

**Univerzita Karlova v Praze**

**Právnická fakulta**

**Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního**

**Téma diplomové práce:**

**„OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ A MEZINÁRODNÍ PRÁVO“**

**Jméno diplomanta: Zuzana Tenková**

**Ročník studia: 5.**

**Adresa: Jungmannova 4, 360 20 Karlovy Vary**

**Vedoucí diplomové práce: JUDr. Vladimír Pítra**

**Rok zpracování: 2005**

*„Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem vyznačila prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpala způsobem ve vědecké práci obvyklým.“*

*F. J. J.*

## OBSAH

### I. část

ÚVOD .....	5
------------	---

### II. část

<b>Kapitola 1 ZÁKLAD MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ OCHRANY PRŮMYSLOVÝCH PRÁV .....</b>	<b>10</b>
II. 1. 1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví a její ustanovení společná pro většinu průmyslových práv .....	10
II. 1. 2. Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).....	13
II. 1. 3. Světová obchodní organizace (WTO) .....	14
II. 1. 4. Spolupráce WIPO a WTO.....	14
II. 1. 5. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) a její soukromoprávní aspekty. 15	
<b>Kapitola 2 EVROPSKÉ PRÁVO PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ A JEHO OBECNÉ ASPEKTY .....</b>	<b>16</b>

### III. část

<b>Kapitola 1 PATENTOVÉ PRÁVO V MEZINÁRODNÍCH SMLOUVÁCH .....</b>	<b>19</b>
III. 1. 1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví a její ustanovení vztahující se k patentům.....	20
III. 1. 2. Smlouva o patentové spolupráci (PCT) .....	21
III. 1. 3. Smlouva o patentovém právu (PLT) .....	23
III. 1. 4. Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění .....	24
III. 1. 5. Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů .....	25
III. 1. 6. Mnichovská úmluva o udělování evropských patentů .....	25
III. 1. 7. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) ve vztahu k vynálezům a patentům .....	30
<b>Kapitola 2 EVROPSKÉ PATENTOVÉ PRÁVO .....</b>	<b>32</b>
III. 2. 1. Směrnice č. 98/44 o biotechnologiích .....	33
III. 2. 2. Nařízení Rady č. 94/2100 o právech k odrůdám rostlin.....	33
III. 2. 3. Nařízení Rady č. 92/1768 o zavedení dodatkového ochranného osvědčení na léčiva a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 96/1610 o vytvoření ochranného osvědčení pro výrobky na ochranu rostlin..	33
III. 2. 4. Návrh komunitárního patentu .....	34
III. 2. 5. Návrh směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem .....	36

#### IV. část

<b>Kapitola 1 ZNÁMKOVÉ PRÁVO V MEZINÁRODNÍCH SMLOUVÁCH.....</b>	<b>37</b>
IV. 1. 1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ve vztahu k ochranným známkám.....	38
IV. 1. 2. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních a ochranných známek.....	40
IV. 1. 3. Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních a ochranných známek .....	42
IV. 1. 4. Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb .....	43
IV. 1. 5. Vídeňská dohoda o zavedení mezinárodního třídění obrazových prvků známek .....	43
IV. 1. 6. Smlouva o známkovém právu (TLT).....	43
IV. 1. 7. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) ve vztahu k ochranným známkám.....	44
<b>Kapitola 2 EVROPSKÉ ZNÁMKOVÉ PRÁVO .....</b>	<b>45</b>
IV. 2. 1. Nařízení Rady 94/40/ES o ochranné známce Společenství .....	45

#### V. část

<b>ZÁVĚR.....</b>	<b>57</b>
<b>Seznam použité literatury a pramenů.....</b>	<b>58</b>

Význam práva k nehmotným statkům, jinak též právo k duševnímu vlastnictví, vystupuje v moderním světě díky své vazbě na mnoho oborů stále více do popředí a stává se z něj vskutku globální problém. Zároveň s tímto fenoménem tak vzrůstá i důležitost jeho mezinárodněprávní úpravy. V úvodní kapitole této práce se budu zabývat právní povahou nehmotných statků se zaměřením na práva průmyslová, dále zásadami, které se uplatní při jejich mezinárodněprávní regulaci, a pokusím se zároveň o obecný pohled na význam mezinárodních smluv týkajících se průmyslového vlastnictví.

Vzhledem k obrovskému množství mezinárodní smluvní úpravy průmyslového vlastnictví se budu ve druhé části věnovat v obecné rovině pouze mezinárodním smlouvám, které mají zásadní dopad na veškerá průmyslová práva, jmenovitě Pařížskou unijní úmluvou a Dohodou TRIPS, dále stručně pojednám o mezinárodních organizacích, které tyto smlouvy spravují a zmíním i primární legislativu a judikaturu Evropské unie vztahující se k dané problematice.

Ve své práci se posléze zaměřím na dva základní pilíře průmyslových práv, a to právo patentové a právo známkové. Třetí část bude proto podrobněji věnována patentovému právu a jeho právní regulaci jednotlivými mezinárodními smlouvami a evropskou sekundární legislativou a ve čtvrté části se budu zabývat právem známkovým v kontextu existujících mezinárodních smluv a evropského práva.

## I. část

### ÚVOD

Právo průmyslového vlastnictví je řazeno společně s právem autorským do širšího systému práva k nehmotným statkům. Právo k nehmotným statkům náleží do oblasti práva soukromého, je pro něj charakteristická rovnost subjektů. Není však samostatným právním odvětvím, ale je zahrnuto spolu s právem vlastnickým, závazkovým, dědickým a právem na ochranu osobnosti do práva občanského.<sup>1</sup>

**Právo k nehmotným statkům.** Nehmotné statky se vyznačují určitými společnými rysy. Předmětem ochrany práva k nehmotným statkům je imateriální, duševní hodnota, která se nespotebovává. Tato hodnota může být chráněna pouze tehdy, je-li zachycena v určité smysly vnímatelné formě, ačkoliv samostatně existovat mohou nehmotné statky nezávisle na tomto

<sup>1</sup> Knappová, M., Švestka, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné, 1. díl, ASPI 2002, s. 53

hmotném vyjádření. Jakmile jsou však vyjádřeny v objektivní formě, stávají se snadno předmětem celosvětového hospodářského využití.<sup>2</sup> Jejich podstatou není hmotný substrát, nýbrž tvůrčí myšlenka či jiná majetková hodnota. Nehmotné statky jsou všudypřítomné, jinak řečeno vyznačují se potenciální ubiquitou, mohou tedy být nezávisle na vůli kdekoliv a kdykoliv využívány, aniž by došlo k újmě na jejich podstatě nebo na jejich funkci. Dalším společným znakem práva k nehmotným statkům je, že jsou úzce teritoriálně omezena, ochrana se tudíž poskytuje pouze tam, kde tato práva vznikla nebo kde o jejich ochranu bylo požádáno. A konečně je třeba dodat, že povaha těchto práv je absolutní, výlučná, bez souhlasu oprávněného nesmí nikdo nehmotný statek využívat.

S právem k nehmotným statkům souvisí i tzv. všeobecné právo osobnostní, z jehož dílčích práv, majících úzký vztah k průmyslovým právům, je možné zmínit právo na jméno, právo na čest a důstojnost, právo na dobrou pověst podniku a dále práva na označení. Všeobecné právo osobnostní náleží každému, na rozdíl od zvláštního práva osobnostního, jež v kontextu průmyslových práv pojímá pouze právo k výsledkům tvůrčí duševní činnosti, a proto do něj nejsou zahrnuta např. práva na označení (viz dále).

Právo k nehmotným statkům bývá též jinak nazýváno právem duševního vlastnictví. Toto pojmosloví nalezneme zejména v řadě mezinárodních dokumentů, v zákonech i v literatuře. Jedná se o terminologii modernější, zásadní vliv v jejím prosazení zřejmě sehrála Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví z roku 1967 (viz dále). Rozdíl mezi těmito dvěma instituty snad tkví v tom, že u práva k nehmotným statkům se akcentuje jeho povaha a u práva duševního vlastnictví jeho předmět.

Je nutno zmínit, že pojem duševního vlastnictví je značně nesourodý s vymezením vlastnictví v občanském zákoníku, neboť práva k duševnímu vlastnictví se odlišují od prostého vlastnictví k věci. Předměty duševního vlastnictví sice jsou předmětem občanskoprávních vztahů jako tzv. jiné majetkové hodnoty (§ 118 OZ), ale předmětem vlastnického práva být nemohou, což vyplývá ze systematického zařazení vlastnického práva v občanském zákoníku do části „věcná práva.“ Z tohoto hlediska se § 118 OZ jeví jako značně nešťastný. Naopak čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod říká, že každý má právo vlastnit majetek. Majetek je nepochybně pojmem širším než věc, lze jím chápat i nehmotné statky. Pojetí vlastnictví v ústavním právu je tedy širší, než jeho úprava v občanském zákoníku a v rámci legislativních prací na novém civilním kodexu by mělo dojít ke kvalitnější provázanosti duševního vlastnictví a

---

<sup>2</sup> Kunz, O: Průmyslová práva a mezinárodní právo, s. 55

vlastnického práva.<sup>3</sup>

**Právo průmyslového vlastnictví.** Pojem průmyslového vlastnictví je k pojmu duševního vlastnictví pojmem užším, představuje pouze určitý úsek duševního vlastnictví. Průmyslová práva nacházejí své uplatnění, jak již ze samého názvu vyplývá, zejména v oblasti průmyslu a techniky, stále stoupá jejich význam v mezinárodním obchodě. Předmětem práva průmyslového vlastnictví je buď určité řešení technického problému, nebo označení zboží tak, aby ho bylo možno rozlišit od stejného zboží jiného výrobce.<sup>4</sup> Předmět průmyslového vlastnictví se vyznačuje průmyslovou využitelností a pro vznik výlučných práv k němu se uplatní registrační princip. Na rozdíl od práva autorského je tedy pro průmyslová práva typický formální způsob ochrany. Jak již bylo naznačeno, právo průmyslového vlastnictví je řazeno do systému práva soukromého, a to navzdory ingerenci veřejnoprávní úpravy. Z hlediska ochrany průmyslového vlastnictví pro vývozce technologií tak existují 2 aspekty. V rovině veřejnoprávní jde o zajištění ochrany práv v dovážejících státech tím, že tyto státy ochranu umožní stejně jako svým příslušníkům (viz dále zásada stejného zacházení). V rovině soukromoprávní se jedná o možnost účinného vynucení těchto práv v jednotlivých konkrétních případech, tedy stanovení odpovědnosti a způsobů její realizace.<sup>5</sup> Z průmyslového vlastnictví vznikají jak práva osobnostní, tak práva majetková, posléze uvedená jsou ve značné převaze.

V rámci práva průmyslového vlastnictví rozlišujeme 2 podskupiny. První skupinu tvoří předměty průmyslového vlastnictví, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti. Jedná se o řešení technického problému ve formě vynálezu, užitého vzoru, průmyslového vzoru, topografie polovodičových výrobků, odrůdy rostlin, plemena zvířat, zlepšovacích návrhů či objevu. Do druhé skupiny patří práva na označení, tedy předměty průmyslového vlastnictví, které výsledkem tvůrčí činnosti nejsou. Zde se jedná o ochranné známky, označení původu, zeměpisná označení, obchodní firmu.

**Princip teritoriality.** Pro průmyslová práva, stejně jako pro všechna práva k nehmotným statkům, je charakteristická územní povaha jejich ochrany, neboli zásada teritoriality. Z této zásady vyplývá, že průmyslověprávní ochrana se na území určitého státu řídí zásadně zákonodárstvím tohoto státu a zároveň je tato ochrana územními hranicemi daného státu omezena. To znamená, že například udělené patenty jsou účinné pouze na území státu, jehož orgán patent udělil. Průmyslověprávní ochrana vzniká a trvá v každém státě samostatně, je nezávislá na ochraně udělené v jiném státě. Z územní povahy plyne, že ten kdo chce svůj vynález chránit v jiném státě, musí o ni žádat v každém z těchto států zvlášť. Vzhledem

<sup>3</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 21

<sup>4</sup> Kunz, O.: Průmyslová práva a mezinárodní právo, s. 53

<sup>5</sup> Týč, V.: Průmyslové a autorské právo v mezinárodním obchodě, Linde Praha a. s. 1997, s. 15

k mezinárodnímu obchodu, k technickému rozvoji a mezinárodní spolupráci v oblasti techniky lze o spolehlivé ochraně vynálezu mluvit až udělením patentu ve všech státech jeho případného využívání. Tato teritoriální omezenost národních systémů způsobuje značné překážky mezinárodnímu obchodu. V mezinárodních vztazích je v průmyslověprávní oblasti otázka použitelnosti práva určitého státu vyňata ze smluvní dispozice stran, nemůže být předmětem volby, neboť v této oblasti se nevyvinuly kolizní normy, které by teritorialitu těchto práv prolamovaly. Důvod spočívá ve zvláštní povaze nehmotných statků, jež jsou jevem nejen přírodním, ale i společenským, tudíž jejich právní definice se může v každém státě lišit.<sup>6</sup>

**Mezinárodní smluvní režim.** Protože tedy subjektivní práva v průmyslověprávní oblasti působí výlučně jen na území státu, který poskytl těmto právům ochranu a aby mohla tato práva platit i ve státě jiném, dochází na poli mezinárodního práva k uzavírání mezinárodních smluv, jež mají sloužit jako prostředek k překonání teritoriální omezenosti průmyslových práv a jejich sblížení v rámci celosvětovém i v rámci jednotlivých seskupení států. Tyto mezinárodní úmluvy však územní povahu jednotlivých průmyslových práv neodstraňují, ani nevytvářejí jednotné známkové nebo patentové právo, ale existují vedle národních systémů. V řadě případů obsahují mezinárodní smlouvy přímo aplikovatelné právní normy, jimiž chtějí docílit, aby práva nabytá v jednom státu byla určitým způsobem chráněna v jiném smluvním státu.

Již před více než 120 lety, v roce 1883, byla sjednána pro ochranu průmyslových práv zcela zásadní Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, která má obecnou povahu a na jejímž základě jsou sjednávány speciální smlouvy pro jednotlivá průmyslová práva. Dnes existuje ohromné jádro mezinárodních smluv upravujících průmyslové vlastnictví, z nichž některé mají význam celosvětový, jiné regionální a výjimkou nejsou ani mezinárodní smlouvy dvoustranné.

V současnosti jsou integrační tendence zesíleny stále stoupajícím významem průmyslových práv a jejich dopadem na celosvětovou ekonomiku, zvláště na mezinárodní obchod. Od druhé poloviny 20. století nárůst světového obchodu s technologicky náročnými výrobky. Ochrana průmyslového vlastnictví ve formě mezinárodních smluv je nezbytným nástrojem k pozitivnímu rozmachu vědy a techniky. Zneužití výsledků tvůrčí činnosti vede k levnější produkci výrobků vysoké technologické úrovně a tím i ke značným ztrátám pro podnikatele.<sup>7</sup> K harmonizaci práva průmyslového vlastnictví dochází ve státech srovnatelné úrovně, ale i ve státech rozvojových. Navzdory tomu, že tato harmonizace musí překonávat různá úskalí, například rozdíly jejího dopadu na rozvojové a rozvinuté země, přispívá zároveň k inovativní činnosti a ekonomickému růstu, zejména díky přímým zahraničním investicím.

<sup>6</sup> Knap, K., Kunz, O., Opltová, M.: Průmyslová práva v mezinárodních vztazích, Academia 1988, s. 19–20

<sup>7</sup> Týč, V.: Průmyslové a autorské právo v mezinárodním obchodě, Linde Praha a. s. 1997, s. 14



Neustále vzrůstá členství států v systémech umožňujících mezinárodní ochranu průmyslového vlastnictví na základě jediné mezinárodní přihlášky, stejně jako roste počet těchto přihlášek.<sup>8</sup>

**Společné zásady mezinárodních smluv.** Většina mezinárodních smluv upravujících průmyslová práva se vyznačuje určitými společnými rysy, které jsou důsledkem zásad, jimiž jsou mezinárodní smlouvy ovládány. Tyto zásady napomáhají tomu, aby mezinárodněprávní regulace průmyslových práv byla slučitelná s jednotlivými právními řády smluvních států.<sup>9</sup>

Vedle zásady teritoriality patří mezi nejvýznamnější *zásada univerzality*, kdy za účelem efektivní ochrany má mezinárodní smlouva sdružit co největší počet států. Taková smlouva by tudíž měla být otevřena k přístupu všech států.

*Zásada stejného zacházení* se týká subjektů ochrany, kdy příslušníci jedné země jsou formálně stavěni na roveň příslušníků druhých zemí. V této souvislosti se ještě rozlišuje *zásada národního režimu* a *zásada asimilace*. *Národní režim* zajišťuje zahraničnímu subjektu možnost získat v daném státě ochranu svých práv k průmyslovému vlastnictví, při čemž tento subjekt nemůže být diskriminován ve vztahu k domácím subjektům. Vzhledem k tomu, že poskytovaná ochrana se v každém státě liší, představuje národní režim minimální standard, vedle kterého dochází ještě k harmonizaci vnitrostátních norem smluvních států.<sup>10</sup> Takové úmluvy potom mohou být postaveny na *zásadě asimilace* a zvýhodňovat cizince před vlastními příslušníky tím, že jim poskytují ještě další práva navíc.

*Zásada minimální ochrany* umožňuje smluvním státům upravit ochranu průmyslovým právům nad základní rámec stanovený mezinárodní smlouvou.

*Zásada kompatibility* vyjadřuje povinnost států uzavírat pouze takové mezinárodní smlouvy, které jsou v souladu s Pařížskou unijní úmluvou, anebo které upravují otázky touto úmluvou neupravené.

*Zásada používání vlastního hmotného práva* znamená, že se každý členský stát řídí vlastní národní úpravou průmyslových práv:

*Zásada nezávislosti* znamená, že patent udělený v jedné zemi je nezávislý na patentu uděleném na tentýž vynález v jiné zemi. Tato zásada však neplatí bez výjimky, ochranné známky mají odlišnou úpravu, o čemž bude pojednáno níže.

**ČR.** Česká republika je v oblasti ochrany průmyslových práv vázána Pařížskou unijní úmluvou, která je základem pro uzavírání mezinárodních smluv a dále souhrnem zvláštních

<sup>8</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 19–20

<sup>9</sup> Kunz, O.: Průmyslová práva a mezinárodní právo, s. 66 – 70

<sup>10</sup> Týč, V.: Průmyslové a autorské právo v mezinárodním obchodě, Linde Praha a. s. 1997, s. 16

multilaterálních mezinárodních smluv vztahujících se k jednotlivým průmyslovým právům. Navíc se na Českou republiku jako člena Evropské unie vztahují samozřejmě i normy komunitárního práva v podobě směrnic a nařízení.

