

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

stati

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

5

2019



© 2019 ÚPV Praha

Vychází 24. 10. 2019



PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY
A NÁZORY AUTORŮ SE
NEMUSEJÍ ZTOTOŽŇOVAT
S NÁZORY VYDAVATELE

ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA

Předseda: JUDr. David Štros

Místopředseda: JUDr. Vladimír Zamrzla

Členové:

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

Ing. Václav Feiferlík

JUDr. Michal Havlík

Ing. Jindřiška Kubelková

JUDr. Miroslav Kupka

JUDr. Jiří Macek

Ing. Pavel Reichel

Redaktor: Ing. Václav Jansa

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

OBSAH

Marek Regula: Teorie technických ekvivalentů a její historické milníky v patentových systémech	165
EVROPSKÉ PRÁVO	177
Emil Jeněral: Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce (4–7/2019)	177
Rozhodnutí právního stížnostního senátu J4/18, týkající se refundace poplatku za průzkum	189
JUDIKATURA	191
Alena Kunicová: K otázce užití loga Evropské unie pro ekologickou produkci, na výrobky pocházející ze zvířat, která byla poražena pro účely náboženských rituálů bez předchozího omráčení	191
AKTUALITY	194
Obsah časopisu „Duševné vlastnictvo“ č. 1 a 2/2019	194

CONTENTS

Marek Regula: Theory of technical equivalents and its historical milestones in patent systems	165
EUROPEAN LEGISLATION	177
Emil Jeněral: Other questions from the pre-examination for European patent attorney's candidates (4–7/2019)	177
Decisions of the Legal Board of Appeal J4/18, concerning a refund of the examination fee	189
JUDICATURE	191
Alena Kunicová: The question on the use of the European Union Logo for organic production, for products coming from ritually slaughtered animals, without prior stunning	191
ACTUAL INFORMATION	194
Content of the magazine „Duševné vlastnictvo“ No. 1 and 2/2019	194

Ing. Marek REGULA

TEORIE TECHNICKÝCH EKVIVALENTŮ A JEJÍ HISTORICKÉ MÍLNÍKY V PATENTOVÝCH SYSTÉMECH

1 ÚVOD

Patent na vynález uděluje státní autorita v podobě patentového úřadu, který tímto úkonem umožní majiteli disponovat výhradním právem na výrobu, užití, obchodování poskytování licence na produkt nebo způsob výroby chráněný uděleným patentem. V souvislosti s ochranou, kterou poskytuje udělený patent, je na místě otázka, co je skutečně předmětem ochrany, resp. kde se nachází ta nejcennější část patentu. Předmět ochrany patentu na vynález je uveden v nárocích patentového dokumentu, které udávají rozsah ochrany. Jinými slovy, chráněné je pouze to, co je uvedeno v nárocích uděleného patentového dokumentu. Proto jsou nároky předmětem různých analýz při posuzování patentové čistoty nebo stanovování, či tzv. předmět určení spadá do rozsahu ochrany údajně porušovaného patentu v případě, že bylo vzneseno obvinění z porušování. Tato procedura je známá jako teorie technických ekvivalentů (TTE) nebo také doktrína ekvivalentů z anglického „doctrine of equivalents“ (DOE). Jde o soubor stanovených postupů při určovací řízení podle § 67 zákona č. 527/1990 Sb., O vynálezech a zlepšovacích návrzích, na patentovém úřadě, jehož výsledkem je výrok, zda předmět určení spadá do rozsahu ochrany patentu nebo ne. Teorie je tedy nástroj, který používá státní autorita při provádění jedné ze svých služeb - určovacího řízení. Je důležité zmínit, že cílem této metody není potvrdit, že patent je předmětem určení porušován, ale potvrdit či vyvrátit, že spadá do rozsahu ochrany patentu. O tom, zda dochází k porušování patentových práv, rozhoduje výhradně soud. S ohledem na teritorialitu paten-

tového zákona je tato metoda pojata a aplikovaná různorodě, v některých zemích jako jsou Spojené státy americké nebo Spojené království je TTE předmětem judikatury užívaného jako nástroj v soudních sporech, zatímco v jiných zemích včetně České republiky jde spíše o výhodný prostředek při posuzování v určovacím řízení, který nemusí mít žádný právní dopad na výsledek sporu.

2 TTE A URČOVACÍ ŘÍZENÍ ÚPV

Teorie technických ekvivalentů je nástroj, pomocí kterého je správní orgán, v tomto případě Úřad průmyslového vlastnictví v Praze, schopný vydat rozhodnutí o tom, zda předmět určení spadá do rozsahu ochrany určitého patentu na vynález. Samotné realizaci této metodologie předchází teorie a množství úředních či analytických postupů tvořících základ pro TTE.

2.1 Rozsah ochrany

Rozsah ochrany vyplývající z patentu nebo patentové přihlášky je definován ustanovením § 12 zákona č. 527/1990 Sb. (Patentový zákon), které stanoví, že rozsah ochrany je vymezen patentovými nároky, přičemž na jejich výklad jsou použity výkresy a popis vynálezu. Toto ustanovení kopíruje čl. 69 Evropské patentové úmluvy z roku 2000 (EPC), což znamená, že pro udělené evropské patenty a patentové přihlášky se vztahuje stejná zásada o rozsahu ochrany a výkladu patentových nároků. Zmíněnému článku EPC navíc přísluší protokol¹ o jeho výkladu, kde rozsah ochrany definovaný legislativou sice nijak detailně popsán není, ale určuje pomyslné meze, ve

kterých by se měl výklad čl. 69 EPC pohybovat. Kromě toho protokol o výkladu upřesňuje, že pro potřeby určení rozsahu ochrany udělené evropským patentem se bere přiměřený ohled na ty prvky, které jsou rovnocenné s prvky popsány v patentových nárocích. Protokol tak do jisté míry naznačuje aplikaci teorie technických ekvivalentů za účelem stanovení, zda předmět určení spadá do rozsahu ochrany uděleného patentu na vynález.

2.2 Výklad patentových nároků

Výklad patentových nároků je úkon, který není iniciován automaticky, ale jako součást určovacího řízení, a tedy na základě podnětu. Iniciátorem je zpravidla majitel uděleného patentu nebo autor, resp. majitel předmětu určení, kde jedna ze stran předpokládá riziko porušování průmyslověprávní ochrany příslušející majiteli předmětného patentu na vynález. K aplikování výkladu rozsahu ochrany podle nároků je tak nezbytné mít k dispozici patentové nároky na jedné straně a předmět určení na straně druhé.

Z článků protokolu o výkladu čl. 69 EPC 2000 vyplývá, že při stanovení rozsahu ochrany patentu při určovacím řízení je na prvním místě samotné znění nároků, tzv. lexikální nebo doslovný výklad, ale v případě, jak cituje protokol, „*přiměřeného stupně patentové jistoty třetích osob*“, může být aplikován tzv. extenzivní výklad, který jde nad rámec doslovného. A právě v rámci extenzivního výkladu rozsahu ochrany, a tedy patentových nároků, se využívá teorie technických ekvivalentů.

2.2.1 Lexikální výklad

V rozsahu doslovného výkladu se posuzuje, zda předmět určení vykazuje všechny znaky uvedené v nezávislém patentovém nároku. Znaky uvedené v nároku představují jednotlivé funkce nebo prvky mající takový význam a uspořádání, které by bylo pro odborníka v dané oblasti evidentní, a sám by jim přiřadil stejný význam. Pokud jsou v rámci předmětu určení identifikovány všechny znaky uvedené v nezávislém pa-

tentovém nároku, vzniká výrok, že předmět určení spadá do rozsahu ochrany předmětného patentu. V opačném případě, kdy v rámci předmětu určení některý ze znaků není v nezávislém nároku identifikován, úřad přistupuje, pokud je to možné, k posudku pomocí extenzivního výkladu. Ten je realizován prostředky TTE nebo na základě označení chybějícího znaku za znak nepodstatný.

2.2.2 Extenzivní výklad a TTE

Teorie technických ekvivalentů nazývaná taky jako doktrína ekvivalentů je aplikována v momentě, kdy nebyl identifikován jeden z nárokovaných podstatných znaků předmětného patentu, ale předmět určení obsahuje znak, který lze považovat za jeho technický ekvivalent. Za technický ekvivalent se považuje jakýkoliv prostředek, který spolu s ostatními znaky nezávislého nároku řeší stejný problém, přesněji, uskutečňuje ekvivalentní funkci. Aby bylo možné konstatovat, že dva znaky jsou technickými ekvivalenty, je potřeba simultánně splnit několik zásadních předpokladů. Na straně nezávislého patentového nároku musí jít o podstatný znak. Je to znak, který v kombinaci s ostatními znaky nároku přispívá k celkové novosti a vynálezckému kroku, a tudíž jeho přítomnost v nároku je k patentovatelnosti předmětného vynálezu nezbytná. Na druhé straně musí být znak předmětu určení, navzdory možnému rozdílnému provedení funkčně rovnocenný, a to s ohledem na celkovou myšlenku vynálezu. Poslední podmínkou je komplexní zřejmost znaku předmětu určení, která musí pro odborníka v dané oblasti vycházet ze stavu techniky dostupné v čase posuzování. Atypickým případem je situace, kdy při nahrazení znaku patentového nároku znakiem předmětu určení dojde ke vzniku takové kombinace nároků, ve které sice nahrazený znak vykonává v podstatě stejnou funkci, ale vzhledem k zpravidla rozdílnému provedení způsobí, že tato kombinace by mohla vytvořit samostatný vynález, protože do té doby nebyla ze stavu techniky známá. Je proto nezbytné vyhod-

notit, zda i nově vzniklá kombinace vychází v podstatě ze stejného výhodného provedení jako původní, a tudíž je možné konstatovat, že jde v podstatě o stejný vynález. Možným scénářem je i stav, kdy je nahrazován znak předmětného nezávislého patentového nároku jediným podstatným znakem, jinými slovy jediné, co ho v dané kombinaci znaků odlišuje od stavu techniky, je právě tento znak. Za těchto okolností je aplikace TTE z pravidla vyloučena [1].

Jinou specifickou situací je případ, kdy úřad kromě absence některého ze znaků nezávislého nároku zjistí, že předmět určení nedisponuje žádným ekvivalentem tohoto znaku, jinak řečeno není možné, aby byl v rámci předmětu určení nahrazen. V tomto stavu je nezbytné, aby vlastník patentu na vynález dokázal, že tento znak je nepodstatný, a tedy, že k dosažení cíle vynálezu postačují všechny ostatní znaky uvedené v patentovém nároku. Toto dokazování však musí být podloženo pouze informacemi obsaženými v patentovém spise, z nichž pro odborníka v dané oblasti plyne jednoznačná zřejmost. Status „nepodstatný“ musí být také podložen skutečností, že vypuštěním znaku s tímto přívlastkem z patentového nároku, by nebyla patentovatelnost v době podání přihlášky nijak ovlivněna. Tento údajně nepodstatný znak také nesmí být předmětem jakékoliv argumentace (typicky s úřadem) s cílem prokázat patentovatelnost vynálezu jako celku včetně tohoto nepodstatného znaku. Finálně tedy znak nesmí být v rámci celkového účinku vynálezu nikde uveden jako podstatný.

Osobitou možností je restriktivní výklad patentových nároků, což znamená, že jsou formulovány tak obecně, až je to s přihlédnutím na cíl vynálezu nepřiměřené. Nepřiměřená obecná ochrana může způsobit, že nezávislý nárok neúmyslně zahrnuje vynálezy, které spadají do výluky z patentovatelnosti, nebo rozsah ochrany spadá do oblastí, kde podle hlavní myšlenky vynálezu nepatří. Tato situace je ale obvykle řešena návrhem na částečné nebo úplně zrušení patentu, o které v principu žádá údajný porušovatel.

3 TERITORIÁLNÍ NEJEDNOTNOST TTE

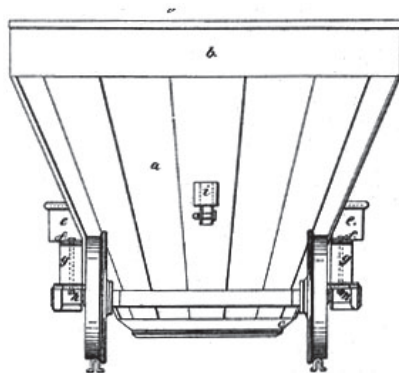
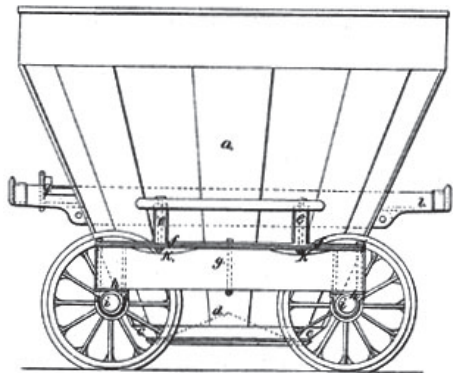
Teorie technických ekvivalentů je pravděpodobně jednou s nejdiskutovanějších témat v rámci posuzování rovnocennosti technických řešení a nárokovaných vynálezů. Ochrana, kterou poskytuje patent na vynález, by neměla žádný smysl, kdyby byl rozsah ochrany definovaný tak, že i nejmenší změna vynálezu by ho v podstatě uváděla mimo rozsah ochrany platného patentu. Jinak řečeno, chránit si exaktní, resp. příliš podrobné provedení vynálezu je postup, při kterém se smysl patentové ochrany ztrácí. Z tohoto výroku plyne jak pro soudy, tak i autority v oblasti duševního vlastnictví nelehký úkol, a to vytvořit pravidla definující výklad rozsahu ochrany tak, aby byl zachován rozsah ochrany patentu, který mu přísluší ve smyslu jeho znění, a zároveň bylo toto výhradní právo platné v akceptovatelné míře. Navzdory obecné jednotnosti patentového zákona v různých patentových režimech, ať Evropy nebo Spojených států amerických, byla tato úloha stále výzvou a její realizace dovedla jednotlivé země či systémy k rozdílným jurisdikcím. Některé země zavedly definici rozsahu ochrany uděleného patentu právě podle teorie technických ekvivalentů, jiné naopak uznávají, že dostačující je formulace rozsahu ochrany podle doslovného znění patentových nároků. To znamená, že při posuzování, zda předmět ochrany spadá do rozsahu ochrany nárokovaného patentu na vynález, se vychází pouze z textu patentového nároku a jeho významu. Zajímavostí je, že ani režimy, které využívají TTE nebyly schopny metodiku posuzování sjednotit, čehož důkazem je rozdílná interpretace této teorie. Další kapitola se věnuje patentovým režimem ve Spojených státech, Spojeném království, Německu, Francii a jejich osobitému přístupu k teorií technických ekvivalentů.

