní řád Evropské unie výslovně nevymezuje institut *rozlišovací* neboli *distinktivní způsobilost*. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES)

č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), (dále jen „Nařízení 2015/2424“), v článku 7 odst. 1 písm. b) pouze deklaruje, že do rejstříku se nezapíšu ochranné známky<sup>22</sup>, které postrádají rozlišovací způsobilost. Jedná se o tzv. negativní vymezení institutu ochranné známky Evropské unie (dále jen „ochranná známka EU“). Legislativní konstrukce operuje s tzv. překážkami či výlukami zápisné způsobilosti označení jako ochranné známky EU.

Dle interpretace autorky termín rozlišovací způsobilost lze extenzivním výkladem dovodit z článku 4 Nařízení 2015/2424, který definuje označení, jež mohou tvořit ochrannou známku EU. Rozlišovací způsobilostí se tedy dle citovaného článku rozumí *způsobilost rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků*. Uvedený zákonný požadavek vychází z elementární rozlišovací funkce ochranné známky.

Tvrzení, že elementárním rysem ochranné známky, popřípadě ochranné známky EU, je její rozlišovací způsobilost, respektive rozlišovací funkce, autorka opakovaně shledala v judikatuře Soudního dvora Evropské unie, například v rozsudku Soudního dvora C-39/97 ze dne 29. 9. 1998 ve věci „Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.“. Soudní dvůr v citovaném rozhodnutí judikoval, že základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli a koncovému uživateli totožnost původu označeného výrobku tím, že je mu umožněno bez jakékoli možnosti záměny odlišit výrobek a/či službu od výrobků a/či služeb jiného původu.

Nařízení 2015/2424 v článku 7 odst. 3 dále k institutu rozlišovací způsobilosti deklaruje: „Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“ Článek 7 Nařízení 2015/2424, jenž taxativně vypočítává absolutní důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky EU, ve shora citovaných písmenech b), c) a d) uvádí,

že do rejstříku se nezapíší ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost, ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků či poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností, a současně ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech.

Shora citovaný článek 7 Nařízení 2015/2424 implicitně zakotvuje doktrínu tzv. secondary meaning<sup>23</sup>, dle které i označení, jež není inherentně distinktivní, může být zápsáno do rejstříku ochranných známek EU, ovšem výlučně za podmínky, pokud užíváním ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám získá rozlišovací způsobilost. Jedná se o analogické ustanovení k ustanovení § 5 ZOZ, které vymezuje doktrínu příznačnosti či vžitosti na území České republiky.

## 2.1 Posuzování institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek EU

Přihlašované označení je dle konstantní judikatury soudních a správních orgánů Evropské unie posuzováno zejména z hlediska tzv. průměrného či relevantního spotřebitele. Soudní dvůr k otázce relevantního spotřebitele deklaroval, že rozhodující dopad na to, jak bude spotřebitel vnímat informace vztahující se k danému produktu a/či službě, mají sociální, kulturní a lingvistické rozdíly. Současně zdůraznil, že s ohledem na skutečnost, že funkcí ochranné známky je mimo jiné regulovat trh a chránit spotřebitele, se nemůže vycházet z modelového spotřebitele, ale ze spotřebitele v konkrétní zemi.<sup>24</sup> S ohledem na rozsah předkládaného příspěvku pojem průměrného spotřebitele autorka blíže vymezí v pokračování předmětného příspěvku.

Stěžejní právní stanoviska k posuzování institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek lze nalézt v rozhodnutí Soudního dvo-

ra ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV“. Z citovaného rozhodnutí lze implicitně vyvodit, že při určování rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení je nezbytné provést celkové posouzení jeho schopnosti identifikovat výrobky a/či služby, pro které je přihlašováno, jako výrobky a/či služby pocházející z určitého obchodního zdroje. Při tomto posouzení je třeba vzít v úvahu zejména typické znaky přihlašovaného označení, včetně toho, zda obsahuje či neobsahuje jakýkoli prvek popisující výrobky a/či služby, pro které je přihlašováno, dále podíl na trhu, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání nárokovaného označení, rovněž výši investic vynaložených podnikem na jeho propagaci, poměr relevantní části veřejnosti, která díky přihlašovanému označení identifikuje předmětné výrobky a/či služby jako pocházející od určitého obchodního zdroje, též prohlášení obchodních a průmyslových komor či jiných obchodních a profesních sdružení.

Obdobně jako ÚPV i Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví musí každé označení posuzovat individuálně, vždy ve vztahu ke konkrétnímu označení a nárokovanému seznamu výrobků a/či služeb. Soudní dvůr v rozhodnutí ze dne 12. 2. 2004 ve věci C-218/01 „Henkel KGaA“ explicitně vymezil, že zápis označení jako ochranné známky závisí na specifických kritériích použitelných v rámci skutkových okolností projednávaného případu, sloužících k ověření, zda dotčené označení nespadá pod některý důvod pro zamítnutí.

## Závěr

Rozlišovací způsobilost je bezpochyby jedním z elementárních pilířů, na nichž je vybudován institut ochranné známky. Závěrem lze k dané problematice shrnout následující právní tezi – aby označení přihlašované jako ochranná známka bylo způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek vedeného danou známkoprávní autoritou, musí splňovat obligatorní podmínku *rozlišovací neboli distinktivní způsobilosti* – musí být *způsobilé iden-*

*tifikovat obchodní původ nárokovaných produktů a/či služeb*. Uvedený zákonný požadavek shodně vyžaduje český i evropský právní řád.

Díky analyzovaných právních předpisů termínem rozlišovací způsobilost nerozumí pouhou způsobilost označení diferencovat výrobky a/či služby jedné osoby od výrobků a/nebo služeb jiné osoby, ale současně i faktický stav, kdy v povědomí určité části relevantních spotřebitelů již označení je asociováno s výrobky a/či službami konkrétního subjektu. Tento stav, v dílce právního předpisu označovaný výlučně termínem „rozlišovací způsobilost“, česká doktrína denotuje jako tzv. „příznačnost“ neboli „vžitost“, evropská doktrína operuje s termínem tzv. „secondary meaning“.

Závěrem lze shrnout, že v souvislosti s institutem rozlišovací způsobilosti ochranných známek existují dvě různé situace. První se vyznačuje skutečností, že označení, které má sloužit jako ochranná známka, je distinktivní jako takové. Uvedené je dle Mezinárodní organizace duševního vlastnictví označováno termínem „inherentní rozlišovací způsobilost“. Druhá se týká označení, jež není distinktivní jako takové, ale získalo rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám přihlašovatele.

Právní předpisy ani rozhodovací praxe výslovně nestanoví, jaký stupeň rozlišovací způsobilosti musí přihlašované označení obsahovat, aby bylo způsobilé individualizovat obchodní původ nárokovaných výrobků a/či služeb. Obecně je pro zápis postačující alespoň minimální stupeň rozlišovací způsobilosti. K uvedenému je však nezbytné doplnit, že pokud je nárokované označení zapsáno na základě minimální míry rozlišovací způsobilosti, v praxi se výrazně snižuje právní vymahatelnost takového označení, respektive již zapsané ochranné známky. Stupeň rozlišovací způsobilosti je rovněž důležitým faktorem zejména při uplatňování práv z ochranné známky a určování výše licenčních poplatků v rámci poskytování souhlasu s užíváním ochranné známky ve formě licenční smlouvy.

**Seznam použitých zkratk**

**Nařízení 2015/2424** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

**Ochranná známka EU** Ochranná známka Evropské unie

**Soudní dvůr** Soudní dvůr se sídlem v Lucemburku – rozhoduje v druhém stupni o žalobách proti rozhodnutím ve věcech ochranné známky EU a dále o předběžných otázkách; před účinností Lisabonské smlouvy, dnem 1. prosince 2009, Evropský soudní dvůr

**Soudní dvůr Evropské unie** Členové: Soudní dvůr, Tribunál, Soud pro veřejnou službu

**TRIPS** Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví [sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) č. 191/1995 Sb.]

**ÚPV** Úřad průmyslového vlastnictví

**ZOZ** Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů

**Seznam pramenů a použité literatury****Prameny**

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví [sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) č. 191/1995 Sb.].

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).

Zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách.

Zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách.

Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách.

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Monografie

HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5.

HORÁČEK, Roman a Jiří MACEK. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*.



1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 299 s. ISBN 978-80-7179-537-7.

JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. III. díl. 1. vyd.* Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 401 s. ISBN 80-85100-90-8.

*Komunitární předpisy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. 2. dopl. vyd.* Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. 318 s. ISBN 978-80-7282-075-7.

ZDVIHALOVÁ, Martina a kol. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky. 1. vyd.* Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. 208 s. ISBN 978-80-87956-36-6.

### **Odborné články**

ČERMÁK, Karel. Rozlišovací způsobilost ochranné známky. *Průmyslové vlastnictví. 2000*, č. 1-2, s. 22-23. ISSN 0862-8726.

ZDVIHALOVÁ, Martina. Institut rozlišovací způsobilosti ochranných známek dle právního řádu České republiky, Evropské unie a Spojených států amerických. In: *Košické dni súkromného práva I.* Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 505-525. ISBN 978-80-8152-400-4.

ZDVIHALOVÁ, Martina. Distinctiveness for Non-Verbal Trademarks – the Czech, European and American Legal Systems Comparison. *Acta MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví. 2016*, roč. 7, č. 1/2016, s. 4-19. ISSN 1804-6932.

### **Judikatura**

#### *Soudní judikatura*

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2009, čj. 4 As 1/2008-220.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97 „Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.“.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV“.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 1. 2000 ve věci C-220/98 „Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG v. Lancaster Group GmbH“.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. 2. 2004 ve věci C-218/01 „Henkel KGaA“.

Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 5 A 16/1998.

Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 6 A 25/1998.

#### *Správní judikatura*

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-97524-95 ze dne 18. 2. 1998.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-97527-95 ze dne 18. 2. 1998.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-170235 ze dne 3. 5. 2004.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-151565 ze dne 1. 6. 2004.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-186725 ze dne 28. 6. 2004.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-164305 ze dne 18. 8. 2004.

### **Elektronické zdroje**

ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2017-09-26].

*European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 2017-10-01]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en>.