## II. část

### Kapitola 1

#### ZÁKLAD MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ OCHRANY PRŮMYSLOVÝCH PRÁV

##### II. 1. 1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví a její ustanovení společná pro většinu průmyslových práv

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, neboli Pařížská unijní úmluva (PUÚ) je univerzálním mezinárodněprávním dokumentem v oblasti průmyslového vlastnictví, který tvoří základ pro uzavírání zvláštních mezinárodních dohod. Obsahuje jak hmotněprávní tak procesněprávní ustanovení týkající se ochrany těchto nehmotných statků.<sup>11</sup> K jejímu uzavření došlo koncem minulého století, kdy vyvstala nutnost poskytnout účinnější ochranu průmyslovým právům ovládaných zásadou teritoriality. Harmonizace právních předpisů jednotlivých států se stala velmi žádoucí.

Impulesem k zahájení jednání byla světová výstava vynálezů konaná v roce 1873 ve Vídni, jíž se mnoho potenciálních vystavovatelů obávalo zúčastnit z důvodu nedostatečného zajištění právní ochrany vystavovaných vynálezů. Po této výstavě následovalo svolání Vídeňského kongresu pro reformu patentů. Roku 1878 se konala další světová výstava v Paříži, načež iniciativu převzala francouzská vláda a do Paříže byly svolány dvě konference konané v roce 1880 a 1883. Výsledkem bylo uzavření Pařížské unijní úmluvy. Původním záměrem této úmluvy bylo vytvořit jednotné patentní a známkové právo, tohoto cíle však dosaženo nebylo.

Úmluva nabyla účinnosti 7. 7. 1984 a postupně k ní přistupovaly další země. Koncem 19. století činil počet smluvních stran 19, dnes má tato Unie více než 100 členů. Československo k ní přistoupilo v roce 1919. Úmluva byla několikrát revidována na diplomatických konferencích, a to v Římě v r. 1886, v Madridu v roce 1890 a 1891, v Bruselu v r. 1897 a 1900, ve Washingtonu v r. 1911, v Haagu v r. 1925, v Londýně v r. 1934, v Lisabonu v r. 1958 a ve Stockholmu v r. 1967. Každá z těchto konferencí přijala na závěr tzv. akt revize a každý stát je

<sup>11</sup> Ježek, J.: Právo průmyslového vlastnictví, Praha, Linde Praha 1996, s. 27

vázán tím zněním, které bylo tímto státem přijato. Přistupující země může zvolit znění, kterým chce být vázána, k Pařížské unijní úmluvě však nelze přistupovat s výhradami. Většina smluvních států je vázána posledním zněním, tedy stockholmským, což platí i pro Českou republiku. Smluvní stát Stockholmského aktu je povinen aplikovat stockholmské znění na všechny smluvní státy a zároveň strpět, aby stát, který není stranou tohoto znění, aplikoval vůči němu to znění úmluvy, jehož členem se naposledy stal. Každá země může úmluvu kdykoliv vypovědět. Účinnost výstupu nastává do roka ode dne jeho oznámení.

Úmluva ukládá členským zemím zřídit zvláštní úřad pro průmyslové vlastnictví zabývající se udělováním průmyslových práv a jejich zveřejňováním. Další povinností tohoto úřadu je vydávat periodický úřední list. V České republice plní funkci tohoto úřadu Úřad průmyslového vlastnictví.

**Předmět ochrany.** Pařížská unijní úmluva vymezuje v článku 1 odst. 2 předmět ochrany průmyslového vlastnictví, kterým jsou: patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu, potlačování nekalé soutěže.

Zákonodárství každé země si musí vymezit tyto jednotlivé právní instituty. Charakteristické pro ně je, že mají určité společné znaky.

**Právní postavení cizinců ve smluvních státech.** Články 2 a 3 Úmluvy se zabývají asimilačním režimem, tedy povinností každého smluvního státu zajistit příslušníkům jiného smluvního státu stejné výhody, jako poskytují vlastním příslušníkům. Příslušník jedné země je tak postaven na roveň příslušníku země, ve které se domáhá ochrany. Stejné postavení jako příslušníci mají i příslušníci třetích zemí, mají-li bydliště nebo sídlo v některé unijní zemi. Režim asimilace se zajišťuje na základě formální reciprocity a příslušník jedné země se nemůže domáhat v jiném členském státě výhod, které mu poskytuje vlastní zákonodárství, jestliže je neposkytuje zákonodárství tohoto jiného členského státu ani vlastním příslušníkům.<sup>12</sup> Z asimilačního režimu však existují výjimky. Jedná se o vyhrazená legislativní opatření unijní země uplatňující se vůči cizincům, nikoliv však vůči tuzemcům. Toto ustanovení bývá jinak nazýváno procedurální diskriminací cizinců, příkladem je požadavek složení žalobní jistiny.<sup>13</sup> V této souvislosti je třeba ještě zmínit, že vlastní příslušníci se nemohou na svém státu domáhat výhod přiznaných Úmluvou, pokud je tento stát na ně nevztáhne svým vnitřním zákonodárstvím.

<sup>12</sup> Kunz, O.: Průmyslová práva a mezinárodní právo, s. 88–89

<sup>13</sup> Ježek, J.: Právo průmyslového vlastnictví, Praha, Linde Praha 1996, s. 90

**Ustanovení o unijní prioritě.** Právo priority, obsažené v článku 4, umožňuje unijním příslušníkům ochranu jejich práv ve více smluvních státech Unie. Na základě první řádné přihlášky k ochraně v jednom smluvním státě může být týž přihlašovatelem podána v prioritní lhůtě přihláška týkající se téhož předmětu průmyslového práva v jiném smluvním státě. Musí se ovšem jednat o řádnou přihlášku národní, tedy přihlášku podanou podle práva příslušné země, která zároveň postačuje ke zjištění data podání v této zemi. Na tyto přihlášky se hledí, jako by byly podány ve stejný den jako první přihláška, jinak řečeno mají přednost před případnými přihláškami podanými jinými přihlašovatelem v prioritní lhůtě. Tyto pozdější přihlášky původního přihlašovatele nejsou dotčeny skutečností, že byl např. předmět vynálezu zveřejněn, což by za normálních okolností bránilo udělení ochrany. Práva nabytá třetími osobami přede dnem podání první přihlášky, na které se zakládá prioritní právo, zůstávají zachována podle vnitřního zákonodárství každé unijní země.

Délka prioritní lhůty činí 12 měsíců pro patenty a užité vzory a 6 měsíců pro ochranné známky a průmyslové vzory. Není nutné, aby přihláška, která zakládá právo přednosti, byla podána v domovské zemi. Doba ochrany začíná běžet ode dne, kdy byla přihláška podána v tom kterém státě a nikoliv prvním podáním přihlášky zakládajícím prioritní právo.

Právo priority se neuplatňuje automaticky, ale pouze na žádost. Ten kdo ji chce uplatnit, musí učinit prohlášení udávající datum a zemi první řádné přihlášky a musí předložit její ověřenou kopii. Opomenutí formalit pro prioritní prohlášení může mít za následek ztrátu unijní priority, nikoliv však zamítnutí přihlášky v příslušné zemi. Právo priority může být uplatněno pouze pro stejný předmět ochrany. V případě, že je přihláška o patent souborná, může ji žadatel rozdělit na několik žádostí dílčích. Výhoda prioritního práva zůstává i v tomto případě zachována.

**Výstavní priorita.** Dle čl. 11 Úmluvy mají unijní země povinnost udělit dočasnou ochranu patentovatelným vynálezům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo modelům, jakož i továrním nebo obchodním známkám, jde-li o výrobky vystavené na mezinárodních výstavách. Tato ochrana je pouze dočasná, neprodlužuje se jí prioritní lhůta. Pokud je po vystavení výrobku podána žádost o právo přednosti, může smluvní stát svým vnitřním právem stanovit, že lhůta běží ode dne, kdy byl výrobek vnesen na výstavu. Aplikace ustanovení však může činit problémy vzhledem k nejasnosti významu pojmu mezinárodní výstava.

**Institucionální rámec.** Pařížská unijní úmluva stanoví, že země, na které se vztahuje tato úmluva, tvoří Unii na ochranu průmyslového vlastnictví. Tato Unie vystupuje v mezinárodních

vztazích v rámci Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

**Zvláštní unie.** Pařížská unijní úmluva předpokládá vznik dalších specializovaných smluv. Tyto dohody však mohou být uzavírány pouze členskými zeměmi a nesmí být v rozporu s ustanoveními Úmluvy. Takových dohod existuje celá řada. Dohody mohou být jak dvoustranné tak mnohostranné a tvoří tzv. zvláštní unie spravované Světovou organizací duševního vlastnictví.

## II. 1. 2. Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)

WIPO vzniklo ze Spojených mezinárodních úřadů unií založených na základě dvou nejstarších multilaterálních dohod v oblasti duševního vlastnictví, a to Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a Bernské úmluvy na ochranu děl literárních a uměleckých.<sup>14</sup>

K uzavření Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví došlo po dlouhých jednáních během Stockholmské revizní diplomatické konference v roce 1967, v platnost vstoupila v roce 1970. Touto úmluvou byl vytvořen Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě, který je sekretariátem WIPO. Světová organizace duševního vlastnictví je specializovanou mezivládní organizací v rámci systému OSN a požívá na území všech smluvních států způsobilosti nezbytné k dosažení svých cílů.

Úkolem WIPO má být zejména celosvětová modernizace ochrany práv duševního vlastnictví a snaha o harmonizaci národních úprav v tomto oboru, poskytování právnětechnické pomoci státům a informační činnost. WIPO spravuje převážnou část smluv týkajících se průmyslového vlastnictví, je odpovědná za globální systém ochrany práv průmyslového vlastnictví, na její půdě jsou mezinárodní smlouvy sjednávány. Funkci deponitáře pro různé mnohostranné smlouvy v oblasti duševního vlastnictví plní sekretariát, u kterého se rovněž podávají přihlášky na mezinárodní ochranu podle PCT, stejně jako přihlášky zápisu ochranných známek podle Madridské dohody (viz dále). Správní poplatky za podání těchto přihlášek jsou významným zdrojem příjmů WIPO.

Při harmonizaci práv duševního vlastnictví je hojně využívána i forma soft-law, spočívající v přijímání různých doporučení zejména tam, kde se sjednání mezinárodních smluv jeví značně neprůchodné.

Všechny členské státy mohou k mnohostranným smlouvám uzavřeným pod záštitou

<sup>14</sup> Švejnhová, O.: Světová obchodní organizace (WTO) a Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO): Jejich specifické role a spolupráce v oblasti duševního vlastnictví, Průmyslové vlastnictví 5-6/2000, s. 101

WIPO přistoupit, stejně jako je svobodně vypovědět.

Většina smluv spravovaných WIPO však neobsahuje zvláštní požadavky ohledně prosazování práv, toto náleží do kompetence národních legislativ. Neexistuje tedy žádný mechanismus kontroly členských států, ani žádný institut řešení případných sporů. Tento nedostatek se pokouší odstranit dohoda TRIPS (viz dále). Úmluva neobsahuje ani žádná ustanovení o autoritě odpovědné za interpretaci smluv spravovaných WIPO.

### **II. 1. 3. Světová obchodní organizace (WTO)**

Vzhledem k čím dál významnější úloze práva duševního vlastnictví v mezinárodním obchodu vzrůstá úloha Světové obchodní organizace (WTO). WTO vznikla v roce 1995 a je výsledkem reformy GATT.

Hlavním úkolem WTO je podpora mezinárodního obchodu zboží a služeb. V rámci její působnosti byla sjednána i Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále TRIPS), jež byla zařazena do celkového souboru mezinárodních obchodních pravidel WTO. Každý členský stát WTO musí přijmout povinnosti dané Dohodou TRIPS. Dohoda TRIPS je obecným souborem pravidel ochrany duševního vlastnictví s velice širokým rozsahem. Členské státy WTO si nemohou vybírat mezi různými typy ochrany duševního vlastnictví, jako je tomu u WIPO.<sup>15</sup>

### **II. 1. 4. Spolupráce WIPO a WTO**

Na poli ochrany práv duševního vlastnictví tak existuje z institucionálního hlediska určitá dvojkolejnost mezi WIPO a WTO. Systém ochrany duševního vlastnictví WTO od začátku uznává systém ochrany WIPO. Kooperace mezi WTO a WIPO je nezbytná zejména pro efektivní fungování dohody TRIPS a zamezení duplicity mezi těmito dvěma organizacemi.<sup>16</sup>

Jejich vzájemné vztahy upravuje Dohoda mezi WIPO a WTO z roku 1995, která předpokládá zejména přístupnost právních informací členských států a dále technickou spolupráci rozvojovým členům, která může být poskytnuta členu WIPO, nečlenu WTO či naopak.

<sup>15</sup> Švejnhová, O.: Světová obchodní organizace (WTO) a Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO): Jejich specifické role a spolupráce v oblasti duševního vlastnictví, Průmyslové vlastnictví 5-6/2000, s. 104

<sup>16</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 36

Pro vztahy mezi těmito dvěma organizacemi je typická konkurence, spolupráce a doplňující funkce. Nicméně WTO poskytuje díky Dohodě TRIPS mechanismus, který slibuje správné uplatňování ochrany duševního vlastnictví v členských státech, což tradiční mechanismus systému úmluv v rámci WIPO neumožňuje.<sup>17</sup>

WTO má rovněž na starosti monitorování politiky jednotlivých smluvních států a plnění jejich závazků. Národní zákonodárství každého členského státu je zkoumáno jiným členem, který je oprávněn klást otázky prostřednictvím Výboru TRIPS. Dochází tedy k notifikaci a následně k revizi legislativy, která by jinak byla předmětem formálního řešení sporů. Jiným přínosem je důkladnější péče již při přípravě legislativy.

### **II. 1. 5. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) a její soukromoprávní aspekty**

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, neboli dohoda TRIPS byla uzavřena v rámci tzv. Uruguayského kola konference o Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) v roce 1994 v Marrakeshi. Tato konference byla přeměněna na Světovou obchodní organizaci (WTO). TRIPS je jednou z 25 multilaterálních mezinárodních dohod týkajících se mezinárodního obchodu v rámci tohoto kola sjednaných.

TRIPS vychází, stejně jako Pařížská unijní úmluva, z principu národního zacházení, tedy povinnosti poskytnout příslušníkům ostatních členů zacházení neméně příznivé, než jaké poskytuje vlastním příslušníkům a dále předpokládá zacházení podle nejvyšších výhod, což znamená, že příslušníkům jiných členů bude poskytnuta výhoda přiznaná příslušníkům třetích zemí.<sup>18</sup>

Dohoda TRIPS představuje v současnosti nejkomplexnější smlouvu v oblasti práva duševního vlastnictví a ačkoliv na jedné straně uznává a respektuje existující mezinárodní smlouvy, na druhé straně je doplňuje množstvím nových pravidel.

Značným přínosem dohody TRIPS jsou její komerční aspekty a justiční vynutitelnost práv z duševního vlastnictví, včetně předběžných opatření. To znamená značný posun oproti dřívější ochraně těchto práv, která spočívala zásadně na veřejnoprávním základě. TRIPS naproti tomu klade důraz na soukromoprávní aspekty vynucení a upravuje značné množství prostředků k dodržování práv z duševního vlastnictví, zejména požadavky kladené na občanskoprávní a

<sup>17</sup> Švejnová, O.: Světová obchodní organizace (WTO) a Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO): Jejich specifické role a spolupráce v oblasti duševního vlastnictví, Průmyslové vlastnictví 7-8/2000, s. 142

<sup>18</sup> Slovák, Z.: Průmyslové vlastnictví, Praha, Nakladatelství Orac, str. 44

správní řízení, nápravná opatření a prozatímní opatření. Každý členský stát musí podle těchto pravidel zajistit, aby proces prosazování práv byl zakotven v národním zákonodárství. Důvodem této povinnosti je zejména zajistit možnost efektivního uplatnění práv jejich majitelům a zabránit vytváření bariér legitimnímu obchodu.<sup>19</sup>

Zásadní je též podřízení řešení sporů z TRIPS zvláštnímu mechanismu WTO. Jedním z cílů dohody TRIPS je snížení napětí mezi státy posílením závazku řešit spory v oblasti duševního vlastnictví prostřednictvím mnohostranného řízení. Tento systém řešení sporů používá pravidel GATT 1994 obsažených v Ujednání o řešení sporů. Urovnávání sporů dle tohoto mechanismu přispívá ke stabilitě mezinárodního obchodu a vzhledem k transparentnosti v podobě rozsáhlé informační povinnosti států má tento systém význam i v oblasti prevence.<sup>20</sup> Nicméně většina případů je řešena na bilaterální úrovni, aniž by byl tento mechanismus řešení sporů použit.

Dalším důležitým přínosem je i to, že smlouvy v oblasti práv k duševnímu vlastnictví spravované WIPO podléhají nyní na základě TRIPS systému řešení sporů ve WTO.

## Kapitola 2

### EVROPSKÉ PRÁVO PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ A JEHO OBECNÉ ASPEKTY

V této kapitole se budu zabývat zásadním dokumentem evropského práva vůbec, jímž je Smlouva o založení Evropského společenství. Ustanovení této smlouvy vztahující se k průmyslovému vlastnictví jsou značně stručná, a proto byla judikaturou Evropského soudního dvora doplněna o některé základní zásady, které zmíním posléze. Sekundární legislativu ve formě směrnic a nařízení uvedu až v rámci jednotlivých částí o patentovém a známkovém právu.

Smlouva o založení Evropského společenství (dále SES) uzavřená v roce 1957 předpokládá vytvoření společného trhu, což kromě jiného vyžaduje odstranění překážek pohybu zboží. Existují dva druhy těchto překážek a to překážky obsažené v národním zákonodárství a překážky spočívající v chování soukromých osob. Překážky prvního typu musí být eliminovány zákazem uplatnění kvantitativních omezení a opatření s obdobným účinkem (čl. 28–31 SES), překážky druhého typu se SES snaží eliminovat ustanoveními o hospodářské soutěži.

Uplatnění práv z duševního vlastnictví, která mají výlučnou povahu, představuje vždy

<sup>19</sup> Švejnová, O.: Světová obchodní organizace (WTO) a Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO): Jejich specifické role a spolupráce v oblasti duševního vlastnictví, Průmyslové vlastnictví 5-6/2000, s. 104

<sup>20</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 41



určitá omezení práv jiných subjektů a tedy zásah do volného oběhu zboží (čl. 28, 29) nebo do hospodářské soutěže ve Společenství (čl. 81, 82).<sup>21</sup> Vzniká tak konflikt mezi vnitřním zákonodárstvím jednotlivých států a komunitárním právem majícím za cíl vytvoření jednotného vnitřního trhu. Tento konflikt byl v počátečním období řešen výlučně aplikací obecných pravidel SES, v další etapě potom vydáváním sekundárních aktů orgány Společenství, sledujících harmonizaci práv duševního vlastnictví.

Čl. 30 SES stanoví výjimky ze zákazu uplatnění kvantitativních omezení a opatření s obdobným účinkem, mezi kterými je uvedena i možnost zakázat nebo omezit dovoz, vývoz či průvoz zboží, je-li to odůvodněno ochranou průmyslového nebo obchodního vlastnictví. Vzhledem k tomu, že SES chrání volný pohyb zboží uvnitř Společenství a zároveň poskytuje i ochranu právům duševního vlastnictví, Soudní dvůr stanovil princip, že při aplikaci čl. 30 SES je třeba oddělit otázku existence práv duševního vlastnictví a otázku výkonu těchto práv. Jedná se o tzv. teorii jednotné aplikace SES.<sup>22</sup>

**Existence a výkon práva duševního vlastnictví.** Výjimka čl. 30 SES chrání *existenci* práva duševního vlastnictví, jehož vznik je definován národním zákonodárstvím. Jinak řečeno národní zákonodárce stanoví existenci práva duševního vlastnictví a jeho obsah, tzv. zvláštní předmět ochrany tohoto práva. Evropská judikatura definovala tento předmět u každého druhu duševního vlastnictví zvlášť.