3.1 Doktrína ekvivalentů v USA

Federální zákon Spojených států amerických uvádí práva spojená s patentovou ochra-

nou a jejími náležitostmi v Článku 35 sbírky zákonů Spojených států, přičemž o porušování práv z patentu pojednává ustanovení § 271. S ohledem na přístup k porušování patentu je zajímavé, že v tomto ustanovení není nijak explicitně definováno ani tzv. doslovné porušování ani porušování podle doktríny ekvivalentů. Z důkladného rozboru ustanovení § 271 je však možné vyvodit, že pojednává v podstatě o doslovném porušování. I tento fakt indikuje nutnost existence systému, na němž je založeno porušování práv podle teorie technických ekvivalentů, a to na systému tzv. nepsaného nebo precedenčního práva. V tomto systému jsou precedenční rozhodnutí soudu (u nás známé jako judikáty) považovány za autoritativní zdroj a jsou aplikovány v podstatě jako klasický zákon.

Počátky americké doktríny ekvivalentů se datují od roku 1853, kdy soud rozhodoval o porušování patentových práv v případě sporu výrobců lokomotiv Winans v. Denmead [2]. V tomto sporu nárokoval patent patřící společnosti Winans, jako žalobce, nákladní vagon s kónickým otvorem určeným na transport uhlí, který zajišťoval rovnoměrné rozložení váhy uhelného nákladu a také níže položené těžiště (Obr. 1). Na straně obviněného - údajného porušovatele - firma Denmead, stál vůz s otvorem osmihranného jehlanu, který dosahoval v podstatě stejného výsledku jako vynález Winanse, a zároveň nespadal do, v té době již známého, doslovného výkladu rozsahu patentového nároku.

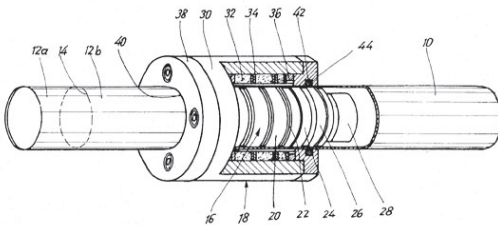


Obr. 1 Nákladní vlakový vůz s kónickým otvorem určeným pro nesení uhlí [3]

Prvoinstanční soud podle dostupných podkladů a pravděpodobně v dobré víře podle lexikálního neporušování patentu rozhodl, že nejde o porušování patentových práv nárokováných v patentu Winanse. Samozřejmě, že tento rozsudek v žádném případě neznamenal konec sporu a rozhodnutí se dostalo až před nejvyšší soud, který po detailním dokazování vyvrátil rozhodnutí z první instance a rozhodl o porušování patentu. A právě tomuto rozhodnutí předcházela první aplikace doktríny ekvivalentů v podobě tzv. testu trojitě identity, kterou dnes známe jako výrok, že předmět určení porušuje určený patent, pokud provádí v podstatě stejnou funkci v podstatě stejným způsobem s dosažením identického výsledku. Nejvyšší soud byl k tomuto kroku jistým způsobem naveden, protože samotný doslovný výklad rozsahu ochrany nemůže být v takto komplikovaných sporech směrodatný, což komentoval v úvaze, kde konstatuje, že výhradní právo na patentovaný produkt nemůže být chráněno, pokud má kdokoliv možnost vyrábět jeho kopie, a to obměnou tvaru nebo proporcí [2]. Proto přihlašovatel, resp. vlastníkoví patentu, který popsal svůj vynález, jeho principy a nárokuje si ho ve formě, která ho nejvhodnějším ztělesňuje, přísluší nárokovat si každou formu tohoto vynálezu, ve kterém může být zkopírována, ledaže by si sám nechtěl nárokovat některou z nich.

Dalším významným případem v precedenčním právu doktríny ekvivalentů ve Spojených

státech byl případ Festo corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd., [4] kde bylo uplatněno pravidlo, na základě kterého nelze aplikovat analýzu shodnosti podle TTE. Toto pravidlo, v originálním znění „prosecution history estoppel“ nebo „file-wrapper estoppel“ znamená vyloučení extenzivního výkladu nároků dle TTE z důvodu, že patentové nároky byly během přihlašovacího řízení patentového úřadu pozmeněny s cílem přizpůsobit se podmínkám patentovatelnosti [5]. Soudy tak v tomto sporu stály před rozhodováním o tom, zda se přihlašovatel, zúžením patentového nároku s cílem jeho udělení, vzdává všech ekvivalentů, a to na základě upraveného nároku podle výluky TTE. Žaloba společnosti Festo se týkala jejích dvou udělených patentů popisujících vylepšený válec bez táhla - pístem poháněné zařízení závislé na magnetech, které způsobují pohyb částí v pohonné jednotce (Obr. 2).



Obr. 2 Pístem poháněné zařízení závislé na magnetech [6]

Když patentový examinátor odmítl původní znění první z přihlášek z důvodu určitých nedostatků, přihlašovatel upravil přihlášku uvedením dvou nových omezení - páru stejnosměrných těsnících kroužků a magnetizovatelného materiálu pláště zařízení. Druhá přihláška byla také upravena, ale uvedená limitace obsahovala pouze zmíněné těsnící kroužky. Po tom, co Festo začalo svůj produkt prodávat, se na trhu objevila firma SMC, která prodávala podobné zařízení, které ale zahrnovalo jeden obousměrný těsnící kroužek a plášť, který nebyl z magnetizovatelného materiálu. Festo okamžitě na tuto firmu podalo žalobu s argumentem, že toto zařízení je podobné do takové míry, že poru-

šuje jejich patent podle doktríny ekvivalentů. Prvoinstanční okresní soud v Massachusetts argumentoval, že úpravy v patentové přihlášce po jejím prvotním odmítnutí nebyly aplikovány s cílem vyhnout se stavu techniky, a tudíž tato změna nepodléhá výluce, čímž rozhodl ve prospěch společnosti Festo.

Případ dále pokračoval u odvolacího soudu, kde jeho porota potvrdila rozhodnutí v první instanci. Nejvyšší soud dále rozhodl o přezkoumání a případ odročil odvoláním se na spor Warner-Jenkinson v. Hilton Davis Chemical Co, který řešil obdobný problém. Odvolací soud podle nařízení o přezkoumání své rozhodnutí odvolal a vrátil k opětovnému projednání v plénu, které finálně rozhodlo, že změny nároku provedené v souladu s patentovým zákonem představují úplnou výlukou aplikování doktríny ekvivalentů. Toto rozhodnutí však nejvyšší soud odvolal a argumentoval, že změny v nároku nevedou k úplné výluce, ale musí být vyšetřeny jejich příčiny. V závěru také konstatoval, že ve sporu nešlo o to rozhodnout o uplatnění výluky, ale do jaké míry byl předmětnou změnou limitovaný rozsah patentového nároku. Pokud by například přihlašovatel upravil přihlášku z cílem objasnit její obsah, jeho práva na plnou ochranu by neměla být zpochybnitelná. Na druhé straně změna s úmyslem vyhnout se totožnosti s jiným patentem předpokládá vzdání se práva na nárok jakéhokoli ekvivalentu mimo lexikální výklad nároku.

Tyto dva historicky významné patentové spory ovlivnily současné rozhodování patentových soudů napříč všemi úrovněmi. Počáteční realizace porušování patentového nároku, výhradně na základě lexikálního výkladu, se v praxi ukázala být nedostatečná a umožnila vznik doktríny ekvivalentů, která definuje extenzivní interpretaci rozsahu ochrany patentového nároku. Soudnictví ale narazilo na případy, kdy se muselo zamyslet nad skutečností, zda zavedená doktrína ekvivalentů není přece jen příliš obecná a její použití nemusí být v některých případech vhodné. Opatření, v podobě výluky použití doktríny ekvivalentů z důvodu změny přihlášky s cílem

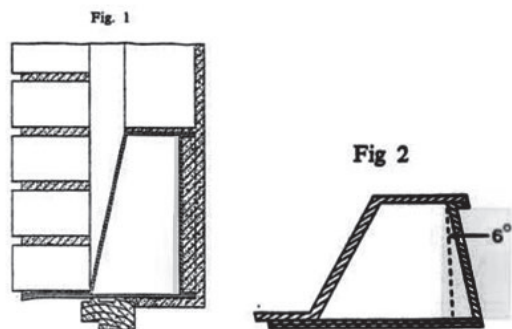
přizpůsobit se patentovatelnosti stejně tak narazilo na nedokonalosti a finálně dalo vzniku podrobnějšímu výkladu této výluky, který se ve sporech aplikuje dodnes. Na jednotlivých případech judikatury Spojených států je dobře vidět, jak se může právní legislativa rozumně a poměrně flexibilně vyvíjet. Takový vývoj umožňuje systému lépe rozumět individuálním případům, protože každý další diskutabilní patentový spor obohacuje tento autoritativní zdroj práva o nové poznatky a posouvá ho o krok vpřed.

3.2 Účelový přístup UK

Patentové právo Spojeného království je zahrnuto v kapitole 60 Patentového zákona z roku 1977. Podobně jako ve Spojených státech tento zákon uvádí podmínky porušování a všechny související ustanovení spojené s výhradními právy na patent na území UK. Co ale v této kapitole a vůbec v psané formě zákona nenajdeme, je porušování patentu podle extenzivního výkladu patentových nároků. Jelikož jde o systém precedenčního práva, základní poznatky v oblasti posuzování porušování patentů podle technických ekvivalentů lze nalézt v patentových sporech. Historie nabízí dva přístupy k problematice technických ekvivalentů, přičemž i přes svou rozdílnost sdílejí jednu podstatnou skutečnost, a to tzv. doktrínu účelového přístupu, kterou uvedl Lord Diplock ve sporu *Catnic Components v Hill & Smith* [1982] [7], který se stal základem současného práva ve věci porušování patentů.

Předmětem sporu *Catnic* byl ocelový překlad, který se používá při sestavování otvorů dveří a oken. Nárok uváděl, že vrchní plocha je umístěna na spodní pomoci dvou rigidních vzpěr, přičemž jedna byla umístěna v přední části a druhá vystupuje vertikálně od jedné plotny k druhé, a to v zadní části. Předmět určení, který vyrobil údajný porušovatel, byl rovněž překlad se vzpěrou v zadní části, která ale svírala se svislou rovinou 6 nebo 8 stupňů [9] (Obr. 3).

Horní sněmovna se usnesla, že provedení předmětu určení nemá žádný vliv na zátě-



Obr. 3 Předmětné překlady se zvýrazněnými vzpěrami. Vlevo je překlad nárokovaný (*Catinic Components*) a vpravo obdobný překlad porušovatele (*Hill & Smith*) se vzpěrou nakloněnou o 6 stupňů. [10]

žovou kapacitu překladu ani způsob, jakým funguje, a že pro odborníka v dané oblasti by v době zveřejnění patentu bylo toto řešení zřejmé. Dále uvedla, že pozorný čtenář by nebyl schopen z patentového nároku rozlišit, že hlavním úmyslem přihlašovatele bylo chránit si přesně 90 stupňový úhel mezi dotčenými prvky překladu. Myšlenka byla potvrzena vysvětlením výrazu „vystupuje vertikálně“, jako vystupující v rozsahu úhlů, které poskytují maximální zátěž, kde 90 stupňů je pouze jedno z mnoha provedení, které je ale v tomto specifickém provedení nejvhodnější. Tento argument byl dále podpořen uvažováním interpretujícím účelový přístup daný popisem vynálezu na rozdíl od doslovného výkladu, a to vyslovením univerzální otázky, zda je osoba s praktickými znalostmi a zkušenostmi v oblasti působení vynálezu schopna porozumět specifickým výrazem a jejich vztahem v patentovém nároku jako nejpodstatnějším znakem podle přihlašovatele, a to tak, že jakákoliv varianta by spadala mimo rozsah ochrany nárokovaného patentem a to i přesto, že by fungovala v podstatě stejným způsobem. Na základě tohoto principu rozhodl soud o shodnosti, a tedy porušování předmětného patentu. V procesu se dále rozhodnutí ještě dvakrát změnilo, poprvé před odvolacím soudem, který tvrdil, že slovo vertikální je absolutní a podruhé, když členové sněmovny

lordů (Lords of Appeal) vyvrátili poslední rozhodnutí citováním účelového přístupu v interpretaci rozsahu ochrany patentového nároku [7].

Dalším z klíčových případů, který se svou významností zapsal do historie patentového soudnictví, byl spor *Improver Corp. v Remington Consumer Products Ltd* [1990], kde byl účelový přístup aplikovaný v předešlém případě přeformulován do tří otázek. Tyto tři otázky byly uvedeny v momentě, kdy předmět určení spadal mimo rozsah ochrany podle lexikálního výkladu [9]. Otázky byly následující:

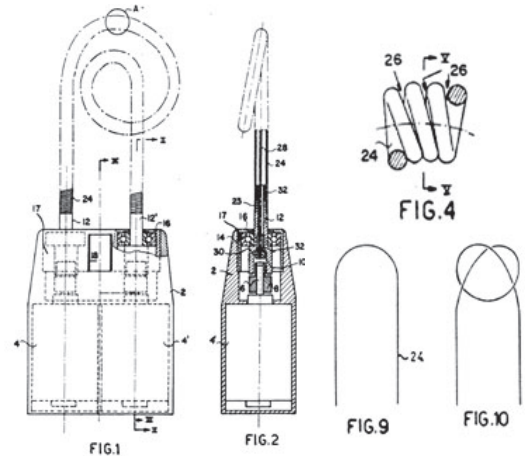
1. Má předmět určení vliv na způsob, jakým vynález funguje? Pokud ano, předmět je mimo rozsah ochrany, pokud ne...
2. bylo by pro odborníka v dané oblasti a v den zveřejnění patentu zřejmé, že předmět určení nemá vliv na způsob, jakým funguje vynález? Pokud ano...
3. byla by tato osoba dále schopna porozumět specifickým výrazem a jejich vztahem v patentovém nároku jako nejpodstatnějším znakem podle přihlašovatele? Pokud ano, předmět určení je mimo rozsah ochrany.

Předmětem porušování byl v tomto případě evropský patent společnosti *Improver* [12], který popisoval motorizovaný depilátor, známý pod názvem *Epilady*. Toto zařízení zahrnovalo vinutou pružinu připevněnou k motoru na obou jejích koncích. Motor pohybuje s jedním koncem pružiny ve směru hodinových ručiček, přičemž druhý konec se pohybuje opačným směrem, tímto způsobem umožňovala pružina vytahování ochlupení z kůže. Toto zařízení dosáhlo v této době výrazný úspěch, a proto bylo obvinění z údajného porušování na místě.

