

1 | 2021

# duševné

REVUE PRE TEÓRIU A PRAX  
V OBLASTI DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA  
| ŠTVRŤROČNÍK | **ROČNÍK XXV**

INTELLECTUAL PROPERTY | GEISTIGES EIGENTUM | LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

# vlastníctvo



ÚRAD  
PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ISSN 1339-5564



# časopis DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO v roku 2021

od roku 2021 sme  
**OPEN ACCESS!**

● ● ● ● ● ● ● v tlačenej aj **Open Access** verzii

Úrad priemyselného vlastníctva SR aj v tomto kalendárnom roku vychádza čitateľom v ústrety a bude vydávať časopis *Duševné vlastníctvo* v tlačenej aj v elektronickej verzii.

**Tlačené periodikum** je predplatiteľom distribuované poštou, cena jedného čísla bude **4,50 €**, cena ročného predplatného je **18 €** + poštovné. Odberateľom bude účtované poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

Objednávka tlačenej verzie: <http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo>

**Elektronické periodikum** je voľne dostupné na webovom sídle úradu.

## **Pokyny pre autorov**

Časopis *Duševné vlastníctvo* je špecializovaným odborným recenzovaným časopisom, ktorý je zameraný na problematiku teórie a praxe duševného vlastníctva. Časopis vychádza štyrikrát do roka.

Zaslané príspevky v rubrike *Štúdie* sú anonymne posudzované dvomi nezávislými recenzentmi a konečné rozhodnutie o publikácii všetkých zaslaných príspevkov je v kompetencii redakčnej rady. Orientačný čas recenzie je jeden mesiac. Články prechádzajú jazykovou korektúrou.

Uzavierka na prijímanie štúdií do časopisu má tieto pravidlá: do 15. januára sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v 1. čísle; do 15. marca sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v druhom čísle; do 15. júna sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v 3. čísle a do 15. septembra sa prijímajú príspevky uverejnené v 4. čísle.

Príspevky do rubriky *Komentáre* je možné posielat' priebežne, pričom budú uverejnené v najbližšom čísle.

Časopis *Duševné vlastníctvo* aktuálne prijíma autorské príspevky na rok 2021. Prosíme autorov o dodržiavanie nasledujúcich požiadaviek:

1. Rukopis zasielajte na [casopisDV@indprop.gov.sk](mailto:casopisDV@indprop.gov.sk). Vzor úpravy príspevkov je k dispozícii na rovnakej adrese na požiadanie.
2. Odporúčaný rozsah strán *Štúdie* je 10 až 30 normostrán, v rubrike *Komentáre* je odporúčaný rozsah 5 až 10 normostrán.
3. K autorskému článku je potrebné pripojiť abstrakt (10 až 20 riadkov) a kľúčové slová (5 až 8) v slovenskom aj anglickom jazyku.
4. Pod názov článku uveďte meno, zaradenie, pracovisko, presnú adresu a emailový kontakt na autora.
5. Odkazy (citácie, parafrázy) na literatúru uvádzajte v poznámke pod čiarou. Na konci článku uveďte zoznam literatúry. *Komentáre* v texte sa uvádzajú rovnako v poznámke pod čiarou.
6. Významné pasáže v texte zvýraznite hrubým písmom (boldom). V záujme prehľadnosti je vhodné členiť články do kapitol.
7. Nevyžiadané rukopisy sa autorom nevracajú späť.
8. Autorský rukopis je v prípade uverejnenia v časopise honorovaný.

Detailné informácie ohľadne publikačného procesu, štruktúry, formálnych náležitostí príspevkov, recenzného konania a autorských práv sú dostupné na vyžiadanie na emailovej adrese [casopisDV@indprop.gov.sk](mailto:casopisDV@indprop.gov.sk)

Príspevky sú preberané do príslušných elektronických právnych informačných systémov spoločnosti Wolters Kluwer, s. r. o.

Časopis je indexovaný v databáze **EBSCO**



## Pre malé a stredné podniky sa stáva ochrana duševného vlastníctva dostupnejšia

Vážení čitatelia,

pandémia koronavírusu sa prakticky podpísala na všetkých oblastiach hospodárstva počnúc globálnou ekonomikou a končiac malými a strednými podnikmi. Na strane ponuky spoločnosti čelia zníženému množstvu pracovných síl a na strane dopytu sa stráca záujem o ich tovary či služby.

Práve zavádzanie nových produktov, služieb či spôsobov podnikania bude kľúčovým prvkom obnovy spoločnosti po prekonaní pandémie. V tejto oblasti majú malé a stredné podniky nezastupiteľné miesto. Veľká pozornosť spojená s istou dávkou nádeje sa vkladá do inovatívnych spoločností.

Veda a výskum sú však riskantné oblasti s neistými výsledkami. Podiel neúspešných inovatívnych projektov sa pohybuje na úrovni 40 až 90 %. Zároveň spoločnosti s menšou finančnou rezervou budú po pandémii menej ochotné uskutočňovať riskantné investície. Slabý dopyt na trhu a potenciálna volatilita môžu rovnako znižovať motiváciu inovovať. Tieto spoločnosti potrebujú pomoc zo strany vlády.

Úrad priemyselného vlastníctva SR vníma dôležitosť podpory malých a stredných podnikov v čase krízy a pridal sa k iniciatíve Európskej komisie a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo na podporu malých a stredných podnikov, cieľom ktorej je priama finančná podpora tých podnikov, ktoré prichádzajú na trh s inovatívnymi riešeniami a majú záujem ochraňovať a manažovať svoje práva duševného vlastníctva, a tým si posilniť pozíciu na trhu či aktívne zlepšiť konkurencieschopnosť.

O prostriedky z fondu môžu požiadať podniky z EÚ, ktoré spĺňajú oficiálne kritériá malých a stredných podnikov, a tak získať finančnú podporu vo forme 50 % náhrady poplatkov za prihlášky ochranných známok a dizajnov a na audit v oblasti duševného vlastníctva (IP scan) do maximálnej výšky 1 500 eur na podnik.

V prvom časovom úseku sa do fondu zapojilo viac ako 1 175 malých a stredných podnikov. Záujem o získanie zľavy z prihlasovacích poplatkov prejavilo aj 24 malých a stredných podnikov zo Slovenska. Podľa očakávania je najväčší záujem o prihlášky ochrannej známky EÚ (40 %), nasledujú národné prihlášky ochranných známok (38 %), prihlášky dizajnu Spoločenstva (11 %), národné prihlášky dizajnov (9 %) a žiadosti týkajúce sa prediagnostiky (2 %).

Aktuálne sa uzatvára druhý časový úsek podávania žiadostí. Nič nie je však stratené, ďalšia etapa sa otvára 1. mája a bude trvať mesiac. Všetky informácie hľadajte na našom webe.

Následne vás pozývam nahliadnúť do prvého tohtoročného čísla. Obsah je tak široký, že každý v ňom nájde tie správne a potrebné informácie. Zároveň by som vám chcela predstaviť novú rubriku, ktorá sa bude venovať doménovým sporom či našu vynovenú rubriku rozhodnutí ÚPV, v ktorej sme sa zamerali hneď na tri rozhodnutia vydané úradom.

Rozhodne by som nemala zabudnúť na náš otvorený prístup na webe [upv.sk](http://upv.sk), kde nájdete všetky texty samostatne, a tak sa citácia či práca s článkami stáva o to jednoduchšia. Informácie o dôležitosti duševného vlastníctva by mali byť dostupné všetkým, a to je naše motto, s ktorým sa s vami lúčim. Vidíme sa opäť v lete.

Lucia Spišiaková  
výkonná redaktorka  
časopisu Duševné vlastníctvo

**3 Editoriál***(Spišiaková, L.)***ŠTÚDIE****6 Změny v právu označení zeměpisného původu v důsledku vstupu Ženevského aktu v platnost, Nařízení (EU) 2019/1753 a Brexitu***(Černý, M.)***30 Načrtnutie aktuálnych vývojových línií v judikatúre ohľadom riadneho používania ochrannej známky, rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním a ohľadom intezity dobrého mena***(Stec, A.)***KOMENTÁRE****41 Patentovanie a pohľad na prácu patentového experta Úradu priemyselného vlastníctva SR***(Mihálová, V.)***48 Aktuálne na tému priemyselné vlastníctvo a kauzálna príslušnosť v civilnom a správnom súdnictve***(Mikuličová, J.)***51 Několik poznámek ke směrnicím EU z oblasti autorského práva obecně se zvláštním přihlédnutím ke Směrnici EU 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu***(Srstka, J.)***56 Komentár k publikácii SARIO: sektor výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku***(Kopanický, M.)***60 Znalecké dokazovanie na účely posúdenia vynálezcovskej činnosti Úradom priemyselného vlastníctva SR***(Rybníkář, S.)***64 Aktuálne z autorského práva***(Bednárik, R., Slovák, J.)***68 Z galérie tvorcov**

SPANNER SK, k. s.

*(Spišiaková, L.)***72 Spektrum dobrých nápadov a riešení**Kmene mikroorganizmov *Trichoderma atroviride* a *Trichoderma harzianum* a prostriedok na ochranu rastlín, ktorý ich obsahuje*(Farkaš, V.)*

## OBSAH ▲ ▼ CONTENTS

**3 Editorial***(Spišiaková, L.)***STUDIES****6 Changes in the Law of Geographical Indications Due to the Entry Into Force of the Geneva Act, Regulation (EU) 2019/1753 and Brexit***(Černý, M.)***30 Outline of Current Developments in Case Law with Regard to the Genuine Use of a Trademark, the Distinctiveness Acquired by Use and the Intensity of Reputation***(Stec, A.)***COMMENTARIES****41 Patenting and Insight into a Patent Examiner Work at the Industrial Property Office of the SR***(Mihálová, V.)***48 Industrial Property and Subject-Matter Jurisdiction in Civil and Administrative Court Proceedings***(Mikuličová, J.)***51 A Few Remarks on EU Copyright Directives in General, with Special Reference to EU Directive 2019/790 on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market***(Srstka, J.)***56 Sario Handout Commentary: R&D & Innovation Sector in Slovakia***(Kopanický, M.)***60 Expert Evidence for the Purpose of Review of Inventive Activity Assessment by the Industrial Property Office of the SR***(Rybníkář, S.)***64 Currently from Copyright***(Bednárik, R., Slovák, J.)***68 From the Gallery of Creators**

SPANNER SK, k.s.

*(Spišiaková, L.)***72 Spectrum of Useful Ideas and Solutions**Strains of microorganisms *Trichoderma atroviride* and *Trichoderma harzianum* and a formulation for plant protection containing them*(Farkaš, V.)*

- 74 Zaujalo nás**  
Licensing Executives Society Česká republika a Slovensko  
(*Chloupek, V., Švecová, D.*)
- 80 Finančná správa SR**  
Kriminálny úrad Finančnej správy SR
- 81 Z rozhodnutí ÚPV SR**  
Rozhodnutie POZ 1755-2019/N-149-2020 z 9. 11. 2020  
Rozhodnutie POZ 2048-2019/N-158-2020 z 25. 11. 2020  
(*Brezňanová, I.*)  
  
Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 2138-2017/  
II-101-2020 zo 4. 11. 2020  
(*Ďuriančíková, Z.*)
- 86 Z rozhodnutí Centra ADR pre doménové spory**  
Rozhodnutie 1/2017 z 1. 2. 2018
- 89 Z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ**  
Rozsudok vo veci T-328/17 RENV  
Rozsudok vo veci C-392/19
- 92 Správy**  
Správy z ÚPV SR  
Správy z EUIPO  
Správy z EPO  
Správy zo sveta
- 97 Nové publikácie**
- 98 Recenzia**  
Adlerová, Eva; Machů, Matěj. Ochrana průmyslového  
vlastnictví v afrických zemích s důrazem na práva na  
označení  
(*Králíková, D.*)  
  
Svačina, Pavel; Boháček, Martin; Bačárová, Renáta;  
Rýdlová, Barbora. Odměňování zaměstnaneckých  
(podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost – právní  
a ekonomické aspekty  
(*Vojčík, P.*)
- 100 Z obsahov vybraných časopisov**