Zvláštním předmětem ochrany patentu je výlučné právo jeho majitele použít vynález za účelem výroby průmyslových výrobků a jejich prvního uvedení do oběhu, ať již přímo nebo udělováním licence třetím stranám, stejně jako bránit se proti porušení práva.<sup>23</sup>

Zvláštním předmětem ochrany ochranné známky je výhradní právo používat ji za účelem prvního uvedení do oběhu.<sup>24</sup>

Naopak *výkon* práva duševního vlastnictví je podřízen komunitárnímu právu a může být omezen ustanoveními čl. 28, 29 SES.<sup>25</sup>

Čl. 30 tudíž připouští výjimky ze zákazu nebo omezení dovozu či vývozu, jen jsou-li nezbytné pro účely zachování práv duševního vlastnictví. V souladu s tímto principem evropské judikatury je potřeba vždy zjišťovat, zda výjimka, kterou hodlá majitel práva z průmyslového vlastnictví uplatnit, je opravdu ospravedlněna účelem zachování práv, tvořících zvláštní předmět průmyslového práva. Teorie oddělení existence a výkonu práva je dále doplněna tzv. teorií

<sup>21</sup> Týč, V.: Základy práva Evropských společenství pro ekonomy. Praha, Linde Praha 2000, s. 133

<sup>22</sup> Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R.: Evropské právo, Praha, C. H. Beck, 2004, s. 440

<sup>23</sup> ESD, rozh.C-15/74, Centrafarm BV v. Sterling Drug Inc.

<sup>24</sup> ESD, rozh.C-16/74, Centrafarm BV v. Winthrop

<sup>25</sup> Rozhodnutí č. 119/75, Tetralin Ltd v. Terranova Industrie

vyčerpání práv.

**Teorie vyčerpání práv.** Jde o stanovení hranice mezi ochranou existence zvláštního předmětu ochrany a ochranou jeho výkonu. Od okamžiku, kdy se zvláštní předmět ochrany uskuteční, výlučné právo jeho nositele se tím vyčerpá. Tento se již nemůže bránit volnému pohybu zboží v rámci jednotného trhu, neboť výkon práva je podřízen právu Společenství. Jinak řečeno, k vyčerpání práv z duševního vlastnictví dochází prvním uvedením chráněného předmětu na trh, které je uskutečněno buď přímo majitelem tohoto práva anebo s jeho souhlasem. K vyčerpání práva tedy dochází i v případě uvedení patentovaného výrobku na trh autorizovanou osobou, např. majitelem licence. V tento okamžik nastupuje na daném území silnější právo vlastnické.

**Existence paralelních patentů v rámci ES, respektive EHP.** Je-li jeden vynález chráněn několika národními patenty udělenými téže osobě v různých státech Evropského společenství, respektive Evropského hospodářského prostoru, prvním uvedením na trh patentovaného výrobku dochází k vyčerpání práva majitele patentu. Tento se již nemůže bránit dovozu chráněných výrobků do jiných států, ačkoliv v nich rovněž vlastní patent na stejný vynález.

Naproti tomu majitel práva duševního vlastnictví se může vyčerpání práva bránit, došlo-li k uvedení na trh bez jeho souhlasu, v zemi výroby není ochrana poskytnuta vůbec, došlo-li k zásadní změně kvality výrobku nebo změně obalu, nebo jde-li o zákonnou licenci.<sup>26</sup>

Dle názoru Evropského soudního dvora ve věci *Merck v. Stephar* majiteli patentu nic nebrání uvádět své výrobky na trh v členském státě, kde není možná patentová ochrana, avšak nemůže se potom bránit paralelním dovozům. Ve věci *Pharmaton v. Hoechst AG* došel soud k závěru, že je nezbytné dovolit majiteli patentu bránit se dovozům a obchodování s výrobky, které byly vyrobeny v rámci nucené licence, neboť zde, na rozdíl od licence dobrovolné, chybí souhlas majitele patentu.<sup>27</sup>

**Vyčerpání práv vůči třetím stranám.** Evropský soudní dvůr vyslovil v rozhodnutí *Silhouette*<sup>28</sup> princip, že na zboží pocházející z území mimo EHP se nevztahuje zásada volného pohybu zboží. Tato zásada byla nově potvrzena v rozhodnutí *Zino Davidoff SA v. A & G*

<sup>26</sup> Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R.: *Evropské právo*, Praha, C. H. Beck, 2004, s. 445–446

<sup>27</sup> Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 68–69

<sup>28</sup> ESD, rozh.C-355/96

Imports Ltd<sup>29</sup> a Levi Strauss Co, Levi Strauss (UK) Ltd v. Tesco Stores Ltd a Costco Wholesale UK Ltd.<sup>30</sup> Předmětem těchto dvou posléze uvedených sporů byl výklad článku 7 směrnice Rady ES č. 89/104, ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách.

Tento článek říká, že ochranná známka neopravňuje majitele k zákazu jejího užívání pro výrobky uvedené na trh Společenství s jeho souhlasem, nemá-li majitel rozumné důvody bránit jejich další komercializaci. Soud došel k závěru, že na trh mimo EHP mohou být výrobky nebo služby uváděny, aniž by došlo k vyčerpání práv k ochranné známce.

Soud se dále vyjádřil k otázce, za kterých okolností lze mít za to, že určité zboží bylo na trh EHP uvedeno se souhlasem majitele ochranné známky, pokud k uvedení tohoto zboží na trh došlo přímo majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem, ale mimo území EHP. Dle Evropského soudního dvora musí být souhlas se zpětným uvedením zboží nebo služeb na trh EHP jednoznačný a bez jakýchkoli pochyb. Tento závěr tak vylučuje, aby národní soudy aplikovaly předpokládaný souhlas majitele, pokud se tento nijak nevyjádřil. Nicméně ani v současnosti není postoj ve věci vyčerpání práv ve vztahu k třetím stranám úplně definitivní.<sup>31</sup>

### III. část

#### Kapitola 1

#### PATENTOVÉ PRÁVO V MEZINÁRODNÍCH SMLOUVÁCH

**Předmět ochrany.** Předmětem ochrany patentového práva jsou vynálezy, jejichž řešení je nové, průmyslově využitelné a je výsledkem vynálezecké činnosti. Jde o kvalitativně nová technická řešení, jež svou invenční úrovní převyšují dosavadní stav techniky. Vynálezy se mohou týkat věcí, výrobních postupů, jejichž předmětem je určitý výrobek nebo pracovních postupů.<sup>32</sup>

Patentem se rozumí dokument vydaný státním nebo mezinárodním orgánem (patentovým úřadem), který obsahuje zejména popis vynálezu a ztělesňuje výlučné právo jeho majitele k jeho využití (tj. k výrobě, použití, prodeji nebo dovozu)<sup>33</sup>. Patentové právo představuje nejdůležitější systém z hlediska přínosu pro technologický, inovativní a ekonomický rozvoj.

**Mezinárodní ochrana vynálezu.** Patentové právo, stejně jako ostatní průmyslová práva,

<sup>29</sup> ESD, rozh.C-414/99

<sup>30</sup> ESD, rozh.C-415/99

<sup>31</sup> Štros, D.: K otázce vyčerpání práv k ochranné známce při uvedení na trh mimo EHP, Průmyslové vlastnictví 3-4/2002, s. 68

<sup>32</sup> Telec, I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví, Masarykova univerzita Brno, Doplněk Brno, 1994, str. 212

<sup>33</sup> Týč, V.: Mezinárodní ochrana průmyslových a autorských práv, Masarykova univerzita Brno, 1993, str. 17

je ovládáno zásadou teritoriality. Tato teritoriální omezenost byla pocitována jako značná brzda technologickému vývoji, a proto byla v rámci snah o sblížení patentového práva uzavřena celá řada mezinárodních smluv, z nichž nejvýznamnější jsou Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, Smlouva o patentové spolupráci (PCT), Smlouva o patentovém právu (PLT), Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění, Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů, Mnichovská úmluva o udělování evropských patentů a Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS).

### **III. 1. 1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví a její ustanovení vztahující se k patentům**

Ohledně patentů obsahuje Pařížská úmluva hmotněprávní ustanovení týkající se mezinárodní priority, výstavní priority, nezávislosti patentů, úpravy nucené licence a dalších otázek patentového práva.

**Priorita.** Mezinárodní i výstavní priorita již byly zmíněny v úvodní části. Připomínám, že mezinárodní prioritní lhůta činí pro vynálezy dle čl. 4 Úmluvy 12 měsíců a počíná běžet ode dne, kdy byla podána první přihláška. Výstavní priorita (čl. 11) slouží k dočasné ochraně výrobků vystavených na mezinárodních výstavách.

**Nezávislost patentů.** Čl. 4 bis Úmluvy obsahuje zásadu nezávislosti patentů. Smysl tohoto ustanovení tkví v tom, že patenty udělené v jednotlivých unijních zemích jsou nezávislé na patentech udělených pro tentýž vynález v jiných zemích, ať již unijních nebo neunijních. Tato nezávislost se týká jak osudu patentu uděleného v jiné zemi, tak doby jeho platnosti, stejně jako důvodu neplatnosti a zániku patentu. Odst. 5 tohoto článku upřesňuje, že patenty nabyté s výhodou priority budou mít v jednotlivých zemích stejnou dobu trvání, jakou by měly, kdyby byly žádány nebo uděleny bez výhody priority.

**Původce.** Čl. 4 ter hovoří o právu vynálezce (nebo-li původce) být jako vynálezce v patentu uveden. Přihlašovatel nebo majitel patentu totiž nemusí být osoba totožná se skutečným původcem vynálezu.<sup>34</sup>

**Odepření patentu.** Čl. 4 quater stanoví nepřipustnost odepření patentu jen z toho důvodu, že prodej patentovaného výrobku nebo výrobku vyrobeného s použitím patentovaného postupu je v dané zemi omezen nebo zakázán.

**Nucené licence.** Čl. 5 upravuje podmínky pro udělení tzv. nucených licencí, které mají

<sup>34</sup> Týč, V.: Mezinárodní ochrana průmyslových a autorských práv, Masarykova univerzita Brno, 1993, str. 21

sloužit ke znemožnění nebo alespoň ke ztížení zneužívání výlučných práv, která plynou majiteli patentu, pokud majitel blokuje výrobu patentovatelného předmětu v zemi, kde patent platí.<sup>35</sup> Nucená licence se vydává na žádost a to ne dříve než čtyři roky od podání žádosti o patent, nebo tři roky od udělení patentu. Pokud majitel patentu ospravedlní svou nečinnost řádnými důvody, udělení nucené licence se odepře. Nucená licence může být pouze nevýlučná a může být převedena pouze s částí podniku.

Vedle neužívání předmětu patentu či jeho nedostatečného využívání může být ještě udělena nucená licence v případě naléhavého veřejného zájmu. Vymezení tohoto pojmu je věcí vnitřního zákonodárství a výše uvedené lhůty se zde neuplatní.

**Poplatky.** Čl. 5 bis stanoví nejméně šestiměsíční poshovění k zaplacení poplatků stanovených pro zachování práv průmyslového vlastnictví. Z toho vyplývá, že toto právo nezaplacením poplatku v poslední den lhůty nezaniká, pokud bude uhrazen v poshověcí lhůtě. Možné uložení příplatku (nebo-li poplatku z prodlení) se nechává na uvážení členských zemí. Toto ustanovení dále umožňuje navrácení v předešlý stav v případě zániku patentu z důvodu nezaplacení poplatků.

**Dopravní prostředky.** Čl. 5 ter omezuje účinky patentu ve vztahu k dopravním prostředkům, neboť se za zásah do práv majitele nepovažuje, dostane-li se patentové zařízení použité při konstrukci vozidla, letadla nebo plavidla dočasně nebo náhodně na území smluvního státu poskytujícího patentovou ochranu.

**Dovoz výrobků.** Čl. 5 quater hovoří o právech k dovezenému výrobku. V případě dovezení výrobku do některé unijní země, kde existuje patent chránící postup výroby tohoto výrobku, přísluší majiteli patentu všechna práva, jež mu na podkladě patentu přiznává zákonodárství dovážející země. Toto ustanovení tak vyjadřuje snahu postavit na roveň výrobky dovezené výrobkům domácím.<sup>36</sup>

### III. 1. 2. Smlouva o patentové spolupráci (PCT)

Smlouva o patentové spolupráci, neboli PCT (angl. Patent Cooperation Treaty) byla přijata v roce 1970 ve Washingtonu a v platnost vstoupila v roce 1978. Jedná se o zvláštní dohodu podle čl. 19 Pařížské úmluvy. Česká Republika je jí vázána od roku 1991. Touto smlouvou byla internacionalizována část procedury řízení o přihláškách. Cílem úmluvy je usnadnit a zlevnit získání patentové ochrany. Tato smlouva zavádí tzv. jednotnou mezinárodní

<sup>35</sup> Kunz, O.: Průmyslová práva a mezinárodní právo, str. 109

<sup>36</sup> Kunz, O.: Průmyslová práva a mezinárodní právo, str. 114

příhlášku, upravuje mezinárodní rešerši a fakultativní možnost předběžného průzkumu. Nicméně v pravomoci jednotlivých států zůstává, zda patent udělí či nikoliv. Řízení dle PCT je tak rozdělené na 2 fáze a to fázi mezinárodní a fázi národní.<sup>37</sup>

### *Mezinárodní fáze řízení:*

Hlava I. PCT obsahuje úpravu mezinárodní přihlášky a mezinárodní rešerše.

**Mezinárodní přihláška.** Mezinárodní přihláška je jediná a podává se v jediném jazyce u přijímacího úřadu, jímž je patentový úřad smluvního státu (v České republice tedy Úřad průmyslového vlastnictví) nebo přímo u Mezinárodního úřadu Světové organizace průmyslového vlastnictví. Přihlašovatelé musejí v mezinárodní přihlášce vyjmenovat státy, v nichž je ochrana požadována a nejsou tak již povinni podávat přihlášky v jednotlivých zemích. Takto podaná přihláška má v členských zemích účinky přihlášky národní.

**Mezinárodní rešerše.** Na základě mezinárodní přihlášky provede některý z tzv. průzkumových úřadů mezinárodní rešerši na stav techniky. Těmito úřady jsou patentové úřady Austrálie, Japonska, Rakouska, Ruska, Švédska, USA a Evropský patentový úřad v Mnichově.<sup>38</sup> Výsledná zpráva o mezinárodní rešerši je zaslána zpět přihlašovatelí, který na jejím základě může přihlášku vzít zpět, vyplývá-li ze zprávy, že vynález nesplňuje podmínku novosti. Není-li tomu tak, je přihláška spolu se zprávou mezinárodní rešerši zveřejněna po uplynutí 18 měsíců od data podání přihlášky a zaslána patentovým úřadům smluvních států.

**Mezinárodní předběžný průzkum přihlášky.** Hlava II. PCT obsahuje úpravu mezinárodního předběžného průzkumu. Tato část PCT však nezavazuje všechny smluvní státy PCT, ale pouze ty, jež neučinily výhradu vylučující její aplikaci.<sup>39</sup> Přihlašovatel z takového smluvního státu může požádat o provedení mezinárodního předběžného průzkumu, tato možnost závisí zcela na vůli přihlašovatele. Průzkum je prováděn z hlediska kritérií patentovatelnosti, tedy zda je vynález nový, průmyslově využitelný a zda je výsledkem vynálezecké činnosti, je tedy obdobou běžného úplného průzkumu prováděného národními úřady.

Žádost o mezinárodní předběžný průzkum musí být podána před uplynutím 19 měsíců od data podání přihlášky a přihlašovatel je povinen uvést ty státy, v nichž zamýšlí výsledek průzkumu použít. Průzkum provádějí orgány pro mezinárodní předběžný průzkum.

Výsledná zpráva o předběžném průzkumu je nezávazná, avšak poskytuje přihlašovatelí

<sup>37</sup> Týč, V.: Mezinárodní ochrana průmyslových a autorských práv, Masarykova univerzita Brno, 1993, str. 26

<sup>38</sup> Týč, V.: Mezinárodní ochrana průmyslových a autorských práv, Masarykova univerzita Brno, 1993, str. 27

<sup>39</sup> Týč, V.: Mezinárodní ochrana průmyslových a autorských práv, Masarykova univerzita Brno, 1993, str. 27

informaci o průchodnosti mezinárodní přihlášky.

Během mezinárodní fáze řízení může přihlašovatel upravit svou mezinárodní přihlášku např. tak, že omezí počet určených členských států nebo změní nároky přihlášky.

#### ***Národní fáze řízení:***

Národní řízení se zahajuje na základě předložené mezinárodní přihlášky, probíhá před národními úřady a je stejné jako řízení o přihlášce podané přímo příslušnému národnímu úřadu. Národní úřad se může spokojit s výsledky mezinárodního předběžného průzkumu a věcný průzkum již neprovádět. Aby bylo řízení před národními úřady zahájeno, přihlašovatel musí předložit překlad popisu vynálezu a patentových nároků do úředního jazyka a zaplatit správní poplatky. Lhůta k provedení těchto úkonů byla prodloužena z 20 měsíců na 30 měsíců od data podání přihlášky (s účinností od 1. 4. 2002).

V roce 2000 byla vzhledem ke stále rostoucímu počtu přihlášek započata reforma systému PCT. Jedná se o prodloužení lhůt pro uskutečnění aktů nezbytných ke vstupu do národní fáze, nižší poplatky při podání mezinárodní přihlášky v elektronické formě apod.<sup>40</sup>

### **III. 1. 3. Smlouva o patentovém právu (PLT)**

Smlouva o patentovém právu byla uzavřena 1. června 2000, avšak stále nevstoupila v platnost. Jedná se o harmonizaci patentového procesního práva, především pak řízení o udělení patentu. Smlouva harmonizuje národní, mezinárodní i regionální patentové řízení a úzce navazuje na Smlouvu o patentové spolupráci.<sup>41</sup> Mělo by dojít zejména k sjednocení přihláškových formulářů, vyžadování stejných formálních požadavků v členských zemích, omezení povinného zastoupení a užívání elektronické formy podání.<sup>42</sup>

**Návrh Smlouvy o hmotném patentovém právu (SPLT).** V této souvislosti je třeba zmínit i návrh Smlouvy o hmotném patentovém právu (SPLT) předložený v roce 2001, který se zaměřuje zejména na definici stavu techniky, novosti, vynálezecké výše, průmyslové využitelnosti. Mezi členskými státy však dochází k rozporům ohledně zásady prvního vynálezce

<sup>40</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 146–147

<sup>41</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 148

<sup>42</sup> Špindler, K. Smlouva o patentovém právu – další krok do světa, Právní rádce 6/2001, s. 27

typické pro USA a zásady prvního přihlašovatele. Uzavření smlouvy se tak jeví v současnosti problematické.<sup>43</sup>

### **III. 1. 4. Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění**

Tato dohoda je zvláštní dohodou na ochranu průmyslového vlastnictví uzavřenou podle čl. 19 Pařížské úmluvy. Vzhledem k ohromnému celosvětovému množství patentových dokumentů bylo třeba zavést jednotný systém, který by napomáhal zařazení a vyhledání patentového dokumentu vztahujícího se k určité oblasti. Dohoda byla uzavřena v roce 1971 a vstoupila v platnost v roce 1978. Štrasburskou dohodou bylo zavedeno jednotné mezinárodní patentové třídění, jež má administrativní povahu. Existuje 8 oddílů zařídování označených písmeny A až H podle oblasti techniky, jež se dále člení na třídy, podtřídy, skupiny a podskupiny.