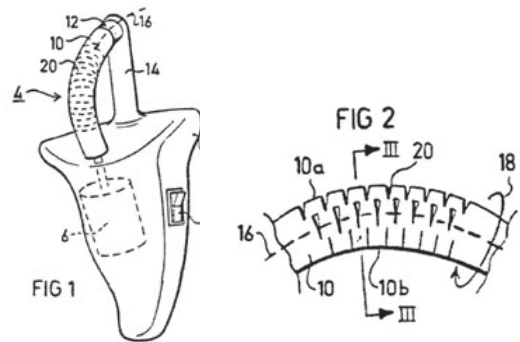
Předmětem určení bylo zařízení od firmy *Remington*, které stejně tak podléhalo patentové ochraně, ale s přibližně o čtyři roky mladší prioritou. Předmětem patentu od *Remingtonu* bylo obdobné depilační zařízení, namísto vinuté pružiny mělo gumu se zářezy [13]. Faktem bylo, že toto zařízení bylo vyvinuto právě jako vylepšení *Epilady*. Klíčovým podstatným znakem, který měl podléhat třem výše defino-

vaným otázkám, byla právě gumová tyč. Soud tedy podrobil tento znak otázkám s výsledkem, že

- a) Záměna vinuté pružiny za gumovou tyč nemá vliv na způsob, jakým údajně porušován vynález funguje a
- b) tento fakt uvedený v a) je pro odborníka v daném oboru zřejmý, ALE
- c) tento odborník by byl schopen identifikovat, že klíčovou vlastností, kterou měl v úmyslu přihlašovatel chránit byla právě vinutá pružina v jejím pravém znění, a ne ve smyslu jiných možných variant.



Obr. 4 Zařízení firmy *Remington* s gumovým prvkem namísto vinuté pružiny [12]



Obr. 5 Zařízení *Epilady* chráněné společností *Improver* s vinutou pružinou [13]

Podle rovnice definované vzorcem tří otázek a jedné neznámé se soud dopracoval k rozhodnutí, že depilátor od firmy Remington neporušuje patent na Epilady [8]. Na Obr. 4 a Obr. 5 jsou pro porovnání znázorněny obě zařízení, kde je možné vidět rozdílnost, resp. ekvivalenci podstatného znaku.

Tento vzorec se třemi otázkami se stal na několik let relevantním nástrojem k posuzování stejnorodosti předmětů určení a chráněných vynálezů. Jak to ale v precedenčním právu bývá, a měli jsme tu možnost vidět to v případě sporů ve Spojených státech, i zde došlo k zpochybnění přístupu tří otázek podle případu *Improver*. Stalo se tak na základě dalšího přelomového sporu *Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel* [2004]. Obdivuhodný je fakt, že za toto zpochybnění je zodpovědný stejný soudce, který zmíněný tří-otázkový systém uvedl poprvé. Předmětem rozpravy zpochyboval zejména potřebu prvních dvou otázek, když v podstatě až ta třetí je kritická a jednoduše se ptá, jak by si odborník v dané oblasti vysvětlil předmětný znak [8]? Právě takto zredukoval soud svou analýzu při stanovování rozsudku případu *Kirin-Amgen*, kde předmětem sporu byly technologie na výrobu hormonu podporujícího tvorbu červených krvinek - erythropoietinu, a to prostřednictvím molekul DNA [14]. Hlavním rozdílem mezi technologiemi byly typy kódujících sekvencí DNA (exogenní/endogenní) a v jejich hostitelích, kde v prvním případě (*Amgen*) šlo o druh bakterie, a ve druhém případě to bylo vpravení specificky upravené molekuly DNA do lidské buňky. Důležitým faktorem v případě bylo, že technika, kterou použil odpůrce nebyla v době zveřejnění vynálezu firmy *Amgen* všeobecně známa. Proces dokazování byl s ohledem na oblast genetiky náročný a zdlouhavý, zejména při dokazování detailů rozdílnosti řešení. Vzhledem k faktu, že šlo o evropský patent, soud citoval několik ustanovení Evropské patentové úmluvy EPC 2000, jmenovitě čl. 84², který uvádí charakter patentových nároků, a také že musí být jasné, stručné a podložené popisem. Řízení se nevyhnulo

ani použití znění čl. 69 a protokolu příslušejícího k tomuto článku³. Finální rozhodnutí soudu znělo, že patent firmy *Amgen* není porušován, a to z důvodu, že metoda výroby předmětného hormonu se skutečně odlišuje a odborník v této oblasti by rovněž dospěl k závěru, že nejde o identické metody [15].

Patentové spory uvedené v této kapitole jsou považovány za průlomové v patentovém soudnictví Spojeného království a podobně jako u Spojených států, dokazují neustálý vývoj přístupu k jednotlivým případům. Podobnost judikatury však střídá značná rozdílnost ve formulaci tzv. účelového přístupu, kterým se patentové soudnictví začalo tvořit, následně se rozvinulo v rovnici tří otázek, až se nakonec usoudilo, že původní účelový přístup s jedinou otázkou k rovnocennosti se ukázal být nejvhodnější a dodnes je oporou pro podobné případy. Systém patentového soudnictví, ale hlavně přístup k posuzování homologie předmětu určení a chráněného řešení účelovou interpretací rozsahu ochrany potvrzuje teritoriální diverzitu. V tomto směru je dobrým příkladem případ *Improver vs Remington*, který sice ve Spojeném království skončil rozsudkem neporušování, ale protože šlo o evropský patent, bylo vedených paralelně několik stejných sporů v dalších zemích, kde rozhodnutí o neporušování bylo identické v Rakousku a Francii. Naopak v Německu, Holandsku, Itálii a Belgii byl rozsudek opačný a *Remington* tak porušoval patent *Improver* v těchto zemích. Kromě rozmanitosti tento spor dokazuje, i když se na první pohled evokuje jednoznačné porušování chráněného patentu, že finálně tak rozhodnuto být nemusí.

3.3 Německé tři otázky případu “Schneidmesser”

Patentová praxe v Německu je téměř stejně stará jako praxe Spojených států nebo Spojeného Království, ale její prvotní vývoj byl do značné míry nejednotný [16]. Základním dokumentem, který popisuje současný německý právní patentový systém je patentový zákon původně z roku 1936, naposledy revidovaný v r. 2017 [17]. Porušování průmyslových práv

vyplývající z patentové ochrany řeší část IX tohoto zákona. Německý patentový zákon je také z velké části v souladu s Evropskou patentovou úmluvou (EPC 2000). Specifikem, který je přítomen pouze v málo zemích včetně Německa, je, že případy porušování patentů a tzv. právoplatnosti (validity) udělených dokumentů jsou řešeny pod záštitou různých soudních autorit. Spolkový patentový soud (Bundespatentgericht) se zabývá rozhodováním o platnosti patentů, zatímco okresní soudy řeší případy porušování [18].

Německý patentový systém se neliší od ostatních systémů v definování rozsahu ochrany prostřednictvím interpretace patentových nároků, což také uvádí v čl. 14 patentového zákona, který je v souladu s čl. 69 Evropského patentového úmluvou (EPC 2000). V patentové literatuře včetně osobitých patentových sporů je dále možné nalézt teorii, která popisuje způsob pochopení znění patentového nároku ještě před tím, než je vysloveno, že rozsah ochrany nároku je nad rámec lexikálního výkladu. Jinými slovy před tím, než vůbec dojde k analýze rozsahu ochrany ať lexikální nebo nad její rámec, je třeba definovat jednotlivé skutečnosti nebo jakési pravidla. Jedním z nich je, že pochopení patentu odborníkem v dané oblasti je rozhodující a termíny použité v nároku by měly být interpretovány právě na základě jeho odbornosti a chápání. Dále tento odborník aplikuje funkční interpretaci podstatného znaku, který identifikoval za základě znění patentového nároku. Při tomto přístupu je důležité dbát na to, aby nebyl zaměřený absolutně na funkčnost samotného podstatného znaku s cílem vyhnout se nejasnostem při definování rozdílu mezi pochopením textu a jeho rozsahu ochrany. Finálně nebude vnímat jednotlivé znaky předmětného nároku samostatně, ale jako celek, resp. v souladu se zněním celého nároku, a to s ohledem na popis a citovaný stav techniky. Při dodržení těchto základních principů je tak možné analyzovat rozsah ochrany patentových nároků s větší jistotou [8].

Jak již bylo naznačeno, německé patentové právo zná extenzivní výklad rozsahu ochrany

patentového nároku, což dokazuje významný patentový spor „Schneidmesser“ [24] na jehož základě vznikla série tří otázek při posuzování porušování patentu podle doktríny ekvivalentů, která připomíná účelový přístup systému ve Spojeném království. Spolkový patentový soud tedy definoval tyto otázky následovně:

1. Řeší sporný výrobek nebo metoda problém, citovaný chráněným vynálezem, a to prostředky, které jsou oproti požadovaným upravené, přičemž dosahuje stejný technický účinek?
2. Pokud ano, byl by odborník v dané oblasti, na základě jeho obecných znalostí a zkušeností (bez vynálezce kroku), schopný označit prostředky sporného výrobku nebo metody za prostředky se stejným technickým účinkem?
3. Pokud ano, směřují tyto úvahy k významu patentového nároku takovým způsobem, že tento odborník by posoudil sporný výrobek nebo metodu jako technické řešení ekvivalentní produktu nebo metodě, která porušuje patent doslovně?

Pokud je odpověď na tyto tři otázky potvrzující, je možné tvrdit, že sporný výrobek nebo metoda porušuje řešení chráněné uděleným patentem. S ohledem na třetí uvedenou otázku, se donedávna považovalo za argument ve prospěch porušování, když byly upraveny znaky sporného provedení zmíněno v popisu patentu. To ale změnilo jedno z nedávných rozhodnutí Německého spolkového soudu, které uvádí, že pokud popis vynálezu uvádí několik způsobů, jak může být technický účinek vynálezu dosaženo, ale pouze jeden z nich je nárokován, použití jednoho z popsaných provedení nemůže zpravidla představovat porušování podle doktríny technických ekvivalentů. V tomto případě se tedy předpokládá, že přihlašovatel se rozhodl nenárokovat si varianty sice zmíněné v popisu, ale v nárocích neuvedené. Avšak i přesto je možné stanovit porušování podle doktríny ekvivalentů, a to v případě, kdy se technický účinek upraveného znaku sporného produktu shoduje s účinkem expli-

citně nárokováných znaků, a také když se technický účinek upraveného znaku sporného produktu odlišuje stejně jako účinek nárokováných znaků od variant, které jsou pouze popsány, ale neuvedené v nárocích [19].

Z výše uvedených skutečností je možné pozorovat, že přístup k teorii technických ekvivalentů a její využití k výkladu rozsahu ochrany patentových nároků vůči sporným produktům či způsobem výroby, je založen na znění patentových nároků a chápání výkladu nároků odborníkem v dané oblasti. Nezbytnou součástí výkladu nároku je popis a výkresy vynálezu, které finálně umožní aplikaci funkčního přístupu k jednotlivým znakům patentového nároku a následně i komplexní kontextové interpretace. Extenzivní výklad patentových nároků se stejně jako v jiných teritoriích stal nedílnou součástí sporů i v Německu. Tři otázky, vycházející z významného historického případu a definující výklad rozsahu ochrany podle doktríny ekvivalentů zavádějí jakýsi balanc mezi mírou ochrany patentovaných vynálezů a rizikem jejich porušování signifikantně podobných produktů nebo metod.

3.4 Francouzská obecná formulace doktríny ekvivalentů

Současná formulace práva duševního vlastnictví ve Francii je datována od roku 1992. Tato verze zahrnuje větší část historických zákonů, kterými se řídí dvě větší větve duševního vlastnictví, a to průmyslové vlastnictví a vlastnictví literární, a umělecké. Znění zákona je neustále aktualizováno parlamentem a jeho poslední verze je z roku 2018. Právo patentové je tedy součástí zákona o duševním vlastnictví, konkrétně je stanoveno v části II svazku VI. Tento zákon, stejně jako předešlý implementuje čl. 69 odstavec (1) Evropské patentové úmluvy (EPC 2000) ve svém vlastním zákoně, a to v čl. L 613-2 [20]. Protokol k tomuto článku, který definuje, že při hodnocení rozsahu ochrany by měly být brány v úvahu ekvivalenty ale v zákoně nenajdeme. Doktrína ekvivalentů je však dodatečně tvořena francouzskými soudci, kteří ve

svých rozhodnutích interpretují právě zmíněný protokol. Patentové soudy obecně stanoví, že použití doktríny ekvivalentů nemůže skončit nepřiměřeně širokou ochranou pro přihlašovatele, zatímco žalovaný, resp. porušovatel by neměl být schopen vyhnout se porušování, pokud používá rovnocenné znaky [21].

Výklad podle doktríny ekvivalentů potvrzuje porušení patentu v případě, že byly použity rozdílné znaky k provedení identické funkce s cílem dosáhnout stejného nebo obdobného výsledku. Funkce je definována jako první technický účinek, který je výsledkem použití nárokováných znaků, přičemž cíl je dosažen za pomoci výhod vynálezu [21]. Tento přístup je ve své podstatě účelový podobně jako v německém právu s tím rozdílem, že u francouzských soudců dovedl do poměrně rozsáhlého konceptu porušování podle doktríny ekvivalentů [22]. Koncept však nachází oporu v klasickém tříbodovém testu dotazů v následujícím znění:

1. Porušují sporné znaky nárokové znaky funkčně i provedením, jinými slovy jde o doslovné porušování?
2. Pokud ne, dochází k porušování zkopírováním podstatných znaků nároku, a tudíž jsou rozdíly sporných znaků zanedbatelné vůči podstatným znakem nároku?
3. Pokud ne, dochází k porušování ekvivalence, a tedy vykonávají nárokové znaky novou funkci a zároveň vykonávají sporné znaky tuto funkci se stejným výsledkem?