Úřad průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2017-10-05]. Dostupné z: <http://www.upv.cz/cs.html>.

1 Mgr. Martina Zdvihalová je patentovou zástupkyní a interní doktorandkou oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví na Metropolitní univerzitě Praha, o. p. s.

2 Předkládaný příspěvek je součástí monografie, jež vzešla jako výstup z interního grantu Metropolitní univerzity Praha, o. p. s., číslo C011-35, ve znění „Rozlišovací způsobilost

- jiných než slovních ochranných známek v tu-  
zemsku i v zahraničí, včetně kolektivních a cer-  
tifikačních ochranných známek“.
- 3 ČERMÁK, Karel. Rozlišovací způsobi-  
lost ochranné známky. *Průmyslové vlast-  
nictví*. 2000, roč. 10, č. 1-2/2000, s. 22-23.  
ISSN 0862-8726, s. 22-23.
  - 4 Vnitřní.
  - 5 Americká odborná literatura operuje s termí-  
nem „the mark is distinctive as such“.
  - 6 Samo o sobě.
  - 7 Od počátku.
  - 8 ČERMÁK, Karel. Rozlišovací způsobi-  
lost ochranné známky. *Průmyslové vlast-  
nictví*. 2000, roč. 10, č. 1-2/2000, s. 22-23.  
ISSN 0862-8726, s. 22.
  - 9 Dikce ZOZ užívá termín „odmítnutí“, avšak  
s ohledem na právní exaktnost by měl být užít  
termín „zamítnutí“.
  - 10 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne  
30. 3. 2009, čj. 4 As 1/2008-220.  
In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva  
na označení a jejich vymáhání: zákon o ochran-  
ných známkách, zákon o ochraně označení  
původu a zeměpisných označení, zákon  
o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví:  
komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s.  
ISBN 978-80-7400-569-5, s. 10-11.
  - 11 ČERMÁK, Karel. Rozlišovací způsobi-  
lost ochranné známky. *Průmyslové vlast-  
nictví*. 2000, roč. 10, č. 1-2/2000, s. 22-23.  
ISSN 0862-8726, s. 22.
  - 12 Dohoda o obchodních aspektech práv k dušev-  
nímu vlastnictví [sdělení Ministerstva zahranič-  
ních věcí o sjednání Dohody o zřízení Světové  
obchodní organizace (WTO) č. 191/1995 Sb.].
  - 13 Česká republika k uvedené dohodě přistoupila  
dne 1. ledna 1995.
  - 14 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j.  
6 A 25/98.  
In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva  
na označení a jejich vymáhání: zákon o ochran-  
ných známkách, zákon o ochraně označení  
původu a zeměpisných označení, zákon o  
vymáhání práv z průmyslového vlastnictví:  
komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s.  
ISBN 978-80-7400-569-5, s. 91.
  - 15 Rozhodnutí ÚPV ve věci O-164305 ze dne  
18. 8. 2004.  
In HORÁČEK, Roman a Jiří MACEK. *Sbírka  
správních a soudních rozhodnutí ve věcech prů-  
myslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck,  
2007. 299 s. ISBN 978-80-7179-537-7, s. 104.
  - 16 Rozhodnutí ÚPV ve věci O-186725 ze dne  
28. 6. 2004.  
In HORÁČEK, Roman a Jiří MACEK. *Sbírka  
správních a soudních rozhodnutí ve věcech prů-  
myslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck,  
2007. 299 s. ISBN 978-80-7179-537-7, s. 92-93.
  - 17 Rozhodnutí ÚPV ve věci O-97527-95 ze dne  
18. 2. 1998.  
In JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnu-  
tí ve věcech průmyslových práv*. III. díl. 1. vyd.  
Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999.  
401 s. ISBN 80-85100-90-8, s. 93.
  - 18 Rozhodnutí ÚPV ve věci O-97524-95 ze dne  
18. 2. 1998.  
In JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnu-  
tí ve věcech průmyslových práv*. III. díl. 1. vyd.  
Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999.  
401 s. ISBN 80-85100-90-8, s. 93.
  - 19 Rozhodnutí ÚPV ve věci O-151565 ze dne  
1. 6. 2004.  
In HORÁČEK, Roman a Jiří MACEK. *Sbírka  
správních a soudních rozhodnutí ve věcech prů-  
myslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck,  
2007. 299 s. ISBN 978-80-7179-537-7, s. 90.
  - 20 Rozhodnutí ÚPV ve věci O-170235 ze dne  
3. 5. 2004.  
In HORÁČEK, Roman a Jiří MACEK. *Sbírka  
správních a soudních rozhodnutí ve věcech prů-  
myslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck,  
2007. 299 s. ISBN 978-80-7179-537-7, s. 82.
  - 21 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j.  
5 A 16/1998.  
In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva  
na označení a jejich vymáhání: zákon o ochran-  
ných známkách, zákon o ochraně označení  
původu a zeměpisných označení, zákon  
o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví:  
komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s.  
ISBN 978-80-7400-569-5, s. 29.
  - 22 Dikce Nařízení 2015/2424 právně nepřesně  
operuje s termínem „ochranné známky“, namís-  
to termínu „označení“.
  - 23 Druhotný význam.
  - 24 Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 1. 2000  
ve věci C-220/98 „Estée Lauder Cosmetics  
GmbH & Co. OHG v. Lancaster Group GmbH“.

# EVROPSKÉ PRÁVO

## Rozhodnutí správní rady EPO z 13. 12. 2017, týkající se změn Poplatkového řádu s účinností od 1. 4. 2018

Na základě rozhodnutí správní rady EPO nedojde s účinností od 1. dubna 2018 k paušálnímu zvýšení poplatků o inflaci, jak tomu bylo dříve, ale k úpravě jen některých, dále uvedených poplatků, a to jak směrem dolů, tak i nahoru. Jedná se o:

<b><u>Přihlašovací poplatek</u></b>	<b>EUR</b>
(i) pokud je evropská patentová přihláška, nebo pokud je požadován, její překlad (čl. 14(2) EPC) podána online ve formátu XML, nebo v případě mezinárodní přihlášky, pokud jsou ve lhůtě 31 měsíců (Pr. 159(1)) formulář pro vstup do evropské fáze (EPO Form 1200) a mezinárodní přihláška nebo, pokud je požadován, její překlad (Pr. 159(1)(a) EPC) a veškeré změny pro řízení v evropské fázi (Pr. 159(1)(b) EPC) podány online ve formátu XML .....	90
(ii) pokud jsou dokumenty podle položky (1)(i) podány online, ale některý z nich je podán v jiném než XML formátu .....	120
(iii) ve všech ostatních případech .....	250
<b><u>Poplatek za mezinárodní rešerši</u></b>	
- za mezinárodní rešerši (Pr. 16.1 PCT a Pr. 158(1) EPC).....	1 775
- za doplňkovou mezinárodní rešerši (Pr. 45bis.3(a)PCT) .....	1 775
<b><u>Poplatek za udělení a zveřejnění evropského patentového spisu (Pr. 71(3) EPC) u přihlášky podané po 1. dubnu 2009</u></b>	
(i) u které jsou veškeré případné změny a opravy přihlášky a překlad nároků podané počínaje 1. dubnem online ve formátu XML .....	825
(ii) ve všech ostatních případech	
- pokud poplatek za udělení je zaplacen mezi 1. 4. 2018 a 31. 3. 2019 .....	925
- pokud poplatek za udělení je zaplacen počínaje 1. 4. 2019 .....	1 025
<b><u>Poplatek za stížnost (čl. 108 EPC) za stížnost podanou</u></b>	
- fyzickou osobou nebo subjekty podle Pr. 6(4) a (5) EPC.....	1 880
- jinými subjekty .....	2 255
<b><u>Předávací poplatek u mezinárodní přihlášky (Pr. 157(4) EPC)</u></b>	
- pokud je PCT žádost (PCT/RO/101) a mezinárodní přihláška podány u příjímacího úřadu online ve formátu XML .....	0
- ve všech ostatních případech .....	130
<b><u>Poplatek za mezinárodní předběžný průzkum (Pr. 58 PCT a Pr. 158(2) EPC)</u></b>	<b>1 830</b>

**Poznámka:** Účelem shora uvedených úprav je zejména zvýšení atraktivitu podání dokumentů online ve formátu XML a dále pak zvýšení poplatku za stížnost pro některé subjekty, aby se tak zvýšil jeho podíl na celkových nákladech stížnostních řízení. Současně bylo k témuž datu zrušeno snížení poplatku za evropskou dodatečnou rešerši u přihlášek, kde zprávu o mezinárodní rešerši zpracoval jiný než některý z evropských orgánů pro mezinárodní rešerši.

---

## Rozhodnutí správní rady EPO z 13. 12. 2017, týkající se změny Pravidla 51(1) EPC s účinností od 1. 4. 2018

**Pravidlo 51(1) EPC (Placení udržovacích poplatků) se mění takto:**

(1) *Udržovací poplatky za evropskou patentovou přihlášku za nadcházející rok jsou splatné poslední den v měsíci, který se pojmenováním shoduje s měsícem, v němž došlo k podání evropské patentové přihlášky. Udržovací poplatek za třetí rok lze řádně zaplatit nejdříve šest měsíců před jeho splatností. Ostatní udržovací poplatky lze řádně zaplatit nejdříve tři měsíce před jejich splatností.*

**Poznámka:** Smyslem této úpravy je umožnit přihlašovatelům mezinárodních přihlášek uhradit při vstupu do Evropské fáze řízení, tj. ve lhůtě 31 měsíců od priority i udržovací poplatek za třetí rok, což dosud učinit v zásadě nemohli, protože tento poplatek podle původní úpravy nemohl být uhrazen dříve

jak tři měsíce před jeho splatností, a museli tak tento poplatek zaplatit samostatně později (Pr. 159(1) EPC). Nová lhůta platí samozřejmě pro všechny přihlašovatele, tj. i u přihlášek euro-direct, u kterých datum splatnosti udržovacího poplatku za třetí rok nastane po 1. dubnu 2018 včetně.