#### **Oddíly dle oblasti techniky:**

- A. lidské potřeby
- B. průmyslové techniky a doprava
- C. chemie a hutnictví
- D. textil a papír
- E. stavebnictví
- F. mechanika, osvětlování a topení, vytápění, zbraně, práce s trhavinami
- G. fyzika
- H. elektřina

Vynálezy vznikají nejvíce v oblasti chemie, elektřiny a mechaniky.<sup>44</sup> Díky zavedení tohoto mezinárodního systému třídění došlo k usnadnění průzkumu novosti, sjednocení národních systémů třídění a tím i k urychlení poskytnutí patentové ochrany. Smluvní státy mohou používat systém jako hlavní nebo pomocný. Systém mezinárodního patentového třídění se nevztahuje pouze na patenty na vynálezy, ale i na autorská osvědčení na vynálezy, na užité vzory a osvědčení o užิตnosti.

<sup>43</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 148

<sup>44</sup> Týč, V.: Mezinárodní ochrana průmyslových a autorských práv, Masarykova univerzita Brno, 1993, str. 46-47



### III. 1. 5. Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů

Smlouva uzavřená v Budapešti v roce 1979, platná od roku 1980, má za cíl, aby k účelům patentového řízení bylo uznáno uložení mikroorganismů pouze u jediného mezinárodního ukládacího orgánu. Přihlašovatelé tak odpadají zbytečné náklady. Statut mezinárodního ukládacího místa má kterákoliv ukládací instituce na území smluvního státu, jež požívá ujištění tohoto smluvního státu, že splňuje nezbytné požadavky. Ujištění může být poskytnuto i mezivládní organizací pro průmyslové vlastnictví (čl. 6). Statutu instituce nabývá na základě písemného oznámení adresovaného generálnímu řediteli Světové organizace duševního vlastnictví smluvním státem, na jehož území se instituce nalézá a obsahujícího prohlášení o splnění podmínek (čl. 7). Takovouto specializovanou institucí je v České republice Masarykova univerzita v Brně.

### III. 1. 6. Mnichovská úmluva o udělování evropských patentů

Tato multilaterální regionální úmluva, jinak též nazývaná Evropská patentová úmluva (EPÚ), byla uzavřena v roce 1973 a vstoupila v platnost v roce 1978. S účinností od 1. 7. 2002 k ní přistoupila i Česká Republika. V roce 2004 sdružovala tato úmluva 30 členských států a 4 další jsou k ní přidružené.<sup>45</sup> Jejím cílem je vytvoření společného práva pro udělování patentů na vynálezy. Takové patenty se označují jako patenty evropské. Evropská patentová úmluva však není instrumentem komunitárního práva, jak by se mohlo jevit, ale řídí se mezinárodním smluvním právem a zavazuje i některé státy, jež nejsou členy Evropského společenství. Evropský patent je pouze svazkem patentu národních, z čehož ovšem vyplývá riziko rozdílné ochrany stejného zboží v různých státech. Tento problém chtěl odstranit návrh nařízení o patentu Společenství, který by byl jednotný pro celé území ES (viz dále).

Úmluva o udělování evropských patentů obsahuje jak hmotněprávní, tak procesněprávní ustanovení a upravuje do detailu udělování evropského patentu Evropskou patentovou organizací se sídlem v Mnichově a pobočkami v Haagu, Berlíně a ve Vídni.

Evropský patent má stejný účinek a podléhá stejnému režimu jako patent národní.<sup>46</sup> Udělení evropského patentu lze požadovat pro všechny smluvní státy nebo pouze pro některé z nich, tento patent může být zrušen, opuštěn či převeden pro každý stát samostatně.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 194

<sup>46</sup> Slováková, Z.: Průmyslové vlastnictví, Praha, Nakladatelství Orac, str. 42

<sup>47</sup> Auerová, K.: Cesta ke komunitárnímu patentu, Průmyslové vlastnictví 5-6/2005, s.73

Nespornou výhodou přesunu řízení o přihlášce k Evropskému patentovému úřadu je provádění pouze jednoho průzkumu namísto paralelních průzkumů v každém určeném státě a skutečnost, že se tento průzkum vyznačuje vysokou kvalitou. Zavedení systému evropského patentu tak vede k výraznému snížení počtu národních přihlášek a tím i ke značnému snížení nákladů.

**Podmínky udělení evropského patentu.** Aby mohl být evropský patent Evropskou patentovou organizací udělen, musí být splněna řada hmotněprávních i procesněprávních podmínek stanovených Evropskou patentovou úmluvou.

#### *Hmotněprávní podmínky:*

**Patentovatelnost.** Systém evropských patentů je založen na jednotné definici patentovatelného vynálezu, která představuje značný pokrok, neboť zajišťuje jednotnost vymezení chráněného vynálezu ve všech smluvních státech. Pravidla patentovatelnosti odpovídají ve značné míře pravidlům stanovených Štrasburskou dohodou. Články 52-57 Evropské patentové úmluvy vymezují patentovatelné vynálezy jako vynálezy, které jsou nové, zahrnují vynálezeckou činnost a jsou průmyslově využitelné. Z patentovatelnosti jsou vyloučeny dle čl. 53 vynálezy, jejichž zveřejnění nebo využití by se přičilo veřejnému pořádku nebo morálce a dále odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v podstatě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat. Výluka se však nevztahuje na mikrobiologické postupy a výrobky těmito postupy získané.

#### *Procesněprávní podmínky:*

Evropská patentová úmluva upravuje celé řízení o udělení evropského patentu před Evropskou patentovou organizací, od podání přihlášky až po udělení tohoto patentu.

#### Podání evropské patentové přihlášky:

**Jediná přihláška.** Mnichovská úmluva zavádí jednotný systém národních přihlášek. K obdržení souboru národních patentů postačuje podání jediné přihlášky.

**Jazyk.** Evropská patentová přihláška musí být podána v jednom z oficiálních jazyků patentového úřadu, kterými jsou angličtina, francouzština a němčina. V jednom z těchto jazyků probíhá i udělovací, odporové a stížnostní řízení. Přihlašovatelé, kteří mají bydliště nebo sídlo na území smluvního státu, jehož úředním jazykem je jiný jazyk než některý z úředních jazyků Evropského patentového úřadu však mohou podat přihlášku v úředním jazyce tohoto státu, přičemž překlad do některého z úředních jazyků EPÚ musí být předložen ve stanovené lhůtě. Za těchto podmínek může být tedy přihláška podána i v češtině.

**Poplatky.** Výše poplatku za určení smluvních států je závislá na jejich počtu, avšak jejich souhrnná výše je významně nižší, než by byl součet poplatků zaplacených při žádosti o patent v každém jednotlivém státě. Všechny poplatky spojené s podáváním evropských přihlášek jsou splatné přímo Evropskému patentovému úřadu a to v evropské měně. Tyto poplatky jsou následující: přihlašovací poplatek, poplatek za rešerši a určovací poplatek za jeden stát.

Tímto však není poplatková povinnost zdaleka vyčerpána, neboť se jedná pouze o poplatky spojené s podáním evropské patentové přihlášky (viz dále).

**Osoby.** Přihlášku může podat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, aniž by musela mít bydliště nebo sídlo v některém ze smluvních států. Avšak přihlašovatelé, kteří nemají bydliště nebo sídlo v některém ze smluvních států, musí být zastoupeni při všech řízeních před Evropským patentovým úřadem, s výjimkou podání evropské patentové přihlášky, zástupcem, který je zapsán do seznamu vedeného za tímto účelem Evropským patentovým úřadem (čl. 133, 134).<sup>48</sup> Ochrana na základě evropského patentu se však poskytuje pouze ve smluvních státech.

**Právo na evropský patent.** Právo na evropský patent náleží vynálezci nebo jeho právnímu nástupci. V textu úmluvy je upřesněno, že v případě, kdy je vynálezcem zaměstnanec, řídí se právo na evropský patent právem státu, na jehož území je zaměstnanec převážně zaměstnán. Není-li možno stát takto určit, je rozhodným právo státu, na jehož území je podnik, k němuž zaměstnanec náleží. Byl-li vynález vytvořen více vynálezci na sobě nezávislými, právo na patent náleží osobě, jejíž přihláška má nejstarší datum. Čl. 60 odst. 2 je tak vyjádřením principu prvního přihlašovatele.

**Místo.** Přihláška může být podána u Evropského patentového úřadu v Mnichově nebo v jeho pobočce v Haagu nebo v jeho kanceláři v Berlíně. Přihláška může být podána i nepřímo u národního úřadu průmyslového vlastnictví ve smluvním státě, pokud to právo tohoto státu připouští nebo předepisuje. Vzhledem k přistoupení České Republiky k Evropské patentové úmluvě je tak od 1. 7. 2002 možné podávat evropské přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky.

**Náležitosti.** Čl. 78 vyjmenovává náležitosti patentové přihlášky. Jedná se o žádost o udělení patentu, popis vynálezu, nároky, jež jsou nezbytné pro stanovení věcného rozsahu ochrany, dále výkresy a anotaci, tedy stručný výtah popisu vynálezu. Vynález musí být dle čl. 83 objasněn natolik jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit. V opačném případě budou přihláška nebo udělení patentu zamítnuty na základě čl. 97 nebo může být evropský patent zrušen podle čl. 138.

<sup>48</sup> Technická řešení a jejich právní ochrana, Úřad průmyslového vlastnictví, s. 6

### Udělení evropského patentu:

Toto řízení se skládá z více etap zajišťovaných různými instancemi Evropského patentového úřadu.

**Přijetí přihlášky.** V případě nepřímého podání přihlášky u národního úřadu je evropská fáze řízení zahájena předáním přihlášky tímto národním úřadem průmyslového vlastnictví Evropskému patentovému úřadu. Příjímáčí oddělení tohoto úřadu provádí dle čl. 90 odst. 1 průzkum při podání, kde zjišťuje zejména, zda jsou splněny podmínky pro přiznání data podání, zda byl zaplacen poplatek a podán překlad přihlášky do jazyka řízení, dále zkoumá splnění požadavků této úmluvy (čl. 97) a rovněž dohlíží na to, aby se udělení patentu nepřičilo dobrým mravům a veřejnému pořádku. Příjímáčí oddělení následně přizná přihlášce den podání a předá ji rešeršnímu oddělení.

**Řízení s odloženým průzkumem.** Úkolem rešeršního oddělení je vyhotovit zprávu o evropské rešerši, ve které posoudí dosavadní stav techniky a zhodnotí vynález z hlediska, novosti a vynálezecké činnosti.

**Zveřejnění přihlášky.** Ve většině evropských právních řádů je zakotveno automatické zveřejnění patentových přihlášek po uplynutí lhůty 18 měsíců. Stejná lhůta je stanovena v čl. 93 Evropské patentové úmluvy. Přihláška se zveřejňuje společně se zprávou o evropské rešerši (tedy v řízení s odloženým průzkumem) v Evropském patentovém věstníku. Zveřejnění přihlášky se provádí v jazyku řízení, pouze patentové nároky se překládají do ostatních dvou oficiálních jazyků Evropského patentového úřadu. Od této chvíle se přihláška stává součástí stavu techniky a vynálezu je poskytnuta předběžná ochrana.<sup>49</sup> Zpráva o rešerši je doručena přihlašovatel, který se na jejím základě rozhodne, zda si přeje v řízení pokračovat. Pokud ano, Evropský patentový úřad provede úplný věcný průzkum podmínek pro udělení patentu a to pro všechny určené státy.

**Poplatky.** Rozhodne-li se přihlašovatel na základě zprávy o rešerši pokračovat v řízení, musí dále zaplatit poplatky za věcný průzkum, poplatky za udělení, poplatky udržovací, náklady na překlady a náklady na zástupce.

Náklady na evropský patent v porovnání s patentem americkým či japonským jsou trojnásobně vyšší.<sup>50</sup> Tuto situaci by měl řešit budoucí patent Společenství, který by zlevnil zejména náklady na překlady a udržovací poplatky, avšak zdá se, že stávající návrh tohoto komunitárního patentu vůbec nebude schválen (viz dále).

**Úplný věcný průzkum.** Přihlašovatel může dle čl. 94 požádat o úplný věcný průzkum ve lhůtě 6 měsíců od zveřejnění zprávy o evropské rešerši. Pokud tak neučiní, patentová přihláška je považována za vzatou zpět. Požádá-li přihlašovatel o úplný věcný průzkum, může až do udělení

<sup>49</sup> Týč, V.: Mezinárodní ochrana průmyslových a autorských práv, Masarykova univerzita Brno, 1993, str. 36

<sup>50</sup> Kopecká, S.: Návrh nařízení o patentu Společenství, Průmyslové vlastnictví 11-12/2000, s. 231

evropského patentu vzít určení kteréhokoliv smluvního státu zpět. Průzkumové oddělení zamítne přihlášku, je-li toho názoru, že přihláška nebo vynález nesplňují požadavky Evropské patentové úmluv (čl. 97 odst. 1). Odpovídá-li předmět přihlášky všem podmínkám stanoveným EPÚ, Průzkumový útvar rozhodne o udělení patentu (čl. 97 odst. 2). Udělení evropského patentu se oznamuje v Evropském patentovém věstníku. Byla-li evropská přihláška vzata zpět nebo zamítnuta, může přihlašovatel požádat o změnu na národní patent.

**Odpor a stížnost.** Udělením patentu nemusí být řízení ještě zcela ukončeno, neboť dle čl. 99 může každý podat proti takto udělenému evropskému patentu odpor ve lhůtě 9 měsíců od oznámení jeho udělení. Odpor lze podat z důvodu nepatentovatelnosti vynálezu, nejasnosti nebo neúplnosti jeho popisu nebo přesahu předmětu patentu vzhledem k původní přihlášce (čl. 100). O odporu rozhoduje námitkový útvar, který buď odpor zamítne, nebo patent zruší, nebo jej zachová v pozměněném znění. Rovněž v případě zrušení evropského patentu může jeho majitel požádat o změnu na národní patent.

Stížnost může dle čl. 107 podat každý účastník řízení, pokud v rozhodnutí nebylo vyhověno jeho požadavkům. Podává se u Evropského patentového úřadu ve lhůtě 2 měsíců od doručení rozhodnutí a projednává ji stížnostní senát.

Jak za podání odporu, tak za podání stížnosti musí být zaplacen poplatek.

**Definitivní udělení patentu.** Uplynutí lhůty 9 měsíců od oznámení udělení patentu nebo zamítnutím případného odporu se stává udělení evropského patentu definitivním. Doba ochrany vynálezu evropským patentem činí dvacet let od podání přihlášky. Aby však byl evropský patent účinný v jednotlivých smluvních státech, je třeba za každý smluvní stát zaplatit zvláštní poplatek, předložit překlad popisu vynálezu a nároků do národního jazyka smluvního státu a zveřejnit oznámení o jeho udělení v úředním věstníku. Roční udržovací poplatky, stejně jako sankce za jejich nezaplacení, náleží národním úřadům ve výši stanovené národními právními řády.

**Účinky udělení evropských patentů.** Evropský patent se z hlediska ochrany i z hlediska účinků řídí národním právem smluvních států, Evropská patentová úmluva tyto účinky neupravuje. Ve své podstatě se nejedná o „evropský patent“, ale o „patent evropského původu“.<sup>51</sup>

#### Řešení sporů:

V rámci Evropské patentové organizace existují snahy o zavedení jednotného společného systému řešení sporů z evropských patentů Evropským patentovým soudem.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Schmidt-Szalewski, J., Pierre, J. L.: Droit de la propriété industrielle, Paris, Litec 2003, s. 491

<sup>52</sup> Kúdelková, M.: Evropské patentové soudnictví, Průmyslové vlastnictví 5-6/2004, s. 99

**Dvouinstanční řízení.** Návrh předvídá dvouinstanční řízení. První instanci by měl tvořit Soud první instance a regionální senáty. Charakter této instance je tedy decentralizovaný a projednávány by měly být zejména případy skutečného nebo hrozícího porušování evropského patentu, otázky jeho platnosti, odškodnění a náhrad škod. Druhou instancí by byl Odvolací soud, který by projednával odvolání proti rozhodnutím první instance a žádosti o přezkoumání.

**Fakultativní poradní orgán.** Zvláštností je ustavení tzv. Fakultativního poradního kolegia, které by vydávalo nezávazná stanoviska v otázkách evropského nebo harmonizovaného národního patentového práva. Protokol o ustavení evropského patentového soudnictví má mít fakultativní charakter a ve věcech evropských patentů tak hrozí nejednotnost rozhodování. Částečným řešením pro zajištění jednotnosti výkladu patentového práva v Evropě a tím i jednotnosti rozhodování by mohla být možnost smluvních států přistoupit pouze k části týkající se Fakultativního poradního orgánu.

**Statistické údaje.** Na závěr tohoto pojednání o evropském patentu zmíním pro zajímavost některé statistické údaje Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. V roce 2003 bylo podáno 50 419 evropských patentových přihlášek, v nichž byla určena Česká Republika. Ve stejném roce bylo uděleno 18 evropských patentů s účinky v České Republice, z nichž úřad obdržel pouze 3 překlady, tj. došlo k jejich validaci pro Českou Republiku. V roce 2004 udělil Evropský patentový úřad již 876 evropských patentů s účinky na našem území, z nichž jich bylo následně validováno 102. Prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví bylo v roce 2004 podáno 35 evropských patentových přihlášek.<sup>53</sup>

### **III. 1. 7. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) ve vztahu k vynálezům a patentům**

O obecných ustanoveních TRIPS bylo pojednáno již výše. V článcích 27–34 obsahuje TRIPS úpravu vztahující se k patentům a vynálezům. Jedná se o patentovatelnost vynálezů a výluky z této patentovatelnosti, udělená výlučná práva, výjimky z těchto práv a dále důkazní břemeno výrobního postupu, jež je uloženo žalovanému. Čl. 33 stanoví, že doba ochrany neskončí před uplynutím dvaceti let od data přihlášky. Základním charakteristickým rysem TRIPS ve vztahu k patentům je tedy rozšíření patentovatelnosti, deetatizace a deregulace a rozšíření účinků z patentů.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Ročenka 2004, Úřad průmyslového vlastnictví, s. 29–30

<sup>54</sup> Pítra, V: K některým obchodním aspektům průmyslového vlastnictví, Průmyslové vlastnictví 3-4/1997, s. 44

**Výluky z patentovatelnosti.** TRIPS značně rozšiřuje okruh patentovatelných vynálezů. Státy mohou vyloučit z patentovatelnosti vynálezy, pokud je to nezbytné k ochraně veřejného pořádku nebo morálky (čl. 27 odst. 2). Dle čl. 27 odst. 3 jsou z patentovatelnosti vyjmuty diagnostické, léčebné a chirurgické metody léčení lidí a zvířat a dále rostliny nebo zvířata, jiná než mikroorganismy, a v podstatě biologické postupy pro pěstování rostlin a zvířat jinými než nebiologickými a mikrobiologickými postupy. Výluky z patentovatelnosti jsou tedy širší než výluky stanovené Úmluvou o udělování evropských patentů (čl. 53 písm. b) a výluky podle § 3 písm. c) Směrnice o biotechnologiích (viz níže), neboť se týkají rostlin a zvířat a ne pouze odrůd rostlin a plemen zvířat.<sup>55</sup>

**Záповědní právo.** Na základě čl. 28 je majiteli přiznáno výlučné záповědní právo k výrobkům a výrobním postupům, jež jsou předmětem patentu.