Už ze samotného znění těchto tří otázek je evidentní, že francouzský výklad doktríny ekvivalentů je opravdu komplikovaný a zároveň, s největší pravděpodobností, nejširší z pohledu rozsahu ochrany nárokováných znaků. Důkaz je kladen nejen na provedení sporných znaků, ale i na funkci a její účinek, a také výsledek ve smyslu výhody, kterou přispívá patentované řešení do stavu techniky, což platí pro každou z otázek zvlášť. To znamená, že se otázky dále rozvíjejí [23]. Jednou z často diskutovaných témat v rozhodnutích podle francouzského práva je vyluka doktríny ekvi-

valentů na základě zúžení, resp. úpravy patentové přihlášky během procesu přihlašování před úřadem. Jak bylo diskutováno v kapitolách výše, tato výluka je běžně aplikována v rámci sporů na území Spojených států. Francouzské právo nezná tuto výluku jako takovou a soudci nemají povinnost se tímto aspektem zabývat, přesto není zohlednění tohoto faktoru vyloučeno. Soud může vzít v úvahu fakt, že došlo k určitým změnám rozsahu ochrany při přihlašování, než kterýkoliv jiný fakt, který může ovlivnit finální rozsudek. Obecně však francouzské soudy tento faktor nezohledňují a v celém systému je spíše neznámý a jeho další vývoj závisí na soudcích a jejich individuálnímu přístupu k řešeným případům.

4 ZÁVĚR

Teorie technických ekvivalentů je prostředek, bez kterého by bylo příliš náročné stanovit homologie mezi podstatnými znaky dvou patentů nebo předmětu určení a patentu, čímž by byla práva minimálně jedné strany značně limitována. Její existence tak dává oběma stranám možnost prokázat, jaký je jejich skutečný záměr, a pomáhá nasměrovat autority, v dobré víře k spravedlivému rozhodnutí. TTE se objevuje ve více patentových režimech v podobě doktríny ekvivalentů, kde je aplikována hlavně jako součást precedenčního práva. Faktem je, že i v zemích, které precedenční právo neuznávají, je teorie technických ekvivalentů přítomna a v podstatě tvořena jednotlivými patentovými spory, resp. posudky patentového úřadu. Dobrým příkladem je Česká republika, kde je sice teorie ekvivalentů zaužívaná, ale přednostně na úrovni určovacího řízení, které v podstatě předchází samotnému patentovému

sporu. Na druhé straně, v jednom z nejstarších a nejkompexnějších patentových systémů, v USA, jsou spory porušování podle doktríny ekvivalentů častou záležitostí a jejich precedenční systém tak má silnou oporu ve významných historických sporech. Interpretace teorie je ale ve Spojených státech i na evropském kontinentu, včetně Spojeného království obdobná a v principu se zakládá se na třech otázkách, které zohledňují výsledný účinek nebo efekt, posudek odborníka v dané oblasti, nebo způsob, jakým je dosaženo technický účinek podstatných znaků. I když se v některých zemích, jako je Německo tato základní myšlenka odlišuje, a to snížením tří dotazů za jeden, nelze aplikovat stejný postup u každého případu. Tento status v podstatě definuje měnící se povahu doktríny, který nevariuje pouze teritoriálně, ale i v rámci jednoho systému, a to absolutně individuálně, případ od případu. Individuální přístup je z určitého pohledu správný, protože evokuje správnost a přirozený vývoj patentového soudnictví. Z jiného pohledu však vede k jakémusi abstraktnímu nekonečnu, kde nejsou exaktně stanoveny kroky, což vede například k projednání případů napříč všemi instancemi a rozhodnutí se tak může i několikrát změnit. Jinou situací demonstrovuje spor Epilady, kde padl odlišný rozsudek napříč několika evropskými zeměmi, a to i přes identické vstupy. Určité je třeba chápat, že i když jde o patentové spory, samotná řízení jsou občanskoprávního charakteru, a tedy exaktně stanovené postupy nejsou proveditelné. To jistě stojí za zamyšlení, zda není správné stanovit některá pravidla a postupy interpretace teorie technických ekvivalentů do takové míry, aby byly přiměřeně ohraničené zákonem, ale zároveň dávaly prostor pro subjektivní přístup.

- 1 Protokol o výklade čl. 69 Evropského patentového dohovoru, revidovaného aktem revidujícím článek 63 EPC z 17. prosince 1991 a Revizním aktem EPC z 29. listopadu 2000 (EPC 2000)
- 2 čl. 84 Evropské patentové úmluvy, revidovaného aktem revidujícím článek 63 EPD z 17. pro-

- since 1991 a Přezkumné aktem EPD ze dne 29. listopadu 2000 (EPC 2000)
- 3 čl. 69 Evropské patentové úmluvy a protokol o výkladu čl. 69 EPD, revidovaného aktem revidujícím článek 63 EPD z 17. prosince 1991 a Přezkumné aktem EPD ze dne 29. listopadu 2000 (EPC 2000)

Seznam pramenů a odborné literatury

- [1] METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví: ČÁST G I - SPORNÁ ŘÍZENÍ [online]. In: Praha, s. 3-19 [cit. 2019-03-18]. Dostupné z: https://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/metodicke_pokyny/2016/G1_sporna_rizeni_2016B/G1%20_sporna_rizeni_2016B.pdf
- [2] Supreme Court of the United States. *Winans v. Denmead*, 56 U.S. (15 How.) 330 (1854). U.S. Reports [online]. 1853, 56(42), 330-348 [cit. 2019-03-18]. Dostupné z: <https://www.loc.gov/item/usrep056330/>
- [3] WINANS, Ross. CAR FOR TRANSPORTATION OF COAL. 1847. Spojené státy americké. US5175A Patent. Zapsáno 26.06.1847.
- [4] C., Alan Fu. *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.* Berkeley Technology Law Journal [online]. 2003, 2003, 18(117), 117-140 [cit. 2019-03-18]. DOI: <https://doi.org/10.15779/Z387H6M>. Dostupné z: <https://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol18/iss1/>
- [5] T., Whitney Chandler. Prosecution History Estoppel, the Doctrine of Equivalents, and the Scope of Patents. *Harvard Journal of Law & Technology*. 2000, 13(3), 466-520.
- [6] STOLL, Kurt. Magnetically coupled arrangement for a driving and a driven member. 1982. Spojené státy americké. US4354125A Patent. Zapsáno 12.10.1982.
- [7] MNYAMEZELI MLUNGISI ZONDO, RAYMOND. THE REPLACEMENT OF THE DOCTRINE OF PITH AND MARROW BY THE CATNIC TEST IN ENGLISH PATENT LAW: A HISTORICAL EVALUATION. 2012. Dizertačná práca. UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA. Vedoucí práce PROF CJ VISSER.
- [8] PUMFREY, Nicholas, Martin J. ADELMAN, Shamnad BASHEER, Raj S. DAVÉ, Yukio NAGASAWA, Maximilian ROSPATT, Martin SULSKY a Peter MEIER-BECK. THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS IN VARIOUS PATENT REGIMES—DOES ANYBODY HAVE IT RIGHT?. *Yale Journal of Law & Technology* [online]. 2009, 2009, 11(261), 262-308 [cit. 2019-03-18]. Dostupné z: <https://yjolt.org/doctrine-equivalents-various-patent-regimes-does-anybody-have-it-right>
- [9] EPO. Block 1: Procedures to obtain a patent and legal framework: The UK approach. In: Patent litigation A to Z [online]. European Patent Academy, s. 1-9 [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: <https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=57>
- [10] LORD DIPLOCK. *Catnic Components Limited and another v. Hill and Smith Limited*. 1982, 239-240.
- [11] HATTER JR., John P. The Doctrine of Equivalents in Patent Litigation: An Analysis of the Epilady Controversy. *Indiana International & Comparative Law Review* [online]. 1995, 5(2), 461- 494 [cit. 2019-03-19]. DOI: <https://doi.org/10.18060/17577>. Dostupné z: <http://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/article/view/17577>
- [12] DAAR, Yaira Shimon YAHAV. Apparatus for hair removal. 1986. Spojené královstvo. EP0101656B1 Patent. Zapsáno 05.11.1986.
- [13] GROSS, Joseph, David LOWENSTEIN, Menahen TILMAN a Etan. DEPILATORY DEVICE FOR REMOVING HAIR. 1990. Spojené královstvo. EP0290119B1 Patent. Zapsáno 06.06.1990.
- [14] FU-KUEN. Production of erythropoietin. 1998. Spojené královstvo. EP0148605B2 Európsky Patent. Zapsáno 23.12.1998.
- [15] HOUSE OF LORDS. *KIRIN-AMGEN INC v HOECHST MARION ROUSSEL LTD*. Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases [online]. 2005, 122(6) [cit. 2019-03-19]. DOI: <https://doi.org/10.1093/rpc/2005rpc9>. Dostupné z: <https://academic.oup.com/rpc/issue/122/6>
- [16] WESTON JR., Ray. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS: CAN EUROPEAN APPROACHES SOLVE AN AMERICAN DILEMMA?. *The Journal of Law and Technology*. 1998, 39(35), 1-57.
- [17] Germany: Patent Act. In: <https://www.wipo.int/portal/en/index.html> [online]. 2018

[cit. 2019-03-19]. Dostupné z: <https://wipo.int/en/legislation/details/17611>

[18] German patent law: Litigation. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/German_patent_law

[19] EPO. Block 1: Procedures to obtain a patent and legal framework: The German approach. In: Patent litigation A to Z [online]. European Patent Academy, s. 1-10 [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: <https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=57>

[20] Code de la propriété intellectuelle: Livre VI: Protection des inventions et des connaissances techniques. In: Lefigrance.gouv.fr [online]. 2018 [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414>

[21] BEY, Céline, Lydia BIRCH a Carsten SCHULTE. ACTAVIS V ELI LILLY: THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS IN THE UK, FRANCE AND GERMANY [online]. In: 2017,

2017 [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: <https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2017/actavis-v-eli-lilly-the-doctrine-of-equivalents-i/#footnote-1-referrer>

[22] VÉRON, Pierre. DOCTRINE OF EQUIVALENTS: FRANCE v s. THE REST OF THE WORLD. IP Law Summer School 2001. 2001, 1-9.

[23] EPO. Block 1: Procedures to obtain a patent and legal framework: The French approach. In: Patent litigation A to Z [online]. European Patent Academy, s. 1-14 [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: <https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=57>

[24] Cutting Blade (Schneidmesser I) Case No. X ZR 168/00: Decision of the Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof). In: <http://www.heymanndownload.de> [online]. 2002, 2002 [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: http://www.heymanndownload.de/fileadmin/landingpages/heymanndownloadseiten/download_interpretation_of_patents/DE-Cutting-Blade-I.pdf

EVROPSKÉ PRÁVO

Další otázky z předběžné zkoušky pro kandidáty na evropského patentového zástupce

V tomto čísle pokračujeme dalšími otázkami z předběžné zkoušky z roku 2019. (4–7/2019).

OTÁZKA 4

Dnes, tj. 25. února 2019 Didier podal v EPÚ evropskou patentovou přihlášku EP-D. Didier má bydliště v Belgii.

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

4.1 Pokud Didier podal přihlášku v holandštině, musí během dvou měsíců od data

podání předložit její překlad do jednoho z úředních jazyků EPÚ.

- 4.2 Didier může uhradit rešeršní poplatek v květnu 2019, pokud požádá o pokračování v řízení.
- 4.3 Pokud Didier nepředloží při podání přihlášky, nebo ve lhůtě stanovené ve zprávě EPÚ vyzývající k odstranění tohoto nedostatku, žádné nároky, může platně požádat o pokračování v řízení a nároky předložit.
- 4.4 K platnému podání evropské patentové přihlášky může Didier odkázat na dříve podanou přihlášku, přičemž tento odkaz musí zahrnovat (i) datum podání dřívější přihlášky, (ii) číslo dřívější přihlášky, (iii) úřad, u kterého byla dřívější přihláška podána a (iv) prohlášení, že tento odkaz nahrazuje popis a případné výkresy.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Pravidlo 6 EPC

Podání překladů a snížení poplatků

(1) *Překlad podle článku 14 odst. 2 musí být podán do dvou měsíců od podání evropské patentové přihlášky.*

(2) *Překlad podle článku 14 odst. 4 musí být podán do jednoho měsíce od podání písemnosti. To platí i pro žádosti podle článku 105a. Je-li touto písemností odpor nebo stížnost, či její odůvodnění, nebo žádost o revizi, lze překlad podat během lhůty pro podání odporu nebo stížnosti či jejího odůvodnění, nebo žádosti o revizi, pokud tato uplyne později.*

(3) *Osobě, která podle článku 14 odst. 4 podá evropskou patentovou přihlášku nebo žádost o průzkum v jazyce, který toto ustanovení připouští, přihlašovací poplatek nebo poplatek za průzkum se v souladu s poplatkovým řádem snižuje.*

- (4) *Snížení podle odstavce 3 se týká:*
- (a) *malých a středních podniků;*
 - (b) *fyzických osob; nebo*

(c) *neziskových organizací, univerzit nebo veřejných výzkumných organizací*

(5) *Pro účely odst. 4(a) platí Doporučení Komise 2003/361/EC z 6. května 2003, týkající se definic mikro, malého a středního podniku, tak jak bylo zveřejněno v Úředním listě EU L 124, str. 36 z 20. května 2003.*

(6) *Přihlašovatel, který hodlá uplatnit slevu podle odstavce 3 se musí prohlásit za subjekt ve smyslu odstavce 4. V případě důvodných pochybností o pravdivosti takového prohlášení lze požadovat důkaz o splnění požadavků stanovených v rozhodnutí.*

(7) *V případě více přihlašovatelů musí být subjektem či fyzickou osobou ve smyslu rozhodnutí prezidenta Evropského patentového úřadu podle odstavce 4 každý z nich.*

Článek 14 EPC

Jazyky Evropského patentového úřadu, evropských patentových přihlášek a dalších dokumentů

Jazyky Evropského patentového úřadu, evropských patentových přihlášek a jiných dokumentů

(1) *Úředními jazyky Evropského patentového úřadu jsou angličtina, francouzština a němčina.*

(2) *Evropská patentová přihláška se podává v jednom z úředních jazyků nebo, je-li podána v některém jiném jazyce, přeložena do jednoho z úředních jazyků, v souladu s prováděcím předpisem. V průběhu řízení před Evropským patentovým úřadem lze tento překlad uvést do souladu se zněním přihlášky, jak byla podána. Není-li požadovaný překlad podán včas, považuje se přihláška za vzatou zpět.*

(3) *Úřední jazyk Evropského patentového úřadu, v němž je evropská patentová přihláška podána nebo do kterého byla přeložena, se bude používat jako jazyk řízení ve všech řízeních před Evropským patentovým*

úřadem, nestanoví-li prováděcí předpis jinak.