Konkrétně tak

- u přihlášek, kde poplatek za třetí rok je splatný před 1. červencem 2018 nelze tento poplatek uhradit dříve než tři měsíce předem,
- u přihlášek, kde poplatek za třetí rok je splatný mezi 1. červencem a 1. říjnem 2018 lze tento poplatek uhradit od 1. dubna 2018 a
- u přihlášek, kde poplatek za třetí rok je splatný po 1. říjnu 2018 včetně lze tento poplatek uhradit šest měsíců předem.

---

## Zvolen nový prezident Evropského patentového úřadu

Příštím prezidentem Evropského patentového úřadu (EPÚ) bude Antonio Campinos. Správní rada Evropské patentové organi-

zace, která dohlíží na EPÚ, zvolila Campinose na pět let počínaje 1. červencem 2018.

Campinos je v současnosti (od roku 2010) prezidentem Úřadu duševního vlastnictví Evropské unie (EUIPO), do jehož kompetence patří průzkum komunitárních ochranných

známek a designů. Předtím zastával funkci prezidenta portugalského patentového institutu (INPI). Campinos nahradí současného prezidenta EPÚ Benoita Battistelliho.

---

## **K rozhodnutí prezidenta Evropského patentového úřadu ze dne 10. července 2017, týkající se požadavků a povinností expertů nominovaných podle (nového znění) Pr. 32 EPC (účinnost od 1. října 2017)**

### **Obecné požadavky**

Nominovaný expert musí mít dostatečné vědecké a praktické zkušenosti v oboru biotechnologií, aby na základě taxonomických, praktických či jiných druhů analýz, experimentů či testů vypracoval expertní posudek biologického materiálu, uloženého pro účely Pr. 31 EPC. Musí mít k dispozici či přístup k přístrojům a vybavení nezbytným k vypracování takových posudků.

Nominovaný expert musí být nezávislý a při výkonu svých funkcí nestranný. Musí odmítnout žádosti o expertní posudky (i) pokud existují okolnosti, které by mohly vést k oprávněným pochybnostem o jeho nezávislosti či nestrannosti, např. pro konflikt zájmů, nebo (ii) pokud příslibem či provedením požadovaného posudku by na základě žadatelova přání porušil své povinnosti podle tohoto rozhodnutí nebo podle Pr. 32 a 33 EPC.

### **Zpracování posudků nominovaným expertem**

Zpracování posudku nominovaným expertem se řídí obsahem dohody mezi expertem a žadatelem, a příslušným právem takových

dohod. Nominovaný expert musí při zpracování a poskytování výsledků posouzení žadateli dodržovat zásady objektivity, nestrannosti a dobré víry. Bez dotčení svých závazků podle Pr. 32(2) třetí věty a Pr. 33(2) EPC, musí nominovaný expert při zpracování posudku přijmout veškerá nezbytná opatření k zabránění tomu, aby se obdržené vzorky biologického materiálu a jakékoli další vzorky z něho získané staly dostupnými třetím osobám.

Nominovaný expert musí zpracovat posudek a zejména pak provádět potřebné analýzy, experimenty či testy pokud možno sám; nesmí jmenovat pro tyto účely zástupce. V nezbytné míře však může za svého osobního dohledu využít služeb asistentů či jiných osob, které musí splňovat stejné požadavky a mají stejné povinnosti jako on sám. Takové osoby se nepovažují za „třetí osoby“ ve smyslu Pr. 32(2) třetí věta a Pr. 33(2) EPC.

### **Odpovědnost**

Odpovědnost nominovaného experta a osob, jejichž služeb ve shora uvedeném smyslu využije vůči osobám, jiným než je žadatel o posudek a zejména pak vůči při-

hlašovatelé či majitelé patentu, vyplývající z porušení smluvních či zákonných závazků – a toho vyplývající škody – se řídí příslušným právem.

### Ostatní povinnosti

Nominovaný expert musí ve své postavení a zejména při zpracování posudků dodržovat v oboru expertizy všeobecně uznávaná pravidla a zásady profesionálního chování. Tyto požadavky a povinnosti platí během zpracovávání posudku a popř. i po jeho vyhotovení. Povinnosti experta podle Pr. 32(2) třetí věta a Pr. 33(2) EPC vůči přihlašovatelé či majitelé patentu zůstávají nedotčeny.

### Prohlášení nominovaného experta

Prohlášení nominovaného experta podle Pr. 32(2) druhá věta EPC, kterým se zavazuje respektovat příslušné závazky a povinnosti, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mohly vést k oprávněným pochybnostem o jeho nezávislosti, nebo které by mohly být jiným způsobem v rozporu s jeho funkcí experta musí být učiněno na formuláři EPO Form 1142A. Podepsáním tohoto prohlášení se expert považuje splňující shora uvedené požadavky a povinnosti, tj. že je nezávislým expertem ve smyslu Pr. 32(1) EPC a EPÚ tak nemá za povinnost hodnotit jeho způsobilost a nezávislost (viz Pr. 11.3(a)(iii) pravidel podle Budapeštské smlouvy).

## Právní otázky zkušební textu D z roku 2016

**Zkušební text D se od předběžné zkoušky liší v tom, že nenabízí správné či nesprávné odpovědi, ale kandidát musí svoji odpověď i odůvodnit odkazem na příslušná ustanovení EPC, PCT, PUÚ, rozhodnutí stížnostních senátů, atp. (část 2.)**

### OTÁZKA 4 (D)

Mezinárodní patentová přihláška PCT-E, obsahující 17 nároků byla, předtím než vstoupila do evropské fáze jako EP-E, podrobena rešerši Japonským patentovým úřadem, jako orgánem pro mezinárodní rešerši (ISA).

Nároky 1 až 16 se týkají prvního vynálezu INV1. Předmět nároku 16 nemá oporu v popisu a výkresech PCT-E.

Nezávislý nárok 17 se týká druhého vynálezu INV2, který není jednotný s INV1. Předmět nároku 17 má v popisu PCT-E oporu.

- a) Předpokládejte, že přihlašovatel nehodlá zaplatit žádné poplatky za nároky ani podat pozměněné nároky.

- a 1) Které nároky budou tvořit podklad pro dodatečnou evropskou rešerši?
- a 2) Může přihlašovatel očekávat, že patent bude udělen na EP-E, zahrnující předmět nároku 16?
- a 3) Může přihlašovatel očekávat, že patent bude udělen na EP-E, zahrnující předmět nároku 17?

b) Předpokládejte, že průzkumová divize informuje přihlašovatele o znění, ve kterém zamýšlí udělit EP-E. Po změnách podaných během průzkumu znění zamýšlené k udělení patentu obsahuje 19 nároků. Musí být zaplacený nějaké poplatky za nároky?

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

### **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.

### **Instrukce E-VIII, 2.1.3**

#### **Přihlašovací poplatek, poplatek za určení, žádost o průzkum, poplatek za rešerši a poplatky za nároky**

Podle Pr. 159(1)(c) EPC musí přihlašovatel zaplatit přihlašovací poplatek, včetně případného dodatečného poplatku za stránky nad pětaticet (viz A-III, 13.2) ve lhůtě 31 měsíců od data podání, nebo, je-li nárokována priority, od data nejstarší priority. Podle Pr. 159(1)(d) EPC musí přihlašovatel v téže lhůtě, pokud lhůta stanovená Pr. 39(1) EPC uplynula dříve, zaplatit také poplatek za určení. Podle Pr. 159(1)(f) EPC musí být v téže lhůtě, pokud lhůta stanovená Pr. 70(1) EPC uplynula dříve, také podána žádost o provedení průzkumu. Má-li být vyhotovena dodatečná zpráva o evropské rešerši, musí v této lhůtě být zaplacen také poplatek za tuto rešerši. Nezaplacení

přihlašovacího poplatku, dodatečného poplatku, poplatku za rešerši nebo poplatků za určení včas, nebo nepodání žádosti o provedení průzkumu včas má za následek, že se přihláška považuje za vzatou zpět.

Zjistí-li EPÚ, že se přihláška nebo určení smluvního státu považují z tohoto důvodu za vzaté zpět, sdělí to přihlašovatel (Pr. 160(2) EPC)).

Sdělení podle Pr. 160(2) a podle Pr. 112(1) EPC se zasílají společně jednou zprávou. V reakci na sdělení o ztrátě práv může přihlašovatel požádat o pokračování v řízení. Každá ztráta práv nastává uplynutím základní lhůty (G 4/98, OJ 3/2001, 131).

I případné poplatky za nároky podle Pr. 162 EPC musí být zaplacený ve shora uvedené základní 31měsíční lhůtě. Nejsou-li zaplacený, lze je zaplatit ještě v neprodlužitelné dodatečné šestiměsíční lhůtě od doručení zprávy upozorňující na nedodržení lhůty k zaplacení spojené se zprávou podle Pr. 161 EPC. Jsou-li během této dodatečné lhůty předloženy pozměněné nároky, pak tyto tvoří základ pro výpočet výše splatných poplatků za nároky. Nejsou-li poplatky za nároky zaplacený včas, má se za to, že od nich bylo upuštěno. Znaky nároku, o němž se má za to, že od něho bylo upuštěno podle Pr. 162(4) EPC, které nejsou obsaženy v popisu nebo na výkresech, nelze dodatečně vnášet do přihlášky, a zejména ne do nároků.

### **Pravidlo 137 EPC**

#### **Změny v evropské patentové přihlášce**

(1) Není-li stanoveno jinak, nemůže přihlašovatel měnit popis, nároky nebo výkresy evropské patentové přihlášky dříve, než obdržel zprávu o evropské rešerši.

(2) Spolu s vyjádřeními, opravami či změnami, učiněnými v odpověď na zprávy Evropského patentového úřadu podle Pravidla 70a, odstavec 1 nebo 2, nebo Pravidla 161, odstavec 1, může přihlašovatel z vlastního popudu změnit popis, nároky a výkresy.

(3) Žádnou další změnu nelze provést bez souhlasu průzkumové divize.

(4) Při podání změn podle odstavců 1 až 3 musí přihlašovatel tyto změny označit a uvést, kde mají oporu v přihlášce, jak byla podána. Pokud průzkumová divize zjistí, že tyto požadavky nejsou splněny, může požadovat nápravu takového nedostatku v jednoměsíční lhůtě.