**Nucené licence.** Cílem TRIPS je rovněž zasahovat co nejméně do výlučných práv z patentu formou udělování nucených licencí. Čl. 30 stanoví, že stát může poskytovat výjimky z těchto výlučných práv, avšak za předpokladu přiměřenosti k běžnému využívání patentu a k oprávněným zájmům majitele patentu se zřetelem k oprávněným zájmům třetích osob. Čl. 31 vyjmenovává další případy užití bez souhlasu majitele práva, tedy v podstatě dalších podmínek udělení nucené licence. Tyto podmínky jsou značně restriktivní.

**Patentová ochrana léčiv.** Zvláštní pravidla platí pro patentovou ochranu léčiv, z níž TRIPS nedovoluje žádnou výjimku. Ač rozvojové země poukazují na to, že patentová ochrana představuje překážku účinného boje proti epidemiím, patentová ochrana léčiv představuje základ pro financování nákladného vývoje nových léčiv a jeví se značně nezbytnou.

**Deklarace o TRIPS a veřejném zdraví.** Tato Deklarace byla přijata na ministerské konferenci WTO v Dauhá v roce 2001. Obecně Deklarace o TRIPS a veřejném zdraví uznává oprávnění států přijímat opatření na ochranu zdraví a podmiňuje interpretaci TRIPS ve prospěch efektivní ochrany veřejného zdraví. Zároveň obsahuje řadu nástrojů k zajištění ochrany zdraví. Jedná se zejména o přechodná období, během nichž rozvojové země nemusejí uplatňovat patentovou ochranu léčiv. Nejméně rozvinuté země mají toto přechodné období stanovené až do 1. 1. 2016. Některé země odložily ohledně dosud nepatentovatelných léčiv v těchto zemích účinnost TRIPS na rok 2005, podávání přihlášek ohledně těchto vynálezů však musí být umožněno k 1. 1. 1995, tedy ke dni účinnosti TRIPS. Ačkoliv je tedy patent udělen od účinnosti daných ustanovení TRIPS v příslušné zemi, novost vynálezu je chráněna od data podání

<sup>55</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 129

příhlášky.<sup>56</sup>

**Ochrana veřejného zdraví a nucené licence.** Deklarace o TRIPS a veřejném zdraví blíže konkretizuje pravidla udělování nucené licence na základě čl. 31 TRIPS a to ve prospěch ochrany veřejného zdraví. Čl. 31. písm. f) ukládá jako podmínku nucené licence, že dodávky podle této licence budou určeny převážně na domácí trh. Vzniká však problém u států, které nemají dostatečnou výrobní kapacitu pro výrobu léčiv. V srpnu 2003 došlo proto k právní změně TRIPS a to na základě implementace odst. 6 Deklarace o TRIPS a veřejném zdraví. Řešením je, že státy s nedostatečnou výrobní kapacitou mohou dovážet levná generika vyrobená v jiných státech podle nucené licence. Všichni členové jsou takto oprávněni dovážet léky. Nejvyspělejší země jako USA, Kanada, Austrálie, státy EU se tohoto oprávnění vzdaly přímo v rozhodnutí o implementaci. Další státy oznámily, že systém použijí jen v případě stavu nouze nebo jiné výjimečné naléhavosti. Jednalo se např. o Mexiko či Turecko a v té době ještě 10 kandidátských zemí EU, které se navíc vzdaly použití systému po vstupu do EU.<sup>57</sup>

## Kapitola 2

### EVROPSKÉ PATENTOVÉ PRÁVO

Evropské patentové právo v současnosti nemá patent Společenství, ačkoli o dosažení tohoto cíle existují dlouholeté snahy. Jak již bylo řečeno, evropský patent udělovaný na základě Evropské patentové úmluvy není instrumentem komunitárního práva. Tím se měla stát Lucemburská konvence uzavřená v roce 1975, modifikovaná Lucemburskou dohodou v roce 1989. Ani jedna z těchto smluv však dosud nevstoupila v platnost, neboť nebyly ratifikovány všemi členskými státy. Neúspěch byl dán zejména kvůli vysokým nákladům na překlady a navrhovanému soudnímu systému, podle něhož by mohly národní soudy prohlásit patent Společenství za neplatný pro celé území Společenství.

**Evropská ochrana vynálezů.** Jádrem evropského patentového práva jsou směrnice a nařízení. Mezi nejvýznamnější z nich patří: směrnice č. 98/44 o biotechnologiích, nařízení Rady č. 94/2100 o právech k odrůdám rostlin, nařízení Rady č. 92/1768 o zavedení dodatkového ochranného osvědčení na léčiva a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 96/1610 o vytvoření ochranného osvědčení pro výrobky na ochranu rostlin.

<sup>56</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 130–141

<sup>57</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 143



### **III. 2. 1. Směrnice č. 98/44 o biotechnologiích**

Tato směrnice vymezuje podmínky patentovatelnosti biotechnologických vynálezů, jež respektují osobnost a integritu člověka. Výluky z patentovatelnosti jsou v souladu s výlukami stanovenými dohodou TRIPS a navíc tuto dohodu zpřesňují, neboť za odporující veřejnému pořádku nebo morálce považují postupy klonování lidí a používání lidských embryí pro průmyslové či komerční využití. Zhodnocením etických aspektů biotechnologií se zabývá Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích.<sup>58</sup> Z patentovatelnosti jsou dále vyloučeny odrůdy rostlin a plemena zvířat, nikoliv však rostliny a zvířata jako takové. Úpravu ochrany odrůd rostlin obsahuje nařízení Rady č. 94/2100 o právech k odrůdám rostlin.

### **III. 2. 2. Nařízení Rady č. 94/2100 o právech k odrůdám rostlin**

V komunitárním právu se odrůdám rostlin poskytuje ochrana sui generis, což je v souladu se smlouvou TRIPS. Ta v čl. 27 odst. 3 písm. b) předvídá, že ochrana nových odrůd rostlin bude poskytnuta formou patentu, systémem sui generis či kombinací obou. Nařízení o právech k odrůdám rostlin umožňuje získat ochranu ve všech státech společenství na základě jedné žádosti podané u Odrůdového úřadu Společenství.

### **III. 2. 3. Nařízení Rady č. 92/1768 o zavedení dodatkového ochranného osvědčení na léčiva a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 96/1610 o vytvoření ochranného osvědčení pro výrobky na ochranu rostlin**

Léčivé přípravky stejně jako přípravky na ochranu rostlin jsou předmětem finančně náročného finančního výzkumu. Mezi podáním patentové přihlášky léčiva nebo přípravku na ochranu rostlina a vydáním povolení k uvedení výrobku na trh uplyne zpravidla značná doba. Zbývající doba z dvacetileté doby platnosti patentu zpravidla nepostačuje k pokrytí investic vložených do výzkumu a vzniká tak riziko přemístění výzkumu do zemí s vyšší úrovní ochrany.<sup>59</sup> Tato skutečnost vedla k prodloužení patentové ochrany v těchto odvětvích. To se stalo

<sup>58</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 150

<sup>59</sup> Dědič J., Čech, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, Polygon, Praha 2005, s. 370

vydáním nařízení Rady č. 92/1768 o zavedení dodatkového ochranného osvědčení na léčiva a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 96/1610 o vytvoření ochranného osvědčení pro výrobky na ochranu rostlin, jež zavádějí dodatečné ochranné certifikáty na léčiva a výrobky k ochraně rostlin.

**Doba ochrany.** Doba ochrany plynule navazuje na dobu ochrany základního patentu, osvědčení tudíž nabývá účinky dnem následujícím po vypršení dvacetileté doby ochrany patentu.<sup>60</sup> K prodloužení doby ochrany dochází vydáním osvědčení na základě žádosti majitele původního patentu a to o dobu, která uplynula mezi podáním přihlášky patentu a povolením k umístění na trhu Společenství, avšak nejvíce o 5 let. Toto osvědčení poskytuje majiteli stejná práva a podléhá stejným omezením jako základní patent.

Příloha II Smlouvy o přistoupení vylučuje vydávání komunitárních dodatkových ochranných osvědčení na léčiva či přípravky na ochranu rostlin, pro něž bylo první povolení k uvedení na trh v České Republice vydáno před 10. 11. 1999. Podle přístupové smlouvy se za relevantní pro řízení o udělování dodatkových ochranných osvědčení považují i povolení k uvedení na trh jako léčivo vydané centrálně pro Společenství, ale vydané ne dříve než 6 měsíců před přistoupením.<sup>61</sup> Příloha IV stanoví výjimku z komunitárního vyčerpání práv.<sup>62</sup>

### III. 2. 4. Návrh komunitárního patentu

Dalším krokem ve snaze o jednotnou ochranu vynálezu byl komisi návrh nařízení Rady o patentu Společenství z 1. srpna 2000, který by měl účinek pro celé teritorium Evropské Unie. Návrh tohoto nařízení ovšem ještě nebyl přijat. Na květnovém jednání roku 2004 byl návrh znovu zamítnut a to zejména z důvodů neshod členských států ohledně jazykového režimu.<sup>63</sup>

**Ustanovení návrhu.** Tento text převzal většinu ustanovení Lucemburské konvence z roku 1975, ale zároveň přinesl důležité změny, neboť harmonizuje návrh nařízení s dohodou TRIPS, kterou je Společenství vázáno.

**Rozšiřování EU.** Nařízením by se vyřešil i problém rozšiřování EU, neboť platnost komunitárního nařízení jakožto součásti *aquis communautaire* by se automaticky rozšířila na území nových států.<sup>64</sup>

**Vztah komunitárního a evropského patentu.** Komunitární patent by koexistoval

<sup>60</sup> Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 199

<sup>61</sup> Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 203

<sup>62</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 155

<sup>63</sup> Auerová, K.: Cesta ke komunitárnímu patentu, Průmyslové vlastnictví 5-6/2005, s. 84

<sup>64</sup> Auerová, K.: Cesta ke komunitárnímu patentu, Průmyslové vlastnictví 5-6/2005, s. 76

s patenty národními a systémem evropských patentů upraveným Evropskou patentovou úmluvou. Zároveň by zčásti odstranil nevýhody evropského patentu, zejména vysoké náklady na překlady a na soudní spory. Návrh však nepřipouští souběh ochrany téhož vynálezu patentem národním a patentem komunitárním. Udělení patentu Společenství by bylo podřízeno podmínkám udělení evropského patentu podle Evropské patentové úmluvy, přihláška by v podstatě byla podávána jako evropská patentová přihláška s určením území Společenství a orgánem příslušným k jejich projednání by byl Evropský patentový úřad. Přihlášku komunitárního patentu bude rovněž možné převést na evropskou patentovou přihlášku, avšak po udělení nebude moci patent Společenství konvertovat na evropský patent.

Začlenění komunitárního patentu do systému Evropské patentové úmluvy by bylo umožněno díky přistoupení Evropského společenství k této úmluvě. Návrh nařízení počítá se změnami Evropské patentové úmluvy, které by umožnily udělování komunitárních patentů. Evropský patentový úřad by byl sice pověřen specifickými úkoly ve vztahu k patentům Společenství, avšak ke změně současné struktury evropského patentového systému by dojít nemělo. Spolupráce mezi Evropskou patentovou organizací a národními úřady členských států by měla být založena na partnerských dohodách.<sup>65</sup> Jednalo by se tudíž o jakousi symbiózu mezi těmito dvěma systémy. Nařízení samo o sobě by se vztahovalo v zásadě na patent Společenství až po jeho udělení.<sup>66</sup>

**Charakteristika komunitárního patentu.** Hlavním znakem patentu Společenství by byla jeho jednotnost, neboť patent může být udělen, převeden či zrušen pouze pro celé území Společenství. Zároveň by měl být patent Společenství finančně dostupný, úprava požadavků na překlady by měla být přijatelná pro malé i střední podniky. Návrh nařízení stanoví, že patent Společenství bude po udělení v některém z úředních jazyků úřadu a po zveřejnění v tomto jazyce spolu s překladem nároků do obou ostatních úředních jazyků platný bez dalších překladů.<sup>67</sup> Koexistence s platnými patentovými systémy a zajištění právní jistoty v podobě centralizovaného soudního systému patří mezi další podmínky návrhu patentu Společenství.

**Řešení sporů.** Navrhovaný systém řešení sporů představuje důležitou změnou ve vztahu k Lucemburské konvenci, podle níž měly spory z komunitárního patentu rozhodovat v první instanci národní soudy, ve druhé instanci pak Společný odvolací soud (COPAC). Aby však byl zajištěn jednotný charakter patentu Společenství, Rada Evropské unie navrhuje nahradit tento systém vytvořením Soudu pro patenty Společenství.

**Soud pro patenty Společenství.** Soud pro patenty Společenství by byl organizačně

<sup>65</sup> Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 196

<sup>66</sup> Kopecká, S.: Návrh nařízení o patentu Společenství, Průmyslové vlastnictví 11-12/2000, s. 226

<sup>67</sup> Kopecká, S.: Návrh nařízení o patentu Společenství, Průmyslové vlastnictví 11-12/2000, s. 231

přiřazený k Soudu první instance a měl by být kompetentní pro spory ve věcech platnosti a porušování komunitárních patentů, včetně možnosti nařídit předběžná opatření. Spory, které nespádají výslovně do jeho pravomoci, by projednávaly národní soudy členských států. Jazykem řízení může být kterýkoliv oficiální jazyk Společenství, nicméně řízení by se mělo odehrávat v úředním jazyce státu, v němž má žalovaný bydliště či sídlo. Není-li tato podmínka splněna, bude jazykem řízení jazyk, ve kterém byl patent Společenství udělen nebo v jiném jazyce vybraném stranami ve sporu. Soud má být složen ze sedmi soudců, jimž by měli asistovat techničtí experti. Řízení by bylo zpoplatněno. Patentový soud Společenství by měl být ustaven do roku 2010. Než se tak stane, patentové soudnictví by zůstalo v pravomoci těch národních soudů, které si členské státy samy určí.

**Odvolací soud.** Odvolacím orgánem pro rozhodnutí tohoto soudu by byl Soud první instance, při němž by měl být vytvořen samostatný patentový odvolací senát. Soud první instance by zároveň byl instancí konečnou. Evropský soudní dvůr by rozhodoval jen zcela výjimečně v případě rizika porušení jednoty a soudržnosti komunitárního práva.<sup>68</sup>

### III. 2. 5. Návrh směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem

V Evropském Společenství chybí v současnosti jednotná právní úprava na poli patentovatelnosti vynálezů provedených počítačem. Sblížení národních zákonů členských států a tím i rozvoj vnitřního trhu má zajistit návrh této směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem, který je v současné době (červen 2005) předložen do druhého čtení v Evropském parlamentu.

**Vynález realizovaný počítačem.** V čl. 2 návrhu je vymezen pojem vynález realizovaný počítačem, čímž se rozumí každý vynález, jehož provedení vyžaduje použití počítače, počítačové sítě nebo jiného programového zařízení, přičemž tento vynález má jeden nebo více znaků, které jsou zcela nebo zčásti uskutečňovány prostřednictvím jednoho nebo několika počítačových programů.

**Technický přínos.** V čl. 2 návrhu je dále definován technický přínos jako přínos ke stavu techniky v technické oblasti, který je nový a pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky.

**Podmínky patentovatelnosti.** Mezi podmínky patentovatelnosti vynálezu realizovaného počítačem patří dle čl. 3 průmyslová využitelnost, novost a vynálezecká činnost, která musí

<sup>68</sup> Kúdelková, M.: Evropské patentové soudnictví, Průmyslové vlastnictví 5-6/2004, s. 98

vytvářet technický přínos.

**Počítačové programy.** Články 2 a 3 nelze vykládat izolovaně, neboť představují klíčová ustanovení. Návrh dále výslovně říká, že počítačové programy jako takové se nemohou stát předmětem patentové ochrany. Patent může tedy být udělen pouze na vynález obsahující technické řešení, které funguje jen ve spojení s určitým počítačovým programem a který je vytvořen k tomu, aby uváděl v život toto technické řešení. Navrhovaná úprava je v souladu se současnou českou praxí.<sup>69</sup>

#### IV. část

##### Kapitola 1

### ZNÁMKOVÉ PRÁVO V MEZINÁRODNÍCH SMLOUVÁCH

**Předmět ochrany.** Předmětem známkového práva je ochranná známka jako nehmotný statek. Ochranná známka se používá při komercializaci výrobků nebo služeb a identifikuje především výrobky a služby určitého podnikatele.

**Funkce.** Ochranná známka představuje záruku kvality a požadovaných vlastností a zároveň plní funkci rozlišovací, tedy slouží k odlišení výrobků jednoho výrobce od výrobků jiného výrobce. Dále má ochranná známka funkci ochrannou, což znamená, že nikdo jiný než majitel známky nemůže tuto známku užívat bez jeho souhlasu. Nezanedbatelná je i funkce reklamní a propagační. Čím více jsou funkce ochranných známek naplňovány, tím více pomáhají jejich majitelům v hospodářské soutěži. Ochranné známky významně zhodnocují zboží či služby jimi označované a jako takové mají svou nezanedbatelnou finanční hodnotu.<sup>70</sup>

**Druhy.** Ochrannou známku lze dělit dle různých kritérií:

Podle podoby se může jednat o známky slovní, číselné, obrazové, prostorové nebo kombinované.

Podle kritéria předmětu podnikání se jedná o známky výrobní, obchodní či o známky služeb.

Podle počtu majitelů rozlišujeme známky individuální a kolektivní. Kolektivní známkou je označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení založeného za účelem společného označování výrobků či služeb od výrobků či služeb jiných podnikatelů. Podmínky jejího používání, včetně sankcí, stanoví písemná

<sup>69</sup> Čerpám z informací ÚPV, [www.upv.cz](http://www.upv.cz), 25. 6. 2005

<sup>70</sup> Slováková, Z.: Průmyslové vlastnictví, Praha, Nakladatelství Orac, str. 81

smlouva.

Dle významu ochranných známek diferencujeme známky prosté nebo proslulé.

Kritérium užívání ochranných známek nám umožňuje rozlišovat je na užívané, neužívané, defenzivní a zásobní.