(4) Osoby fyzické nebo právnické, které mají bydliště nebo hlavní sídlo ve smluvním státě, jehož úřední jazyk je jiný než angličtina, francouzština nebo němčina, a příslušníci tohoto státu, kteří mají bydliště v zahraničí, mohou podávat písemnosti, které je třeba předložit ve stanovené lhůtě, v úředním jazyce tohoto státu. Předloží však překlad do některého z úředních jazyků Evropského patentového úřadu v souladu s prováděcím předpisem. Není-li písemnost, která nepatří k podlohám evropské patentové přihlášky, podána v předepsaném jazyce nebo není-li včas podán požadovaný překlad, má se za to, že písemnost nebyla podána.

(5) Evropské patentové přihlášky se zveřejňují v jazyce řízení.

(6) Evropské patentové spisy se zveřejňují v jazyce řízení a obsahují i překlad nároků do obou ostatních úředních jazyků Evropského patentového úřadu.

(7) Ve třech úředních jazycích Evropského patentového úřadu se zveřejňují:

- (a) Evropský patentový věstník;
- (b) Úřední list Evropského patentového úřadu.

(8) Zápisy do Evropského patentového rejstříku se provádějí ve třech úředních jazycích Evropského patentového úřadu. V případech pochybnosti je závazným zápis v jazyce řízení.

Instrukce, A-VII, 1.1

Evropskou patentovou přihlášku lze podat v jakémkoliv jazyce. Pokud je však podána v jiném než úředním jazyce EPÚ (angličtina, francština, němčina) musí být předložen její překlad do jednoho z úředních jazyků EPÚ, a to během dvou měsíců od data podání. V případě, že je přihláška podána v „přípustném neúředním jazyce EPÚ“ (viz A-VII, 3.2.), mají určité kategorie přihlašovatelů nárok na snížení přihlašovacího poplatku (viz A-X, 9.2.1 a A-X, 9.2.2)

Pravidlo 38 EPC

Přihlašovací a rešeršní poplatek

(1) Přihlašovací a rešeršní poplatek jsou splatné do jednoho měsíce od podání evropské patentové přihlášky.

(2) Poplatkový řád může v případě, že přihláška má více jak 35 stran, stanovit jako součást přihlašovacího poplatku dodatečný poplatek.

(3) Dodatečný poplatek, zmíněný v odstavci 2, je splatný do jednoho měsíce od podání evropské patentové přihlášky nebo jednoho měsíce od podání prvního souboru nároků nebo jednoho měsíce od podání ověřené kopie, zmíněné v Pr. 40 (3), přičemž platí lhůta, která uplyne později.“

(4) Poplatkový řád může pro vyloučenou přihlášku, podanou na základě dřívější přihlášky, která je sama o sobě vyloučenou přihláškou, stanovit jako součást přihlašovacího poplatku dodatečný poplatek.

Článek 78(2) EPC

Náležitosti evropské patentové přihlášky

(1) Evropská patentová přihláška musí obsahovat:

- (a) žádost o udělení evropského patentu;
- (b) popis vynálezu;
- (c) jeden nebo několik nároků;
- (d) výkresy, na něž odkazuje popis nebo nároky;
- (e) anotaci,

a splňovat podmínky stanovené v prováděcím předpise.

(2) Evropská patentová přihláška podléhá zaplacení přihlašovacího poplatku a poplatku za rešerši. Není-li přihlašovací poplatek nebo poplatek za rešerši zaplacen včas, považuje se přihláška za vzatou zpět.

Článek 121 EPC**Pokračování v řízení o evropské patentové přihlášce**

(1) *Nedodrží-li přihlašovatel lhůtu vůči Evropskému patentovému úřadu, může požádat o pokračování v řízení o evropské patentové přihlášce.*

(2) *Evropský patentový úřad žádosti vyhoví, jsou-li splněny požadavky uvedené v prováděcím předpisu. Jinak žádost zamítne.*

(3) *Je-li žádosti vyhověno, má se za to, že právní následky nedodržení lhůty nevznikly.*

(4) *Pokračování v řízení je vyloučeno u lhůt, uvedených v článku 87 odstavec 1, článku 108 a 112a odstavec 4, jakož i u lhůty pro podání žádosti o pokračování v řízení a navrácení práv (restitutio in integrum). Prováděcí předpis může vyloučit pokračování v řízení u dalších lhůt.*

Pravidlo 135 EPC**Pokračování v řízení**

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

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

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

Pravidlo 57 EPC**Průzkum na formální náležitosti**

Bylo-li evropské patentové přihlášce přiznáno datum podání, zjišťuje Evropský pa-

tentový úřad v souladu s článkem 90 odst. 3, zda:

- (a) *byl ve lhůtě podán překlad přihlášky požadovaný podle článku 14 odst. 2, podle pravidla 36 odst. 2 druhé věty nebo podle pravidla 40 odst. 3 druhé věty;“*
- (b) *žádost o udělení evropského patentu vyhovuje požadavkům pravidla 41;*
- (c) *přihláška obsahuje alespoň jeden patentový nárok v souladu s článkem 78, odstavec 1(c), nebo odkaz na dříve podanou přihlášku v souladu s pravidlem 40 odstavce 1(c), 2 a 3, udávající, že nahrazuje i nároky;*
- (d) *přihláška obsahuje anotaci v souladu s článkem 78 odstavec 1(e);*
- (e) *byl zaplacen přihlašovací a rešeršní poplatek v souladu s pravidlem 17 odstavec 2, pravidlem 36 odstavec 3 nebo pravidlem 38;*
- (f) *byl jmenován vynálezce v souladu s pravidlem 19 odstavec 1;*
- (g) *v případě potřeby jsou splněny požadavky, týkající se nárokování priority, stanovené v pravidlech 52 a 53;*
- (h) *v případě potřeby jsou splněny požadavky článku 133 odstavec 2;*
- (i) *přihláška vyhovuje požadavkům stanoveným v pravidle 46 a pravidle 49 odstavce 1 až 9 a 12;*
- (j) *přihláška vyhovuje požadavkům stanoveným v pravidle 30.*

Pravidlo 58 EPC**Odstranění nedostatků v podlohách přihlášky**

Pokud evropská patentová přihláška nevyhovuje požadavkům Pr. 57(a) až (d), (h) a (i) EPC informuje o tom Evropský patentový úřad přihlašovatele a vyzve ho k odstranění vytčených nedostatků ve lhůtě dvou měsíců. Popis, patentové nároky a výkresy lze pozmě-

nit pouze v rozsahu nezbytném pro odstranění zjištěných nedostatků.

Instrukce A-III, 15

Pozdější předložení nároků

Evropská přihláška nemusí pro účely získání data podání obsahovat žádný nárok. Existence alespoň jednoho nároku je však pro evropskou přihlášku podle čl. 78(1)(c) EPC nezbytnou podmínkou, soubor nároků je však podle dále popsaného postupu možné předložit až po datu podání.

EPÚ ověří, zda je v přihlášce uveden alespoň jeden nárok. Pokud tomu tak není, vydá EPÚ zprávu podle Pr. 58 EPC, ve které přihlašovatele vyzve k předložení jednoho nebo více nároků ve lhůtě dvou měsíců. Pokud tak přihlašovatel v uvedené lhůtě neučiní, přihláška se zamítne podle čl. 90(5) EPC. O tomto rozhodnutí je přihlašovatel podle Pr. 111 EPC informován. Pokračování v řízení z důvodu nedodržení lhůty podle Pr. 58 EPC je na základě Pr. 135(2) EPC vyloučeno. Přihlašovatel však může požádat o navrácení práv podle čl. 122 a Pr. 136 EPC, nebo může podat stížnost.

Pokud původně podané podlahy přihlášky neobsahují alespoň jeden nárok, může přihlašovatel nároky předložit z vlastní iniciativy po datu podání, avšak dříve než ho EPÚ podle Pr. 58 EPC vyzve, aby tak učinil. V tomto případě se pak žádá výzva podle Pr. 58 nevzdává.

Jestliže přihlašovatel předloží sadu nároků na výzvu podle čl. 58 EPC, musí mít takto podané nároky oporu v dokumentech přihlášky (popis a případné výkresy) předložených ke dni podání (čl. 123(2) EPC). Splnění této podmínky bude poprvé přezkoumáno ve fázi provádění rešerše (viz B-XI, 2.2).

Byla-li přihláška podána formou odkazu na dříve podanou přihlášku podle Pr. 40(3) EPC a přihlašovatel k datu podání uvedl, že nároky dříve podané přihlášky nahrazují nároky přihlášky tak, jak byla podána (viz A-II, 4.1.3.1), pak se tyto nároky, za předpokladu, že dříve podaná přihláška nároky obsahovala k datu jejího podání, považují za nároky předložené

k datu podání evropské přihlášky a výzva podle Pr. 58 EPC se nevzdává.

Výše uvedený postup platí také pro vyloučené přihlášky a pro přihlášky podané v souladu s čl. 61(1)(b) EPC.

Pravidlo 40 EPC

Datum podání

(1) Dnem podání evropské patentové přihlášky je den, kdy dokumenty předložené přihlašovatelem obsahují:

- (a) sdělení, podle něhož se žádá o evropský patent;
- (b) údaje identifikující přihlašovatele, nebo umožňující s ním navázat kontakt a
- (c) popis nebo odkaz na dříve podanou přihlášku.

(2) Odkaz na dříve podanou přihlášku podle odstavce 1(c) musí udávat datum podání a číslo takové přihlášky a úřad, u kterého byla podána. Takový odkaz musí dále udávat, že nahrazuje popis a případné výkresy.

(3) Pokud přihláška obsahuje odkaz podle odstavce 2 musí být ve lhůtě dvou měsíců od jejího podání předložena kopie dříve podané přihlášky. Pokud dříve podaná přihláška není v některém z úředních jazyků Evropského patentového úřadu, musí být ve stejné lhůtě předložen její překlad do některého z nich. Pravidlo 53 odstavec 2 přitom platí přiměřeně.

Instrukce, A-II, 4.1.3.1

Odkaz na dříve podanou přihlášku

Namísto předložení písemností přihlášky může přihlašovatel v souladu s Pr. 40(1)(c) EPC odkázat na dříve podanou přihlášku. Priorita dříve podané přihlášky, na kterou se odkazuje, však přitom nemusí být nutně nárokována.

Údaje požadované k datu podání

Pro přiznání data podání musí přihlašovatel podle Pr. 40(2) EPC k datu podání uvést následující údaje:

- (i) datum podání dřívější přihlášky;
- (ii) její číslo spisu;
- (iii) úřad, u něhož byla podána; a
- (iv) sdělení, že tento odkaz nahrazuje popis a případné výkresy.

Dřívější přihláškou přitom může být i přihláška užitého vzoru.

Kopie dříve podané přihlášky

Ve lhůtě dvou měsíců od data podání musí přihlašovatel předložit ověřenou kopii dříve podané přihlášky (Pr. 40(3) EPC). Podle Pr. 40(3) EPC, poslední věta, je však přihlašovatel od tohoto požadavku osvobozen, pokud je dříve podaná přihláška EPÚ již k dispozici za podmínek stanovených prezidentem EPÚ. Podle sdělení EPÚ ze dne 14. září 2009, OJ EPO 2009,486, není třeba ověřenou kopii předkládat v případech, kdy dříve podanou přihláškou je Euro-direct přihláška nebo mezinárodní přihláška podaná u EPÚ jako přijímacího úřadu podle PCT, ve všech ostatních případech musí být ověřená kopie dřívější přihlášky, na kterou se odkazuje být podána během lhůty podle Pr. 40(3) EPC.

Pokud je dříve podanou přihláškou přihláška, ze které je nárokována priorita postačuje pro splnění obou požadavků, týkajících se data podání (Pr. 40(3) EPC) a nárokování priority (Pr. 53(1) EPC předložit pouze jednu kopii (viz A-III, 6.7).

Pro vyloučené přihlášky podané formou odkazu, viz A-IV, 1.3.1.

Překlad dříve podané přihlášky

Není-li dříve podaná přihláška v úředním jazyce EPÚ, musí přihlašovatel také předložit její překlad do jednoho z těchto jazyků ve lhůtě dvou měsíců od data podání (Pr. 40(3) EPC). Pokud má EPÚ překlad dříve podané přihlášky již k dispozici, bude kopie tohoto překladu bezplatně založena do spisu a přihlašovatel ho tak nemusí předkládat (Pr. 40(3) EPC).

Je třeba poznamenat, že v případě, kdy je dříve podaná přihláška vyhotovena v jazy-

ce podle čl. 14(4) EPC (úřední jazyky smluvních států EPC), může se na přihlášku vztahovat nárok na snížení přihlašovacího poplatku, pokud na něj má přihlašovatel nárok podle Pr. 6(3) EPC ve spojení s Pr. 6(4) a (7) EPC (viz A-X, 9.2.1 a XI, 9.2.2). Toto snížení se vztahuje i na případy, kdy je popis nahrazen odkazem na dříve podanou přihlášku podle Pr. 40(1)(c) EPC, kdy je tato předchozí přihláška vyhotovena v jazyce uvedeném v čl. 14(4) EPC, ale nároky jsou podány po datu podání podle Pr. 57(c) a Pr. 58 a to v úředním jazyce EPÚ. Je tomu tak proto, že podstatné části pro stanovení data podání (ustanovení o popisu, viz Pr. 40(1)(c) EPC) byly předloženy v jazyce, který zakládá nárok na snížení poplatku (viz G 6/91, OJ 9/1992, 491, platí obdobně).

Nároky

Přihlašovatel může také sdělit, že si přeje, aby i nároky dříve podané přihlášky byly převzaty jako nároky podávané přihlášky. Takové přání je třeba učinit k datu podání, nejlépe zakřížkováním příslušné kolonky v žádosti o udělení patentu (formulář 1001). V takovém případě budou nároky dříve podané přihlášky tvořit podklad pro rešerši, čímž bude naplněn i požadavek Pr. 57(c) EPC, takže již nebude dodatečně vydávána výzva k předložení nároků podle Pr. 58 EPC.

Neodkazuje-li přihlašovatel na nároky dříve podané přihlášky, ale odvolává se pouze na její popis a případné výkresy, může současně s odkazem (tj. k datu podání) předložit sadu nároků. Pokud tak přihlašovatel neučiní, bude EPÚ vyzván, aby nároky předložil (viz A-III, 15).