## OBSAH ▲ ▼ CONTENTS

- 74 Story that Caught Our Eye**  
The Licensing Executives Society  
of the Czech Republic and Slovakia  
(*Chloupek, V., Švecová, D.*)
- 80 Financial Administration of the SR**  
Financial Administration Criminal Office
- 81 Issues from Decisions of the IPO SR**  
Decision POZ 1755-2019/N-149-2020. 9. 11. 2020  
Decision POZ 2048-2019/N-158-2020. 25. 11. 2020  
(*Brezňanová, I.*)  
  
Decision of the President of the Office,  
POZ 2138-2017/-II-101-2020, 4. 11. 2020  
(*Ďuriančíková, Z.*)
- 86 Issues from Decisions of the Court of Justice of the EU**  
Judgment in Case T-328/17 RENV  
Judgment in Case C-392/19
- 89 Issues from Decisions of the Domain Name ADR  
Center**  
Decision 1/20217. 01.02.2018
- 92 News**  
News from the IPO SR  
News from the EUIPO  
News from the EPO  
News from the world
- 97 New Publications**
- 98 Book Review**  
Adlerová, Eva; Machů, Matěj. Legal Protection  
of Industrial Property in African Countries with  
Emphasis on Trademarks  
(*Králíková, D.*)  
  
Svačina, Pavel; Boháček, Martin; Bačárová, Renáta;  
Rýdlová, Barbora. Remuneration of Employee  
(Company) Inventions and its Adequacy - Legal and  
Economic Aspects  
(*Vojčík, P.*)
- 100 Tables of Contents of Selected Journals**

# Změny v právu označení zeměpisného původu v důsledku vstupu Ženevského aktu v platnost, Nařízení (EU) 2019/1753 a Brexitu

## Changes in the Law of Geographical Indications Due to the Entry Into Force of the Geneva Act, Regulation (EU) 2019/1753 and Brexit

Michal ČERNÝ<sup>1\*</sup>

### ABSTRAKT

Příspěvek se zabývá změnami v právu označení původu a zeměpisných označení v souvislosti s přistoupením Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Především analyzuje právní postupy poskytnutí účinků mezinárodního zápisu označení výrobku pocházejícího z třetí země v Evropské unii. Také řeší podmínky samostatného přistoupení členského státu Evropské unie k Ženevskému aktu. Okrajově se zabývá také režimy ochrany označení původu a zeměpisných označení po Brexitu a ukončení následného přechodného období.

### ABSTRACT

The article deals with changes in the law of designations of origin and geographical indications in connection with the accession of the European Union to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on the protection of designations of origin and geographical indications. In particular, it analyzes the legal procedures for granting the effects of an international registration of a designation of a product originating in a third country in the European Union. It also addresses the conditions for the independent accession of a Member State of the European Union to the Geneva Act. It also deals marginally with the regimes for the protection of designations of origin and geographical indications after Brexit and the end of the subsequent transitional period.

### Klíčová slova

Česká republika, členský stát, Evropská unie, Lisabonská dohoda o ochraně označení původu a o jejich mezinárodním zápisu, mezinárodní zápis (ochrana), označení původu, Slovensko, třetí země, zeměpisné označení, Ženevský akt Lisabonské dohody o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Brexit - vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, přechodné období

### Key words

Czech Republic, member State, European Union, Lisbon Agreement on protection of appellations of origin and their international registration, international registration (protection), designations of origin, Slovakia, third countries, geographical indications, Geneva Act of the Lisbon Agreement on protection of designations of origin and geographical indications. Brexit - Withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union, transitional period

1 Mgr. Michal Černý PhD. je odborným asistentem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a je také kvalifikovaným zástupcem (ETMA+EDA) a patentovým zástupcem (M+D)

\* predložený text neprešiel jazykovou korektúrou

## 1. Úvod a historický exkurs

V několika posledních letech v rámci Evropské unie nastalo několik skutečností, které znamenaly významné změny pro právo označení zeměpisného původu jako specifickou část práv na označení a práva průmyslového vlastnictví všeobecně. Byly přijaty nové předpisy sekundárního práva, došlo také k vydání několika zásadních rozsudků Soudního dvora. Kromě toho Evropská unie (zastupující již jen 27 členských států) přistoupila k Ženevskému aktu, který v důsledku jejího přistoupení následně vstoupil v platnost. Bylo přijaté také zvláštní nařízení o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu, které budou částečně naplňovat také členské státy a které se rovněž dotkne některých již vzniklých subjektivních práv oprávněných uživatelů z členských států (ve vztahu k mezinárodní ochraně některých označení). Kromě toho došlo k naplnění Brexitu - vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku z Evropské unie. Konečně na samotném sklonku roku 2020 došlo také k uzavření Dohody o spolupráci a obchodu mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, přičemž tato dohoda byla stranami rámcově předvídána při vystoupení Spojeného království z EU. Všechny tyto skutečnosti přitom musíme chápat ve vzájemných souvislostech.

Účelem tohoto příspěvku není opakovat rozbor rozhodnutí Soudního dvora ve věcech týkajících se ochrany označení původu a zeměpisných označení (např. rozsudky Soudního dvora ve věcech C-75/15 (Viiniverla), C-44/17 (Scotch Whisky), C-614/17 (Queso Manchego), resp. C-432/18 (Aceto Balsamico di Modena) v rozsahu, ve kterém jsem již dříve publikoval jiná svá díla v časopisu Duševné vlastnictvo<sup>2</sup> nebo ve sborníku z mezinárodní vědecké konference COFOLA 2019<sup>3, 4</sup> resp. sborníku COFOLA 2020.<sup>5</sup> Čtenáře odkazují přímo na tato díla, protože materie je rozebrána důkladně právě v nich.<sup>6</sup>

Pokud jde o nové předpisy sekundárního práva, hlavním tématem tohoto příspěvku je Ženevský akt v souvislostech, a proto se tento příspěvek věnuje detailněji pouze jednomu z nařízení z posledních let, kterým je [Nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2019/1753 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označení původu a zeměpisných označení](#). Ostatní

nařízení si zaslouží uvést, ale detailněji se jimi v tomto příspěvku zabývat nechci, neboť by to bylo mimo rámec hlavního tématu. Nicméně alespoň v rámci krátkého uvedení si zmínky zaslouží tato nařízení z posledních let:

- [Nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení \(ES\) č. 110/2008,](#)
- [Nařízení Komise v přenesené pravomoci \(EU\) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu,](#)
- [Prováděcí nařízení Komise \(EU\) 2019/34 ze dne 17. října 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, o řízení o námitce, změny specifikace výrobku, evidenci chráněných názvů, zrušení ochrany a používání symbolů, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) č. 1306/2013, pokud jde o vhodný systém kontrol.](#)

Hlavním tématem tohoto příspěvku je však Ženevský akt, který vstoupil v platnost dne 26.02.2020 a změnil pravidla mezinárodní ochrany označení původu a zeměpisných označení v systému původně založeném Lisabonskou dohodou. Mezinárodní zápis označení původu byl dosud prováděný podle Lisabonské dohody o ochraně označení původu a o jejich mezinárodním zápisu (ve znění Stockholmského aktu). Ženevský akt by měl pomoci k rozšíření ochrany označení původu a zeměpisných označení a větší využívání systému mezinárodního zápisu, neboť dosavadní stav je možno považovat za málo uspokojivý. Jeho slabinou byly velmi dobře způsobem popsány v literatuře,<sup>7</sup> stejně tak bylo poukazováno na to, že žádný stát common law není vázán Lisabonskou dohodou.<sup>8</sup>

2 Černý, M. Komentář rozhodnutí Soudního dvora C-432/18 (Aceto Balsamico di Modena) In Duševné vlastnictvo, 2020, 2, S. 21-25.

3 Černý, M. Význam judikatury v právu zeměpisných označení a tradičních označení In Charvát, R. - Koukal, P. - Tomášková, E. - Večerková, E. - Janovec, M. (eds.) COFOLA 2019. Část IV. - Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti. Brno : Masarykova univerzita, 2019. S. 26-71. Celý sborník je volně dostupný na adrese: <http://cofola.law.muni.cz/dokumenty/50358>

4 V tomto sborníku se zabývám souhrnně velkým množstvím jiných dřívějších rozhodnutí Soudního dvora ve vztahu k označením původu a zeměpisným označením - včetně rozsudků a posudků v institucionálních věcech EU

5 Černý, M. Komentář rozsudků Soudního dvora ve věcech označení původu a zeměpisných označení (Rozsudků týkajících se nedovolených připomenutí (jiným slovním výrazem), připomenutí spočívajících v grafických prvcích a významu celkového kontextu, použití grafických prvků obvykle spojovaných s produkčním regionem na výrobcích nevyhovujících specifikaci chráněného označení, ochraně dílčích (nezeměpisných) prvků chráněného názvu označení. In Janovec, M. - Pohl, J. Zahradníčková, M. - Malý, J. - Šíp, J. - Ferfecký, J. (eds.): COFOLA 2020. Brno : Masarykova univerzita, 2020. S. 229-265. Celý sborník je volně dostupný na adrese: <https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2020/cofola2020.pdf>

6 Doporučuji použít aktivní odkazy uvedené v poznámkovém aparátu tohoto příspěvku

7 K tomu srov. např. Týč, V. - Charvát, R. Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie. Praha: Leges, 2016. S. 65 a násl.

8 Viz. např. Gervais, D. A Look at Geneva Act of the Lisbon Agreement: A Missed Opportunity? In Calboli, I - Loon, Ng-Loy Wee (eds.) Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture. Focus on Asia-Pacific. Cambridge : Cambridge University Press, 2017. S. 125

Lisabonská dohoda je sice z hlediska formálního univerzální mezinárodní dohodou, avšak ve skutečnosti zajišťuje ochranu označení původu (prostřednictvím mezinárodního zápisu) pouze v cca 30 státech,<sup>9</sup> mezi které patřily některé členské státy Evropské unie. Evropská unie se až dosud snažila dosáhnout ochrany označení původu a zeměpisných označení výrobků pocházejících z členských států jednak pomocí svých vlastních systémů ochrany (prostřednictvím práva EU), a dále pak rozšířit ochranu pokud možno co největšího počtu unijně chráněných označení v bilaterálních mezinárodních dohodách, která Evropská unie (a její členské státy v jejím zastoupení) uzavírá se třetími nečlenskými zeměmi. Obvykle se jedná o obchodní dohody, v některých případech je jejich předmět komplexnější. Chráněná označení bývají sjednávána jako zvláštní seznamy v přílohách těchto dohod, někdy bývá sjednán i zvláštní režim doplňování takového seznamu (obvykle pomocí vytvoření zvláštního výboru složeného ze zástupců smluvních stran dohody).

Ženevský akt je nutno vnímat i v tomto rámci, neboť by měl přinést další prostředky ochrany označení původu a zeměpisných označení výrobků pocházejících z členských států Evropské unie ve státech vázaných Ženevským aktem. K Ženevskému aktu dosud kromě Evropské unie (zastupující 27 členských států) dosud přistoupila Kambodža, Albánie, Samoa, Korejská lidově demokratická republika a naposled Laos.<sup>10</sup>

Lze předpokládat, že počet států smluvně vázaných Ženevským aktem se v budoucnu podstatně rozšíří o několik skupin států. První skupinu těchto států tvoří státy, které Ženevský akt sjednaly (nebo jí podepsaly následně v době otevření doby k podpisu). Do této skupiny patří z nečlenských států EU následující státy: Bosna a Hercegovina (21.05.2015), Burkina Faso (21.05.2015), Kongo (21.05.2015), Gabon (21.05.2015), Mali (21.05.2015), Nikaragua (21.05.2015), Peru (21.05.2015), Togo (21.05.2015), Kostarika (13.10.2015) a Moldávie (11.04.2016).

Druhou skupinu států, u kterých lze předpokládat přistoupení k Ženevskému aktu, jsou státy dosud vázané Lisabonskou dohodou. Mimo některých členských států EU do této skupiny spadají Albánie, Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Burkina Faso, Kongo, Kostarika, Kuba, Gabon, Gruzie, Haiti, Írán, Izrael, Mexiko, Moldávie, Černá Hora, Nikaragua, Peru, Srbsko, Togo a Tunisko.

Třetí skupinu států, které by mohly mít zájem na přistoupení k Ženevskému aktu, v budoucnu mohou tvořit státy, které mají v rámci bilaterální dohody sjednán nějaký vzájemný režim ochrany vlastních zeměpisných označení (případně označení původu) s Evropskou unií (a jejími členskými státy) a z toho důvodu je systém ochrany dle národního práva v těchto nečlenských státech kompatibilní se systémem EU chránícími označení původu a zeměpisná

označení v EU. Těchto států je celá řada. Za příklady států, jejichž systém je kompatibilní s některým ze systémů EU je možno uvést např. Norsko, Švýcarsko nebo Turecko.