Podle hlediska rozsahu ochrany existují známky národní, chráněné pouze na území daného státu a známky mezinárodní, chráněné na základě mezinárodních smluv ve více státech.

**Mezinárodní ochrana ochranných známek.** V oblasti mezinárodněprávní ochrany ochranných známek bylo sjednáno několik zásadních multilaterálních mezinárodních smluv, jmenovitě Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních a ochranných známek, Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních a ochranných známek, Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb, Smlouva o známkovém právu (TLT) a Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS).

#### **IV. 1. 1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ve vztahu k ochranným známkám**

Základem mezinárodní ochrany známkového práva, stejně jako jiných průmyslových práv, je Pařížská unijní úmluva, která obsahuje úpravu továrních a obchodních známek a známek služeb.

**Povinné užívání.** Čl. 5 odd. C Úmluvy se týká povinného provádění továrních nebo obchodních známek. Zápis tovární nebo obchodní známky, jejichž užívání je ve smluvním státě povinné, nesmí být zrušen pro neužívání takové známky před uplynutím přiměřené lhůty, a pokud není její neužívání náležitě ospravedlněno. Odst. 2 tohoto ustanovení dává dále majitelům známek možnost užívat známku v pozměněné podobě od zapsané podoby, pokud ovšem tato pozměněná forma neovlivní rozlišovací povahu známky.

**Zásada nezávislosti.** Čl. 6 obsahuje zásadu nezávislosti známky zapsané v cizině na zápisu známky v zemi původu. Podmínky přihlášky a zápisu je ponecháno na vnitřním zákonodárství každého státu, žádost o zápis však nemůže být odmítnuta pouze proto, že známka nebyla zapsána v zemi původu. Výjimku představuje tzv. známka telle-quelle (viz dále).

**Známky proslulé.** V čl. 6 bis je poskytnuta ochrana známkám obecně známým. Obecně známá známka jinak také známka proslulá, neboli notoricky známá, má rozlišovací schopnost, ačkoliv nebyla zapsána. Úmluva zavazuje smluvní státy k odmítnutí či zrušení zápisu nebo

k zákazu užívání tovární nebo obchodní známky, která je reprodukcí, napodobením nebo překladem obecně známé známky a je způsobilá s ní vyvolat záměnu. Určení, které známky se považují za obecně známé, náleží soudnímu nebo správnímu orgánu daného státu. Odmítnutí zápisu, jeho zrušení nebo zákaz užívání známky se provede z úřední povinnosti a je věcí úřadu průmyslového vlastnictví v příslušném státě.

**Známky nedovolené.** Čl. 6 ter zavazuje smluvní státy k odmítnutí, ke zrušení nebo k zákazu užívání známek, jež jsou znaky, vlajkami nebo jinými symboly státní svrchovanosti. Totéž platí i o znacích v mezinárodních mezivládních organizacích.<sup>71</sup> Rovněž je zakázáno užívat neoprávněně státních znaků jiných smluvních států v obchodě, jestliže je takové užívání způsobilé vyvolat omyl o původu výrobků.

**Převod známek.** Čl. 6 quater upravuje převoditelnost známek. Právo smluvního státu může požadovat při převodu práv ze známky na jiný subjekt současný převod podniku. K platnosti takového převodu známky v tomto smluvním státě podle čl. 6 quater postačí, byla-li se známkou převedena alespoň část podniku. V případě možného uvedení v omyl o původu nebo jakosti výrobku nevzniká smluvním státům povinnost uznat platnost převodu.

**Známka telle-quelle.** Úprava známky telle-quelle je obsažena v čl. 6 quinquies. Je-li určitá známka zapsána nejdříve v zemi původu, může být tato známka zapsána v jiném státě v původně zapsané formě, tedy tak jak je. Cílem je snaha, aby forma známky byla v každém státě stejná. Existují však výjimky z tohoto pravidla, kdy zápis známky telle-quelle může být odmítnut např. z důvodu zásahu do práv třetích osob, dále pokud známka postrádá rozlišovací schopnost, pokud odporuje dobrým mravům atd. Úprava známky telle-quelle bývá v různých státech vykládána různě, otázkou je především, zda známka telle-quelle podléhá hmotnému právu země, kde se o její ochranu žádá. Lze usuzovat, že takto zapsaná známka nesmí být v rozporu s právní úpravou státu, kde se o ochranu žádá, neboť celá Úmluva je ovládána zásadou používání vlastního práva.<sup>72</sup> V případě podání přihlášky známky telle-quelle v jiném smluvním státě v prioritní lhůtě se na tuto známku též vztahuje výhoda unijní priority podle čl. 4.

**Kolektivní známka.** Čl. 7 bis poskytuje ochranu i kolektivním známkám, tedy známkám náležícím sdružením, jimiž se rozumí např. i obchodní společnosti. Tato ochrana může být smluvními státy odmítnuta, pokud známka odporuje veřejným zájmům. Kolektivní známka má být chráněna, nemá-li sdružení právní subjektivitu podle práva státu, kde je ochrana požadována nebo nemá-li sídlo v příslušném státě, za podmínky, že sdružení neodporuje zákonům tohoto státu.

<sup>71</sup> Kunz, O.: Průmyslová práva a mezinárodní právo, str. 119

<sup>72</sup> Kunz, O.: Průmyslová práva a mezinárodní právo, str. 122

**Práva majitele.** Čl. 9 a 10 poskytují ochranu právům majitele ochranné známky. Unijní státy mají povinnost zajistit příslušníkům jiných smluvních států vhodná opatření v případě nedovoleného označování výrobků ochrannou známkou. Jedná se o zabavení takového výrobku při dovozu v zemi, kde došlo k nedovolenému označení nebo v zemi, kam byl výrobek dovezen. Pokud zákonodárství příslušné země zabavení nedovoluje, je nahrazeno zákazem dovozu nebo zabavením ve vnitrozemí. Pokud vnitřní zákonodárství nepřipouští ani tato opatření, jsou tato nahrazena žalobami a prostředky, jež ve stejných případech náleží vlastním státním příslušníkům.

#### **IV. 1. 2. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních a ochranných známek**

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních a ochranných známek byla uzavřena v roce 1891 a představuje zvláštní mezinárodní úmluvu v rámci Pařížské unijní úmluvy. Tato dohoda byla několikrát revidována. V roce 1989 byl přijat Protokol k Madridské dohodě (viz dále). Státy, na které se vztahuje Madridská dohoda, tvoří zvláštní unii pro mezinárodní zápis známek. Cílem Madridské dohody je zajistit příslušníkům smluvních zemí ochranu známek pro výrobky a služby na základě jediné přihlášky podané u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě prostřednictvím příslušného národního úřadu přihlašovatele. Mezinárodní přihláška má ve smluvních státech účinky národní přihlášky a mezinárodní zápis nahrazuje jednotlivé zápisy známek u známkových úřadů smluvních států.

**Asimilační režim.** Dohoda vychází z principu asimilačního režimu, kdy je příslušníkům jednoho státu poskytnuto na území ostatních členských států stejné zacházení, jakého se dostává příslušníkům tohoto státu. Dle čl. 2 prostřednictvím odkazu na Pařížskou unijní úmluvu jsou příslušníkům smluvních zemí postaveni naroveň příslušníci nepřistoupiví k této dohodě, mají-li na území smluvních států trvalé bydliště nebo sídlo.

Čl. 3 upravuje náležitosti přihlášky a postup provedení zápisu Mezinárodním úřadem.

**Mezinárodní přihláška.** Příslušníci smluvních států již nemusejí podávat samostatné přihlášky v každém smluvním státě, kde o ochranu žádají a celé řízení se tudíž značně zjednodušilo. Žádost o mezinárodní zápis se podává na zvláštním formuláři úřadu prostřednictvím národního úřadu země původu, který potvrdí, že údaje v přihlášce odpovídají údajům uvedeným v národním rejstříku. Přihlašovatel musí též uvést výrobky a služby, pro které ochranu žádá. Tyto výrobky a služby jsou specifikovány pomocí mezinárodního třídění stanoveného Nicejskou dohodou (viz dále).

**Mezinárodní zápis.** Mezinárodní úřad provádí pouze formální průzkum přihlášky



známky. Pokud je přihláška v souladu s požadavky Madridské dohody, Mezinárodní úřad ihned zapíše takto přihlášené známky do mezinárodního rejstříku. Podmínkou takového mezinárodního zápisu však je zapsání těchto ochranných známek v zemi původu. Mezinárodně přihlášená ochranná známka se zapisuje do mezinárodního rejstříku vedeného Mezinárodním úřadem. Pokud Mezinárodní úřad obdrží přihlášku do šesti měsíců po podání přihlášky v zemi původu, bude zápis označen datem přihlášky podané v zemi původu. Mezinárodní úřad oznámí tento zápis neprodleně zúčastněným úřadům a uveřejní jej ve věstníku vydávaném Mezinárodním úřadem.

**Ochrana na základě mezinárodně zapsané známky.** Čl. 3 bis obsahuje ustanovení, na jehož základě mohou smluvní státy prohlásit, že ochrana známky se na ně bude vztahovat pouze v případě, že o to přihlašovatel výslovně požádá. Mezinárodní zápis by pak v těchto státech přestal platit automaticky. Čl. 3 ter upravuje rozšíření ochrany na další smluvní státy, než které byly uvedeny v původní přihlášce. Čl. 4 stanoví, že známka je v každé zúčastněné zemi chráněna právě tak, jako kdyby tam byla přímo přihlášena. Požívá tak práva priority stanoveného v čl. 4 Pařížské unijní úmluvy. Mezinárodním zápisem tedy vzniká skupina národních ochran známky, kdy obsah ochrany v každém státě je definován jeho vnitřním zákonodárstvím.

**Odmítnutí ochrany.** Dle čl. 5 jsou smluvní státy oprávněny odepřít ochranu za podmínek, které platí pro známku přihlášenou k národnímu zápisu. Takové odmítnutí ochrany musí být Mezinárodnímu úřadu oznámeno nejpozději do jednoho roku od mezinárodního zápisu. Mezinárodní úřad toto odmítnutí neprodleně oznámí národnímu úřadu a přihlašovateli známky, který má právo podat v daném smluvním státě tytéž opravné prostředky, jako kdyby známku přihlašoval přímo zde. Odmítnutí zápisu národními úřady nemůže být učiněno po uplynutí jednoho roku od mezinárodního zápisu. Ochrana známky nemůže být odmítnuta jen z toho důvodu, že se týká více tříd výrobků.

**Doba ochrany.** Čl. 6 stanoví dobu ochrany na 20 let ode dne zápisu. Protokol k Madridské dohodě zkracuje tuto lhůtu na 10 let. I

**Závislost na původní známce.** Mezinárodně zapsaná známka je relativně závislá na známce zapsané v zemi původu<sup>73</sup> a to po dobu 5 let od data mezinárodního zápisu známky. Pozbude-li tudíž známka ve lhůtě 5 let od mezinárodního zápisu z jakéhokoli důvodu ochrany v zemi původu, bude i její mezinárodní zápis zrušen a vymazán z mezinárodního rejstříku. Znamky se pak nelze dovolávat ani v žádném jiném státě, kde by měla být chráněna na základě mezinárodního zápisu.

**Obnovení zápisu.** Dle čl. 7 může být zápis obnoven vždy na dobu dalších 20 let ode dne

<sup>73</sup> Kunz, O.: Průmyslová práva a mezinárodní právo, str. 142

skončení předchozího období po zaplacení příslušných poplatků. Protokol k Madridské dohodě zkracuje tuto lhůtu na 10 let s možností obnovy vždy na dalších 10 let.

**Vzdání se ochrany.** Čl. 8 bis umožňuje majiteli známky vzdání se mezinárodně zapsané známky a to v jednom nebo více smluvních státech. Majitel známky zašle prohlášení o vzdání se ochrany svému národnímu úřadu, který jej sdělí Mezinárodnímu úřadu a ten posléze oznámí toto vzdání se ochrany zemím, jichž se týká.

**Rejstřík.** Čl. 9 upravuje zrušení, výmazy, vzdání se ochrany a převody známek. Všechny tyto právní skutečnosti zapisuje Mezinárodní úřad do rejstříku. Čl. 9 ter dovoluje postoupení mezinárodní známky pouze pro část zapsaných výrobků nebo služeb.

#### **IV. 1. 3. Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních a ochranných známek**

Protokol byl uzavřen v roce 1989 v Madridu a jeho smyslem je usnadnění přístupu do Madridského systému zemím, kterým dosavadní systém na základě Madridské dohody nevyhovoval. Výsledkem je významné teritoriální rozšíření ochrany díky přístupu Dánska, Švédska, Finska, Norska, Spojeného království a USA.

**Přístup ES.** Evropské společenství přistoupilo k Madridskému protokolu na základě rozhodnutí Rady 2003/1992/ES. Přihláška podaná u známkového úřadu Společenství, jímž je Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu, bude mít stejné účinky, jako přihláška podaná v zemi původu. Jako území požadované ochrany je možné uvádět teritorium ES. Na základě známky Společenství je možné dosáhnout mezinárodního zápisu ochranné známky, stejně tak jako na základě mezinárodního zápisu je možné získat známku Společenství.<sup>74</sup>

##### **Protokol přináší další důležité změny:<sup>75</sup>**

- pro mezinárodní zápis postačuje přihláška podaná v zemi původu, nevyžaduje se již národní zápis známky; takový mezinárodní zápis je však závislý na následném provedení zápisu předmětné ochranné známky v zemi původu
- smluvní státy mohou odepřít ochranu ve lhůtě 18 měsíců (dříve 1 rok)
- doba ochrany činí 10 let, s neomezenou možností obnovy na dalších 10 let (dříve 20 let)
- národní úřady mají právo na částku odpovídající poplatku, který vybírají za národní přihlášku zápisu, po odečtení úspor dosažených mezinárodním řízením

<sup>74</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 87

<sup>75</sup> Týč, V.: Mezinárodní ochrana průmyslových a autorských práv, Masarykova univerzita Brno, 1993, str. 78

- je možné změnit mezinárodní zápisu, který byl zrušen, na zápisy národní

#### **IV. 1. 4. Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb**

Tato dohoda, uzavřená v roce 1957, je opět zvláštní dohodu v rámci Pařížské unijní úmluvy a smluvní státy této dohody tvoří zvláštní unii. Dohoda obsahuje procesní ustanovení sloužící zejména potřebám řízení o přihlášce.

Předmětem dohody je úprava třídění výrobků do 34 tříd a třídění služeb do 8 tříd, čímž je umožněno provádění rešerší na shodnost nebo podobnost v národních rejstřících ochranných známek. Smluvní státy mohou mezinárodní třídění používat buď jako systém hlavní nebo jako systém pomocný.<sup>76</sup> Nicejská dohoda má tudíž značný význam pro unifikaci národních systémů třídění výrobků a služeb.

#### **IV. 1. 5. Vídeňská dohoda o zavedení mezinárodního třídění obrazových prvků známek**

Tzv. Vídeňské třídění bylo zavedeno v roce 1973. Jedná se též o zvláštní dohodu podle Pařížské unijní úmluvy. Třídění zavádí 29 kategorií, členících se dále na 144 oddílů a 1569 sekcí obrazových prvků. Vídeňské třídění se užívá povinně při národním zápisu známky, avšak lze ho užívat i paralelně s národním tříděním. Na základě tohoto kritéria je pak Vídeňské třídění užíváno jako systém hlavní nebo vedlejší. Vídeňská dohoda však zavazuje relativně malý počet států.

#### **IV. 1. 6. Smlouva o známkovém právu (TLT)**

Smlouva o známkovém právu neboli Trademark Law Treaty (TLT) byla uzavřena v Ženevě v roce 1994 a jejím předmětem je zjednodušení a harmonizace řízení ve věcech ochranných známek. Smlouva stanoví maximální náležitosti žádostí, které mohou smluvní státy vyžadovat od přihlašovatelů nebo majitelů známek.

**Působnost.** Přínos této harmonizační smlouvy je částečně omezený, neboť se nevztahuje na veškeré ochranné známky, nýbrž pouze na ochranné známky sestávající z viditelných značek.

---

<sup>76</sup> Slováková, Z.: Průmyslové vlastnictví, Praha, Nakladatelství Orac, str. 117

Pozitivní je, že smlouva ukládá v čl. 16 povinnost k ochraně známek služeb. Z působnosti smlouvy jsou v čl. 2 výslovně vyloučeny známky hologramové, zvukové a čichové a dále ochranné známky kolektivní, certifikační a garanční.

**Procedurální náležitosti.** Smlouva upravuje v následujících člancích náležitosti přihlášky, zastupování, datum podání, rozdělení přihlášky a zápisu, možnost hromadných žádostí, dobu trvání a obnovu zápisu a řadu dalších dílčích aspektů procedurálních náležitostí.

**Společné doporučení týkající se licencí k ochranným známkám.** Smlouvu TLT doplňuje Společné doporučení týkající se licencí k ochranným známkám přijaté Světovou organizací duševního vlastnictví. Toto doporučení bylo přijato ve formě soft-law a omezuje rozsah informací o licenční smlouvě, které může vyžadovat úřad státu při registraci licence.<sup>77</sup>

**Společné doporučení WIPO týkající se ustanovení o ochraně známek a jiných práv na označení na Internetu.** Toto doporučení z roku 2001 se zabývá užitím označení na Internetu a upravuje užití s komerčním efektem na území konkrétního státu.

**Komerční efekt.** Komerční efekt vyžaduje spojení mezi užitím označení a konkrétním státem. Takové užití je potom rozhodné z hlediska získání a udržení práva k označení, pro porušení práva a pro vznik odpovědnosti. Ten kdo užívá označení na Internetu, nemusí provádět globální průzkum, zda nezasahuje do práv jiných subjektů ze všech států. Konflikt je řešen na základě oznámení nositele práv vůči uživateli označení na Internetu.<sup>78</sup>

#### **IV. 1. 7. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) ve vztahu k ochranným známkám**

**TRIPS ve vztahu k ochranným známkám.** TRIPS je zvláštní dohodou podle Pařížské unijní úmluvy a zároveň dokumentem značného významu na poli mezinárodního známkového práva.

**Definice ochranné známky.** TRIPS v čl. 15 odst. 1 jako vůbec první mezinárodní dokument definuje ochrannou známku jako jakékoliv označení nebo jakoukoliv kombinaci označení, jež je způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.<sup>79</sup> Dohoda TRIPS tedy poskytuje ochranu i jiným než obrazovým známkám,

<sup>77</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 89

<sup>78</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 91

<sup>79</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 81

např. známkám zvukovým a světelným.

**Užívání známky.** Čl. 15 odst. 3 stanoví, že skutečné užívání známky není podmínkou pro podání přihlášky, avšak smluvní státy mohou zápisnou způsobilost učinit závislou na užívání známky.

**Záповědní právo.** Dle čl. 16 má majitel zapsané ochranné známky výlučné právo zabránit jakýmkoli třetím osobám, aby bez jeho svolení užívaly shodná nebo podobná označení pro shodné nebo podobné služby.