(5) Pozměněné nároky se nemohou týkat předmětu, který nebyl podroben rešerši a který není spojen s původně nárokováným vynálezem nebo skupinou vynálezů tak, aby tvořily jedinou obecnou vynálezecskou myšlenku. Nemohou se rovněž týkat předmětu, který nebyl v souladu s Pravidlem 62a nebo Pravidlem 63 podroben rešerši.

### **Pravidlo 71 EPC** **Průzkumové řízení**

(1) Ve sdělení podle článku 94 odstavce 3 průzkumová divize vyzve přihlašovatele, aby v případě potřeby ve stanovené lhůtě odstranil zjištěné nedostatky a upravil popis, nároky a výkresy.

(2) Sdělení podle článku 94 odstavce 3 jsou odůvodněna a uvádějí všechny důvody, které brání udělení evropského patentu.

(3) Předtím, než průzkumová divize rozhodne o udělení evropského patentu, sdělí přihlašovateli znění, ve kterém hodlá evropský patent udělit a příslušné bibliografické údaje. V této zprávě průzkumová divize vyzve přihlašovatele, aby ve čtyřměsíční lhůtě uhradil poplatek za udělení a zveřejnění a aby podal překlady nároků do obou úředních jazyků Evropského patentového úřadu, které nejsou jazykem řízení.

(4) Jestliže evropská patentová přihláška ve znění, ve kterém má být udělen evropský patent, obsahuje více než patnáct nároků, vyzve průzkumová divize přihlašovatele, aby ve lhůtě podle odstavce 3 zaplatil poplatky za nároky za šestnáctý a každý další nárok, pokud nebyly tyto poplatky již zaplacené podle Pravidla 45 nebo Pravidla 162.

(5) Pokud přihlašovatel ve lhůtě podle odstavce 3 uhradí poplatky podle odstavce 3 a popř. i odstavce 4 a podá překlady podle odstavce 3, je to považováno za odsouhlasení jak znění, které mu bylo podle odstavce 3 zasláno, tak i ověření bibliografických údajů.

(6) Pokud přihlašovatel ve lhůtě podle odstavce 3 požádá o provedení odůvodněných změn či oprav v zaslaném znění nebo trvá na posledním znění, které mu bylo zasláno, vydá průzkumová divize v případě jejich odsouhlasení novou zprávu podle odstavce 3; jinak pokračuje v průzkumovém řízení.

(7) Není-li včas zaplacen poplatek za udělení a zveřejnění patentu nebo poplatky za nároky nebo nejsou-li včas podány překlady, považuje se evropská patentová přihláška za vzatou zpět.

### **ODPOVĚDI NA 4. OTÁZKU (D)**

Dokumenty přihlášky, na základě kterých probíhá řízení o udělení evropského patentu, obsahují více jak 15 nároků. Pro 16. a 17. nárok je tak nutno zaplatit poplatek za nároky, Pr. 162(1) EPC.

- a 1) Protože žádný poplatek za nároky nebyl zaplacen, považuje se nároky 16 a 17 podle Pr. 162(4) EPC za opuštěné. Dodatečná rešerše je tak založena na nárocích 1 až 15.
- a 2) Protože se předmět nároku 16 považuje za opuštěný a nemá oporu v popisu a výkresech PCT-E, nemůže být znovu vnesen do nároků, Instrukce E-VIII, 2.1.3. Na EP-E tak neůže být udělen patent s předmětem nároku 16.
- a 3) Protože nárok 17 není s rešerši podrobeným předmětem jednotný, nemůže být na něj v rámci EP-E udělen patent, Pr. 137(3) nebo Pr. 137(5) EPC. Na předmět nároku 17 lze udělit patentu jen prostřednictvím vyloučené přihlášky.



b) Protože dosud nebyl podle Pr. 162 EPC zaplacen žádný poplatek za nároky, bude přihlašovatel vyzván k zaplacení poplatků za nároky 16 až 19, Pr. 71(4) EPC.

## OTÁZKA 5 (D)

Firma F podala dne 24. března 2014 mezinárodní patentovou přihlášku PCT-F v japonštině u Japonského patentového úřadu. PCT-F se týká předmětu F a platně nárokuje prioritu z japonské patentové přihlášky JP-F, podané dne 25. dubna 2013.

Dne 25. listopadu 2015, firma F podala veškeré dokumenty, nezbytné ke vstupu do regionální fáze před EPÚ.

Protože firma F nezaplatila přihlašovací poplatek podle Pr. 159(1)(c) EPC, EPÚ ji zaslalo sdělení oznamující ztrátu práv, datované 15. ledna 2016.

Dne 24. května 2013 podala firma G evropskou patentovou přihlášku EP-G s jedním nárokem, který se týkal předmětu F. V EP-G není nárokována priorita z dřívější přihlášky. Na EP-G byl udělen patent, aniž byly v přihlášce provedeny jakéhokoliv změny. Oznámení o udělení patentu na EP-G bylo zveřejněno v Evropském patentovém věstníku datovaném 25. listopadu 2015.

Firma F chce, aby byl patent na EP-G s ohledem na PCT-F zrušen.

Poskytněte firmě F radu.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

### Článek 153 EPC

#### **Evropský patentový úřad jako úřad určený nebo úřad zvolený**

- (1) *Evropský patentový úřad je*
- (a) *úřadem určeným pro každý smluvní stát této úmluvy, pro který platí PCT, který je určen v mezinárodní přihlášce a pro který si přihlašovatel přeje získat evropský patent, a*

(b) *úřadem zvoleným, zvolil-li přihlašovatel stát určený podle pododstavce (a).*

(2) *Mezinárodní přihláška, pro kterou je Evropský patentový úřad úřadem určeným nebo zvoleným a které bylo přiznáno mezinárodní datum podání, má účinky řádné evropské přihlášky (Euro-PCT přihláška).*

(3) *Mezinárodní zveřejnění Euro-PCT přihlášky v některém z úředních jazyků Evropského patentového úřadu nahrazuje zveřejnění evropské patentové přihlášky a je oznámeno v Evropském patentovém věstníku.*

(4) *Je-li Euro-PCT přihláška zveřejněna v jiném jazyce, musí být předložen její překlad do jednoho z úředních jazyků Evropskému patentovému úřadu, který jej zveřejní. S výhradou článku 67 odstavec 3 je prozatímní ochrana podle článku 67 odstavec 1 a 2 účinná až ode dne tohoto zveřejnění.*

(5) *Euro-PCT přihláška se projedná jako evropská patentová přihláška a považuje se za součást stavu techniky podle článku 54 odstavec 3, jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 3 nebo 4 a v prováděcím předpisu.*

(6) *Zpráva o mezinárodní rešerši vyhotovená ve vztahu k Euro-PCT přihlášce nebo prohlášení ji nahrazující a jejich mezinárodní zveřejnění nahrazují zprávu o evropské rešerši a oznámení o jejím zveřejnění v Evropském patentovém věstníku.*

(7) *Pro každou Euro-PCT přihlášku podle odstavce 5 se vyhotoví dodatečná zpráva o evropské rešerši. Správní rada může rozhodnout, že od vyhotovení dodatečné zprávy o evropské rešerši lze upustit nebo že se snižuje poplatek za rešerši.*

### Pravidlo 165 EPC

#### **Euro-PCT přihláška jako námítka podle článku 54 odstavec 3.**

*Euro-PCT přihláška patří ke stavu techniky podle článku 54 odstavec 3, pokud kromě podmínek stanovených v článku 153 odstav-*

ce 3 nebo 4 byl zaplacen i přihlašovací poplatek podle pravidla 159 odstavec 1(c).

### **Článek 54 EPC**

#### **Novost**

(1) Vynález se považuje za nový, není-li součástí stavu techniky.

(2) Stav techniky obsahuje všechno, co bylo zpřístupněno veřejnosti písemným nebo ústním popisem, využíváním nebo jiným způsobem přede dnem podání evropské patentové přihlášky.

(3) Za součást stavu techniky se považuje rovněž obsah evropských patentových přihlášek v původně podaném znění, jejichž datum podání předchází den uvedený v odstavci 2 a které byly v tento den nebo po tomto dni zveřejněny.

(4) Odstavce 2 a 3 nevylučují patentovatelnost látky nebo směsi, která je součástí stavu techniky, pro použití při způsobu uvedeném v článku 53 (c), pokud její použití při takovém způsobu nepatří ke stavu techniky.

(5) Odstavce 2 a 3 rovněž nevylučují patentovatelnost jakékoli látky nebo směsi uvedené v odstavci (4) pro jakékoli zvláštní použití při způsobu uvedeném v článku 53 (c), pokud takové užití nepatří ke stavu techniky.

### **Pravidlo 159 EPC**

#### **Evropský patentový úřad jako úřad určený nebo zvolený**

##### **– Požadavky pro vstup do evropské fáze**

(1) U mezinárodní přihlášky podle článku 153 provede přihlašovatel následující úkony ve lhůtě jedenatřiceti měsíců ode dne podání přihlášky nebo, byla-li nárokována priorita, od data této priority:

- (a) předloží případný překlad mezinárodní přihlášky vyžadovaný podle článku 153 odstavec 4;
- (b) uvede, které dokumenty přihlášky, jak byly původně podány, nebo v upravené podobě,

mají tvořit podklad pro řízení o udělení evropského patentu;

- (c) zaplatí přihlašovací poplatek podle článku 78 odstavec 2;
- (d) zaplatí poplatek za určení, jestliže lhůta uvedená v pravidle 39 již uplynula
- (e) zaplatí poplatek za rešerši, má-li být vyhotovena dodatečná zpráva o evropské rešerši;
- (f) podá žádost o průzkum podle článku 94, jestliže lhůta uvedená v pravidle 70 odstavec 1 již uplynula;
- (g) zaplatí udržovací poplatek za třetí rok podle článku 86 odstavec 1, jestliže se poplatek podle pravidla 51 odstavec 1 stal splatným dříve;
- (h) případně předloží potvrzení o vystavení podle článku 55 odstavec 2 a pravidla 25.

(2) K rozhodnutí Evropského patentového úřadu podle článku 25 odstavec 2(a) PCT je příslušná průzkumová divize.

### **Pravidlo 160 EPC**

#### **Důsledek nesplnění určitých požadavků**

(1) Není-li včas podán překlad mezinárodní přihlášky nebo žádost o průzkum nebo není-li včas zaplacen přihlašovací poplatek, poplatek za rešerši či poplatek za určení, považuje se evropská patentová přihláška za vzatou zpět.