Pro úplnost a korektnost je třeba uvést, že některé nečlenské státy patří do více (či do všech) ze shora uvedených skupin a u nich je logicky šance na budoucím přistoupení (či ratifikaci) Ženevského aktu největší. Příklady mohou být ze shora uvedených některé čl. státy OAPI (**Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle** (- zkráceně též OAPI/ v angličtině African Intellectual Property Organization, AIPO): Burkina Faso, Kongo, Gabon, Mali, Togo). Je však nutno poznamenat, že právě členství v mezinárodní organizaci může přinést formálně právní překážky, které mohou bránit (snad dočasně) ve vstupu v platnost pro některý ze států. Jako příklad může sloužit Pobřeží slonoviny /Côte d'Ivoire/ (**Lisbon Notification No. 36**), které k Ženevskému aktu přistoupilo dne 28.09.2018. Protože je tento stát členem mezinárodní organizace OAPI, **Ženevský akt** vstoupí pro Pobřeží slonoviny /Côte d'Ivoire/ v platnost 3 měsíce poté, co uloží listinu o přistoupení tato mezinárodní organizace (a zároveň bude dosaženo potřebného počtu uložených ratifikačních listin nebo listin o přistoupení v souladu s čl. 28 a 29 **Ženevského aktu**, což se již stalo).

Konečně je nutno pro úplnost třeba také uvést, že smluvní stranou Ženevského aktu se může stát:

1. každý stát, který je stranou Pařížské unijní úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, dále
2. každý členský stát Světové organizace duševního vlastnictví, pokud prohlásí, že jeho národní předpisy o ochranně označení původu, zeměpisných označení a ochranné známky jsou v souladu s ustanoveními Pařížské unijní úmluvy a konečně
3. mezivládní organizace, jejíž alespoň jeden členský stát je stranou Pařížské unijní úmluvy a tato mezivládní organizace prohlásí, že byla podle svých vnitřních postupů řádně zmocněna k tomu, aby se stala stranou tohoto aktu, a že podle ustavující smlouvy této mezivládní organizace platí právní předpisy, podle nichž lze získat ochranu zeměpisných označení na regionální úrovni. Právě posledně uvedeným případem je Evropská unie a je možné, že definici s budoucnu splní také již shora zmíněné OAPI.

Dosud posledním přistoupiším státem k Ženevskému aktu je Laos (Laoská lidově demokratická republika), jehož přistoupení bylo oznámeno Sdělením Generálního ředitele WIPO (Lisbon Notification No. 44) dne 20.11.2020, přičemž přistoupení nabude účinky dne 20.02.2021.<sup>11</sup>

Tento článek se zabývá změnami v právu označení zeměpisného původu vstupem Ženevského aktu v platnost a analýzou nových právních předpisů Evropské unie, které byly přijaty v souvislosti s přistoupením Evropské unie

<sup>9</sup> Přesné údaje o státech vázaných Lisabonskou dohodou jsou dostupné na příslušné stránce WIPO na adrese: [https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?start\\_year=ANY&end\\_year=ANY&search\\_what=C&code=ALL&treaty\\_id=10](https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&code=ALL&treaty_id=10)

<sup>10</sup> Přistoupení Laoské lidově demokratickou republiku nabude účinky 20.02.2021

<sup>11</sup> Blíže viz. [https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/lisbon/treaty\\_lisbon\\_44.html](https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/lisbon/treaty_lisbon_44.html)



(zastupující členské státy) k Ženevskému aktu. Tento článek se také sekundárně zabývá otázkami samostatného přistoupení České republiky resp. Slovenska k Ženevskému aktu. Terciálně tento článek uvádí také některé otázky práva zeměpisných označení souvisejících s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku z Evropské unie („Brexit“) a souvislosti tohoto zúžení Evropské unie.

Pokud jde o primární účel tohoto příspěvku, základním právním předpisem upravujícím v právu Evropské unie postupy a opatření po přistoupení EU (zastupující členské státy) k Ženevskému aktu je [Nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2019/1753 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních](#). Vedle tohoto nařízení je ještě samostatným aktem sekundárního práva [Rozhodnutí Rady \(EU\) 2019/1754 o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních](#), jenž dává členským státům možnost samostatného přistoupení (či ratifikace) k Ženevskému aktu.

[Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) upravuje pravidla pro ochranu unijně chráněných označení prostřednictvím mezinárodního zápisu dle Lisabonské dohody (ve znění Ženevského aktu), dále normuje otázky ochrany zájmů unijních osob prostřednictvím zvláštních postupů uplatňovaných Evropské unií předtím, že bude Evropskou unií (materiálně aktem Komise) rozhodnuto o odmítnutí ochrany (nebo opačně) označení výrobku pocházejícího z nečlenského státu EU, a konečně upravuje pravidla pro stávající mezinárodní zápisy některých označení výrobků pocházejících z některého z členských států EU, jež se dosud opírá o národní ochranu dle práva členského státu a u kterého absentuje evropsko-unijní ochrana, ač je systém v právu EU zaveden.

## 2. Změny v mezinárodním systému ochrany označení v důsledku Ženevského aktu

Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu před Ženevským aktem znala pouze jeden typ chráněného označení - označení původu. Takovým označením bylo dosud (dle čl. 2 odst.1): Název země, oblasti nebo místa sloužící k označení, odkud pochází výrobek, jehož jakost anebo znaky jsou dány výlučně nebo podstatně zeměpisným prostředím, čítaje v to činitele přírodní a činitele lidské.<sup>12</sup>

[Ženevský akt Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních](#) shora uvedenou definici mění a napříště chrání následující dva různé typy označení:

i) každé označení chráněné ve smluvní straně původu, sestávající z názvu zeměpisné oblasti nebo obsahující

tento název nebo sestávající z jiného označení, o němž je známo, že odkazuje na tuto oblast, které slouží k označení určitého výrobku pocházejícího z této zeměpisné oblasti, jestliže jsou jakost nebo vlastnosti takového výrobku výlučně nebo podstatně dány tímto zeměpisným prostředím, včetně přírodních a lidských činitelů, a které poskytlo tomuto výrobku jeho obecnou známost, a rovněž

ii) každé označení chráněné ve smluvní straně původu, sestávající z názvu zeměpisné oblasti nebo obsahující tento název nebo sestávající z jiného názvu, o němž je známo, že odkazuje na tuto zeměpisnou oblast, které označuje výrobek pocházející z této zeměpisné oblasti, jestliže lze danou jakost, pověst nebo jinou vlastnost výrobku přičíst především jeho zeměpisnému původu.

Obě definice jsou obsaženy v čl. 2 odst. 1 [Ženevského aktu](#). První definice je revidovaná a odpovídá označení původu, druhá je zcela nová a označuje zeměpisná označení ve smyslu Lisabonské dohody ve znění Ženevského aktu. Obě tyto definice se přibližují definicím v evropsko-unijních nařízeních. Na rozdíl od evropsko-unijních definic v nich však absentují požadavky na realizaci jedné či více produkčních fází výrobku s označením v produkčním území vymezeném specifikací, absentuje také samotná specifikace a konečně absentuje rovněž požadavek na kontrolu specifikace (resp. kontrolu výroby na soulad se specifikací).

[Ženevský akt](#) také ustanoveními čl. 2 odst. 2 ve spojení s čl. 5 odst. 4 přinesl možnost mezinárodní ochrany přeshraničních označení (multicountry), kterou Lisabonská dohoda před jeho vstupem v platnost rovněž neznala. Jako příklady multicountry označení, pro které vstupem [Ženevského aktu](#) bude možná mezinárodní ochrana, jsou unijně chráněná zeměpisná označení lihovin:

- Irish Cream,
- Irish Poteen/Irish Poitín,
- Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky.<sup>13</sup>

Produkční území všech shora uvedených lihovin s těmito označeními zahrnuje jak Irskou republiku, tak i Severní Irsko. Na margo je vhodné uvést, že s těmito označeními se v tomto článku ještě setkáme při rozboru zvláštního režimu ochrany označení výrobků ze Severního Irsku po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku a uplynutí přechodného období.

Další novinkou, kterou přinesl Ženevský akt, je možnost přímého podávání žádostí o mezinárodní zápis oprávněnými osobami. Zachována zůstala dosavadní možnost - podávání žádosti o mezinárodní zápis příslušným orgánem členského státu. V důsledku umožnění členství mezinárodních organizací k ní přibyla alternativa podávání žádostí příslušným orgánem mezinárodní organizace.

12 Definice označení původu převzata z českého jazykového znění, které bylo publikováno ve Vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 67/1975 Sb., ze dne 13. ledna 1975, o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967

13 Produkční území všech těchto zeměpisných označení zahrnuje Irsko a Severní Irsko

Zcela novou možností je podávání žádostí o mezinárodní zápis oprávněnými uživateli označení ve smyslu čl. 5 odst. 2 dle čl. 5 odst. 3 [Ženevského aktu](#). Využití této možnosti je závislé na vnitrostátní (nebo regionální) právní úpravě, která ve smluvním státě (mezinárodní organizaci) tuto možnost zavede. Takové prohlášení může smluvní strana učinit již při uložení ratifikačních listin, nebo při uložení listin o přistoupení anebo kdykoliv později.

Čl. 28 odst. 1 [Ženevského aktu](#) přinesly možnost přistoupení nejen každému státu, který je stranou Pařížské unijní úmluvy nebo každému státu, který prohlásí, že jeho právní předpisy o ochraně označení původu a zeměpisných označení jsou v souladu s ustanoveními PUÚ, ale také každá mezivládní organizace, pokud aspoň jeden její členský stát je smluvní stranou PUÚ a tato mezivládní organizace, která prohlásí (viz. čl. 28 odst. 1 bod iii) [Ženevského aktu](#)). Jako první a dosud jediná mezivládní organizace přistoupila k [Ženevskému aktu](#) Evropská unie.

Konečně poslední z významných novot [Ženevského aktu](#) je možnost vyhradit si při přistoupení prodloužení lhůt dle čl. 29 odst. 4 [Ženevského aktu](#) pro:

- odmítnutí účinků mezinárodního zápisu na teritoriu smluvní strany (státu nebo mezivládní organizace) dle čl. 15 odst. 1 [Ženevského aktu](#) a také
- definovanou lhůtu pro ukončení užívání označení mezinárodně zapsaného dle čl. 17 [Ženevského aktu](#) (a [Prováděcího řádu](#)) za podmínky, že to umožňuje její právo a smluvní strana dříve neodmítla účinky mezinárodního zápisu z důvodů předchozího užívání třetí stranou nebo vzala zpět takové odmítnutí nebo oznámila přiznání ochrany.

Je vhodné uvést, že Evropská unie si při svém přistoupení vyhradila prodloužení obou těchto lhůt, jak vyplývá z [Lisabonské notifikace č. 42 \(přistoupení Evropské unie\)](#) ze dne 26.11.2019. Tyto prodloužené lhůty bude Evropská unie potřebovat proto, aby mohly být provedeny vnitřní procedury, která zavádí [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) a jejichž cílem je zachovat standarty EU jako podmínku pro poskytnutí účinků ochrany označení zboží pocházejícího z nečlenské země v Evropské unii a udržení základních principů, na nichž je právo označení zeměpisného původu EU postaveno. Mám tím na mysli zejm. soutěžní neutralitu. Analýze norem obsažených v posledně citovaném nařízení jsou věnovány především kapitoly 3, 4, 7 a 8 tohoto příspěvku.

### 3. Předmět Nařízení (EU) 2019/1753

Evropská unie přistoupila k [Ženevskému aktu](#) a tento akt v důsledku jejího přistoupení vstoupil v platnost dne 26.02.2020.