**Všeobecně známá známka.** Členové jsou rovněž zavázáni chránit všeobecně známou známku. Kritériem všeobecné známosti je fakt, zda je ochranná známka známá určitému okruhu veřejnosti, včetně známosti získané propagací. Všeobecně známá známka je chráněna i ve vztahu k výrobkům či službám netotožným ani nepodobným k těm, pro něž byla známka zapsána.

**Výjimky z práv.** Čl. 17 upravuje výjimky z práv k ochranné známce. Jedná se o omezené výjimky, jako je správné užití popisných výrazů, a to za předpokladu, že budou respektovány zájmy majitele známky a třetích osob.

**Doba ochrany.** Čl. 18 stanoví minimálně sedmiletou dobu ochrany známky a její neomezenou obnovitelnost.

**Licence a převody.** Čl. 21 umožňuje členům podmiňovat licence a převod ochranných známek. Nucené licence na ochranné známky jsou zakázány.

## Kapitola 2

### EVROPSKÉ ZNÁMKOVÉ PRÁVO

Na rozdíl od komunitárního patentu, který jak se zdá zůstává stále hudbou budoucnosti, ochranná známka Společenství je již přes 10 let úspěšně evropským právem regulována. Úprava vnitrostátního známkového práva členských států Evropského společenství byla nejdříve harmonizována **směrnicí Rady 89/104/EHS o sblížení známkových zákonů členských států**, avšak pouhá harmonizace známkového práva nevedla k překonání teritoriální omezenosti známkového práva. Základním pramenem evropského známkového práva se proto stalo **nařízení Rady 94/40/ES o ochranné známce Společenství**, jež vytváří jednotnou a samostatnou známku Společenství s jednotným účinkem na celém území.

#### IV. 2. 1. Nařízení Rady 94/40/ES o ochranné známce Společenství

**Nařízení Rady 94/40/ES o ochranné známce Společenství** vstoupilo v platnost 15.

března 1994. K implementaci ustanovení dohody TRIPS do nařízení o ochranné známce Společenství došlo **nařízením Rady č. 94/3288**. Registrační systém ochranné známky Společenství funguje od 1. ledna 1996. Národní ochranné známky členských států přitom zůstávají v platnosti a koexistují se známkou Společenství.

Úprava komunitární známky představuje další významnou fázi ve vývoji jednotného vnitřního trhu. Ochranná známka Společenství přináší řadu výhod. Jedná se zejména o snížení nákladů za zápis v členských státech. Dalším nesporným kladem je, že k udržení platnosti známky Společenství z hlediska povinnosti užívání známky postačí její užívání pouze v jednom členském státě.

Na druhou stranu došlo ke značnému nárůstu počtu předpisů regulujících oblast kompetencí na poli známkového práva. Dalším problémem je koexistence ochranné známky národní a komunitární. Aby byl systém ochranných známek Společenství účinný, je třeba usilovat o co nejširší eliminaci národních známek. Účel komunitární známky může být též značně znesnadněn vzhledem k absenci rozlišovací způsobilosti známky ve všech členských státech. Taková rozlišovací nezpůsobilost může vést až k odmítnutí přihlášky známky Společenství v důsledku jediné námitky staršího práva s účinností pro všechny státy Společenství.<sup>80</sup>

**Protokol k Madridské dohodě.** Na základě **nařízení Rady 1992/2003** bylo rozhodnutím ze dne 27. 10. 2003 schváleno přistoupení ES k Protokolu Madridské dohody. V rámci jednoho řízení je tak umožněn mezinárodní zápis ochranné známky na základě podané přihlášky k zápisu ochranné známky Společenství předložené u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu se sídlem v Alicante ve Španělsku (dále OHIM), který ji postoupí Mezinárodnímu úřadu WIPO. Zápis ochranné známky Společenství je naopak umožněn na základě přihlášky k mezinárodnímu zápisu.

**Insolvenční řízení.** Novela nařízení o ochranných známkách z roku 2004 se zabývá problematikou insolvenčních řízení ve vztahu k ochranné známce Společenství. Bylo-li insolvenční řízení zahájeno v členském státě, na jehož území má dlužník těžiště svých zájmů, ochranná známka Společenství do něj může být zahrnuta.<sup>81</sup>

#### ***Hmotněprávní ustanovení:***

**Majitel ochranné známky Společenství.** Čl. 5 nařízení stanoví, že majiteli ochranných známek Společenství mohou být osoby fyzické i právnické, jedná-li se o státní příslušníky nebo

<sup>80</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 93

<sup>81</sup> Dědič J., Čech, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, Polygon, Praha 2005, s. 356

o osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území členských států Evropských společenství a států, jež jsou stranou Pařížské úmluvy. Majitelem známky Společenství může být v souladu s požadavkem národního zacházení čl. 3 dohody TRIPS i příslušník WTO.<sup>82</sup> Příslušníci jiných států se mohou stát majiteli známky Společenství za podmínky reciprocity a za podmínky, že prokáží, že je jejich známka chráněna ve státě původu (čl. 5 d)).

**Předmět ochrany.** Čl. 4 nařízení v souladu se směrnicí 89/104 vymezuje označení, která mohou tvořit ochrannou známku Společenství. Musí se jednat o označení schopné grafického ztvárnění (slova, kresby, písmena, číslice, tvar) s rozlišovací způsobilostí. Zápis zvukových známek se připouští za podmínky znázornění notovým předpisem, na druhou stranu čichové a chuťové buňky nejsou zpravidla způsobilé splnit požadavky grafické zaznamenatelnosti a OHIM se k jejich zápisu staví spíše negativně.<sup>83</sup>

**Judikatura ESD.** To potvrdil i soudní dvůr ve věci Ralf Sieckman,<sup>84</sup> ve které potvrdil, že *označení, jež není vizuálně vnímatelné, může být ochrannou známkou, lze-li jej graficky znázornit např. pomocí kreseb, čar nebo písmen a toto znázornění je jasné, jednoznačné, soběstačné, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní.* Tyto požadavky se pro čichové a zvukové známky jeví jako sotva splnitelné.<sup>85</sup>

**Rozlišovací schopnost.** Rozlišovací schopnost známky se zjišťuje ve vztahu ke všem úředním jazykům.

**Judikatura ESD.** Tato rozlišovací způsobilost se stala předmětem četných rozhodnutí odvolacího orgánu OHIM, stejně jako Soudu první instance. Rozlišovací schopnost se zkoumá ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je ochrana požadována. Spočívá ve způsobilosti označení rozlišit výrobky či služby jednoho podniku ve vztahu k jinému podniku. Rozlišovací charakter se posuzuje z hlediska vnímání průměrného spotřebitele.<sup>86</sup> Evropský soudní dvůr rozhodl ve věci Wrigley<sup>87</sup> tak, že označení nemůže být zapsáno jako známka Společenství, pokud jeden z jeho významů může určit vlastnosti daného zboží.

#### Obsah práva z ochranné známky Společenství:

Charakteristickým rysem tohoto práva je jeho výlučnost. Majitel známky může její

<sup>82</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 93

<sup>83</sup> Košťál, V.: Evropské sekundární právo a ochranné známky, Právní rádce 9/2001, s. 23

<sup>84</sup> ESD, rozh. C-273/00

<sup>85</sup> Čermák, K.: Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva, Právní rádce 11/2003, s.15

<sup>86</sup> Soud první instance, rozh. T-163/98, T-345/99, T-359/99

<sup>87</sup> ESD, rozh. C-191/01

užívání třetím osobám zakázat nebo naopak toto užívání autorizovat.

**Záповědní právo.** V čl. 9–13 Nařízení jsou uvedeny případy, kdy je majitel práva oprávněn zakázat užívání známky Společenství třetím osobám. Toto právo má, a to bez povinnosti prokázat existenci nebezpečí záměny u veřejnosti, za podmínky, že třetí osoba užívá označení totožné s jeho známkou Společenství pro totožné výrobky a služby. Existenci nebezpečí záměny však musí prokázat v případě užívání označení shodného nebo podobného se známkou Společenství pro výrobky a služby shodné nebo podobné s těmi, které jsou touto známkou chráněny.

**Dobré jméno.** Pokud má známka v rámci Společenství dobré jméno, majitel může zakázat užívání označení podobného nebo totožného se známkou Společenství i pro výrobky a služby nepodobné tě, které jsou touto známkou chráněny (čl. 9 odst. 1 c)).

**Judikatura ESD.** Evropský soudní dvůr se vyjádřil ke známce s dobrým jménem ve věci *General Motors*,<sup>88</sup> ve které říká, že podmínkou ochrany rozšířené i na nepodobné výrobky a služby je, aby byla známka Společenství známa významné části veřejnosti. Ve věci *Davidoff*<sup>89</sup> soud zdůraznil, že přinejmenším stejně intenzivní ochranu je třeba poskytnout tím spíše, jsou-li si výrobky a služby podobné.

**Poctivé zvyky.** Ochranná známka Společenství však neopravňuje majitele, aby zakázal třetí straně užívání označení (čl. 12), je-li toto užívání v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě a slouží k identifikaci výrobků nebo služeb (např. druh, jakost, množství atd.).

**Judikatura.** Evropský soudní dvůr zaujal k této problematice značně restriktivní postoj ve věci *BMW*,<sup>90</sup> když zakazuje užívání známky bez souhlasu majitele za účelem informování veřejnosti o provádění oprav a údržby zboží označovaného ochrannou známkou nebo o specializaci na toto zboží, pokud by tím vznikala představa obchodního spojení mezi uživatelem a majitelem známky.<sup>91</sup> Ve věci *Arsenal*<sup>92</sup> se Evropský soudní dvůr vyjádřil dokonce ještě radikálněji, když podle něj užití známky bez odkazu na původ označeného zboží, nýbrž jen k vyjádření podpory fotbalovému klubu, může zakládat odpovědnost za porušení známkových práv.<sup>93</sup>

**Vyčerpání práv.** Práva z ochranné známky se vyčerpávají, jsou-li výrobky pod touto ochrannou známkou uvedeny na trh majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem (čl. 13).

<sup>88</sup> ESD, rozh. C-375/97

<sup>89</sup> ESD, rozh. C-292/00

<sup>90</sup> ESD, rozh. C-63/97

<sup>91</sup> Čermák, K.: Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva, *Právní rádce* 11/2003, s. 18

<sup>92</sup> ESD, rozh. C-206/01

<sup>93</sup> Čermák, K.: Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva, *Právní rádce* 11/2003, s. 18



**Judikatura.** Evropský soudní dvůr ve věci *Silhouette*<sup>94</sup> říká, že majitel známky může zamezit třetím osobám, aby používaly známku pro výrobky uvedené na trh pod touto známkou mimo společný trh, z čehož vyplývá zákaz mezinárodního vyčerpání práv ke známce a potvrzení komunitárního vyčerpání práv.

*Autorizace užívání ochranných známek Společenství třetími osobami:*

Vzhledem ke svému jednotnému charakteru musí být komunitární známka podrobena jednotnému právnímu režimu, v jakémkoli státě je využívána nebo kamkoli je převedena. Tímto právním režimem se rozumí komunitární právo, avšak do určité míry i předpisy práva národního.

**Předmět vlastnictví.** Jako předmět vlastnictví se ochranná známka Společenství považuje jako celek a na celém území Společenství za národní ochrannou známku členského státu, kde má majitel bydliště nebo sídlo, popřípadě pobočku. Není-li splněna ani jedna z těchto podmínek, považuje se za členský stát Španělsko jako sídlo Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (čl. 16). Ochranná známka Společenství může být poskytnuta jako zástava nebo se může stát předmětem jiného věcného práva či nuceného výkonu rozhodnutí (čl. 19, 20). Účinky vůči třetím stranám z těchto práv se řídí vnitrostátními předpisy členského státu, kterým je ochranná známka Společenství podřízena.

**Převody práva.** Ochranná známka Společenství může být převedena nebo postoupena pouze pro celé území Společenství nezávisle na převodu podniku. Znamka může být převedena pouze na některé výrobky nebo služby, pro které je zapsána (čl. 17 odst. 1). Podmínkou platnosti postoupení ochranné známky je písemná forma tohoto postoupení (čl. 17 odst. 3). Aby mohl právní nástupce uplatňovat práva z ochranné známky, je třeba zapsání jejího převodu do rejstříku (čl. 17 odst. 6). Právní úkony učiněné před tímto zápisem však mají účinky vůči třetím stranám, pokud o nich tyto věděli (čl. 23). Úřad převod nezapiše, je-li zřejmé, že v jeho důsledku by ochranná známka Společenství mohla klamat veřejnost (čl. 17 odst. 4).

**Licence.** Ochranná známka Společenství může být předmětem výlučné nebo nevýlučné licence pro všechny nebo pouze některé výrobky a služby, pro které byla zapsána, pro celé Společenství nebo pouze jeho část (čl. 22). Nařízení nevyžaduje písemnou formu licenční smlouvy. Účinky vůči třetím osobám se řídí stejnými pravidly, jako převody práva z ochranné známky.

**Doba platnosti ochranné známky Společenství.** Doba platnosti zápisu známky činí 10 let ode dne podání přihlášky. Zápis může být obnoven, pro všechny nebo pouze pro některé služby, a to vždy na období dalších 10 let (čl. 46). Žádost se podává ve lhůtě 6 měsíců, která

<sup>94</sup> ESD, rozh.C-355/96

uplyne posledním dnem měsíce, v jehož průběhu skončí doba ochrany. Žádost může být podána ještě v dodatečné lhůtě 6 měsíců, za podmínky, že je k poplatku za obnovu zápisu ještě zaplacen příplatek (čl. 47). V opačném případě zápis automaticky a definitivně zaniká. Majitel ochranné známky Společenství může uplatnit senioritu národní ochranné známky, což mu umožní nadále požívat stejných práv z této národní známky i v případě, že se jí předtím vzdal nebo ji nechal zaniknout (čl. 34 odst. 2).

#### Neplatnost ochranné známky Společenství:

Nařízení rozlišuje mezi neplatností absolutní (čl. 51) a neplatností relativní (čl. 52).

**Absolutní neplatnost.** Ochranná známka Společenství je stižena absolutní neplatností, byla-li zapsána v rozporu s čl. 5, který vymezuje osoby způsobilé být majiteli ochranných známek Společenství nebo s čl. 7 definujícím absolutní důvody pro zamítnutí zápisu. Mezi takové důvody patří např. nedostatek rozlišovací schopnosti ochranných známek, jejich klamavost atd. Nicméně, byla-li ochranná známka zapsána, aniž měla rozlišovací způsobilost, nemůže být prohlášena za neplatnou, jestliže rozlišovací způsobilost následně svým užíváním pro výrobky a služby, pro něž je zapsána, získala (čl. 51 odst. 2).

**Relativní neplatnost.** Relativní neplatnost ochranné známky nastává, jestliže byla zapsána navzdory existující známce starší (čl. 8) nebo při porušení jiného práva podle vnitrostátních předpisů (právo na jméno, právo k vlastnímu portrétu atd.). Taková známka však nemůže být prohlášena za neplatnou, pokud majitel práva poskytl výslovný souhlas se zápisem této ochranné známky do rejstříku (čl. 52 odst. 3).

**Účinky neplatnosti.** Neplatnost může být vyslovena pro známku Společenství jako celek nebo pouze pro její část, avšak tato neplatnost se vztahuje na celé území Společenství (čl. 1 odst. 2). Na tuto ochrannou známku Společenství se pohlíží jako nemající účinky plynoucí z tohoto nařízení od samého počátku (čl. 54 odst. 2).

#### Zrušení ochranné známky Společenství:

Čl. 50 nařízení vymezuje 4 důvody zrušení ochranné známky Společenství:

1. nezačne-li majitel známky Společenství známku užívat do 5 let od jejího zápisu, nebo toto užívání přerušil na nepřetržitou dobu 5 let (čl. 15)
2. strpí-li majitel známky Společenství užívání pozdější ochranné známky po dobu 5 let, ledaže nebyla podána v dobré víře
3. ztratila-li známka svou rozlišovací způsobilost nebo mohla-li by klamat veřejnost (čl. 50 odst. 1 písm. b), c))
4. nesplňuje-li majitel již podmínky v čl. 5, tedy není nadále osobou způsobilou být

majitelem ochranné známky Společenství (čl. 50 odst. 1 písm. d))

**Účinky zrušení.** Shledá-li úřad nebo národní soud důvod zrušení za opodstatněný, dojde ke zrušení práv majitele ochranné známky pro ty výrobky a služby, jichž se tento důvod týká. Rozhodnutí se zapisuje do rejstříku. Zrušení má retroaktivní účinek ke dni podání návrhu na zrušení (čl. 54). Uplatněná seniorita v tomto případě zaniká (čl. 34 odst. 3).

#### *Důsledky rozšíření EU:*

V souvislosti s rozšířením EU se stalo nařízení o ochranné známce Společenství přímo aplikovatelné v nových členských státech a to ode dne přístupu k EU. V těchto státech jsou tak automaticky platné všechny přihlášené i zapsané ochranné známky Společenství.

**Nové členské státy.** Vzniká však otázka, jak se budou důvody relativní a absolutní neplatnosti aplikovat po přístupu nových členských států. Řešení je společné pro všechny nové členy EU. Právní účinky známky Společenství, stejně tak jako její přihlášky, se automaticky rozšíří na území všech nově přistoupivších států. Nové absolutní a relativní důvody se nemohou uplatnit, pokud by se tak mělo stát jen v důsledku přistoupení nového státu. Z toho vyplývá nemožnost bránit se proti existující známce Společenství z důvodu nesplnění podmínky rozlišovací způsobilosti v některém z nových úředních jazyků, nebo pokud bylo starší vnitrostátní právo nabyto v novém členském státě přede dnem přistoupení. Byl však přijat nový čl. 142a nařízení, který dává majitelům starších ochranných známek a starších práv nabytých v novém členském státě omezené prostředky obrany (viz dále).<sup>95</sup>

#### *Procesněprávní ustanovení:*

**Podání přihlášky k zápisu ochranné známky Společenství.** Přihláška známky Společenství se podává u OHIM nebo u úřadu průmyslového vlastnictví členského státu. Přihláška musí obsahovat náležitosti stanovené v čl. 26 nařízení o známce Společenství a v čl. 140 prováděcího nařízení (totožnost přihlašovatele, seznam výrobků, vyobrazení ochranné známky, zaplacení poplatku). Za den podání přihlášky se považuje den jejího předložení. Nařízení rozšířilo právo priority dle Pařížské unijní úmluvy i na příslušníky WTO, nečleny Pařížské unijní úmluvy a upravuje rovněž výstavní prioritu. Pro účely stanovení, která práva mají přednost, se podle čl. 31 nařízení den vzniku práva považuje za den podání přihlášky.

**Seniorita.** Na základě čl. 34 je přihlašovatel známky Společenství oprávněn uplatňovat senioritu národní ochranné známky, jejímž je majitelem. Přihlásí-li tuto starší známku jak

<sup>95</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 100

známku Společenství, může tato známka Společenství vstoupit do práv dřívější známky ve členském státě, pro který byla zapsána. V případě vzdání se nebo zániku této starší známky může majitel ochranné známky Společenství nadále požívat stejných práv, jako kdyby byla známka i nadále zapsána.