ODPOVĚDI NA 4. OTÁZKU

Překlad popisu musí být podán v jednom z úředních jazyků během dvou měsíců, čl. 14(2) EPC, Pr. 6(1) EPC a Instrukce, A-VII, 1.1. Pokud není rešeršní poplatek uhrazen během jednoho měsíce od podání evropské patentové přihlášky, považuje se přihláška za zpětvzetou, Pr. 38(1) EPC a čl. 78(2) EPC. Lhůta podle Pr. 38(1) EPC není vyloučena

z možnosti pokračování v řízení (čl. 121(1) a (4) EPC a Pr. 135(2) EPC). Didier tak může platně uhradit rešeršní poplatek, pokud požádá o pokračování v řízení. Pokud Didier nepředloží nároky v souladu s Pr. 57 (c) a Pr. 58 EPC, pak nemůže platně požádat o pokračování v řízení, protože je to vyloučeno podle Pr. 135(2) EPC, viz také Instrukce, A-III, 15. K platnému podání evropské patentové přihlášky může Didier podat odkaz na dříve podanou přihlášku, přičemž tento odkaz musí zahrnovat (i) datum podání dřívější přihlášky, (ii) číslo dřívější přihlášky, (iii) úřad, u kterého byla dřívější přihláška podána a (iv) prohlášení, že tento odkaz nahrazuje popis a případné výkresy.

4.1 – Správný

4.2 - Správný

4.3 – Chybný

4.4 – Správný

OTÁZKA 5

Antonia zamýšlí podat následující patentové přihlášky:

- (1) Evropskou patentovou přihlášku EP-A
- (2) Mezinárodní přihlášku PCT-AW

PCT-AW bude podána společně jménem Antonia a Werner. Werner žije v Berlíně; Antonia žije v Argentině a má argentinskou státní příslušnost. Argentina není členským státem PCT.

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

- 5.1 Antonia může platně podat EP-A u EPÚ.
- 5.2 PCT-AW lze platně podat u EPÚ jako přijímacího úřadu.
- 5.3 PCT-AW lze platně podat u Mezinárodního úřadu jako přijímacího úřadu.
- 5.4 Pokud se dva měsíce po platném podání PCT-AW Antonia přestěhuje do Berlína,

EPÚ na žádost zaznamenaná u PCT-AW změnu bydliště.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Článek 58 EPC

Právo podat evropskou patentovou přihlášku

Evropskou patentovou přihlášku může podat každá fyzická nebo právnická osoba a každá společnost mající podle příslušného práva postavení právnické osoby.

Článek 151 EPC

Evropský patentový úřad jako přijímací úřad

Evropský patentový úřad jedná jako přijímací úřad ve smyslu PCT, v souladu s prováděcím předpisem. Přitom platí článek 75(2).

Pravidlo 157 EPC

Evropský patentový úřad jako přijímací úřad

(1) Evropský patentový úřad jedná jako přijímací úřad ve smyslu PCT, pokud je přihlašovatel příslušníkem smluvního státu této úmluvy a PCT nebo má v tomto státě stálé bydliště či sídlo. Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení odstavce 3, zvolí-li si přihlašovatel Evropský patentový úřad jako přijímací úřad, podává se mezinárodní přihláška přímo u Evropského patentového úřadu. Článek 75 odstavce 2 se přitom použije přiměřeně.

(2) Jedná-li Evropský patentový úřad jako přijímací úřad podle PCT, podává se mezinárodní přihláška v angličtině, francouzštině nebo němčině. Prezident Evropského patentového úřadu může rozhodnout, že se mezinárodní přihláška a přílohy podávají ve více jak jednom vyhotovení.

(3) Je-li mezinárodní přihláška podána u úřadu smluvního státu za účelem předání Evropskému patentovému úřadu jako přijímacímu úřadu, musí smluvní stát zajistit, aby

příhláška došla Evropskému patentovému úřadu nejpozději dva týdny před koncem třináctého měsíce od podání, nebo, je-li nárokována prioritá, od data této priority.

(4) Předávací poplatek za mezinárodní přihlášku je splatný do jednoho měsíce od podání přihlášky.

Pravidlo 19.1 (a), (b) PCT

Místo podání

- (a) S výhradou ustanovení odstavce (b) se mezinárodní přihláška podává podle volby přihlašovatele:
- (i) U národního úřadu smluvního státu, v němž má přihlašovatel pobyt, resp. u úřadu činného pro tento stát,
 - (ii) U národního úřadu smluvního státu, jehož je přihlašovatel občanem, resp. u úřadu činného pro tento stát,
 - (iii) U mezinárodního úřadu, nehledě na smluvní stát, v němž má přihlašovatel pobyt nebo jehož je občanem.
- (b) Každý smluvní stát se může dohodnout s druhým smluvním státem nebo kteroukoli mezivládní organizací, že národní úřad druhé státu nebo mezivládní organizace bude ve všech nebo v některých věcech jednat místo národního úřadu prvního státu jako přijímací úřad pro přihlašovatele, kteří jsou občany prvního státu nebo v něm mají pobyt. Bez ohledu na takovou dohodu se národní úřad prvního státu považuje za příslušný přijímací úřad pro účely článku 15(5).

Pravidlo 19.2 PCT

Dva nebo více přihlašovatelů

Jsou-li dva nebo více přihlašovatelů:

- (i) Požadavky pravidla 19.1 se považují za splněné, když národní úřad,

u kterého byla mezinárodní přihláška podána, je národním úřadem smluvního státu nebo úřadem činným pro smluvní stát, v němž má alespoň jeden z přihlašovatelů pobyt nebo jehož je občanem,

- (ii) Mezinárodní přihláška může být podána u Mezinárodního úřadu podle 19.1 (a) (iii) má-li alespoň jeden z přihlašovatelů pobyt ve smluvním státě nebo je občanem smluvního státu.

Pravidlo 92bis.1.(a)(i) PCT

Záznam změn Mezinárodním úřadem

- (a) Na žádost přihlašovatele nebo přijímacího úřadu zaznamenaná Mezinárodní úřad změny těchto údajů v žádosti nebo návrhu:
 - (i) Osoba, jméno, pobyt, občanství nebo adresa přihlašovatele,
 - (ii) Osoba, jméno nebo adresa zástupce, společného zmocněnce nebo vynálezce.
- (b) Mezinárodní úřad nezaznamená požadovanou změnu, pokud obdrží žádost o záznam po uplynutí 30 měsíců od data priority.

ODPOVĚDI NA 5. OTÁZKU

Článek 58 EPC neobsahuje žádné omezení, pokud jde o podání evropské patentové přihlášky u EPÚ. EPÚ je přijímacím úřadem kompetentním pro přihlašovatele Wernera, který má bydliště v jedné ze smluvních zemí (Německo), čl. 151 EPC, Pr. 157(1) EPC a Pr. 19.1(a) PCT. V případě dvou či více přihlašovatelů jsou požadavky na místo podání podle Pr. 19.1 PCT splněny, pokud je mezinárodní přihláška podána u kompetentního přijímacího úřadu alespoň jednoho z přihlašovatelů, Pr. 19.2 (ii) PCT. Záznam o změně bydliště může na žádost přihlašovatele provést pouze Mezinárodní úřad, Pr. 92bis.1.(a)(i) PCT.

5.1 – Správný

5.2 - Správný

5.3 – Správný

5.4 – Chybný

OTÁZKA 6

Společnost A podala u EPÚ evropskou patentovou přihlášku EP-AB. Společnost A a společnost B se dohodly na převodu evropské patentové přihlášky EP-AB na společnost B. Určeny jsou všechny smluvní státy.

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

- 6.1 Do Evropského patentového rejstříku je možné zaznamenat společnost A jako jediného přihlašovatele EP-AB pro smluvní stát EPC Německo a společnost B jako jediného přihlašovatele EP-AB pro všechny zbývající smluvní státy EPC.
- 6.2 Jedinými podmínkami pro záznam v Evropském patentovém rejstříku o postoupení EP-AB ze společnosti A na společnost B pro všechny smluvní státy je předložení písemné žádosti podepsané společností B a zaplacení správného poplatku.
- 6.3 Převod evropské patentové přihlášky se stane účinným vůči EPÚ po jeho zveřejnění v Evropském patentovém rejstříku.
- 6.4 Převod evropského patentového rejstříku lze zapsat do Evropského patentového rejstříku během lhůty k podání odporu.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Článek 71 EPC

Převod a založení práva

Evropská patentová přihláška může být převedena nebo založit práva pro jeden nebo několik určených smluvních států.

Článek 59 EPC

Několik přihlašovatelů

Evropskou patentovou přihlášku mohou rovněž podat spolupřihlašovatelé nebo dva či více přihlašovatelů, kteří určí různé smluvní státy.

Pravidlo 143 EPC

Zápisy do evropského patentového rejstříku

(1) *Do evropského patentového rejstříku se zapisují tyto údaje:*

- (a) *číslo evropské patentové přihlášky;*
- (b) *datum podání přihlášky;*
- (c) *název vynálezu;*
- (d) *zařídění přihlášky;*
- (e) *určené smluvní státy;*
- (f) *údaje o přihlašovateři nebo majiteli patentu, stanovené v pravidle 41 odstavec 2(c);*
- (g) *příjmení, křestní jména a adresa vynálezce jmenovaného přihlašovatelem nebo majitelem patentu, pokud se svého práva být uveden nevzdal ve smyslu pravidla 20 odstavec 1;*
- (h) *údaje o zástupci přihlašovatele nebo majitele patentu, stanovené v pravidle 41 odstavec 2(d); je-li zástupců několik, pouze údaje o zástupci, který je uveden na prvním místě, spolu s dodatkem „a další“, a v případě sdružení uvedeného v pravidle 152 odstavec 11 pouze název a adresa sdružení;*
- (i) *údaje o právu přednosti (datum, stát a číslo dřívější přihlášky);*
- (j) *v případě rozdělení evropské patentové přihlášky, čísla všech rozdělených přihlášek;*

- (k) v případě rozdělené přihlášky nebo nové přihlášky podle článku 61 odstavec 1(b) údaje uvedené v písmenech (a), (b) a (i) týkající se dřívější přihlášky;
- (l) datum zveřejnění přihlášky, případně datum samostatného zveřejnění zprávy o evropské rešerši;
- (m) datum podání žádosti o průzkum;
- (n) datum, kdy byla přihláška zamítnuta, vzata zpět nebo odkdy je považována za vzatou zpět;
- (o) datum zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu;
- (p) datum zániku evropského patentu ve smluvním státě během lhůty pro podání odporu, případně v období do vydání konečného rozhodnutí o odporu;
- (q) datum podání odporu;
- (r) datum a povaha rozhodnutí o odporu;
- (s) datum pozastavení řízení a datum, odkdy se v řízení pokračuje v případech uvedených v pravidlech 14 a 78;
- (t) datum přerušování řízení a datum, odkdy se v řízení pokračuje v případě uvedeném v pravidle 142;
- (u) datum navrácení práv, pokud byl proveden zápis podle písmene (n) nebo (r);
- (v) podání žádosti o konverzi podle článku 135 odstavec 3;
- (w) vznik práv k evropské patentové přihlášce nebo k evropskému patentu a převod těchto práv, pokud se podle tohoto prováděcího předpisu jejich zápis provádí;
- (x) datum a povaha rozhodnutí o žádosti o omezení či zrušení evropského patentu;
- (y) datum a povaha rozhodnutí velkého stížnostního senátu o žádosti o revizi.
- (2) Prezident Evropského patentového úřadu může rozhodnout, že se do rejstříku evropských patentů zapisují i jiné údaje, než jsou uvedeny v odstavci 1.

Pravidlo 22 EPC

Zápis převodů

(1) Převod evropské patentové přihlášky se na žádost zainteresovaného účastníka zapisuje do evropského patentového rejstříku, pokud byly Evropskému patentovému úřadu předloženy písemnosti prokazující takový převod.

(2) Žádost se považuje za podanou teprve po zaplacení správního poplatku. Zamítnuta může být pouze tehdy, nejsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 1.

(3) Převod má účinky vůči Evropskému patentovému úřadu až po předložení písemností uvedených v odstavci 1.

Článek 72 EPC

Smluvní převod

Převod evropské patentové přihlášky se provádí písemně a vyžaduje podpis smluvních stran.

Instrukce E-XIV,3

Převod evropské patentové přihlášky

Evropská patentová přihláška může být převedena pro jeden více smluvních států. Autonomním ustanovením, které výlučně upravuje formální požadavky pro takové převody, je čl. 72 EPC. EPÚ zapisuje na žádost převod práv u evropské patentové přihlášky, která je v řízení, do Evropského patentového rejstříku, po splnění požadavků podle Pr. 22 EPC. Žádost se nepovažuje za poda-

nou, dokud není zaplacen správní poplatek. Jeho výše je dána aktuální seznamem poplatků a nákladů EPÚ. Pravidlo 22 EPC dále vyžaduje předložení důkazů o převodu. Přípustný je jakýkoli písemný důkaz o převodu. Může tak jít o formální dokumentaci o samotném převodu (originál či jeho kopie) nebo jiné úřední dokumenty či výtahy z nich, pokud bezprostředně převod verifikují. Článek 72 EPC vyžaduje, aby u převodu byly dokumenty dokládající převod byly opatřeny podpisy obou stran.

Pokud je dokument podepsán jménem právní osoby, mohou tak učinit pouze osoby, které jsou oprávněny k podpisu zákonem, stanovami právního subjektu nebo rovnocenným právním předpisem nebo zvláštním mandátem. V tomto ohledu se použije národní právo. Ve všech případech musí být uvedeno, že signatář má k podpisu právo, např. jeho postavení v rámci právní entity, kde právo k podpisu vyplývá přímo z jeho postavení. EPÚ si vyhradzuje právo požadovat písemný důkaz o podpisové pravomoci, pokud si to vyžadují okolnosti daného případu. Pokud oprávnění vyplývá ze zvláštního zmocnění, musí být takové zmocnění (jeho kopie musí být ověřena) předloženo v každém případě. EPÚ pak zejména přezkoumá, zda má signatář právo vstupovat do právně závazných smluv jménem právního subjektu. Oprávnění k zastupování strany při řízení před EPÚ ve smyslu Pr. 152 EPC, ať již individuální či generální není zpravidla považované za zmocnění zástupce do takových smluv vstupovat.

Pokud je předložený důkaz shledán nepostačujícím, je o tom strana požadující převod od EPÚ informována, a vyzvána k odstranění vytčených nedostatků během stanovené lhůty. Pokud žádost vyhovuje požadavkům Pr. 22(1) EPC, je převod zapsán k datu, kdy žádost, požadovaný důkaz nebo poplatek EPÚ nejpozději obdržel. V případě drobných nedostatků, tj. pokud jsou veškeré požadavky splněny, ale ne v plném rozsahu (např. žádost je podepsána, ale chybí jméno a/nebo postavení signující osoby), po nápravě je účinným

datem k zápisu datum obdržení původní žádosti o zápis.