Evropská unie má dosud zavedeny čtyři podobné, avšak formálně na sobě navzájem nezávislé systémy ochrany čtyř skupin výrobků, jejichž názvům poskytuje ochranu prostřednictvím prováděcích aktů (prováděcích nařízení Komise). Jde o lihoviny (viz. [Nařízení \(EU\) 2019/787](#)), aromatizované vinné produkty (viz. [Nařízení \(EU\) 251/2014](#)), produkty souhrnně označované jako víno (případně vinohradnické výrobky) avšak ještě dále kategorizované (viz. [Nařízení \(EU\) 1308/2013](#)) - víno, likérové víno, šumivé víno, jakostní šumivé víno, jakostní aromatické šumivé víno, perlivé víno, perlivé víno dosycené oxidem uhličitým, částečně zkvašený hroznový mošt, víno ze zaschlých hroznů, víno z přezrálých hroznů (podle přílohy VII, části II bodů 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16 - na které odkazuje čl. 92 odst. 1 [Nařízení \(EU\) 1308/2013](#)) a konečně tzv. zemědělské výrobky a potraviny (viz. [Nařízení \(EU\) 1151/2012](#)). Vymezení posledně uvedených produktů není obsaženo jen v samotném odkazovaném nařízení, ale toto nařízení samo odkazuje do seznamu uvedeného v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie (podle čl. 38 SFEU). K nim pak přidává výrobky, které jsou obsaženy v Příloze 1 [Nařízení \(EU\) 1151/2012](#). Okruh zemědělských výrobků a potravin je značně obsáhlý.

Pro účely [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) se používá pojem zeměpisná označení v širším významu (odpovídajícím pojmu dle Dohody TRIPS) a zahrnuje tedy pro vína i pro zemědělské výrobky a potraviny jak zeměpisná označení, tak také označení původu (obojí ve smyslu příslušných shora uvedených nařízení), pro lihoviny a aromatizované vinné produkty pak zeměpisná označení (opět dle definic užívaných ve shora uvedených nařízeních).

Tento stav lze považovat z dlouhodobého hlediska za dočasný a bude s velkou pravděpodobností rezultovat v zavedení unijního systému ochrany zeměpisných označení nezemědělských výrobků. Komise se k této možnosti aktivně přihlásila (v doplňujícím prohlášení připojeném za text [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#)). Almeida uvádí zásadní argument pro neudržitelnost současného stavu - Evropská unie se přistoupením k [Ženevskému aktu](#) zavázala k ochranně označení původu a zeměpisných označení všech výrobků.<sup>14</sup> Dlouhodobě by tak byl současný stav neudržitelný pro rozpor mezi smluvním závazkem Evropské unie a jejím právem. Almeida k tomu dodává, že EU se přistoupením k [Ženevskému aktu](#) ocitla na křižovatce a bude muset některé otázky vyřešit také s ohledem na mezinárodní smlouvy mezi třetími zeměmi navzájem (např. USA - Čína). Jde o střet ochrany zeměpisných označení na straně jedné a druhovost výrazů na straně druhé (např. sjednané v rámci obchodní dohody, jejíž smluvní stranou EU není, ale která může mít významný dopad na obchod nečlenské země s EU).<sup>15</sup> Vraťme se však ke stávající pozitivní úpravě.

14 de Almeida, A.R.: Geographical Indications Versus Trade Marks and Generic Terms: The US-China Agreement. In IIC - International Review of Intellectual Property, (2020) 51, 3, s. 280 (srov. také pozn. pod čarou 13)

15 Ibid

Dosah [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) je však ve skutečnosti větší, neboť se okrajově věnuje také otázkám ochrany označení jiných výrobků než spadajících pod evropsko-unijní systémy. Čl. 11 odst. 3 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) upravuje možnost zachování dosavadní mezinárodní ochrany označení výrobků jiných (např. řemeslných, průmyslových atd.) opírající se o národní právo členského státu a rovněž dovoluje při dodržení podmínek tam stanovených podání nových žádostí o mezinárodní zápis označení takových výrobků opírajících se o národní ochranu v členském státě.

#### 4. Evropská unie zastupuje členské státy u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví ve věcech mezinárodního zápisu označení původu a zeměpisných označení

Ženevský akt byl Soudním dvorem v rozsudku [C-389/15 \(Komise v. Rada\)](#) shledán mezinárodní smlouvou spadající do společné obchodní politiky, jejíž sjednání je ve výlučné pravomoci Unie (která pak zastupuje členské státy při výkonu práv) - viz. čl. 3 odst. 1 a 207 odst. 1 [Smlouvy o fungování Evropské unie](#). Soudní dvůr vycházel m.j. také ze svého dřívějšího stanoviska v [Posudku 2/15 \(posudek vydaný na základě čl. 218 odst. 11 SFEU ve vztahu k Dohodě mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou\)](#). Zastupováním zde rozumíme výkon práv jménem svých členů v souladu s příslušnými ustanoveními SFEU.

Ve vztahu k Ženevskému aktu Evropská unie bude členské státy zastupovat při komunikaci s Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví, zejména podávat příslušné žádosti o mezinárodní zápis, odmítat účinky mezinárodního zápisu v EU apod. Konečně bude EU také zastupovat členské státy při výkonu hlasování na shromáždění Zvláštní unie. Na tuto skutečnost a její možné důsledky upozorňoval již dříve (před přistoupením EU k Ženevskému aktu) např. Gervais.<sup>16</sup>

Postupy pro podávání žádostí o mezinárodní zápis výrobků procházejících z členských států EU, které spadají do 4 skupin výrobků s unijní ochranou (vína, zemědělské výrobky a potraviny, lihoviny, aromatizované vinné produkty), upravuje čl. 2 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#). Mezinárodní zápis takového označení se musí opírat o regionální zápis - tedy o ochranu poskytnutou prostřednictvím prováděcího aktu (nařízení) EU.

Nebude automatické, aby pro každé unijně chráněné označení byl žádán mezinárodní zápis. Komise bude žádat (prostřednictvím zvláštního aktu obsahujícího seznam označení, přijímaného přezkumným postupem) pouze v případech, kdy jí o mezinárodní zápis požádá členský stát EU. Členský stát může vycházet jak ze svého vlastního podnětu nebo může vycházet z vnitrostátní žádosti uživatele označení nebo osoby oprávněné k výkonu práv z chráněných

označení (obvykle produkční seskupení) požádá. Úpravu kompetencí v členském státě nařízení logicky neřeší.

Čl. 2 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) předpokládá, že Komise přijme první nařízení obsahující seznam označení, u nichž je požadován mezinárodní zápis, po přistoupení EU k Ženevskému aktu a následně bude pravidelně přijímat další nařízení obsahující takové seznamy. Periodicita není řešena. Jako vhodná se jeví periodicita nejdéle roční - zde vycházíme z obvyklé periodicity vydávání úředního publikačního nástroje Mezinárodního úřadu [Bulletin Les appellations d'origine](#).

#### 5. Zrušení mezinárodního zápisu označení výrobku pocházejícího z členského státu

Do existující mezinárodní ochrany označení může Komise zasáhnout v případech předvídaných čl. 3 (a ve vazbě na čl. 11) [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#). Také zde je Komise omezena rozsahem předmětu nařízení, pojmově se tedy takové žádosti o zrušení mezinárodního zápisu mohou týkat pouze označení vína, zemědělského výrobku či potraviny, lihoviny nebo aromatizovaného vinného produktu. Komise však nemůže postupovat svévolně, pro podání žádosti o zrušení mezinárodního zápisu musí být řádný důvod a musí být formálně proveden aktem (přijatým přezkumným postupem).

Čl. 3 odst. 1 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) umožňuje Komisi, aby prováděcí nařízení Komise obsahující seznam označení, pro která bude navrženo zrušení mezinárodního zápisu, přijala

- buď na základě vlastního rozhodnutí, pokud zeměpisné označení není v Unii chráněno, nebo
- na základě žádosti členského státu, ze kterého označení pochází.

Žádost členského státu Komisi o zrušení mezinárodního zápisu má přitom vycházet z:

- žádosti člověka nebo právnické osoby - tedy osoby oprávněné uplatňovat práva uživatelů chráněného označení (zpravidla se bude jednat o právnickou osobu, která byla žadatelem o zápis označení),
- žádostí jednotlivého uživatele - zde je na místě připomenout, že nařízení umožňují při splnění specifických podmínek zapsat také označení, o jehož zápis žádá tzv. jednočlenné produkční seskupení,
- z vlastního rozhodnutí členského státu (i bez individuální žádosti, která by mezinárodní ochranu požadovala dle předchozích bodů).

Podrobnosti se ponechávají na právu členských států.

Prováděcí akt - tedy prováděcí nařízení Komise má být po přijetí provedeno Komisí ve vztahu k Mezinárodnímu úřadu bezodkladně.

<sup>16</sup> Srov. Gervais, D. A Look at Geneva Act of the Lisbon Agreement: A Missed Opportunity? In Calboli, I - Loon, Ng-Loy Wee (eds.) *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture. Focus on Asia-Pacific*. Cambridge : Cambridge University Press, 2017. S. 142

V této souvislosti je nutno upozornit také na zvláštní pravidla, která jsou upravena v čl. 11 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#). Toto ustanovení normuje přechodná ustanovení pro označení původu pocházející z členských států, která jsou již zapsána mezinárodním zápisem dle Lisabonské dohody. Tato přechodná ustanovení se týkají jak zápisů označení výrobků v rozsahu předmětu [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#), tak také normují pravidla pro označení výrobků nespádajících pod předmět nařízení (a režimy ochrany EU).

## 6. Nepřímo dosažené vyčištění národních rejstříků a dosažení souladu mezi právem EU a národním právem v členských státech (i bez formální harmonizace práva) a možnost volby členského státu do 24.11.2022

### 6.1. Obecně k přechodným pravidlům

Z 27 členských států Evropské unie jsou smluvními stranami Lisabonské dohody samostatně tyto členské státy: Bulharsko, Česko, Francie, Itálie, Maďarsko, Portugalsko, Slovensko. Smluvními stranami [Ženevského aktu](#) jsou pak z členských států Evropské unie samostatně tyto státy: Francie, Maďarsko, Itálie, Portugalsko, Rumunsko. Čl. 3 [Rozhodnutí Rady \(EU\) 2019/1754](#) zmocňuje každý členský stát, který si to přeje, aby společně s EU [Ženevský akt](#) ratifikoval nebo k němu přistoupil. Toto zmocnění umožňuje přistoupení každému členskému státu, který [Ženevský akt](#) samostatně dosud nepodepsal (zejm. je vhodné uvažovat o Česku, Slovensku a Bulharsku).

Některé členské státy poskytovaly ochranu označením původu již před vznikem původních úprav ochrany označení v EHS. Nadto některé z členských států přistupovaly do EU až v době, kdy již v unijním právu existovaly právní úpravy poskytující ochranu označením na unijní úrovni. To se výslovně týká České republiky, Slovenska, Maďarska a Bulharska, které jsou rovněž vázány Lisabonskou dohodou. V národních rejstřících některých států (např. České republiky) jsou dosud zapsána označení původu např. zemědělských výrobků a potravin nebo vín, kterým je v důsledku zápisu v národním rejstříku formálně poskytována národní ochrana od níž je následně odvozována v případě mezinárodního zápisu dle Lisabonské dohody také mezinárodní ochrana. Ve skutečnosti se není možné národní ochrany na území ČR a rovněž na území jiného členského státu EU dovolat, a to v důsledku přednosti unijního práva před národní úpravou.

Ustanovení čl. 11 odst. 1 a 2 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) ukládá těm členským státům, které jsou samostatně smluvními stranami Lisabonské dohody, aby učinily 24.11.2022 (tedy cca do 3 let od vydání nařízení) volbu ve věcech všech existujících mezinárodních zápisů označení, která jsou se týkají výrobků, jejichž ochranu upravuje na unijní úrovni některé z nařízení (zemědělské výrobky a potraviny, vína, lihoviny, aromatizované vinné produkty). Zatímco postup dle čl. 11 odst. 1 je vázán pouze na samostatné členství

členského státu v Lisabonské dohodě - týká se tedy dle současného stavu Bulharska, Česka, Francie, Slovenska, Maďarska, Itálie a Portugalska, opačně podmínkou postupu členského státu podle čl. 11 odst. 2 je to, že členský stát [Ženevský akt](#) samostatně (sjednal a) ratifikoval nebo že členský stát k [Ženevskému aktu](#) samostatně přistoupil na základě zmocnění dle čl. 3 [Rozhodnutí Rady \(EU\) 2019/1754](#). Podle současného stavu (ke dni nabytí účinků nařízení) se týká Francie, Maďarska, Itálie, Portugalska a Rumunska. Není však vyloučeno, aby i další členské státy přistoupily samostatně k [Ženevskému aktu](#). Legislativní stav v Česku a na Slovensku je uveden dále (srov. kapitolu 9).