**Změna přihlášky.** Během řízení o přihlášce může přihlašovatel známky Společenství vzít svou žádost zpět, omezit seznam výrobků nebo služeb (čl. 44 odst. 1), nebo ji změnit na přihlášku národní ochranné známky (čl. 108–110).

**Průzkum přihlášky.** Existují absolutní důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky, např. že ochranné známky postrádají rozlišovací schopnost, označení je v rozporu s dobrými mravy nebo že ochranné známky jsou způsobilé klamat veřejnost. Zápis je zamítnut, i když důvody k zamítnutí existují pouze v části Společenství. Relativním důvodem pro zamítnutí zápisu ochranné známky je např. totožnost se starší ochrannou známkou a s výrobky nebo službami, pro které byla přihláška podána. K zamítnutí zápisu z tohoto důvodu je třeba, aby majitel starší ochranné známky uplatnil námitky.

**Kolize se staršími známkami.** Problematiku průzkumu přihlášky řeší též **nařízení Rady 2004/422/ES**. Úřad provádí obligatorně průzkum z hlediska kolize se staršími právy Společenství. Průzkum národních rejstříků je fakultativní a nastává po zaplacení náležitého poplatku přihlašovatelem. Navíc jsou do průzkumu zapojeny jen rejstříky těch států, které se tak rozhodnou. Z tohoto faktu vyplývá značná pravděpodobnost kolidujících zápisů se staršími známkami. Tím pádem je ochrana jak známky komunitární, tak známky národní značně oslabena. Majitel kolidující známky Společenství se dostává do silnějšího postavení, neboť je jeho známka platná na celém území Společenství. I přes případné prohlášení této známky za neplatnou, může tento nejistý právní stav mít likvidační účinky pro původního majitele starší známky.<sup>96</sup>

**Rešeršní zpráva.** Po průzkumu náležitostí podání, náležitostí týkajících se práv majitele a průzkumu absolutních důvodů zamítnutí, vypracuje úřad rešeršní zprávu Společenství, ve které jsou uvedeny starší ochranné známky Společenství nebo starší přihlášky těchto známek, které by mohly být namítány jako relativní důvod pro zamítnutí zápisu známky Společenství. Zároveň předá úřad kopii přihlášky ochranné známky národním úřadům průmyslového vlastnictví, které oznámily OHIM rozhodnutí provádět rešerši ve svém vlastním rejstříku ochranných známek. Tyto národní úřady předají ve lhůtě tří měsíců od obdržení přihlášky OHIM rešeršní zprávu, ve které uvádějí starší národní ochranné známky nebo starší přihlášky těchto známek, které by mohly být namítány jako relativní důvod pro zamítnutí zápisu známky Společenství. Rešeršní

<sup>96</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 99

zpráva OHIM a rešeršní zprávy národních úřadů jsou následovně sděleny přihlašovatelí známky a zveřejněny v rejstříku.

#### Připomínky třetích stran a námitky:

Třetí osoby mohou zaslat úřadu písemné připomínky nebo podat námitky proti zápisu ochranné známky.

**Připomínky.** Připomínky mohou být zaslány úřadu po zveřejnění přihlášky ochranné známky. Následovně jsou sděleny přihlašovatelí, který má možnost k nim zaujmout stanovisko. Na rozdíl od námitek nemohou připomínky vést k zamítnutí přihlášky.

**Námitky.** Námitky mohou být podány ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky. Námitky musejí být formulovány písemně a musejí být odůvodněny. Rovněž se vyžaduje zaplacení poplatku. Pouze majitelé starších ochranných známek nebo nabyvatelé licencí těchto známek mohou uplatnit námitky (čl. 42). Námitky budou zamítnuty, pokud starší ochranná známka nebyla na území Společenství skutečně užívána, ledaže jsou prokázány řádné důvody jejího neužívání. Podmínka skutečného užívání známky má za cíl omezovat<sup>97</sup> počet podaných námitek a zvýhodňovat známky skutečně užívané. Námitky se mohou opírat pouze o relativní důvody pro zamítnutí zápisu uvedené v čl. 8. Pokud průzkum námitek ukáže, že námitky jsou opodstatněné, přihláška ochranné známky se zamítne pro dotčené výrobky nebo služby. V opačném případě se námitky zamítnou (čl. 43 odst. 5). Ochranná známka Společenství se nabývá zápisem do rejstříku u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu.

**Odvolání proti rozhodnutí OHIM.** Odvolání proti rozhodnutí OHIM (čl. 57–63) se podává písemně ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení napadeného rozhodnutí a má odkladný účinek. Čl. 78 upravuje navrácení do původního stavu v případě zmeškání lhůty.

Proti rozhodnutí OHIM o odvolání je možné podat žalobu k Evropskému soudnímu dvoru (čl. 63).

#### Žaloby pro porušení ochranné známky Společenství:

Ve věcech žalob pro porušení ochranné známky Společenství rozhodují národní soudy prvního a druhého stupně určené členskými státy, tzv. Soudy pro ochranné známky Společenství.

**Soudy pro ochranné známky Společenství.** Tyto soudy se řídí ustanoveními nařízení, ale taktéž vnitrostátními procesními předpisy (čl. 97). Vnitrostátní předpisy včetně mezinárodního práva soukromého se uplatní ve všech otázkách, které nejsou nařízením upraveny (čl. 97 odst. 1, 2). Jejich mezinárodní soudní pravomoc je vymezena Bruselskou konvencí z 27.

<sup>97</sup> Schmidt-Szalewski, J., Pierre, J.L.: Droit de la propriété industrielle, Paris, Litec 2003, s. 378

září 1968 (čl. 90) částečně nahrazenou nařízením č. 44/2001 a čl. 93 nařízení o známce Společenství.

**Podání žaloby.** Žaloba může být podána majitelem ochranné známky Společenství nebo nabyvatelem licence, ovšem pouze se souhlasem majitele. Majitel výlučné licence však může zahájit řízení, pokud majitel ochranné známky v přiměřené lhůtě po výzvě sám řízení ve věci porušení nezahájí (čl. 22 odst. 3). Každý nabyvatel licence může vstoupit do řízení za účelem získání náhrady škody, která mu náleží (čl. 22 odst. 4).

**Územní pravomoc.** Řízení se vede před soudy členského státu, na jehož území má žalovaný bydliště nebo pobočku, případně před soudy členského státu, na jehož území má žalobce bydliště nebo pobočku a v případě nesplnění ani jednoho z předcházejících kritérií před soudy státu, kde sídlí úřad, tzn. ve Španělsku. Bez ohledu na předcházející kritéria se řízení vede před jiným Soudem pro ochrannou známku Společenství, dohodli-li se na něm účastníci v souladu s čl. 17 Bruselské konvence nebo dostaví-li se před něj žalovaný v souladu s čl. 18 Bruselské konvence anebo před soudem členského státu, na jehož území k porušení došlo nebo může dojít (čl. 93 odst. 5).

Soud má pravomoc rozhodnout ve věcech porušení ochranné známky Společenství, k němuž došlo nebo hrozí dojít na území kteréhokoli členského státu (čl. 94 odst. 1). Je-li však řízení vedeno před soudy, na jehož území k porušení došlo nebo může dojít, pravomoc soudu je omezena pouze na jednání, k němuž došlo nebo může dojít na území tohoto státu.

**Věcná pravomoc.** Soudy pro ochranné známky mají výlučnou pravomoc ve věcech žalob pro porušení a připouští-li to vnitrostátní předpisy, tak i pro hrozící porušení ochranné známky Společenství. Taková žaloba je nepřijatelná, pokud mezi stejnými účastníky a o návrhu týkajícím se stejného předmětu a stejného důvodu bylo soudem členského státu již pravomocně rozhodnuto.

Tyto soudy jsou rovněž výlučně kompetentní pro rozhodnutí o přiměřené náhradě za jednání učiněná po zveřejnění přihlášky, a dále ve věcech protinávrhů na zrušení ochranné známky.

**Řízení ve věci zrušení a neplatnosti ochranné známky Společenství.** Prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství nebo její zrušení se neděje automaticky, nýbrž musí se o ně podat žádost buď u Úřadu pro vnitřní harmonizaci ve vnitřním trhu, nebo ve formě protinávrh u Soudu pro ochranné známky Společenství (čl. 92 odst. d). Žádost o zrušení ochranné známky Společenství nebo o prohlášení její neplatnosti z absolutních důvodů může podat každá fyzická či právnická osoba mající procesní způsobilost. Žádost o prohlášení neplatnosti z relativních důvodů může podat majitel starších práv. Návrh se zamítne, jestliže majitel starší ochranné známky neprokáže její řádné užívání po dobu 5 let, která předcházela

podání návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou (čl. 56).

**Protinávrhy.** Soudy pohlížejí na známku Společenství jako na platnou, nezpochybní-li ji žalovaný protinávrhem na zrušení nebo neplatnost. Protinávrh na zrušení nebo na prohlášení neplatnosti může být podán jen z důvodů neplatnosti uvedených v tomto nařízení (čl. 96 odst. 1). Podání takové žádosti se zaznamenává do rejstříku ochranných známek Společenství. Platnost ochranné známky Společenství nemůže být zpochybněna žalobou na určení, že nedochází k porušení (čl. 95 odst. 2).

Tyto soudy musí odmítnout žádost, jestliže OHIM o otázce již pravomocně rozhodl (čl. 96 odst. 2).

Soud může na návrh majitele známky Společenství řízení přerušit a vyzvat žalovaného, aby návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti podal u OHIM. Nepodá-li žalovaný tuto žádost ve stanovené lhůtě, považuje národní soud protinávrh za vzatý zpět (čl. 96 odst. 7). Byla-li ochranná známka Společenství již zpochybněna před jiným národním soudem cestou protinávrhu nebo byl-li již u OHIM podán návrh na zrušení nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou, soud řízení přeruší (čl. 100 odst. 1). Po dobu přerušení může nařídit předběžná a ochranná opatření (čl. 100 odst. 3).

**Žaloby na základě více ochranných známek.** Čl. 105 stanoví pravidla pro případ, že jsou podány žaloby pro porušení se stejnou skutkovou podstatou a mezi stejnými účastníky u různých soudů členských států, z nichž jeden jedná ve věci ochranné známky Společenství a druhý ve věci národní ochranné známky. Soud, který obdržel věc jako druhý, pravomoc odmítne ve prospěch prvního soudu, jestliže jsou známky totožné a platí pro stejné výrobky nebo služby. Jedná-li se o známku podobnou nebo platí-li pro podobné výrobky nebo služby, může soud, který neobdržel věc jako první, řízení přerušit. Předběžná a ochranná opatření nejsou těmito ustanoveními dotčena.

**Předběžná a ochranná opatření.** Soud, u nějž je podána žaloba pro porušení ochranné známky Společenství, má výlučnou pravomoc nařídit předběžná a ochranná opatření. I když je podle nařízení příslušný k rozhodnutí ve věci soud pro ochranné známky Společenství jiného členského státu, předběžná a ochranná opatření lze žádat u jakéhokoli členského státu. Jejich obsah se řídí právními předpisy tohoto státu (čl. 99 odst. 1).

**Sankce.** Zjistí-li soud pro ochranné známky Společenství porušení nebo hrozbu porušení známky Společenství ze strany žalovaného, zakáže mu pokračovat v tomto jednání. Soud může rovněž přijmout opatření podle vnitrostátních pravidel.

**Vnitrostátní předpisy.** Navzdory jednotnému charakteru komunitární známky může být její užívání zakázáno v jednom nebo více členských státech na základě vnitrostátních předpisů.

Je tomu tak, když užívání pozdější ochranné známky Společenství porušuje starší národní práva a to podle čl. 8 ve smyslu starší ochranné známky (zapsané v členském státě) nebo podle čl. 52 odst. 2 ve smyslu jiného staršího práva (na jméno, k vlastnímu portrétu, k průmyslovému vlastnictví). Nicméně majitel starší národní ochranné známky není oprávněn bránit užívání pozdější ochranné známky, jestliže po dobu 5 po sobě jdoucích let toto užívání vědomě strpěl za podmínek stanovených v čl. 53 odst. 2.

#### Rozšíření EU:

S posledním rozšířením EU vyvstala otázka, jak řešit problém starších práv v těchto nových členských státech. Z tohoto důvodu byl přijat nový čl. 142a nařízení o známce Společenství, který upravuje dva základní nástroje ve prospěch těchto starších práv.<sup>98</sup>

**Námitky.** Majitelé starších ochranných známek a starších práv nabytých v dobré víře v novém členském státě před přistoupením mohou vznést námitky proti přihlášce známky Společenství, která byla podána v období 6 měsíců před přistoupením.

**Zákaz užívání.** Majitelé starších ochranných známek a starších práv nabytých v dobré víře v novém členském státě před přistoupením mají rovněž právo zakázat užívání ochranné známky Společenství na území členského státu, kde je toto právo chráněno a to pokud:

1. ochranná známka Společenství je shodná s národní známkou a výrobky nebo služby, pro něž jsou obě známky zapsány, jsou shodné
2. národní ochranná známka je s ochrannou známkou Společenství podobná nebo shodná a existuje pravděpodobnost záměny ze strany veřejnosti
3. národní ochranná známka je s ochrannou známkou Společenství podobná nebo shodná, a ačkoliv výrobky nebo služby nejsou shodné, ani podobné, národní ochranná známka má v daném státě dobré jméno a užívání ochranné známky Společenství by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména této národní ochranné známky<sup>99</sup>

**Dobrá víra.** Podmínka dobré víry ovšem neznamená, že by soud tuto skutečnost zkoumal ex offo. V souladu s čl. 74 odst. 1 se lze otázkou dobré víry zabývat pouze na návrh protistrany.

**Omezení práv starších majitelů.** Majitelé starších národních práv ovšem nemohou podat protinávrh na prohlášení neplatnosti nebo zrušení ochranné známky Společenství, jak z relativních, tak z absolutních důvodů, pokud by tyto důvody vyvstaly pouze v důsledku rozšíření EU.

<sup>98</sup> Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004, s. 101

<sup>99</sup> Dědič J., Čech, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, Polygon, Praha 2005, s. 357



**Starší práva místního významu.** Dle čl. 107 může majitel staršího práva místního významu, za předpokladu, že to umožňují vnitrostátní předpisy, bránit užívání ochranné známky Společenství na území, kde je toto právo chráněno.

**Rozšíření práv majitelů ochranné známky Společenství.** Na druhou stranu, majitel ochranné známky Společenství má od 1. 5. 2004 na území nových členských států stejná práva vůči narušitelům, jako měl dosud v ostatních státech EU. Nemůže je však uplatnit vůči užívání, k němuž došlo před 1. 5. 2004.

## V. část

### ZÁVĚR

Na závěr nezbyvá než připomenout, že v moderním světě význam práva k nehmotným statkům neustále roste, a to jak v ekonomice, tak ve společnosti. Dochází k jejich výrazné komercializaci a stává se z nich vskutku globální problém. Spolehlivá právní ochrana nehmotných statků je zcela zásadní pro mezinárodní hospodářský a obchodní styk, je podmínkou zahraničních investic. Při nedostatečné ochraně těchto práv dochází k jejich zneužití, pirátství a padělatelství, což má za následek zbytečné odrazování zahraničních partnerů a tím i značné ztráty a stagnaci ekonomiky. Mezinárodní smlouvy spravované WIPO a WTO a v kontextu evropského regionu i legislativní činnost Evropské unie se staly nezbytnou formou ochrany práva průmyslového vlastnictví. Bez těchto nástrojů by vůbec nemohla být překonána teritoriální omezenost průmyslových práv. Nicméně je nutné konstatovat, že vývoj v průmyslověprávním oboru zdaleka není ukončen, celá patentová agenda zůstává stále značně strnulá a nákladná. Ani ochranná známka Společenství nepřináší jenom samá pozitiva, ale i nutnost navazující normotvorby, přičemž otázkou zůstává její rozlišovací způsobilost ve všech členských státech. Je jasné, že spolehlivá ochrana průmyslových práv je záležitostí značně nákladnou a jejich vynucování zůstává přes řadu právních institutů do jisté míry nedokonalé. Zcela jistě tak můžeme na mezinárodní úrovni očekávat další vývoj, a to jak v užší oblasti práv průmyslových, tak v celém systému ochrany práva duševního vlastnictví.

## Seznam použité literatury a pramenů:

- Auerová, K.: Cesta ke komunitárnímu patentu, Průmyslové vlastnictví 5-6/2005
- Čermák, K.: Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva, Právní rádce 11/2003
- Dědič J., Čech, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, Polygon, Praha 2005
- Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Praha, Linde Praha 2004
- Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C.H. Beck 2005
- Ježek, J.: Právo průmyslového vlastnictví, Praha, Linde Praha 1996
- Knap, K., Kunz, O., Opltová, M.: Průmyslová práva v mezinárodních vztazích, Academia 1988
- Knappová, M., Švestka, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné, 1. díl, ASPI 2002
- Kopecká, S.: Návrh nařízení o patentu Společenství, Průmyslové vlastnictví 11-12/2000
- Košál, V.: Evropské sekundární právo a ochranné známky, Právní rádce 9/2001
- Kunz, O.: Průmyslová práva a mezinárodní právo
- Kúdeřková, M.: Evropské patentové soudnictví, Průmyslové vlastnictví 5-6/2004
- Schmidt-Szalewski, J., Pierre, J. L.: Droit de la propriété industrielle, Paris, Litec 2003
- Slováková, Z.: Průmyslové vlastnictví, Praha, Nakladatelství Orac
- Špindler, K.: Smlouva o patentovém právu – další krok do světa, Právní rádce 6/2001
- Štros, D.: K otázce vyčerpání práv k ochranné známce při uvedení na trh mimo EHP, Průmyslové vlastnictví 3-4/2002
- Švejnhová, O.: Světová obchodní organizace (WTO) a Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO): Jejich specifické role a spolupráce v oblasti duševního vlastnictví, Průmyslové vlastnictví 5-6/2000
- Pítra, V.: K některým obchodním aspektům průmyslového vlastnictví, Průmyslové vlastnictví 3-4/1997
- Telec, I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví, Masarykova univerzita Brno, Doplněk Brno, 1994
- Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R.: Evropské právo, Praha, C. H. Beck, 2004
- Týč, V.: Mezinárodní ochrana průmyslových a autorských práv, Masarykova univerzita Brno, 1993
- Týč, V.: Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě, Praha, Linde Praha 1997
- Týč, V.: Základy práva Evropských společenství pro ekonomy, Praha, Linde Praha 2000

## Jiné prameny:

[www.upv.cz](http://www.upv.cz)

Ročenka 2004, Úřad průmyslového vlastnictví

Technická řešení a jejich právní ochrana, Úřad průmyslového vlastnictví

## Judikatura:

### Evropský soudní dvůr:

ESD, rozh.C-15/74	ESD, rozh. C-63/97	ESD, rozh. C-191/01
ESD, rozh.C-16/74	ESD, rozh. C-375/97	ESD, rozh.C-206/01
ESD, rozh. C-119/75	ESD, rozh.C-414/99	<b>Soud první instance:</b>
ESD, rozh.C-355/96	ESD, rozh. C-415/99	rozh. T-163/98 T-345/99, T-
ESD, rozh.C-355/96	ESD, rozh. C-273/00	359/99
	ESD, rozh. C-292/00	