(2) Pokud Evropský patentový úřad konstatuje, že se přihláška považuje za vzatou zpět podle odstavců 1, sdělí tuto skutečnost přihlašovatel. Pravidlo 112 odstavec 2 se použije přiměřeně.

### **Pravidlo 126 EPC**

#### **Doručení poštovními službami**

(1) Rozhodnutí, od kterých se odvíjí lhůta pro podání stížnosti nebo žádosti o revizi, předvolání a další písemnosti, u kterých tak

stanoví prezident Evropského patentového úřadu, se doručují doporučeným dopisem s doručenkou nebo jeho ekvivalentem. Všechna ostatní doručení poštovními službami se provedou doporučeným dopisem.

(2) Při doručování doporučeným dopisem, ať již s doručenkou nebo bez ní, považuje se takový dopis za doručení adresátovi desátý den od jeho předání poskytovateli poštovní služby, ledaže by dopis adresátovi nedošel nebo mu došel k pozdějšímu datu; v pochybnostech je na Evropském patentovém úřadu, aby prokázal, že dopis došel na místo určení, nebo případně prokázal datum doručení dopisu adresátovi.

(3) Doručení v souladu s odstavcem 1 se považuje za uskutečněné, i když bylo převezetí dopisu bylo odmítnuto.

(4) Pokud není doručování poštovními službami upraveno odstavci 1 až 3, použije se právo státu, do něhož se doručuje.

### **Pravidlo 135 EPC** **Pokračování v řízení**

(1) O pokračování v řízení podle článku 121 odstavec 1 se žádá zaplacením předepsaného poplatku ve lhůtě dvou měsíců od doručení sdělení o nedodržení lhůty nebo o ztrátě práv. V této lhůtě musí být učiněn i zmeškaný úkon.

(2) Pokračování v řízení je vyloučeno pokud jde o lhůty uvedené v článku 121 odst. 4 a lhůt podle Pravidla 6 odst. 1, Pravidla 16 odst. 1(a), Pravidla 31 odst. 2, Pravidla 36, odst. 2, Pravidla 40 odst. 3, Pravidla 51 odst. 2 až 5, Pravidla 52 odst. 2a 3, Pravidla 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64, Pravidla 112 odst. 2 a Pravidla 164 odst. 1 a 2.

(3) O žádosti o pokračování v řízení rozhoduje útvar, který je příslušný k rozhodnutí o zmeškaném úkonu.

### **Pravidlo 134(1) EPC** **Prodloužení lhůt**

(1) Uplyne-li lhůta v den, kdy některá

z poboček Evropského patentového úřadu podle pravidla 35 odstavec 1 není otevřena pro příjem písemností, nebo v den, kdy z jiných důvodů, než jsou uvedeny v odstavci 2, není doručována pošta, prodlužuje se lhůta až do prvního následujícího dne, kdy jsou všechny pobočky otevřeny pro příjem písemností a kdy je doručována pošta. První věta se přiměřeně použije i pro případy, kdy písemnosti podané některým z prezidentem Evropského patentového úřadu povolených prostředků elektronické komunikace podle pravidla 2 odstavec 1 nebylo možno obdržet.

## **Článek 100 EPC**

### **Důvody pro podání odporu**

Odpor lze podat jen z důvodu, že:

- (a) předmět evropského patentu není patentovatelný podle článku 52 až 57;
- (b) evropský patent nepopisuje vynález natolik jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit;
- (c) předmět evropského patentu přesahuje obsah přihlášky v původně podaném znění nebo, byl-li patent udělen na základě rozdělené přihlášky nebo nové přihlášky podané podle článku 61, obsah dřívější přihlášky v původně podaném znění.

### **ODPOVĚDI NA 5. OTÁZKU (D)**

Prioritní datum přihlášky PCT-F je dřívější než je datum podání EP-G, ale tato přihláška byla zveřejněna po tomto datu podání. V souladu s čl. 153(5) EPC a Pr. 165 EPC je euro-PCT přihláška považována za stav techniky podle čl. 54(3) EPC, pokud byl zaplacen přihlašovací poplatek podle Pr. 159(1)(c) EPC a podán překlad. Protože všechny nezbytné dokumenty, včetně překladu, byly podány, jsou splněny požadavky Pr. 159(1)(a) EPC.

Protože nebyl zaplacen přihlašovací poplatek, sdělí EPÚ přihlašovatel, že se přihláška považuje za vzatou zpět, Pr. 160(1)

a (2) EPC. Zpráva oznamující ztrátu práv se považuje za doručenou 25. ledna 2016, Pr. 126(2) EPC. O pokračování v řízení lze požádat formou zaplacení předepsaného poplatku během dvou měsíců, tj. do 25. března 2016, Pr. 135(1) EPC, Protože tato lhůta uplyne na Velikonoční pátek, prodlužuje se do

29. března 2016, Pr. 134(1) EPC. V téže lhůtě musí být zaplacen přihlašovací poplatek.

Lhůta pro podání odporu uplyne 25. srpna 2016, čl. 99 EPC. Firma F by měla podat odpor s odůvodněním, že nárok EP-G postrádá novost vůči obsahu přihlášky euro-PCT-F, čl. 100(a) EPC.

---

# JUDIKATURA

---

## SOUDNÍ DVŮR EU:

### „Řízení o předběžné otázce – Název ‚Champagner Sorbet‘ – Potravina obsahující jako složku šampaňské víno – Složka dodávající potravině základní charakteristiku“

#### Rozhodnutí:

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA  
(druhého senátu)

ze dne 20. prosince 2017

ve věci C-393/16,

Comité Interprofessionnel du Vin  
de Champagne

proti

Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG.

#### Právní rámec:

Čl. 118m odst. 2 písm. a) bodu ii) a písm. b) a c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jed-

notné nařízení o společné organizaci trhů)<sup>1</sup>, a čl. 103 odst. 2 písm. a) bodu ii) a písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty<sup>2,3</sup>.

#### Právní věta:

1) Článek 118m odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) a čl. 103 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, musí být vykládány v tom smyslu, že se vztahují na

případ, kdy je takové chráněné označení původu, jako je „Champagne“, použito jako součást názvu, pod kterým je prodávána taková potravina, jako je „Champagner Sorbet“, jež nevyhovuje specifikacím výrobku s tímto chráněným označením původu, ale obsahuje složku, která těmto specifikacím výrobku vyhovuje.

- 2) Článek 118m odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 1308/2013 musí být vykládány v tom smyslu, že použití chráněného označení původu jako součásti názvu, pod kterým je prodávána taková potravina, jako je „Champagner Sorbet“, jež nevyhovuje specifikacím výrobku s tímto chráněným označením původu, ale obsahuje složku, která těmto specifikacím výrobku vyhovuje, představuje zneužití pověsti chráněného označení původu ve smyslu těchto ustanovení, pokud základní charakteristikou této potraviny není chuť vytvářená především přítomností této složky v jejím složení.
- 3) Článek 118m odst. 2 písm. b) nařízení č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1308/2013 musí být vykládány v tom smyslu, že použití chráněného označení původu jako součásti názvu, pod kterým je prodávána taková potravina, jako je „Champagner Sorbet“, jež nevyhovuje specifikacím výrobku s tímto chráněným označením původu, ale obsahuje složku, která těmto specifikacím výrobku vyhovuje, nepředstavuje zneužití, napodobení ani použití názvů, které toto chráněné označení původu evokují, ve smyslu těchto ustanovení.
- 4) Článek 118m odst. 2 písm. c) nařízení č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. c) nařízení č. 1308/2013 musí být vykládány v tom smyslu, že jsou použitelné jak na nepravdivé nebo zavádějící údaje,

kteří jsou způsobilé vyvolat nepravdivý dojem, pokud jde o zeměpisný původ dotčeného výrobku, tak i na nepravdivé nebo zavádějící údaje o povaze nebo základních vlastnostech tohoto výrobku.

#### Základní informace o posuzovaném případě:

Společnost Aldi, která distribuuje zejména potraviny, nabízela od konce roku 2012 k prodeji mražený výrobek vyráběný společností Galana NV, vedlejší účastníci původního řízení podporující společnost Aldi, distribuovaný pod názvem „Champagner Sorbet“ a obsahující jako jednu ze složek 12 % šampaňského vína.

CIVC, jenž je sdružením producentů šampaňského vína, měl za to, že distribuování tohoto výrobku pod tímto názvem představuje porušení chráněného označení původu (CHOP) „Champagne“, a podal Zemskému soudu pro Mnichov I žalobu, kterou se na základě článku 118m nařízení č. 1234/2007 a článku 103 nařízení č. 1308/2013 domáhal toho, aby byla společnosti Aldi uložena povinnost zdržet se dalšího používání uvedeného názvu při obchodování s mraženými výrobky. Rozhodnutí uvedeného soudu, který tomuto návrhu vyhověl, bylo v odvolacím řízení změněno rozhodnutím Vrchního zemského soudu v Mnichově, který návrh zamítl.

Odvolací soud dospěl mimo jiné k závěru, že podmínky stanovené pro podání žaloby na základě čl. 103 odst. 2 písm. a) bodu ii) a písm. b) a c) nařízení č. 1308/2013 nejsou splněny, jelikož v projednávaném případě nebyla splněna podmínka týkající se nekalého používání CHOP, že Aldi měla oprávněný zájem na používání názvu „Champagner Sorbet“ k označení pokrmu, který veřejnost zná pod tímto názvem a jehož je šampaňské víno základní složkou, a že se nejedná o zavádějící údaj.

CIVC proto podal opravný prostředek ke Spolkovému soudnímu dvoru, který se klo-

nil k názoru, že na používání názvu „Cham-pagner Sorbet“ společností Aldi se vztahuje čl. 118m odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 1308/2013, neboť Aldi tento název používá pro mražený dezert, a tedy pro výrobek, který nevyhovuje specifikacím výrobku pro vína s CHOP „Champagne“, a toto CHOP používá k obchodním účelům. Spolkový soudní dvůr se proto rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující před-běžné otázky:

1) Musí být čl. 118m odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení (ES) č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení (EU) č. 1308/2013 vykládány v tom smyslu, že do oblasti jejich působnosti spadá i případ, kdy je [CHOP] používáno jako součást názvu potraviny, která nevyhovuje specifikacím výrobku a do které byla přidána složka, jež specifikacím výrobku vyhovuje?