### 6.2. Volba mezinárodního zápisu pro již unijně chráněné označení (vína, zemědělského výrobku či potraviny, lihoviny nebo aromatizovaného vinného produktu)

Čl. 11 odst. 1 ukládá členskému státu povinnosti ohledně mezinárodních zápisů těch označení, kterým je poskytována ochrana na unijní úrovni - označení zemědělských výrobků či potravin, vína, lihoviny, aromatizované vinné produkty. Členský stát si zvolí ohledně každého z označení již chráněných mezinárodním zápisem, které se týkají těchto produktů, zda-li (a) požádá o mezinárodní zápis označení podle [Ženevského aktu](#) nebo (b) zda-li požádá o zrušení mezinárodního zápisu.

Členský stát však pro volbu zachování mezinárodní ochrany (tedy podání žádosti o mezinárodní zápis dle [Ženevského aktu](#)) musí samostatně [Ženevský akt](#) (podepsat a) ratifikovat nebo k němu musí samostatně přistoupit. Toto ustanovení tedy fakticky staví Českou republiku, Bulharsko a Slovensko, které dosud [Ženevský akt](#) samostatně nepodepsaly ani k němu dosud nepřistoupily, před volbu. Buď se nezaváží samostatně, ale nebudou moci požádat o mezinárodní zápis označení již unijně chráněných označení týkajících se výrobků, které pocházejí z jejich území, a proto se budou muset ochrany mezinárodním zápisem vzdát. Nebo se zaváží k [Ženevskému aktu](#) i samostatně a budou moci o mezinárodní zápis dle [Ženevského aktu](#) požádat. Třetí cesty není, protože nepodrobení se těmto pravidlům by rezultovalo v řízení o porušení unijního práva členským státem. Příkladem označení, kterého se tato volba bude týkat, je chráněné zeměpisné označení Olomoucké tvarůžky (CHZO), které je dosud zapsáno mezinárodním zápisem jako označení původu [ECHTE OLMŮTZER QUARGELN / PRAVÉ OLOMOCKÉ TVARŮŽKY](#) (číslo zápisu AO 32).

Členský stát by měl svou volbu provést na (i) základě žádosti člověka nebo právnické osoby, která je oprávněna uplatňovat práva uživatelů nebo jiná práva k označení původu nebo zeměpisnému označení nebo (ii) na základě žádosti uživatele tohoto označení nebo (iii) na základě vlastního rozhodnutí orgánu členského státu. Lze dovodit, že pokud nebude žádný uživatel označení a nebude aktivní ani jeho žadatel o zápis (zapsaný v národním rejstříku), měl by členský stát provést volbu sám.

Zvolí-li členský stát volbu podání žádosti o mezinárodní zápis již unijně chráněného označení, má členský stát v koordinaci s Komisí ověřit u Mezinárodního úřadu, zda-li je třeba provést změny ve smyslu Pravidla 7 odst. 4 - tedy požadavky na jazyk žádosti (Pravidlo 3 odst. 1 umožňuje podání žádosti v jazyce anglickém, francouzském nebo španělském) a na obsah žádosti (Pravidlo 5 odst. 2-4: Povinný obsah žádosti; údaje o jakosti, pověsti či vlastnostech produktu uvedené v žádosti; formální náležitosti - podpis, prohlášení o úmyslu užívání atd.). Pokud po tomto ověření vyjde najevo, že je třeba učinit změny, zmocní Komise prováděcím aktem - přijatým přezkumným postupem, - členský stát k učinění nezbytných změn a k jejich oznámení Mezinárodnímu úřadu.

### 6.3. Volba podřízení se postupu podle nařízení spadajícího do unijního systému ochrany nebo zrušení mezinárodního zápisu (národní označení vína, zemědělského výrobku či potravin, lihoviny nebo aromatizovaného vinného produktu)

Oproti shora uvedenému pak čl. 11 odst. 2 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) normuje postup pro ta označení původu zemědělských výrobků či potravin, vína, lihoviny, aromatizované vinné produkty, která dosud nejsou chráněna dle unijního nařízení a současně jejichž dosavadní mezinárodní ochrana (mezinárodní zápis) podle Lisabonské dohody se opírá o národní zápis ve státě původu.

Příkladů takových mezinárodních zápisů označení českých výrobků je několik desítek a týkají se především označení původu zemědělských výrobků a potravin (zejm. pív) a vín - příkladmo uvedme:

PLZEŇ / PILSNER / PILSENER / PILSEN PILS (AO 1), PLZEŇSKÉ PIVO / PILSEN BEER PILS / BIÈRE DE PILSEN (PLZEŇ) PILSNER / PILSNER BIER PILSENER (AO 2), ČESKÝ SLAD / BÖHMISCHES MALZ / BOHEMIAN MALT / MALT TCHÈQUE (AO 31), BZENECKÁ LIPKA (AO 34), PÁLAVSKÉ BÍLÉ (AO 38), PAVLOVICKÉ OHNIVÉ (AO 39), PRAŽSKÝ VÝBĚR (AO 41), SLOVÁCKÝ RUBÍN (AO 43), ZNOJEMSKÉ OKURKY / ZNOIMIA GHERKINS / ZNAIMER GURKEN (AO 47), BUDWEISER BUDVAR / BUDĚJOVICKÝ BUDVAR (AO 51), SLOVÁCKÁ BOROVIČKA (AO 68), MORAVSKÁ CIHLA / MORAVIAN BRICK / BRIQUE DE MORAVIE (AO 69), KARLSBADER BITTER / KARLOVARSKÁ HOŘKÁ (AO 514), PROSTĚJOVSKÁ STAROREŽŇNÁ (AO 515) a některá další. Z označení slovenských výrobků pak pouze TRENČIANSKÁ BOROVIČKA „JUNIPERIERS“- TRENČIN DISTILLERY (AO 46) nebo KARPATSKÉ BRANDY (AO 614).

Také ohledně těchto mezinárodních zápisů má každý z členských států možnost volby. Alternativy jsou v podstatě opět jen dvě: Buď (a) členský stát požádá o ochranu daného označení podle příslušného unijního nařízení nebo (b) členský stát požádá o zrušení mezinárodního zápisu. Třetí možnost opět není.

Také v tomto případě by měl členský stát v případě každé jednotlivé volby postupovat v závislosti okolnostech

týkajících se konkrétního označení původu a příslušnou žádost o mezinárodní zápis by měl podat na (i) základě žádosti člověka nebo právnické osoby, která je oprávněna uplatňovat práva uživatelů nebo jiná práva k označení původu nebo zeměpisnému označení nebo (ii) na základě žádosti uživatele tohoto označení nebo (iii) na základě vlastního rozhodnutí orgánu členského státu.

Ačkoliv se zde nejedná o konverzi národního zápisu v unijní ochranu, tak také v případě volby podání žádosti o unijní ochranu podle příslušného nařízení (Nařízení (EU) 1151/2012, Nařízení (EU) 1308/2013, Nařízení (EU) 251/2014 nebo Nařízení (EU) 2019/787) výsledek řízení o unijní zápis označení předurčí další osud stávající mezinárodní ochrany. Bude-li žádost o unijní ochranu zamítnuta a dojde k vyčerpání správních i soudních opravných prostředků, ustanovení čl. 11 odst. 2 čtvrtého pododstavce ukládá členskému státu bez zbytečného odkladu požádat o zrušení mezinárodního zápisu.

Bude-li označení poskytnuta unijní ochrana na základě nařízení, pak bude mít členský stát podle čl. 11 odst. 2 třetího pododstavce lhůtu 1 rok od ode dne vzniku unijní ochrany dotčeného označení dle nařízení k tomu, aby členský stát požádal o mezinárodní zápis. Pokud tuto lhůtu nevyužije, bude povinen podat žádost o zrušení mezinárodního zápisu označení.

O zápis podle Ženevského aktu může požádat dle čl. 11 odst. 2 třetího pododstavce pouze ten členský stát, který [Ženevský akt](#) samostatně ratifikoval nebo k němu přistoupil. Využije-li takto samostatně [Ženevským aktem](#) vázaný členský stát možnost požádat o mezinárodní zápis dle [Ženevského aktu](#), je podle poslední věty čl. 11 odst. 2 třetího pododstavce povinen koordinovat svůj postup s Komisí a u Mezinárodního úřadu ověřit, zda-li je třeba pro mezinárodní zápis dle [Ženevského aktu](#) učinit nějaké změny. Následně jej Komise prostřednictvím prováděcího aktu - přijatého přezkumným postupem, - zmocní k provedení nezbytné změny a k jejímu oznámení žádosti o mezinárodní zápis dle [Ženevského aktu](#) Mezinárodnímu úřadu. Poslední věta čl. 11 odst. 2 třetího pododstavce přímo odkazuje na použití čl. 11 odst. 1 třetího a čtvrtého pododstavce.

Shora uvedené ustanovení čl. 11 odst. 2 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) bude mít zvláštní důsledky pro označení lihovin a aromatizovaných vinných produktů. Znění příslušných ustanovení [Nařízení \(EU\) 2019/787](#) (čl. 45) a [Nařízení \(EU\) 251/2014](#) (čl. 9) dovolují členským státům v rámci uplatňování politiky jakosti těchto výrobků zavést přísnější pravidla než ta, která jsou uvedena v odkazovaných ustanoveních těchto nařízení. Dosud byla tato ustanovení vykládána jako možnost zavést v právu členského státu institut označení původu také pro tyto výrobky. To zůstává i nadále zachováno.

Nově však není možné na podkladě takto provedeného národního zápisu požádat o mezinárodní ochranu a případně již existující mezinárodní zápisy označení původu lihovin (a teoreticky také aromatizovaných vinných produktů) budou podléhat povinnosti volby dle čl. 11 odst. 2 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#). Nově se mezinárodní zápis

(po 24.11.2022) nebude moci opírat v případě označení původu lihovin nebo aromatizovaných vinných produktů o ochranu poskytnutou národním zápisem, ale pro futuro pouze o evropsko-unijní ochranu zeměpisných označení lihovin resp. aromatizovaných vinných produktů.

Z označení českých a slovenských lihovin se tento režim bude výslovně týkat SLOVÁCKÁ BOROVIČKA (AO 68), KARLSBADER BITTER / KARLOVARSKÁ HOŘKÁ (AO 514), PROSTĚJOVSKÁ STAROREŽNÁ (AO 515), TRENČIANSKÁ BOROVIČKA „JUNIPERIERS“- TRENČIN DISTILLERY (AO 46) nebo KARPATSKÉ BRANDY (AO 614).

Na margo je nutno upozornit také na okrajový problém - již poskytnutou ochranu na území členského státu rozhodnutím národního orgánu označení původu výrobku spadajícího do některé ze shora uvedených skupin a pocházejícího z jiného státu vázaného Lisabonskou dohodou. Tento problém není jen teoretický, může se týkat např. označení původu БЕРМЕТ - BERMET (AO 899) pro aromatizované víno, jehož mezinárodní zápis se opírá o srbskou národní ochranu. Tomuto označení byla poskytnuta ochrana na Slovensku (od 10.10.2011). Srov. k tomu [výpis z mezinárodního rejstříku AO a GI \(Lisbon Express\) pro označení AO 899](#).<sup>17</sup> Tato situace by měla být řešena dle pravidel uvedených v čl. 12 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) (k tomu srov. dále v kapitole 7).

#### 6.4. Mezinárodní zápis označení ostatních výrobků - řemeslných, průmyslových, surovin a minerálních vod

Čl. 11 odst. 3 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) konečně normuje pravidla pro případ označení těch výrobků, jimž Evropská unie neposkytuje ochranu dle nařízení - např. řemeslné či průmyslové výrobky, suroviny, minerální vody. Prakticky jde o označení, která jsou chráněna na národní úrovni a mohou být i nadále chráněna mezinárodním zápisem. To se týká jak označení již zapsaných, tak i nových žádostí o ochranu označení mezinárodním zápisem (na základě národní ochrany poskytnuté v členském státě původu).

Pro označení těchto výrobků nařízení nevyžaduje po členském státu EU, který je samostatně smluvní stranou Lisabonské dohody (Bulharsko, Česko, Slovensko, Francie, Maďarsko, Itálie, Portugalsko), aby samostatně [Ženevský akt](#) ratifikoval nebo k němu samostatně přistoupil.