Poté co je převod zapsán do Evropského patentového rejstříku nelze zápis anulovat, i když se ukáže, že požadavky ve skutečnosti splněny nebyly z důvodu, nezřejmých v době, kdy EPÚ zápis převodu provedl, např. kdy vznikly pochybnosti o oprávnění osoby k podpisu smlouvy jménem některé ze stran. Původní status quo není obnoven, dokud není platně vyjasněna právní situace. V mezidobí může být nutné přerušit řízení podle Pr. 14 nebo 78 EPC, do doby vyjasnění, kdo je legitimním přihlašovatelem/majistkem.

ODPOVĚDI NA 6. OTÁZKU

Podle čl. 71 EPC lze evropskou patentovou přihlášku převést pro jeden či více smluvních států (dva či více přihlašovatelů mohou určit různé smluvní státy, viz také čl. 59 EPC). Pro záznam postoupení (Pr. 143(1)(w) EPC vyžaduje EPÚ předložení žádosti (Pr. 22(1) EPC), zaplacení správního poplatku (Pr. 22(2) EPC) a také dokumentů dokládajících převod (Pr. 22(1) EPC), například písemná postupní listina, podepsaná společností A a společností B (čl. 72 EPC, Instrukce E-XIV,3). Převod je vůči EPÚ účinný okamžikem doručení dokumentů dokládajících převod, Pr. 22(3) EPC. Evropský patent lze platně převést a převod lze zaznamenat i během odporového řízení, Pr. 85 EPC ve spojení s Pr. 22 EPC.

6.1 – Správný

6.2 - Chybný

6.3 – Chybný

6.4 – Správný

OTÁZKA 7

Společnost X podala u EPÚ evropskou patentovou přihlášku EP-X. Společnost Y

podala před EPÚ evropskou patentovou přihlášku EP-Y. Ani jedna z těchto přihlášek nenárokuje žádnou prioritu. Společnost X vyvinula vynález evropské patentové přihlášky EP-X v Kanadě a společnost Y vyvinula nezávisle na společnosti X stejný vynález v Německu. Datum podání EP-X je dřívější než datum podání EP-Y. Obě přihlášky nárokují stejný předmět a popisují stejný vynález. Žádné jiné patentové přihlášky společnosti X a Y nepodaly.

Uvedte na listu pro odpovědi u každého výroku 7.1–7.4, zda je výrok správný nebo chybný (poznámka: k odpovědím je třeba mít k dispozici kalendář roku 2015 a 2016):

- 7.1 Právo na evropský patent pro vynález patří společnosti X, i když by evropský patent založený na EP-Y byl udělen před udělením evropského patentu, založenému na EP-X.
- 7.2 Právo na evropský patent pro vynález patří společnosti X, i kdyby EP-X byla zpětvzetí bez toho, že by předtím byla zveřejněna.
- 7.3 Během řízení před EPÚ budou společnosti X a Y nevyhnutelně vyzvány k prokázání oprávnění výkonu práv z jejich případných evropských patentů.
- 7.4 I kdyby EP-X byla zveřejněna po datu podání EP-Y, mohla by být EP-X platně namítána jako stav techniky při hodnocení vynálezecké činnosti EP-Y.

K zodpovězení této otázky musí kandidát znát:

Článek 60 EPC

Právo na evropský patent

(1) *Právo na evropský patent náleží vynálezci nebo jeho právnímu nástupci. Je-li vynálezce zaměstnancem, řídí se právo na evropský patent právem státu, na jehož území je zaměstnanec převážně zaměstnán; nelze-li určit stát, na jehož území je zaměstnanec převážně zaměstnán, použije se právo*

státu, na jehož území je podnik, k němuž zaměstnanec náleží.

(2) *Vytvořilo-li vynález nezávisle na sobě několik osob, náleží právo na evropský patent osobě, jejíž evropská patentová přihláška má nejstarší datum podání, pokud tato první přihláška byla zveřejněna.*

(3) *V řízení před Evropským patentovým úřadem se má za to, že přihlašovatel je oprávněn uplatnit právo na evropský patent.*

Článek 54 EPC

Novost

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

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

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

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

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

ODPOVĚDI NA 7. OTÁZKU

Právo na evropský patent patří přihlašovateli, který podal evropskou patentovou přihlášku s dřívějším účinným datem, pokud je evropská patentová přihláška zveřejněna, čl. 60(2) EPC. Během řízení před Evropským patentovým úřadem je přihlašovatel považo-

ván za oprávněného vykonávat práva z evropského patentu, čl. 60(3) EPC. V případě, že EP-X byla zveřejněna po datu podání EP-Y, nemůže být EP-X namítána při hodnocení vynálezecké činnosti u EP-Y, ale pouze při hodnocení novosti podle čl. 54(3) EPC.

7.1 – Správný

7.2 - Chybný

7.3 – Chybný

7.4 – Chybný

Rozhodnutí PRÁVNÍHO STÍŽNOSTNÍHO SENÁTU J4/18, týkající se refundace poplatku za průzkum

V dané kauze byla evropská patentová přihláška podána dvěma fyzickými osobami, jedním s bydlištěm v Holandsku a druhým ve Francii. Po vstupu do regionální/evropské fáze řízení přihlašovatelé zaplatili poplatek za průzkum a požádali o refundaci 30 % průzkumového poplatku. Odůvodnili to tím, že jeden z přihlašovatelů má právo podle čl. 14(4) EPC použít holandštinu, čehož přihlašovatelé využili při formulaci žádosti o průzkum. Podle jejich názoru jim tak v souladu s Pr. 6(3) EPC vznikl nárok na příslušnou refundaci. A protože oba přihlašovatelé jsou fyzické osoby, splňují tak i Pr. 6(4) a (7) EPC.

Podle průzkumové divize však Pr. 6(7) EPC musí být interpretováno ve vztahu k Pr. 6(3) a (4), ve spojitosti s čl. 14(4) EPC. To pak znamená, že v případě více přihlašovatelů musí požadavky čl. 14(4) EPC splňovat všichni přihlašovatelé, jinak jim nárok na refundaci poplatku nevznikne. Přihlašovatel s bydlištěm ve Francii tyto požadavky nesplňuje, a proto průzkumová divize žádost o refundaci zamítla s odůvodněním, že jeden z přihlašovatelů nesplňuje požadavky čl. 14(4) EPC.

Pravidlo 6 EPC

Podání překladů a snížení poplatků

(1) *Překlad podle článku 14 odst. 2 EPC musí být podán do dvou měsíců od podání evropské patentové přihlášky.*

(2) *Překlad podle článku 14 odst. 4 musí být podán do jednoho měsíce od podání písemnosti. To platí i pro žádosti podle článku 105a EPC. Je-li touto písemností odpor nebo stížnost, či její odůvodnění, nebo žádost o revizi, lze překlad podat během lhůty pro podání odporu nebo stížnosti či jejího odůvodnění, nebo žádosti o revizi, pokud tato uplyne později.*

(3) *Osobě, která podle článku 14 odst. 4 EPC podá evropskou patentovou přihlášku nebo žádost o průzkum v jazyce, který toto ustanovení připouští, přihlašovací poplatek nebo poplatek za průzkum se v souladu s poplatkovým řádem sníží.*

(4) *Snížení podle odstavce 3 se týká:*

- (a) *malých a středních podniků;*
- (b) *fyzických osob; nebo*
- (c) *neziskových organizací, univerzit nebo veřejných výzkumných organizací*

(5) *Pro účely odst. 4(a) platí Doporučení Komise 2003/361/EC z 6. května 2003, týkající se definic mikro, malého a středního podniku, tak jak bylo zveřejněno v Úředním listě EU L 124, str. 36 z 20. května 2003.*

(6) *Přihlašovatel, který hodlá uplatnit slevu podle odstavce 3 se musí prohlásit za subjekt ve smyslu odstavce 4. V případě důvodných pochybností o pravdivosti takového*

prohlášení lze požadovat důkaz o splnění požadavků stanovených v rozhodnutí.

(7) V případě více přihlašovatelů musí být subjektem či fyzickou osobou ve smyslu rozhodnutí prezidenta Evropského patentového úřadu podle odstavce 4 každý z nich.

Článek 14 EPC

Jazyky Evropského patentového úřadu, evropských patentových přihlášek a jiných dokumentů

(1) Úředními jazyky Evropského patentového úřadu jsou angličtina, francouzština a němčina.

(2) Evropská patentová přihláška se podává v jednom z úředních jazyků nebo, je-li podána v některém jiném jazyce, přeložena do jednoho z úředních jazyků, v souladu s prováděcím předpisem. V průběhu řízení před Evropským patentovým úřadem lze tento překlad uvést do souladu se zněním přihlášky, jak byla podána. Není-li požadovaný překlad podán včas, považuje se přihláška za vzatou zpět.

(3) Úřední jazyk Evropského patentového úřadu, v němž je evropská patentová přihláška podána nebo do kterého byla přeložena, se bude používat jako jazyk řízení ve všech řízeních před Evropským patentovým úřadem, nestanoví-li prováděcí předpis jinak.

(4) Osoby fyzické nebo právnické, které mají bydliště nebo hlavní sídlo ve smluvním státě, jehož úřední jazyk je jiný než angličtina, francouzština nebo němčina, a příslušníci tohoto státu, kteří mají bydliště v zahraničí, mohou podávat písemnosti, které je třeba předložit ve stanovené lhůtě, v úředním jazyce tohoto státu. Předloží však překlad do některého z úředních jazyků Evropského patentového úřadu v souladu s prováděcím předpisem. Není-li písemnost, která nepatří k podlohám evropské patentové přihlášky, podána v předepsaném jazyce nebo není-li včas podán požadovaný překlad, má se za to, že písemnost nebyla podána.

(5) Evropské patentové přihlášky se zveřejňují v jazyce řízení.

(6) Evropské patentové spisy se zveřejňují v jazyce řízení a obsahují i překlad nároků do obou ostatních úředních jazyků Evropského patentového úřadu.

(7) Ve třech úředních jazycích Evropského patentového úřadu se zveřejňují:

- (a) Evropský patentový věstník;
- (b) Úřední list Evropského patentového úřadu.

(8) Zápisy do Evropského patentového rejstříku se provádějí ve třech úředních jazycích Evropského patentového úřadu. V případech pochybnosti je závazným zápis v jazyce řízení.

Stížnostní senát se s odůvodněním průzkumové divize neztotožnil, rozhodnutí zrušil a nařídil požadovanou refundaci poplatku za průzkum. Podle senátu bylo Pr. 6(7) EPC zavedeno spolu s Pr. 6(4) EPC, definujícím kategorie přihlašovatelů, kteří mají nárok na refundaci poplatků, uvedených v Pr. 6(3) EPC. Jeho znění jasně ukazuje na přihlašovatele ve smyslu Pr. 6(4) EPC. Účelem Pr. 6(7) EPC v kontextu všech změn učiněných v Pr. 6 EPC je zabránění tomu, aby neoprávnění přihlašovatelé (např. velké společnosti) obcházeli nové omezení tím, že budou uvádět jako spolupřihlašovatele ty, kteří oprávnění jsou (např. fyzické osoby). Ze znění či legislativní historie tohoto ustanovení nelze dovodit žádný další či jiný záměr. Argument průzkumové divize, že z toho, že Pr. 6(4) EPC odkazuje na Pr. 6(3) EPC, které samo odkazuje na čl. 14(4) EPC, plyne, že i v případě podle Pr. 6(7) EPC musí všichni přihlašovatelé splňovat požadavky čl. 14(4) EPC, shledal za nepřesvědčivý. Takový argument je založen na chybné interpretaci Pr. 6(4) EPC. Jediným účelem Pr. 6(4) EPC je definovat určité kategorie přihlašovatelů, kteří mají na refundaci nárok. Odkaz v Pr. 6(7) EPC na Pr. 6(4) EPC proto nemůže odkazovat na nic jiného než na kategorie, kteří mají na refundaci nárok. Jiný-

mi slovy, Pr. 6(7) EPC odkazem na Pr. 6(4) EPC nemůže změnit podmínky pro nárok v Pr. 6(3) EPC. Interpretace průzkumové divize nesedí ani se strukturou právních ustanovení týkajících se jazykového režimu. Článek 14(4) EPC se netýká oprávnění na snížení poplatků, ale oprávnění předkládání dokumentů EPÚ v jazycích, ve kterých EPÚ nejedná. Průzkumová divize správně nezpochybnila právo přihlašovatelů využít čl. 14(4) EPC, protože jeden z přihlašovatelů bydlí v zemi, jehož úřední jazyk nekoresponduje s žádným z jednacích jazyků EPÚ. Pravidlo 6(3) EPC stanoví, že osoba, které se týká čl. 14(4) a která podala dokument v jiném, než jednacím jazyce EPÚ má nárok na snížení poplatku. Je ovšem neopodstatněný předpoklad, že by si legisla-

tiva – bez výslovné úpravy takového účelu – přála nastolit systém, kde by přihlašovatel, oprávněný podle čl. 14(4) EPC k podání v jiném než jednacím jazyce EPÚ, nebyl současně oprávněn ke snížení poplatku, i když jak on, tak i jeho spolupřihlašovatel patří do kategorie přihlašovatelů, kteří na snížení nárok mají.

Tato interpretace tak může být zajímavá pro evropské, resp. Euro-PCT přihlášky, ve kterých jako jeden z přihlašovatelů vystupuje občan či podnik se sídlem v České republice a další spolupřihlašovatel/é jsou osoby z jiných členských států EPC, přičemž všichni z těchto spolupřihlašovatelů jsou oprávněni podle Pr. 6(4) EPC ke snížení přihlašovacího a průzkumového poplatku, přičemž ne všichni jsou současně oprávněni podle čl. 14(4) EPC.