2) V případě kladné odpovědi na první otázku:

Musí být čl. 118m odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení (ES) č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení (EU) č. 1308/2013 vykládány v tom smyslu, že použití [CHOP] jako součásti názvu potraviny, která nevyhovuje specifikacím výrobku a do které byla přidána složka, jež specifikacím výrobku vyhovuje, představuje zneužití pověsti označení původu, když název potraviny odpovídá zvyklostem relevantní veřejnosti ji takto nazývat a složka byla přidána v množství dosta-tečném k tomu, aby dané potravině dodala základní charakteristiku?

3) Musí být čl. 118m odst. 2 písm. b) naří-zení (ES) č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 vyklá-dány v tom smyslu, že používání [CHOP] za situace popsané ve druhé předběžné otázce představuje zneužití, napodobení nebo připomenutí [zneužití, napodobení nebo použití názvu, které jej evokuje]?

4) Musí být čl. 118m odst. 2 písm. c) naří-zení (ES) č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 vykládány v tom smyslu, že jsou použitelné pouze na nepravdivé nebo zavádějící údaje, které jsou způsobilé vyvolat v po-vědomí relevantní veřejnosti nepravdi-vý dojem, pokud jde o zeměpisný původ výrobku?“

## **Z odůvodnění rozsudku:**

### ***K první otázce***

Podstatou první otázky předkládající-ho soudu je, zda musí být čl. 118m odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 1308/2013, jejichž obsah je obdobný, vykládány v tom smyslu, že se vztahují na případ, kdy je takové CHOP, jako je „Champagne“, použito jako součást názvu, pod kterým je prodávána ta-ková potravina, jako je „Cham-pagner Sorbet“, jež nevyhovuje specifikacím výrobku s tímto CHOP, ale obsahuje složku, která těmto specifikacím výrobku vyhovuje.

Oblast působnosti ochrany podle těch-to ustanovení je obzvlášť široká, neboť tato ustanovení se vztahují na jakékoli přímé či nepřímé obchodní použití CHOP nebo CHZO a chrání tato označení proti takovému použití jak u srovnatelných výrobků, které nevyhovují specifikaci výrobku s chráněným názvem, tak u výrobků, které nejsou srovnatelné, pokud takové použití zneužívá pověst tohoto CHOP nebo tohoto CHZO.

Soudní dvůr již v rozsudku ze dne 14. čer-vence 2011,<sup>4</sup> v souvislosti s výkladem čl. 16 písm. a) nařízení č. 110/2008, jehož znění i účel jsou obdobné znění a účelu čl. 118m odst. 2 písm. a) nařízení č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1308/2013, roz-hodl, že používání ochranné známky obsa-hující zeměpisné označení nebo výraz, jenž odpovídá tomuto označení, a jeho překlad, pro lihoviny, které nevyhovují odpovídajícím specifikacím, v zásadě představuje **přímé obchodní užití** tohoto zeměpisného označe-

ní ve smyslu citovaného čl. 16 písm. a) nařízení č. 110/2008.

Na první otázku je tudíž třeba odpovědět, že čl. 118m odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 1308/2013 musí být vykládány v tom smyslu, že se vztahují na případ, kdy je takové CHOP, jako je „Champagne“, použito jako součást názvu, pod kterým je prodávána taková potravina, jako je „Champagner Sorbet“, jež nevyhovuje specifikacím výrobku s tímto CHOP, ale obsahuje složku, která těmto specifikacím výrobku vyhovuje.

### **Ke druhé otázce**

Podstatou druhé otázky je, zda musí být čl. 118m odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 1308/2013 vykládány v tom smyslu, že použití CHOP jako součásti názvu, pod kterým je prodávána taková potravina, jako je „Champagner Sorbet“, jež nevyhovuje specifikacím výrobku s tímto CHOP, ale obsahuje složku, která těmto specifikacím výrobku vyhovuje, představuje zneužití pověsti CHOP ve smyslu těchto ustanovení, když název potraviny odpovídá zvyklostem relevantní veřejnosti ji takto označovat a složka byla přidána v množství dostatečném k tomu, aby dané potraviny dodala základní charakteristiku.

Nařízení č. 1234/2007 představuje nástroj společné zemědělské politiky, který má především zajistit spotřebitelům, že zemědělské produkty nesoucí zeměpisné označení zapsané na základě tohoto nařízení mají z důvodu, že pocházejí z určité zeměpisné oblasti, určité zvláštní vlastnosti, a tudíž skýtají záruku jakosti, která je dána jejich zeměpisným původem, s cílem umožnit zemědělským subjektům zajistit si vyšší příjmy díky skutečnému úsilí o zlepšení jakosti a zabránit tomu, aby třetí osoby neoprávněně těžily z dobré pověsti vyplývající z jakosti těchto produktů.<sup>5</sup>

V této souvislosti Soudní dvůr uvedl k článku 16 písm. a) až d) nařízení č. 110/2008

v bodě 46 výše citovaného rozsudku<sup>6</sup> také, že toto ustanovení uvádí rozličné případy, kdy je prodej výrobku doplněn o výslovný nebo implicitní odkaz na zeměpisné označení za podmínek, které mohou veřejnost buď uvést v omyl, nebo alespoň vytvořit v jejím povědomí myšlenkovou asociaci ohledně původu výrobku, anebo hospodářskému subjektu umožnit neoprávněně těžit z pověsti daného zeměpisného označení.

Z toho vyplývá, že zneužití pověsti CHOP ve smyslu čl. 118m odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení č. 1308/2013 předpokládá takové použití tohoto CHOP, **při kterém by bylo neoprávněně využito jeho pověsti.**

V projednávané věci může použití názvu „Champagner Sorbet“ k označení sorbetu obsahujícího šampaňské víno přenést pověst CHOP „Champagne“, které je symbolem kvality a prestiže, na tento výrobek, a tudíž těžit z této pověsti. Je tudíž třeba posoudit, zda se v daném případě neoprávněně využívá pověsti tohoto CHOP.

Použití CHOP jako součásti názvu, pod kterým je prodávána potravina, jež nevyhovuje specifikacím výrobku s tímto CHOP, ale obsahuje složku, která těmto specifikacím výrobku vyhovuje, nelze jako takové považovat za neoprávněné jednání, potažmo za jednání, proti kterému jsou CHOP za všech okolností chráněna podle čl. 118m odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení č. 1308/2013. Vnitrostátní soudy musí tudíž **s přihlédnutím k okolnostem každého případu posoudit**, zda se při takovém použití neoprávněně využívá pověsti CHOP.

Při použití CHOP jako součásti názvu, pod kterým je prodávána potravina, jež nevyhovuje specifikacím výrobku s tímto CHOP, ale obsahuje složku, která těmto specifikacím výrobku vyhovuje, se neoprávněně využívá pověsti tohoto CHOP tehdy, **pokud tato složka nedodává dané potraviny základní charakteristiku.**

K otázce určení, zda předmětná složka dodává dotčené potraviny základní charakteristiku, je třeba uvést, že množství této složky ve složení této potraviny je důležitým, nikoli však dostatečným kritériem. Jeho posouzení závisí na příslušných výrobcích a musí zahrnovat kvalitativní hodnocení. V této souvislosti se nejedná o to, najít v této potraviny základní charakteristiky složky s CHOP, nýbrž o konstatování, že tato potravina má základní charakteristiku spojenou s touto složkou. Takovou charakteristikou je obvykle **vůně a chuť**, kterou tato složka předává.

Když název potraviny uvádí, že daná potravina obsahuje složku s CHOP, která by měla naznačovat chuť této potraviny, musí chuť vytvářená touto složkou představovat základní charakteristiku uvedené potraviny. **Jestliže chuť dané potraviny určují ve větší míře jiné složky v ní obsažené, je použití takového názvu neoprávněným těžením z pověsti dotčeného CHOP.** Při hodnocení, zda základní charakteristiku dodává výrobku dotčenému ve věci v původním řízení šampaňské víno v něm obsažené, musí tudíž vnitrostátní soud – s ohledem na předložený důkazní materiál – posoudit, zda má tento výrobek chuť vytvářenou především přítomností šampaňského vína v jeho složení.

S ohledem na tyto úvahy je třeba na druhou otázku odpovědět, že čl. 118m odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 1308/2013 musí být vykládány v tom smyslu, že použití CHOP jako součásti názvu, pod kterým je prodávána taková potravina, jako je „Champagner Sorbet“, jež nevyhovuje specifikacím výrobku s tímto CHOP, ale obsahuje složku, která těmto specifikacím výrobku vyhovuje, představuje zneužití pověsti CHOP ve smyslu těchto ustanovení, pokud základní charakteristikou této potraviny není chuť vytvářená především přítomností této složky v jejím složení.

### **Ke třetí otázce**

Podstatou třetí otázky je, zda musí být čl. 118m odst. 2 písm. b) nařízení č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1308/2013 vykládány v tom smyslu, že použití CHOP jako součásti názvu, pod kterým je prodávána taková potravina, jako je „Champagner Sorbet“, jež nevyhovuje specifikacím výrobku s tímto CHOP, ale obsahuje složku, která těmto specifikacím výrobku vyhovuje, představuje zneužití, napodobení nebo použití názvů, které toto CHOP evokují, ve smyslu těchto ustanovení.

Použití CHOP v takovém názvu potraviny, jako je název dotčený ve věci v původním řízení, nemůže podle všeho představovat zneužití, napodobení nebo použití názvů, které toto CHOP evokují, ve smyslu čl. 118m odst. 2 písm. b) nařízení č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1308/2013. Včleněním názvu složky s CHOP do názvu dotčené potraviny dochází totiž **k přímému použití tohoto CHOP za účelem otevřeného hlášení se k chuťové kvalitě** s ním spojené, což nepředstavuje ani zneužití, ani napodobení, ani použití názvu, který toto CHOP evokuje.