Ve vztahu k označením původu ostatních výrobků (řemeslných, průmyslových atd.) čl. 11 odst. 3 první pododstavec [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) umožňuje členskému státu, který je smluvně samostatně vázán Lisabonskou dohodou, zachovat stávající zápisy označení původu. Ohledně stávajících zápisů těchto označení původu není členský stát povinen Komisi ani jiné členské státy informovat.

Pokud jde o podávání nových žádostí o mezinárodní ochranu označení těchto výrobků, čl. 11 odst. 3 druhý

pododstavec [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) umožňuje členskému státu, který je smluvně samostatně vázán Lisabonskou dohodou, podávat nové žádosti o mezinárodní zápis týkající se označení původu výrobků pocházejících z jeho území.

V případě nových žádostí je ovšem samostatný postup členského státu podmíněn dodržáním zvláštních pravidel dle čl. 11 odst. 3 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#). Členský stát je povinen před podáním žádosti o mezinárodní zápis označení původu (opírající se již o národní ochranu poskytnutou v členském státě) oznámit žádost Komisi a poskytnout jí důkaz, že žádost splňuje požadavky pro zápis dle Lisabonské dohody. Následně je členský stát povinen zdržet se podání žádosti o mezinárodní zápis po dobu 2 měsíců od oznámení návrhu Komisi a případně též se dále zdržet podání žádosti během prodloužené doby (pokud si Komise vyžádá další informace).

Podle čl. 11 odst. 3 čtvrtého pododstavce [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) Komise bez dalšího okamžitě informuje ostatní členské státy k jakémkoliv oznámení návrhu žádosti. Komise dle čl. 11 odst. 3 druhého pododstavce písm. b) vydá stanovisko.

Pokud Komise vydá pozitivní stanovisko, může členský stát podat žádost o mezinárodní zápis.

V případě, že je vydáno negativní stanovisko, nesmí členský stát žádost o mezinárodní zápis nového označení původu podat. Podle čl. 11 odst. 3 druhého pododstavce písm. b) [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) je vydání negativního stanoviska omezeno na splnění několika podmínek. Předně nemůže být vydáno bez konzultace s členským státem. Vydání negativního stanoviska má být omezeno na výjimečné a řádně odůvodněné případy, kdy by buď (a) členským státem poskytnutý důkaz o způsobilosti označení k mezinárodnímu zápisu dostatečně neprokazoval splnění požadavků dle Lisabonské dohody nebo (b) pokud by měl mezinárodní zápis takového označení nepříznivý dopad na obchodní politiku Unie.

Komise si rovněž může vyžádat od členského státu další informace. Členský stát nemá stanovenou lhůtu pro dodání doplňujících informací, je však v jeho vlastním zájmu (a v zájmu osob oprávněných užívat již národně chráněné označení původu) reagovat co nejrychleji. Pokud je členský stát vyzván k poskytnutí dalších informací, je lhůta pro reakci Komise v tomto případě 1 měsíc od doručení požadovaných informací Komisi. Ze systematického výkladu čl. 11 odst. 3 druhého pododstavce písm. b) [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) vyplývá, že Komise musí vyzvat členský stát k doplnění informací do 2 měsíců od přijetí oznámení členského státu o návrhu žádosti o mezinárodní zápis. Čl. 11 odst. 3 nevylučuje, aby Komise vyzvala členský stát k doplnění informací opakovaně. V takovém případě by se lhůta pro stanovisko Komise určovala samostatně vždy od každé výzvy Komise členskému státu.

K čl. 11 odst. 3 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) učinila Komise doplňující Prohlášení Komise o postupu uvedeném v čl. 11

<sup>17</sup> Dostupný on-line na adrese: <https://www.wipo.int/cgi-lis/iffetch5?ENG+LISBON+17-00+21644030-KEY+256+0+899+F-ENG+2+3+1+25+SEP-0/HIT-NO,APP-ENG+00%2FRS+>

odst. 3 nařízení (EU) 2019/1753 - publikované pod čarou současně za textem tohoto nařízení. V tomto prohlášení se Komise snaží členské státy ujistit, že ustanovení je z právního hlediska nezbytné, že však vyvine maximální úsilí k tomu, aby k vydání negativního stanoviska nedošlo. Komise dále uvádí, že jakékoliv záporné stanovisko by bylo oznámeno písemně a bylo by v souladu s článkem 296 SFEU odůvodněno. Konečně Komise upozorňuje, že se v případě konkrétního označení neuplatní zásada *ne bis in idem* - tedy že je možné podat nový návrh na žádost o mezinárodní zápis, pokud důvody vedoucí k vydání záporného stanoviska buď pominuly nebo již byly „náležitě řešeny“. Konkrétní naplnění těchto slov však přinese až aplikační praxe.

Závěrem je nutno upozornit, že pokud by členský stát nedbal záporného stanoviska a nepodvolil by se mu, nebo také pro případ jiného porušení čl. 11 odst. 3 (např. členský stát by Komisi svůj záměr neoznámil a žádost o mezinárodní zápis by samostatně podal), dopustil by se takový členský stát porušení unijního práva.

## 7. Přejícné zachování ochrany označení původu výrobků pocházejících z třetích zemí zapsaných dle Lisabonské dohody

### 7.1. Zachování mezinárodní ochrany jako „přejícné vnitrostátní ochrany“ označení pocházejícího z třetí země v členském státě, pokud ochrana vznikla podle Lisabonské dohody před dnem, kdy se EU stala stranou Ženevského aktu

Článek 12 Nařízení (EU) 2019/1753 umožňuje přejícné zachování ochrany označení původu výrobků pocházejících z třetích zemí, pokud byl mezinárodní zápis učiněn dle Lisabonské dohody přede dnem, kdy se „Evropská unie stala stranou Ženevského aktu“. Čl. 12 se fakticky týká Bulharska, Česka, Slovenska, Francie, Itálie, Maďarska a Portugalska, protože tyto státy byly smluvními stranami Lisabonské dohody již před přistoupením Evropské unie.<sup>18</sup>

Členské státy dle čl. 12 odst. 1 (Bulharsko, Česko, Slovensko, Francie, Itálie, Maďarsko a Portugalsko) mohou i nadále chránit svými vnitrostátními úpravami označení původu zapsaná mezinárodně pokud:

1. tato označení pocházejí ze třetí země vázané Lisabonskou dohodou (tedy z (i) Albánie, (ii) Alžírsko, (iii) Bosna a Hercegovina, (iv) Burkina Faso, (v) Kongo, (vi)

Kostariky, (vii) Korejské lidové demokratické republiky, (viii) Dominikánské republiky, (ix) Gabonu, (x) Gruzie, (xi) Haiti, (xii) Izraele, (xiii) Mexika, (xiv) Černé Hory, (xv) Nikaragui, (xvi) Severní Makedonie, (xvii) Peru, (xviii) Moldávie, (xix) Srbska, (xx) Tuniska, (xxi) Kuby, (xxii) Toga a (xxiii) Íránu - srov. [Seznam smluvních států Lisabonské dohody - WIPO](#)) a současně

2. tato označení byla zapsána do mezinárodního rejstříku ke dni, kdy se Evropská unie stala smluvní stranou Ženevského aktu.

Pokud jde o výklad mezního termínu „den, kdy se Evropská unie stala smluvní stranou Ženevského aktu“, nabízí se 2 možnosti. První možností je odvodit tento den ode dne přistoupení EU k Ženevskému aktu, tedy ke dni 26.11.2019. Protože však nebyl Ženevský akt ke dni přistoupení EU dosud účinný a vstoupil v platnost (také díky přistoupení EU) až ke dni 26.02.2020, nabízí se i možnost interpretace shora uvedeného pojmu právě ve vazbě na den vstupu Ženevského aktu platnost. Navíc text samotného ustanovení používá oba pojmy<sup>19</sup> a mezi nimi rozlišuje. Proto je druhé řešení správné.

Ohledně určení označení původu, kterých se režim uvedený v čl. 12 odst. 1 týká, je orientačně možné vycházet již ze stávajícího obsahu chráněných označení původu uvedených v Bulletinu - viz. [archiv \(bulletinu Les appellations d'origine\)](#), pokud možno z posledního vydaného čísla za rok 2019 - č. 48 Bulletinu *Les appellations d'origine*. Je nesporné, že režim dle čl. 12 odst. 1 Nařízení (EU) 2019/1753 se týká označení zapsaných v mezinárodním rejstříku do 26.11.2019.<sup>20</sup> Zda-li se týká ev. i označení zapsaných v mezidobí (27.11.2019 - 26.02.2020) je nejisté, spíše se přikláním k závěru, že je také zahrnuje. Argumentem je opět vstup Ženevského aktu v platnost ke dni 26.02.2020.<sup>21</sup> Vzhledem k tomu, že počet mezinárodně zapisovaných označení byl v posledních letech malý, lze se domnívat, že tato nejasnost nebude mít zásadní dopad.

Čl. 12 Nařízení (EU) 2019/1753 umožňuje zachovat přejícnou vnitrostátní ochranu v členském státě, podle čl. 12 odst. 3 nese výlučnou odpovědnost za poskytnutou ochranu členský stát. A navíc jsou podle čl. 12 odst. 4 veškerá opatření k ochraně účinná pouze na území členského státu, který ochranu poskytl a nemohou mít vliv ani na obchod na Vnitřním trhu ani na mezinárodní obchod.

Skončí-li účinky mezinárodního zápisu konkrétního označení původu, národní ochrana tím podle čl. 12 odst. 2 písm. b) Nařízení (EU) 2019/1753 bez dalšího zanikne ve

18 Jak již bylo shora uvedeno, Evropská unie přistoupila k Ženevskému aktu dne 26.11.2019 (srov. [Lisbon Notification No. 42](#)).

19 Den přistoupení EU k Ženevskému aktu / den, kdy se stala EU stranou Ženevského aktu

20 Podle výsledku rešerše databáze Lisbon Express je posledním označením, kterých se tento režim týká, DUVAN HERCEGOVAČKI RAVNJAK, AO 1133, země původu Bosna a Hercegovina, jehož ochrana vznikla dne 26.11.2019

21 Bohužel díky struktuře databáze Lisbon Express je možné uvést pouze to, že z tohoto mezidobí by se měl uvedený režim aplikovat na označení původu ایران توی سرکان گردوی (transliterace Gerdo e toyserkan e Iran: gɒrdu: ð tui:siðrkAn ð i:rAn), AO 1134, jehož ochrana mezinárodním zápisem vznikla 07.12.2019 (srov. [výpis z databáze Lisbon Express - AO 1134](#)). Je rovněž jisté, že se tento režim již netýká označení تیسرسق زیتون زیت / Huile d'Olive Téboursook (transliterace Zit Zitoun Tboursook), AO 1150, jehož ochrana mezinárodním zápisem vznikla až 03.03.2020 (srov. [výpis z databáze Lisbon Express - AO 1150](#)). Bohužel ke dni odevzdání tohoto příspěvku nejsou v databázi Lisbon Express dostupné údaje o označeních s čísly spisů mezinárodních zápisů 1135 - 1149.

všech členských státech, které jsou samostatně vázány Lisabonskou dohodou. Orgány členských států ji budou muset bez dalšího provést podle příslušných postupů (zejm. ve vazbě na národní rejstříky nebo veřejně dostupné databáze označení chráněných na území konkrétního členského státu).

## 7.2. Nahrazení účinků mez.zápisu v členských státech unijní ochranou (účinky mez. zápisu v EU)

Ochrana označení v členských státech EU vázaných Lisabonskou dohodou může být nahrazena podle čl. 12 odst. 2 ochranou v EU na základě rozhodnutí přijatého podle čl. 7 Nařízení (EU) 2019/1753. Podmínkou je především to, že nečlenský stát, ze kterého označení původu pochází, se stane vázaným Ženevským aktem. Podmínkou je rovněž dodržení postupu pro vydání rozhodnutí dle čl. 7 (viz. čl. 5 a 6 tohoto nařízení). Podmínkou je konečně také to, že rozhodnutí podle čl. 7 zachová kontinuitu ochrany označení v členském státě. Tento postup může být využit pouze pro ta označení, která jsou zapsána pro takové výrobky, pro něž je možné v souladu s čl. 1 Nařízení (EU) 2019/1753 poskytnout v EU ochranu na základě některého z unijních nařízení. Netýká se tedy těch označení původu, která se váží k výrobkům řemeslným, průmyslovým, surovinám či minerálním vodám.