JUDIKATURA

K otázce užití loga Evropské unie pro ekologickou produkci, na výrobky pocházející ze zvířat, která byla poražena pro účely náboženských rituálů bez předchozího omráčení

C 497/17

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA

(velkého senátu)

ze dne 26. února 2019,

Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA)

proti Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Bionoor SARL, Ecocert France SAS, Institut national de l'origine et de la qualité (INAO),

rozhodnutí o předběžné otázce

Popis věci:

Francouzské sdružení na ochranu zvířat požadovalo po francouzském Ministerstvu zemědělství, aby zakázalo výrobcí používat logo ekologického zemědělství na obalech výrobků vyrobených z halal hovězího masa, neboť při výrobě dochází k porážce zvířat bez omráčení, což je v rozporu s požadavky na ekologickou produkci a s pravidly pro užívání odpovídajícího loga EU upravenými nařízením Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

V článku 5 nařízení č. 834/2007, „Zvláštní zásady vztahující se na zemědělskou produkci“, je v písm. h) stanoveno, že ekologické zemědělství se řídí zvláštní zásadou, která spočívá v „dodržování vysoké úrovně dobrých životních podmínek zvířat s ohledem na jejich zvláštní potřeby“. Článek 14 tohoto nařízení, jehož předmětem jsou „pravidla živočišné produkce“, v odstavci 1 stanoví: „Kromě obecných pravidel zemědělské produkce stanovených v článku 11 se na živočišnou produkci vztahují tato pravidla, pokud jde o chovatelské postupy a podmínky ustájení, že jakékoli utrpení, včetně mrzačení, musí být udržováno na co nejnižší úrovni, a to během celého života zvířete, včetně samotné porážky.“ Článek 25 nařízení č. 834/2007 stanoví, že logo Evropské unie označující ekologickou produkci smí být použito v označování, obchodní úpravě a propagaci produktů, jež splňují požadavky stanovené tímto nařízením.

Nařízením Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování, body 2, 4, 18, 20, 24 a 43, stanoví, že i v nejlepších možných technických podmínkách mohou být zvířata při usmrcování vystavena bolesti, úzkosti, strachu nebo jiným formám utrpení. Některé úkony související s usmrcováním mohou působit stres a každá metoda omračování má své nevýhody. Provozovatelé podniků nebo osoby podílející se na usmrcování zvířat by měli učinit nezbytná opatření, aby zabránili bolesti a minimalizovali úzkost a utrpení zvířat při porážení či usmrcování, s přihlédnutím k osvědčeným postupům v dané oblasti a k metodám povoleným podle tohoto nařízení. Z toho důvodu by měly být bolest, úzkost nebo utrpení považovány za zbytečné v případě, že provozovatelé podniků nebo osoby podílející se na usmrcování zvířat poruší některý z požadavků tohoto nařízení nebo použijí povolené postupy, aniž by zohlednili nejmodernější vývoj, a způsobí tím zvířatům nedbalostí nebo záměrně bolest, úzkost nebo utrpení.

Směrnici č. 93/119/ES o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování byla stanovena odchylka od omračování zvířat v případě

porážky na jatkách pro účely náboženských rituálů. Vzhledem k tomu, že právní předpisy Unie týkající se porážky pro účely náboženských rituálů byly ve vnitrostátním právu členských států provedeny různě v závislosti na konkrétní situaci, a vzhledem k tomu, že předpisy jednotlivých členských států zohledňují aspekty, které přesahují účel tohoto nařízení, je důležité zachovat odchylku od omračování zvířat před porážkou, a přitom však ponechat určitou úroveň subsidiarity na každém členském státě. V tomto nařízení je proto respektována svoboda náboženského vyznání a právo projevat své náboženské vyznání nebo přesvědčení bohoslužbou, vyučováním, prováděním úkonů a zachováváním obřadů, jak stanoví článek 10 Listiny základních práv Evropské unie.

Podle článku 2 nařízení č. 1099/2009, nadepsaného „Definice“ se pro účely tohoto nařízení rozumí „omračení“ každý záměrný postup, který bez způsobení bolesti vede ke ztrátě vědomí a citlivosti, včetně každého procesu, který přináší bezprostřední smrt; „náboženským obřadem“ je pak řada úkonů souvisejících s porážkou zvířat a stanovených některým náboženstvím. Článek 3 nařízení č. 1099/2009, nadepsaný „Obecné požadavky na usmrcování a související úkony“, v odstavci 1 stanoví, že během usmrcování a souvisejících úkonů musí být zvířata ušetřena veškeré zbytečné bolesti, úzkosti nebo utrpení.

Článek 4 odstavec 1 nařízení č. 1099/2009, který je věnován „metodám omračování“, zároveň stanoví, že zvířata se usmrcují pouze po omračení metodami uvedenými v příloze I a v souladu se zvláštními požadavky spojenými s použitím těchto metod. Zvířata jsou až do smrti udržována v bezvědomí a ve stavu znecitlivění. Na metody podle přílohy I, které nezpůsobují bezprostřední smrt, by měly co nejrychleji navazovat postupy zajišťující smrt, jako jsou vykřvení, rozrušení centrální nervové tkáně, zabití elektrickým proudem nebo prodloužená anoxie.

Dle čl. 4(4) nařízení č. 1099/2009, v případě, že jsou k porážce zvířat použity zvláštní

metody stanovené náboženskými obřady, se požadavky odstavce 1 neuplatňují, pokud k této porážce dochází na jatkách.

Dotčená společnost Bionoor na základě uvedených skutečností argumentovala, že i když unijní právo stanoví zásadu porážky s předchozím omráčením, lze se podle ní od této zásady odchýlit ve jménu svobodného projevu náboženského vyznání.

Soud EU stanovil, že podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda nařízení č. 834/2007, zejména jeho článek 3 a čl. 14 odst. 1 písm. b) bod viii), ve spojení s článkem 13 SFEU, musí být vykládáno v tom smyslu, že povoluje opatření výrobků pocházejících ze zvířat, která byla poražena pro účely náboženských rituálů bez předchozího omráčení, logem Evropské unie pro ekologickou produkci, za podmínek stanovených nařízením č. 1099/2009, zejména jeho čl. 4 odst. 4.

Soud ve svém rozhodnutí zdůraznil striktní zásady ekologické produkce stanovené nařízením č. 834/2007 s tím, že je pravda, že žádné ustanovení nařízení č. 834/2007 nebo nařízení č. 889/2008 nevymezuje výslovně způsob porážky zvířat způsobitelné minimalizovat utrpení zvířat, a tedy konkretizovat cíl spočívající v dodržování vysoké úrovně dobrých životních podmínek zvířat. Nicméně nařízení č. 834/2007 nelze vykládat nezávisle na nařízení č. 1099/2009, které zvláštním způsobem upravuje porážku zvířat a jehož článek 4 odst. 1 ve spojení s bodem 20 odůvodnění stanoví zásadu omráčení zvířat před jejich usmrcením, a dokonce ji povyšuje na povinnost.

Jakkoli platí, že čl. 4 odst. 4 nařízení č. 1099/2009 ve spojení s bodem 18 odůvodnění tohoto nařízení připouští praxi rituální porážky, v rámci níž mohou být zvířata usmrcena bez předchozího omráčení, nemůže tato forma porážky, která je v Unii povolena pouze v rámci výjimky a s cílem zajistit respektování svobody náboženského vyznání,

zmírnit bolest, úzkost a utrpení zvířat tak účinně, jako porážka, které předchází omráčení, jež je podle čl. 2 písm. f) tohoto nařízení ve spojení s bodem 20 odůvodnění tohoto nařízení nezbytné pro uvedení zvířat do stavu bezvědomí a znečitlivění, jež může podstatně snížit jejich utrpení.

Zvláštní metody porážky podle náboženských obřadů, které jsou uskutečňovány bez předchozího omráčení a jež připouští čl. 4 odst. 4 nařízení č. 1099/2009, nejsou, pokud jde o záruku vysoké úrovně dobrých životních podmínek zvířat v okamžiku jejich usmrcení, rovnocenné metodě porážky s předchozím omráčením, která je v zásadě uložena čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení.

Ještě je třeba uvést, že bod 3 odůvodnění nařízení č. 834/2007 stanoví cíl usilovat o zachování a oprávněnost důvěry spotřebitelů v produkty označené jako ekologické. V této souvislosti je nutné zajistit, aby spotřebitelé měli jistotu, že produkty označené ekologickým logem Evropské unie byly skutečně vyprodukovány za dodržení nej přísnějších norem, zejména v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

S ohledem na předcházející úvahy je třeba na položenou otázku odpovědět, že nařízení č. 834/2007, zejména jeho článek 3 a čl. 14 odst. 1 písm. b) bod viii), ve spojení s článkem 13 SFEU, musí být vykládáno v tom smyslu, že nepovoluje umístění loga Evropské unie pro ekologickou produkci na výrobky pocházející ze zvířat, která byla poražena pro účely náboženských rituálů bez předchozího omráčení, za podmínek stanovených nařízením č. 1099/2009, zejména jeho čl. 4 odst. 4.

Pro praxi

Smysl právních norem EU musí být vykládán v souladu s úmyslem tvůrce unijní normy a cílem konkrétní právní normy a v úzké souvislosti s dalšími souvisejícími právními normami Evropské unie.

Mgr. Alena Kunicová

AKTUALITY

Časopis Duševné vlastníctvo

Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva

OBSAH ČÍSLA 1/2019

Editoriál – *(Spišiaková, L.)*

Liaison míting – ochranné známky

(Mikuličová, J., Uhríková, M.)

Vízia rozvoja systému PCT, zmeny pravidiel PCT a elektronické služby *(Hladká, L.)*

Môže označenie nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním držiteľom licencie? *(Klinka, T.)*

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

Z galérie tvorcov – Mgr. Elena

Farkašová, ArtD. *(Spišiaková, L.)*

Spektrum dobrých nápadov a riešení

Zaujalo nás

Finančná správa SR

Spoločný systém hodnotenia kvality CAF

Z rozhodnutí ÚPV SR

Z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Správy z ÚPV SR

Správy z WIPO

Správy z EPO

Správy z EUIPO

Správy z Európskej únie

Správy zo sveta

Nové publikácie

Recenzia - Farkašová, Elena. Podoby dizajnu – Marián Ihring

Z obsahov vybraných časopisov

Časopis Duševné vlastníctvo

Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva

OBSAH ČÍSLA 2/2019

Editoriál – *(Spišiaková, L.)*

Výška licenčných poplatkov vo väzbe na transfer a ohodnocovanie duševného vlastníctva *(Havier, J.)*

Jednotný patentový súd a jeho osobitosti *(Presperínová, P.)*

Svetový deň duševného vlastníctva 2019

Autorské právo a šport *(Slovák, J.)*

Ochranné známky v športe a o športe *(Hajnalová, Z.)*

Aktuálne z autorského práva *(Bednárík, R.; Slovák, J.)*

Z galérie tvorcov – Ing. Viktor Devečka *(Spišiaková, L.)*

Spektrum dobrých nápadov a riešení

Zaujalo nás

Finančná správa SR

Z rozhodnutí ÚPV SR

Z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Dopad brexitu na práva duševného vlastníctva

Správy z ÚPV SR

Správy z WIPO

Správy z EPO

Správy z EUIPO

Správy zo sveta

Nové publikácie

Z obsahov vybraných časopisov

RESUME

Marek Regula: Theory of technical equivalents and its historical milestones in patent systems

The article deals with the theory of technical equivalents in the context of determining the scope of patents. It deals with the birth of this theory with specific examples describing the use of the theory of equivalents in practice in the Czech Republic, the USA and other developed countries.

RESÜMEE

Marek Regula: Theorie der technischen Äquivalente und ihre historischen Meilensteine in Patentsystemen

Der Artikel befasst sich mit der Frage der Theorie der technischen Äquivalente im Kontext der Bestimmung des Schutzzumfangs von Patenten. Es befasst sich mit der Entstehungsgeschichte dieser Theorie und mit konkreten Beispielen beschreibt der Artikel die Anwendung der Äquivalenztheorie in der Praxis in der Tschechischen Republik, den USA und anderen hochentwickelten Ländern.

RESUMÉ

Marek Regula: La théorie des équivalents techniques et ses tournants historiques dans les systèmes de brevets

L'article concerne la question de la théorie des équivalents techniques dans le contexte de la détermination de la portée des brevets. Il traite de l'histoire de l'origine de cette théorie et décrit, dans des exemples spécifiques, l'utilisation de la théorie des équivalents dans la pratique en République tchèque, aux États-Unis et dans d'autres pays développés.

РЕЗЮМЕ

Мареk Регула: Теория технических эквивалентов и её исторических вехи в патентных системах

Статья касается проблематики теории технических эквивалентов в связи с определением объёма охраны патентов. Она занимается историей возникновения этой теории и на конкретных примерах описывает использование теории эквивалентов на практике в ЧР, США и следующих развитых странах.

INHALT

Marek R e g u l a : Theorie der technischen Äquivalente und ihre historischen Meilensteine in Patentsystemen.....	165
EUROPÄISCHES RECHT	177
Emil J e n e r á l : Weitere Fragen aus der vorläufigen Prüfung für Kandidaten für einen europäischen Patentanwalt (4–7/2019)	177
Die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J4/18, bezüglich der Rückerstattung der	189
JUDIKATUR	191
Alena K u n i c o v á : Verwendung des EU-Logos für ökologische Produkte, die von Tieren stammen, die ohne vorherige Betäubung für religiöse Rituale geschlachtet wurden	191
AKTUALITÄTEN	194
Contenu du slovaque magazine „Duševné vlastníctvo“ n° 1 un 2/2019	194

SOMMAIRE

Marek R e g u l a : La théorie des équivalents techniques et ses tournants historiques dans les systèmes de brevets	165
LE DROIT EUROPÉEN	177
Emil J e n e r á l : Autres questions d'examen préliminaire pour les candidats mandataires en brevets européens (4–7/2019)	177
La décision de la chambre de recours juridique J 4/18 sur le remboursement de la taxe d'examen	189

JURISPRUDENCE

Alena K u n i c o v á : Sur la question de l'utilisation du logo de l'Union européenne pour la production biologique aux produits dérivés d'animaux qui ont été abattus pour des rituels religieux sans étourdissement préalable	191
--	-----

ACTUALITÉS.....

Contenu du magazine „Duševné vlastníctvo“ No. 1 at 2/2019	194
---	-----

СОДЕРЖАНИЕ

Мареk Р е g у л а : Теория технических эквивалентов и её исторических вехи в патентных системах.....	165
--	-----

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО

Емил Е н е р а л : Дальнейшие вопросы предварительных испытаний для кандидатов в Европейских патентных поверенный (4–7/2019)	177
Решение правового апелляционного сената по делу J 4/18, касающееся компенсации пошлины за экспертизу	189

ЮДИКАТУРА

Алена К у н и ц о в а : Вопрос использования логотипа Европейского Союза для экологического производства на продуктах полученных от животных, которые были убиты в религиозных ритуальных целях без предварительного оглушения	191
--	-----

АКТУАЛЬНОСТИ

Содержание магазина „Интеллектуальная собственность“ № 1 и 2/2019	194
---	-----



ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ANTONÍNA ČERMÁKA 2a
160 68 PRAHA 6 - BUBENĚČ

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

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

e-mail: objednavky@upv.cz
posta@upv.cz
helpdesk@upv.cz
studovna@upv.cz

WWW.UPV.CZ