K pojmu „použití názvů, které [CHOP] evokují“, je třeba nadto připomenout, že podle ustálené judikatury tento pojem zahrnuje zejména situaci, kdy výraz použitý pro označení výrobku zahrnuje část chráněného označení takovým způsobem, že setká-li se spotřebitel s názvem tohoto výrobku, v myslí se mu vybaví obraz výrobku, jehož označení je chráněno.<sup>7</sup> Včlenění celého názvu CHOP do názvu potraviny za účelem poukázání na její chuť tedy takové situaci neodpovídá.

Na třetí otázku je tudíž třeba odpovědět, že čl. 118m odst. 2 písm. b) nařízení č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1308/2013 musí být vykládány v tom smyslu, že použití CHOP jako součásti názvu, pod kterým je prodávána taková potravina, jako je „Champagner Sorbet“, jež nevyhovuje specifikacím výrobku s tím-



to CHOP, ale obsahuje složku, která těmto specifikacím výrobku vyhovuje, nepředstavuje zneužití, napodobení ani použití názvů, které toto CHOP evokují, ve smyslu těchto ustanovení.

#### **Ke čtvrté otázce**

Podstatou čtvrté otázky je, zda musí být čl. 118m odst. 2 písm. c) nařízení č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. c) nařízení č. 1308/2013 vykládány v tom smyslu, že jsou použitelné pouze na nepravdivé nebo zavádějící údaje, které jsou způsobily vyvolat nepravdivý dojem, pokud jde o zeměpisný původ dotčeného výrobku, nebo zda jsou použitelné i na nepravdivé nebo zavádějící údaje o povaze nebo základních vlastnostech tohoto výrobku.

CHOP a CHZO a vína s těmito chráněnými názvy v souladu se specifikací výrobku jsou chráněna jednak proti nepravdivým nebo zavádějícím údajům o provenienci, původu, povaze nebo základních vlastnostech výrobku použitým na vnitřním nebo vnějším obalu, na reklamním materiálu nebo na dokladech týkajících se tohoto výrobku, a jednak proti použití přepravního obalu, který by mohl vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ výrobku. Na základě těchto ustanovení lze tedy zakázat **jak nepravdivé nebo zavádějící údaje o zeměpisném původu dotčeného výrobku, tak nepravdivé nebo zavádějící údaje týkající se povahy nebo základních vlastností tohoto výrobku, jako například jeho chuti.**

V případě, že by základní charakteristikou potraviny dotčené ve věci v původním říze-

ní nebyla chuť vytvářená především přítomností šampaňského vína v jejím složení, mohlo by být shledáno, že název „Champagner Sorbet“ umístěný na vnitřním nebo vnějším obalu této potraviny představuje nepravdivý a zavádějící údaj.

S ohledem na tyto úvahy je třeba na čtvrtou otázku odpovědět, že čl. 118m odst. 2 písm. c) nařízení č. 1234/2007 a čl. 103 odst. 2 písm. c) nařízení č. 1308/2013 musí být vykládány v tom smyslu, že jsou použitelné jak na nepravdivé nebo zavádějící údaje, které jsou způsobily vyvolat nepravdivý dojem, pokud jde o zeměpisný původ dotčeného výrobku, tak i na nepravdivé nebo zavádějící údaje o povaze nebo základních vlastnostech tohoto výrobku.

#### **Shrnutí:**

**SDEU v podstatě rozhodl, že sorbet může být prodáván pod názvem „Champagner Sorbet“, pokud má jako podstatnou vlastnost chuť primárně odpovídající šampaňskému. Jestliže se naopak zjistí, že sorbet postrádá chuť šampaňského jako základní charakteristiku, lze konstatovat, že použití jména představuje falešný nebo zavádějící údaj, který porušuje, CHOP „Champagne“. Soud, který rozhoduje ve věci samé, bude tedy muset určit, zda na základě důkazů je chuť sorbetu primárně ovlivněna tím, že bylo přidáno šampaňské jako jeho složka; přitom množství šampaňského obsaženého jako složka je významné, avšak nikoliv rozhodující.**

*JUDr. Světlana Kopecká*

- 1 (Úř. věst. 2007, L 299, s. 1).
- 2 (Úř. věst. 2013, L 347, s. 671).
- 3 V žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce odkazuje předkládající soud jak na nařízení č. 1234/2007, platné v době rozhodné z hlediska skutkových okolností sporu v původním řízení, tak i na nařízení č. 1308/2013, které je s platností od 1. ledna 2014 nahradilo, a uvádí, že výklad posledně uvedeného nařízení

je pro něj nezbytný proto, že návrh na zdržení se dalšího používání CHOP „Champagne“, které je předmětem sporu v původním řízení, směřuje do budoucna, takže o tomto návrhu bude muset rozhodnout i s ohledem na ustanovení použitelná v den, kdy vydá své rozhodnutí.

- 4 Bureau national interprofessionnel du Cognac , C-4/10 a C-27/10, EU:C:2011:484, bod 55).

- 5 Viz bod 82 rozsudku ze dne 14. září 2017, EUIPO v. Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto v souvislosti s ochranou CHOP a CHZO (C-56/16 P, EU:C:2017:693)
- 6 Bureau national interprofessionnel du Cognac (C-4/10 a C-27/10, EU:C:2011:484)
- 7 Viz rozsudek ze dne 21. ledna 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, bod 21

---

## INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ

---

### **Důvěrný charakter komunikace mezi klientem a jeho patentovým zástupcem při řízení před Patentovým a známkovým úřadem USA (USPTO)**

Dne 7. listopadu 2017 zveřejnil USPTO pravidlo vysvětlující situace, ve kterých bude USPTO uznávat komunikaci mezi klientem a jeho patentovým zástupcem v řízení před Patent Trial and Appeal Board (PTAB), tj. při inter partes review, post-grant review, dočasném programu pro patenty na obchodní metody a derivation řízení, zavedenými Leahy-Smith America Invent Act (AIA), za důvěrnou („Attorney-Client Privilege“). Nový oddíl 37 C.F.R.42.47 stanoví, že veškerá komunikace mezi klientem a USPTO patentovým zástupcem nebo mezi osobou podle zahraničního práva oprávněnou k zastupování v patentových věcech, bude v rozsahu stanoveném zmocněním považována za důvěrnou. Za důvěrnou přitom bude považována nejen komunikace proběhlá při řízení před PTAB, ale i ta, která tomuto řízení jak v USA, tak i v zahraniční předcházela, např. v rámci řízení o udělení patentu, apod.

Podle reakce USPTO na připomínky veřejnosti bude toto nové pravidlo chránit takovou komunikaci před tzv. „discovery“<sup>1</sup> při řízení před PTAB. Toto pravidlo se však nebude vztahovat na komunikaci mezi klienty a jejich zástupci, kteří nejsou oprávněni k zastupování před USPTO, resp. k zastupování v patentových věcech před zahraničními patentovými úřady. Důvěrnost takové komunikace lze ovšem odvodit z jiných právních předpisů, (viz 82 FR 51571).

Účelem této nové úpravy je zajištění jednotného přístupu v této otázce při řízení před PTAB a potvrzení tak toho, že ochrana před „discovery“ se vztahuje jak na komunikaci s domácími, tak i zahraničními patentovými zástupci. Jde tak o vítané opatření přispívající k právní jistotě účastníků sporných řízení před USPTO. Na řízení před jinými administrativními orgány či soudy USA se shora uvedená úprava nevztahuje.

-ej-

---

1 Jde o jednu ze zvláštností ve sporném řízení v USA, kde strany sporu mohou požadovat a také

získat od protistrany informace, dokumenty a svědectví, které považují za relevantní pro daný spor.

# AKTUALITY

## OBSAH ROČNÍKU „PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ“ 1–6/2017

### Stati

Effmert Jiří: Správní žaloby proti rozhodnutí ÚPV .....	5/149
Jenerál Emil: Několik poznámek k tzv. patentovým trollům .....	6/205
Kilián Pavel: ÚPV spustil novou aplikaci elektronického podávání .....	3/81
Kilian Pavel: Úřad vstupuje do nové éry elektronizace .....	4/109
Kratochvíl Josef: Úřad průmyslového vlastnictví v roce 2016 .....	1/1
Krutošík Marek: Cooperative patent classification (CPC) - současný vývoj patentového třídění .....	5/161
Marek Miroslav: Mnichovská konference „Supplementary Protection Certificate in Europe: Status Quo and Perspectives“ .....	6/196
Marek Miroslav: Poznámky z Aténské konference o vynálezech v zemědělském a potravinářském sektoru .....	3/69
Peřinová Eva: K úloze zvýšené rozlišovací způsobilosti ochranné známky při posuzování existence pravděpodobnosti záměny a jejímu porovnání s dobrým jménem .....	1/16
Slavík Jiří, Bednář Šimon: Dodatek k Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) a jeho vliv na farmaceutický průmysl .....	6/185
Zdvihalová Martina: Definiční vymezení institutu ochranné známky dle právního řádu	

České republiky, Evropské unie a Spojených států amerických .....	2/37
---	------

### Evropské právo

Jenerál Emil: Aktualizované Instrukce k provádění průzkumu v EPÚ .....	6/215
Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce (1–2/2016) .....	3/88
Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce (3–4 a 61–7/2016) .....	4/119
Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce (8–9/2016) .....	5/172
Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce (10/2016) .....	6/210
Dohoda o Jednotném patentovém soudu a jednotný patent v roce 2017? .....	1/24
Jednotný patentový soud - poplatky, právní pomoc a nahraditelné náklady .....	2/49
Ke sdělení Evropského patentového úřadu ze dne 3. března 2017, týkajícího se vydávání prozatímního stanoviska doprovázejícího výsledky dílčí rešerše .....	4/129
Právní otázky zkušební textu D z roku 2016 (1. část) .....	6/213
Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 1/15 ze dne 29. listopadu .....	4/126
Validace evropského patentů v Belgii .....	3/95
Změna Pravidel 51(2) a 162(2) EPC .....	3/94