Ze shora uvedených označení (srov. pozn. pod čarou 19) by se tak tento režim nahrazení účinků mez.zápisu v členských státech účinky v EU (unijní ochranou) mohl týkat označení ایران تویسرکان گردوی (transliterace Gerdo e toyserkan e Iran: gɔrdu: ɔ tɔ:isɔrkʌn ɔ i:rʌn) (AO 1134), protože:

- 1) je chráněno pro vlašské ořechy, které spadají do rozsahu výrobků považovaných za zemědělské výrobky a potraviny ve smyslu Nařízení (EU) 1151/2012 A
- 2) mezinárodní zápis byl učiněn 07.12.2019 (tedy před dnem, kdy se EU stala stranou Ženevského aktu) A současně za podmínky, že
- 3) Írán přistoupí k Ženevskému aktu.

## 7.3. Řešení pro označení produktů pocházejících z třetích zemí, pokud došlo k mezinárodnímu zápisu po dni, kdy se EU stala smluvní stranou Ženevského aktu

Pokud jde o nově zapsané označení původu pocházející z nečlenské země - do mezinárodního rejstříku zapsané a členským státům Mezinárodním úřadem oznámené ode dne, kdy se Evropská unie stala smluvní stranou Ženevského aktu, platí dle čl. 12 odst. 6 následující úprava: Je-li označení původu, které je nově chráněno mezinárodním zápisem, chráněno pro některý z produktů upravených kterýmkoliv z nařízení EU, jež jsou uvedena v čl. 1 odst. 2 (tedy zemědělské výrobky a potraviny, vína, lihoviny, aromatizované vinné produkty), musí každý z členských států samostatně vázaných Lisabonskou dohodou oznámit

Mezinárodnímu úřadu, že ohledně takového označení nemůže na svém území jeho vnitrostátní ochranu. Navíc jsou členské státy EU, které jsou samostatně vázané Lisabonskou dohodou, podle čl. 12 odst. 5 povinny předat Komisi každé oznámení mezinárodního zápisu, které je jim Mezinárodním úřadem doručeno. Komise toto oznámení následně předá všem ostatním členským státům EU.

To se bude ze shora uvedených označení (srov. pozn. pod čarou 19) týkat např. označení تېرسق زیتون زيت / Huile d'Olive TébourSouk (transliterace Zit Zitoun TbourSouk), (AO 1150), protože:

1. označení se vztahuje k výrobkům pocházejícím z Tuniska A
2. je chráněno mezinárodním zápisem pro výrobek: Olivový olej A
3. ochrana mezinárodním zápisem vznikla 03.03.2020 (tedy po dni, kdy se EU stala smluvní stranou Ženevského aktu).

Poskytnutí ochrany prostřednictvím účinků mezinárodního zápisu v EU u tohoto označení bude předmětem řízení, které je analyzováno v následující kapitole.

## 8. Postupy pro přiznání či odmítnutí účinků mezinárodních zápisů dle Ženevského aktu v Evropské unii

### 8.1. Obecně

Podstatnou část úpravy Nařízení (EU) 2019/1753 (čl. 4 - 10) představují pravidla pro přiznání, odmítnutí nebo odejmutí účinků mezinárodního zápisu (mezinárodní ochrany) v Evropské unii pro označení zemědělských výrobků a potravin, vín, lihovin a aromatizovaných vinných produktů. Zahrnuje zvláštní zveřejnění mezinárodních zápisů v Evropské unii (čl. 5), zvláštní podrobnou úpravu námitek a námitkového řízení proti mezinárodnímu zápisu (čl. 6), úpravu rozhodnutí o ochraně v EU (čl. 7), pravidla používání označení v EU (čl. 8), prohlášení neplatnosti účinků označení třetích zemí zapsaných v mezinárodním rejstříku v EU (čl. 9), vztah k ochranným známkám (čl. 10). Úprava všech těchto institutů je poměrně obsírná a smyslem je zajistit soutěžní neutralitu a práva obyvatel a producentů potravin v EU. Z hlediska materiálního navazuje na úpravy, podle nichž lze v EU dosáhnout ochrany označení pro vína, zemědělské výrobky a potraviny nebo aromatizované vinné produkty.

### 8.2. Zveřejnění nové žádosti o mezinárodní ochranu z třetích zemí v EU

Již od vstupu Lisabonské dohody ve znění Stockholmského aktu v platnost se informace o mezinárodních zápisech, odmítnutí zápisů a další důležité údaje, které se týkají mezinárodní ochrany označení původu ve státech Zvláštní unie (dle Lisabonské dohody) zveřejňují v úředním věstníku - Bulletinu Les appellations d'origine. V posledních



letech je vydáván jednou ročně a zahrnuje veškeré informace za předchozí kalendářní rok, jakož i statistické údaje. Je vydáván multijazyčně - současně ve francouzském, anglickém a španělském jazykovém znění.

Nad rámec publikace Mezinárodním úřadem ustanovení článku 4 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) normuje, že Evropská unie bude sama zveřejňovat mezinárodní zápisy označení původu a zeměpisných označení ve vlastním Úředním věstníku Evropské unie, pokud byl mezinárodní zápis oznámen Mezinárodním úřadem a toto oznámení se týká označení pocházející z jiného smluvního státu Lisabonské dohody než z některého z členských států Evropské unie a konečně byla tomuto označení poskytnuta ochrana v Evropské unii.

Tato zveřejnění budou publikována v [řadě C Úředního věstníku Evropské unie](#). Zveřejnění by mělo obsahovat kromě názvu chráněného označení a jeho typu (CHOP/CHZO) výslovně také odkaz na typ produktu a zemi původu. Předmětem tohoto zveřejnění mezinárodních zápisů naopak nemá být zveřejnění odkazů na specifikace, adresy kontrolních orgánů atd. Nedá se očekávat, že by tyto informace byly již dostupné pomocí obsahů elektronického [rejstříku chráněných označení eAmbrosia](#). Dosavadní úpravy rejstříků chráněných označení v příslušných nařízeních ([Nařízení \(EU\) 2019/787](#), [Nařízení \(EU\) 251/2014](#), [Nařízení \(EU\) 1308/2013](#) a [Nařízení \(EU\) 1151/2012](#)) k tomuto závěru ve vztahu k označením chráněným mezinárodním zápisem s účinky v EU prozatím nevedou. To však nevylučuje změnu úpravy v budoucnu, která by byla vhodná a přispěla by k větší transparentnosti.

### 8.3. Posouzení každé žádosti o mezinárodní zápis Komisí EU

Po zveřejnění Komise postupem podle čl. 5 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) posoudí veškerá oznámení mezinárodních zápisů, která jí byla Mezinárodním úřadem oznámena. Předmětem posouzení Komise je především ověření, zda se zveřejnění mezinárodního zápisu vztahuje k označení produktu, pro který je na úrovni EU - tedy prostřednictvím některého z nařízení EU, - poskytována ochrana. Jde tedy o to, zda-li se oznámení vztahuje k označení produktu, který je (alternativně) zemědělským výrobkem nebo potravinou, vínem, lihovinou nebo aromatizovaným vinným produktem. Nebo zda-li se vztahuje k jinému výrobku, neboť mezinárodní ochrana (označení původu a zeměpisných označení) podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a zeměpisných označení (ve znění [Ženevského aktu](#)) je univerzální pro veškeré výrobky, které jsou movitými věcmi.

Posouzení Komise také zahrnuje povinné obsahované náležitosti žádosti o mezinárodní ochranu ve smyslu Pravidla 5 odst. 2 [Prováděcího řádu](#) ((i) strana původu, (ii)

uvedení příslušného orgánu, který podává žádost, nebo podobné údaje o uživateli nebo o osobě oprávněné vykonávat práva ve vztahu k označení, (iii) uvedení uživatelů a jejich identifikující údaje, (iv) označení původu nebo zeměpisné označení, pro které se žádá mezinárodní zápis, a to v úředním jazyce státu původu, (v) co nejpřesnější uvedení výrobků, na které se označení vztahuje, (vi) zeměpisná oblast původu nebo zeměpisná oblast výroby, (vii) identifikační údaje nástroje, kterým se přiznává ochrana označení ve smluvní straně (včetně odkazu na rozhodnutí, právní akt, datum zápisu).

Pokud není ve smluvní straně používán zápis v latině,<sup>22</sup> musí být povinně uveden také transliterační přepis, a to dle fonetiky jazyka žádosti.

Komise musí dle čl. 5 odst. 1 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) posoudit také to, zda-li žádost o mezinárodní zápis obsahuje také údaje o jakosti, pověsti nebo jiných vlastnostech a jejich spojení se zeměpisným prostředím dle Pravidla 5 odst. 3 [Prováděcího řádu](#). Ve všech nařízeních EU, která upravují ochranu označení zeměpisného původu dle systémů EU, se vyžaduje určitý stupeň souvislosti mezi vlastnostmi výrobků s označením a zeměpisným prostředím. Tato souvislost vazba mezi vlastnostmi a zeměpisným prostředím je rozdílně silná, objektivně nejsilnější je vyžadována u vín. Pro označení původu se vyžaduje souvislost mezi jakostí nebo jinými vlastnostmi, pro zeměpisná označení je možná alternativa jakosti, pověsti či jiné vlastnosti výrobku. Také se dle právních předpisů Unie vyžaduje (v závislosti na právní úpravě) provedení jedné či všech výrobních fází v zeměpisné oblasti produkce výrobku. Všechna označení dle předpisů Unie musí mít rovněž vyhotoveny specifikace, které jsou zveřejněny. Kontrola dodržování specifikací příslušného označení výrobcí při produkci výrobků s (unijně) chráněným označením je rovněž zakotvena pro všechny kategorie produktů, jejichž označením poskytuje EU ochranu.

Posouzení obsahu žádosti o mezinárodní zápis - zahrnující ochranu na území Evropské unie, - musí Komise provést do 4 měsíců od zápisu označení do mezinárodního rejstříku. V této lhůtě však nemusí Komise provést posouzení jiných zvláštních požadavků, které vyžadují právní předpisy EU, které se týkají uvádění výrobků na trh (např. označování potravin, obchodní normy, sanitární a fytosanitární normy, označování jiných výrobků atd.).

### 8.4. Námitky a námitkové řízení

V zájmu ochrany zájmů fyzických a právnických osob (občanů EU, právnických osob majících sídlo v EU) - ať již jsou tyto osoby spotřebiteli, uživateli práva nebo vlastníky známek, upravuje čl. 6 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) zvláštní institut námítky (námitek) a úpravu námitkového řízení. Účelem je také zajištění spravedlivé hospodářské soutěže.

<sup>22</sup> Z členských zemí EU se jiným než latinským písmem píše v Bulharsku, Kypru a Řecku. Ze států vázaných již Lisabonskou dohodou se to v důsledku používaného písma může v budoucnu týkat např. států jihovýchodního Balkánu, které používají cyrilici (ať již společně s latinskou abecedou nebo výlučně) - tedy: Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, dále pak Izrael - používá hebrejské písmo, konečně pak také států používajících arabské písmo: Írán, Alžírsko, Tunisko

Práva osob jsou zajištěna pomocí práva podat námitku proti poskytnutí ochrany na území EU.

Námitka může být podána v námitkové lhůtě, která je 4 měsíce ode dne zveřejnění mezinárodního zápisu v [Úředním věstníku EU](#) (podle čl. 4 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#)). Pokud by byla námitka podána po uplynutí námitkové lhůty, byla by dle čl. 6 odst. 2 (první věta) nařízení považována za nepřijatelnou. V zásadě je tedy nutno považovat lhůtu za propadlou.

Právo podat námitku svědčí:

- orgánu členskému státu,
- orgánu jiné smluvní země, než je strana původu,
- fyzické nebo právnické osobě s oprávněným zájmem, která je usazena v Unii,
- fyzické nebo právnické osobě s oprávněným zájmem, která je usazena v jiné třetí zemi, než je smluvní strana původu.

Aby byla námitka považována za přípustnou, musí být odůvodněna. V opačném případě je námitka nepřijatelná. V námitce může být uplatněno i více námitkových důvodů současně. Námitkový důvod, který namítající uplatnil, posuzuje Komise dle čl. 6 odst. 3 ve vztahu k celému území Evropské unie nebo k jeho části. Každá námitka je posuzována individuálně.