**Judikatura**

Černý Miroslav: Soudní dvůr EU zrušil rozsudek Tribunálu a rozhodnutí EUIPO, které potvrdily zápis tvaru Rubikovy kostky jako ochranné známky EU.....	1/26
Černý Miroslav: Soudní dvůr EU: Nabyvatel licence je povinen platit licenční poplatek i v případě zrušení a neporušení licencovaných patentů.....	2/62
Černý Miroslav: Soudní dvůr EU: Nebezpečí záměny s ochrannou známkou EU pouze v jedné části Evropské unie .....	5/178
Kopecká Světlana: Rozsudek Soudního dvora ve věci C-93/16 Ornu Co-operative Ltd, v. Tindale & Stanton Ltd España SL.....	6/216
Macek Jiří: K podmínkám uplatnění práva na informace podle § 3 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví .....	4/130
Macek Jiří: K podmínkám vzniku práva předchozího uživatele nezapsaného označení a jeho uplatnění.....	2/55
Macek Jiří: Ke kolizi práv z obchodní firmy a práv z ochranné známky, příslušnost soudu ke sporům z práv k obchodní firmě .....	3/96

Štros David: K hodnocení užívání ochranné známky pro reklamní předměty z hlediska ust. § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách .....	3/103
Štros David: K některým aspektům informační povinnosti internetových srovnávacích portálů .....	3/105
Štros David: K přípustnosti reklamy srovnávací ceny výrobků v prodejnách různého druhu a velikosti .....	4/142
Štros David: K rozsahu výlučného práva majitele ochranné známky Evropské unie v období pěti let po zápisu .....	4/138

**Aktuality**

Časopis Duševné vlastnictví - obsah čísla 3/2016 .....	1/31
Časopis Duševné vlastnictví - obsah čísla 4/2016 .....	1/32
Časopis Duševné vlastnictví - obsah čísla 1/2017 .....	3/106
Časopis Duševné vlastnictví - obsah čísla 2/2017 .....	5/182
Časopis Duševné vlastnictví - obsah čísla 3/2017 .....	6/222
Nové publikace .....	5/182
Obsah ročníku „Průmyslové vlastnictví“ 1–6/2016 .....	1/32

**Nové publikace**

Koukal P., Charvát R., Hejdová S., Černý M. - „**Zákon o ochranných známkách**“.

Komentář. Praha. Wolters Kluwer. 2017. 648 s.

Komentář zohledňuje nejnovější evropskou úpravu dle směrnice 2015/2436/EU ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

## RESUME

### **Josef Kratochvíl: The Industrial Property Office in 2017**

The President of the Industrial Property Office evaluates in his article the results of the Office's work in 2017.

### **Martina Zdvihalová: Definition of trade mark distinctiveness institute according to the legal order of the Czech Republic and the European Union**

The trademarks distinctiveness is one of the elementary attributes, on which is built the trademark institute. The key aim of the present paper is to provide a comprehensive legal analysis of the relevant provisions of the Czech Republic Trademark Act and European Union legislation, which explicitly or implicitly involve the institute of the trademarks distinctiveness, and their resulting comparison.

## RESÜMEE

### **Josef Kratochvíl: Amt für gewerbliches Eigentum im Jahr 2017**

In seinem Artikel Präsident des Amts für gewerbliches Eigentum beurteilt die Ergebnisse des Amts im Jahr 2017.

### **Martina Zdvihalová: Begriffsbestimmung der Unterscheidungskraft der Marken nach dem Gesetz der Tschechischen Republik und der Europäischen Union**

Die Unterscheidungskraft der Marken ist ein der elementaren Attribute, auf denen das Institut der Marke gebaut wird. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine rechtliche Analyse der einschlägigen Bestimmungen des Markengesetzes gilt in der Tschechische Republik und der Gesetzgebung der Europäischen Union, die explizit oder implizit im Zusammenhang mit der Unterscheidungskraft der Marken steht, zu schaffen und ihr resultierenden Vergleich.

## RESUMÉ

**Josef Kratochvíl: L'Office de la propriété industrielle en 2018**

Dans son article, le Président de l'Office de la propriété industrielle tchèque évalue les résultats du travail de l'Office en 2017.

**Martina Zdvihalová: Distinctivité de la marque – la définition selon l'ordre juridique de la République tchèque et de l'Union européenne**

Le caractère distinctif des marques est l'un des attributs élémentaires sur lesquels l'institut des marques est établi. L'objectif principal du présent document est de fournir une analyse juridique complète des dispositions pertinentes de la loi sur les marques de la République tchèque et de la législation de l'Union européenne, qui a explicitement ou implicitement un rapport avec l'institut de la distinctivité de la marque et leur comparaison.

## РЕЗЮМЕ

**Йозеф Кратохвил: Ведомство по промышленной собственности в 2017 году**

Председатель Ведомства по промышленной собственности оценивает в своей статье достижения в 2017 году.

**Мартина Здвишалова: Формулиповочное определение института различительной способности товарных знаков с законодательством Чешской Республики и Европейского Союза**

Различительная способность товарных знаков представляет один из основных атрибутов, на которых построил институт товарного знака. Цель данной статьи есть подать правового разбора существенных положений Закона о товарных знаках, который есть в силе на территории Чешской Республики, и правовых норм Европейского Союза, который эксплицитно или имплицитно есть связан с институтом различительной способности товарных знаков, и их окончательного сравнения.

## INHALT

Josef Kratochvíl: Amt für gewerbliches Eigentum im Jahr 2017 .....	1
Martina Zdvihlová: Begriffsbestimmung der Unterscheidungskraft der Marken nach dem Gesetz der Tschechischen Republik und der Europäischen Union.....	16
<b>EUROPÄISCHES PATENTRECHT .....</b>	<b>25</b>
Emil Jeněral: Beschluss des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 2017 zur Änderung der Finanzordnung der Europäischen Patentorganisation vom 20. Oktober 1977 in der Neufassung vom 5. Juli 1991, zuletzt geändert durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 14. Dezember 2016 .....	25
Beschluss des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 2017 zur Änderung der Regel 51 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen .....	26
Gewählter neuer Präsident des Europäischen Patentamts .....	26
Zum Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 10. Juli 2017 über die Anforderungen und Verpflichtungen für nach (dem neuen) Regel 32 EPÜ benannte Sachverständige (in Kraft seit 1. Oktober 2017)...	27
Rechtliche Fragen des Testtextes D von 2016.....	28
<b>JUDIKATUR .....</b>	<b>34</b>
Světlana Kopecká: Vorabentscheidungsverfahren – Bezeichnung ‚Champagner Sorbet‘ – Lebensmittel, das Champagner als Zutat enthält – Zutat, die dem Lebensmittel eine wesentliche Eigenschaft verleiht .....	34
<b>INFORMATIONEN VOM AUSLAND .....</b>	<b>40</b>
Die Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen einem Client und seinem Patentanwalt im Verfahren vor dem Patent- und Markenamt der USA (USPTO).....	40
<b>AKTUALITÄTEN.....</b>	<b>41</b>
Content of the „Industrial Property“ magazine in 2017 .....	41

## SOMMAIRE

Josef Kratochvíl: L'Office de la propriété industrielle en 2017 .....	1
Martina Zdvihlová: Distinctivité de la marque – la définition selon l'ordre juridique de la République tchèque et de l'Union européenne ....	16
<b>LE DROIT EUROPÉEN .....</b>	<b>25</b>
Emil Jeněral: Décision du Conseil d'administration de l'OEB du 13 Décembre 2017, concernant les modifications de l'Ordonnance sur les taxes à compter, en vigueur le 1er avril 2018.....	25
Décision du Conseil d'administration de l'OEB du 13 Décembre 2017, concernant la modification de la Règle 51 (1) Convention sur le brevet européen (CBE), en vigueur le 1er avril 2018 ...	26
Le nouveau Président de l'Office européen des brevets a élu.....	26
Sur la décision du Président de l'Office européen des brevets du 10 juillet 2017, concernant les exigences et les devoirs des experts désignés	

au titre du Pr. 32 CBE, en vigueur le 1er octobre 2017 .....	27
Les questions juridiques du texte d'examen D de 2016 .....	28
<b>JURISPRUDENCE .....</b>	<b>34</b>
Světlana Kopecká: Demande de décision préjudicielle – Le nom ‚Champagner Sorbet‘ – l'aliment contenant, en tant qu'ingrédient, un vin de champagne – un composant apportant la caractéristique essentielle à l'aliment .....	34
<b>INFORMATIONS DE L'ÉTRANGER .....</b>	<b>40</b>
Un caractère confidentiel de la communication entre le client et son agent en brevets devant le US Patent and Trademark Office (USPTO).....	40
<b>ACTUALITÉS .....</b>	<b>41</b>
Contenu de la „Propriété industrielle“ 2017.....	41

## СОДЕРЖАНИЕ

Йозеф Кра то х в и л : Ведомство по промышленной собственности в 2017 году ....	1
Мартина З д в и х л о в а : Формулировочное определение института различительной способности товарных знаков с законодательством Чешской Республики и Европейского Союза .....	16
<b>ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО .....</b>	<b>25</b>
Емил Е н е р а л : Решение Административного совета Европейского патентного ведомства от 13-ого декабря 2017 г., касающееся изменений Правил пошлин вступающая в силу с 1-ого апреля 2018 г. ....	25
Решение Административного совета Европейского патентного ведомства от 13-ого декабря 2017 г., касающееся изменения Правила 51(1) ЕПД вступающая в силу с 1-ого апреля 2018 г. ....	26
Избран новый президент Европейского патентного ведомства .....	26
Решение президента Европейского патентного ведомства от 10-ого июля 2017 г., касающееся требований и обязанностей экспертов назначенных б соответствии с (новой редакцией) Правил 32 ЕПД (вступающая в силу с 1-ого октября 2017 г.)....	27
Правовые вопросы тестового текста Д 2016 года .....	28
<b>ЮДИКАТУРА .....</b>	<b>34</b>
Светлана К о п е ц к а : Дело с просьбой о предварительном решении – Название ‚Champagner Sorbet‘ – Продукт питания который содержит шампанское вино как компонент – Компонент который предоставляет продукту питания основную характеристику .....	34
<b>ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАРУБЕЖА .....</b>	<b>40</b>
Конфиденциальный характер коммуникации между клиентом и его патентным агентом во время производства перед Ведомством патентов и товарных знаков США .....	40
<b>АКТУАЛЬНОСТИ .....</b>	<b>41</b>
Содержание магазина в 2017 г .....	41



## ÚŘAD PRŮMYSLUVÉHO VLASTNICTVÍ

ANTONINA 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**