Okruh námitkových důvodů je taxativně vymezen v čl. 6 odst. 2 nařízení, je však poměrně široký. Mezi námitkové důvody patří:

- druhovost (druhový charakter) názvu v Evropské unii - v zásadě tedy nezpůsobilost ve vztahu k vnímání názvu evropskými spotřebiteli,
- skutečnost, že výrobku není podle práva EU poskytována ochrana prostřednictvím označení původu nebo zeměpisného označení (tedy definiční nesoulad),
- nesplnění definičních podmínek podle Ženevského aktu u konkrétního označení,
- homonymita nového označení s již unijně chráněným označením původu nebo zeměpisným označením (patrně zahrnující částečně také unijně chráněné tradiční výrazy vín),
- homonymita názvu s názvem zaručené tradiční speciality,
- zásah do práv ke starší ochranné známce, která je v EU chráněna podle [Nařízení \(EU\) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie](#) a rovněž [Směrnice \(EU\) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách](#) (a tedy přeneseně rovněž podle národní právní úpravy, která tuto směrnici v členském státě transponuje), - zde je ovšem na místě upozornit, že zásah do práv k ochranné známce je námitkový důvod, nicméně čl. 10 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) umožňuje různá uspořádání (vč. koexistence) mezi označením a ochrannou známkou,
- shoda s názvem odrůdy rostlin (právem zvlášť upraveny názvy nových odrůd rostlin a jejich ochrana) nebo s názvem plemene zvířat (v současné době není v EU specificky upravena ochrana názvů nových plemen zvířat, je však obsáhle upravena plemenitba zvířat jako taková)

- zcela nebo částečně totožný název, který na území požívá ochrany (a není ochrannou známkou), jehož existenci nebo ochranu by mohly účinky mezinárodního zápisu označení v EU ohrozit.

### 8.5. Rozhodnutí ve věcech ochrany (názvů označení původu / zeměpisných označení) v Evropské unii (účinků mezinárodního zápisu označení v EU)

Rozhodnutí ve věci ochrany označení dle mezinárodního zápisu v EU nebo o zamítnutí ochrany v EU přijímá vždy Komise.

Jsou-li současně splněny tyto podmínky:

- podmínky poskytnutí ochrany dle čl. 5 jsou splněny - tedy označení je způsobilé k poskytnutí ochrany v EU a
- proti ochraně v EU nebyla podána žádná (přípustná) námitka (dle čl. 6 odst. 1 a 2 tohoto nařízení),

Komise vydá přezkumným postupem prováděcí akt (prováděcí nařízení Komise), kterým ochranu poskytne.

Nesplňuje-li dle názoru Komise označení podmínky ochrany, Komise aktem poskytnutí ochrany zamítne. Pokud jsou podány přípustné námitky, Komise se vypořádá s jejich obsahem a podle okolností buď poskytnutí ochrany zamítne, nebo zamítne námitky, nebo ochranu poskytne se stanovením rozsahu, a to včetně možnosti vymezení přechodného období a případných omezujících podmínek podle čl. 17 [Ženevského aktu](#) a Pravidla 14 [Prováděcího řádu](#).

Omezující podmínky by se však neměly týkat svobodné soutěže v tom smyslu, jak ji prosazuje čl. 8 odst. 2 nařízení. Nelze tedy omezit subjektivní nevýhradní právo užívat v Unii mezinárodně chráněné označení pouze ve prospěch některého subjektu. Odkazované ustanovení normuje, že právo užít v Unii chráněné označení má jakýkoliv hospodářský subjekt, který dodává výrobek na trh v souladu s mezinárodním zápisem tohoto označení.

### 8.6. Vztah k ochranným známkám

Vztah označení, jejichž mezinárodní zápis je posuzován Komisí pro získání účinků ochrany v EU, k ochranným známkám, je specificky upraven pravidly obsaženými v čl. 10 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#). Tato pravidla jsou obdobná pravidlům upravujícím vztahy ochranných známek a označení zeměpisného původu v nařízeních EU - k tomu srov. označení zemědělských výrobků a potravin (čl. 14 [Nařízení \(EU\) 1151/2012](#)), dále srov. označení vín (čl. 102 [Nařízení \(EU\) 1308/2013](#)), dále srov. označení lihovin (čl. 36 [Nařízení \(EU\) 2019/787](#)) a konečně srov. označení aromatizovaných vinných produktů (čl. 19 [Nařízení \(EU\) 251/2014](#)).

Čl. 10 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) tedy normuje řešení potenciálně sporných situací mezi osobami oprávněnými k užívání známek (zpravidla vlastníky známky) a osobami majícími zájem o účinky ochrany mezinárodního zápisu označení pocházejícího z nečlenské země (zpravidla osoba oprávněná vykonávat práva z označení nebo tato práva hájit, nebo také uživatel označení).

Ochranná známka (resp. také právo k nezapsanému označení) může být uplatněno jako námitkový důvod - viz. čl. 6 odst. 2 písm. c) a písm. d) [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#). Při řešení vztahu označení k ochranným známkám se použijí pravidla časová a významová. Časové pravidlo odráží prioritu práva, ať již dovozovanou z přihlášky známky, zápisu známky v dobré víře nebo získání známky užíváním v dobré víře. Známkou se v [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) rozumí známka Evropské unie (tedy zapsaná u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví - EUIPO), známka regionální (např. známka Beneluxu) a konečně také známka chráněná národní úpravou práva členského státu.

Rozhodujícím dnem pro posouzení přednosti je den, kdy Mezinárodní úřad oznámil Komisi zveřejnění mezinárodního zápisu označení.

Významové pravidlo se uplatňuje v tom smyslu, že obecně existence ochranné známky (známky EU, známky regionální či známky dle práva členského státu) nebrání a priori přiznání účinků ochrany mezinárodního zápisu v území EU. Nicméně současně je důvodem pro odmítnutí ochrany označení v EU existence takové známky, která má určitou pověst a proslulost a byla užívána před rozhodným dnem po takovou dobu, že by ochrana zmíněného označení na území Unie mohla uvést spotřebitele (v Unii) v omyl ohledně skutečné totožnosti produktu.

O existenci známky s (tvrzenou) pověstí a proslulostí a době jejího užívání se Komise zpravidla dozví z uplatněné námitky dle čl. 6 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#). Posouzení přiznání statutu známky s určitou pověstí a proslulostí bude na Komisi samotné. Pokud Komise vyhoví námitce z tohoto důvodu, pak prováděcím aktem musí odmítnout účinky ochrany na území EU (přičemž v odůvodnění bude uveden důvod spočívající v existenci známky s určitou pověstí a proslulostí a době jejího předchozího užívání, a dále také důvody, které vedly Komisi k závěru ohledně ohrožení spotřebitelů jejich uvedením v omyl v případě poskytnutí ochrany označení na území EU).

Starší známka bez zvláštní pověsti a proslulosti (či doby předchozího užívání) nemůže sama o sobě bránit poskytnutí ochrany označení v EU, nicméně jde-li o známku starší (ve smyslu časového pravidla uvedeného shora v bodech 5 a 6), může taková známka i nadále existovat vedle označení, kterému byla v důsledku mezinárodního zápisu poskytnuta ochrana v EU. Je nerozhodné, zda-li vlastník známky uplatnil námitku proti poskytnutí ochrany označení či nikoliv. Uživatelé označení budou muset strpět užívání takové starší známky v EU.

Taková starší známka může být i nadále používána a obnovována (dle čl. 10 odst. 3 nařízení), a to až do doby, dokud nevzniknou důvody pro její prohlášení za neplatnou nebo k jejímu zrušení - v obou případech jde o důvody uvedené v [Nařízení \(EU\) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie](#) (k tomu srov. pro neplatnost známky zejm. čl. 59, 60, 82, 92 a pro důvody zrušení čl. 58, 81, 91) nebo důvody uvedené ve [Směrnici \(EU\) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách](#)

(k tomu srov. pro zrušení známky zejm. čl. 19, 20, 35, 28 a pro neplatnost zejm. čl. 4, 5, 6, 36, 28).

Pro úplnost je třeba dodat, že Vztah mezi starším označením chráněným mezinárodním zápisem s účinky v EU a mladší známkou nařízení nemusí řešit, protože pravidla pro řešení těchto střetů jsou již upravena ve stávajícím známkovém právu Unie. Podle čl. 4 odst. 1 písm. i) [Směrnici \(EU\) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách](#) je přihlášená známka vyloučena ze zápisu m.j. v případě vyloučení podle právního předpisu Unie nebo mezinárodní dohody k ochraně označení původu a zeměpisných označení, kterou je Unie vázána. Takovou dohodou je i [Ženevský akt](#). Toto ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. i) [Směrnice \(EU\) 2015/2436](#) je pak transponováno do práv členských států a aplikuje se tedy na přihlášky mladších (národních) známek v členských státech a na přihlášky mladších regionálních známek (Benelux). V případě přihlášky mladší známky EU je pak obsahově totožný absolutní důvod pro zamítnutí přihlášky uveden v čl. 1 písm. j) [Nařízení \(EU\) 2017/1001](#) - opět spočívající v existenci právní úpravy poskytující ochranu označením původu a zeměpisným označením.

## 8.7. Užívání chráněných označení v EU

Poskytnutím ochrany dle mezinárodního zápisu v EU má v EU účinky dle čl. 8 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#). Toto ustanovení upravuje vztah k jiným právním předpisům platným v EU.

Předně poskytnutím účinků ochrany mezinárodního zápisu v EU aktem Komise nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů (obvykle nařízení z oblasti potravinářského práva), kterými jsou v EU normována pravidla uvádění výrobků na trh - např. povinné označování potravin atd. Tato pravidla zůstávají nedotčena a producenti či dovozci výrobků se jim musí podrobit.

Ustanovení čl. 8 odst. 2 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) pak - v zásadě bez ohledu na vnitrostátní právo státu původu výrobků chráněných mezinárodním zápisem s účinky v EU, - dovoluje užít chráněné označení každému hospodářskému subjektu, který dodává na trh (Jednotný vnitřní trh EU) výrobek v souladu s mezinárodním zápisem konkrétního označení. Také v této normě se projevuje soutěžní neutralita práva označení zeměpisného původu, která je v zásadě jedním z principů, na kterých je právo EU založeno.

## 8.8. Prohlášení neplatnosti účinků zeměpisných označení třetích zemí, která jsou zapsána v mezinárodním rejstříku, v Evropské unii a zpětvzetí takového prohlášení

Ochrana označení původu a zeměpisných označení je obecně upravována jako ochrana na dobu neurčitou (bez předem stanovené ochranné doby), alespoň pokud jde o právo EU (a jejích členských států).<sup>23</sup> S podmínkou zápisu trvá pak tak dlouho, dokud je označení zapsáno.

<sup>23</sup> V některých zemích, v nichž je právní předpis chránící zeměpisná označení odvozen od známkového práva, bývá upravena doba ochrany zeměpisného označení a rovněž podmínky prodlužování ochranné doby. Příkladem může být úprava indická - ochranná doba 10 let s možností prodlužování.

Článek 9 odst. 1 **Nařízení (EU) 2019/1753** umožňuje, aby došlo k ukončení ochrany poskytované označení pocházejícího z jiného státu, jehož ochrana v EU se opírá o mezinárodní zápis (a příslušný akt Komise dle čl. 7 **Nařízení (EU) 2019/1753**).

Komise může fakticky ukončit ochranu přijetím aktu, kterým účinky ochrany prohlásí za neplatné v Evropské unii. Přijetí takového aktu je však podmíněno celou řadou podmínek, které stanoví přímo **Nařízení (EU) 2019/1753**. Pro přijetí nařízení odnímajícího účinky ochrany musí být dán jeden z důvodů taxativně upravených nařízením - viz. čl. 9 odst. 1. mezi tyto důvody patří:

- nadále není zajištěn soulad s povinnými údaji ve smyslu Pravidla 5 odst. 2 **Prováděcího řádu** - tento důvod by se dal také nazvat jako změna rozhodujících okolností. Může jít o rozdíly v uživatelských označení, jiné znění označení, faktické změny ve výrobcích označovaných chráněným označením, změny v zeměpisné oblasti původu výrobku nebo v zeměpisné oblasti výroby, nebo změny v národním (regionálním) rozhodnutí či právním předpisu, o který se opírá mezinárodní zápis,
- změny v jakosti, pověsti nebo jiné vlastnosti výrobků nebo změny ve spojení a v souvislostech vlastností výrobků se zeměpisným prostředím - tento důvod EU může uplatňovat proto, že si vyhradila podmínky dle Pravidla 5 odst. 3 **Prováděcího řádu** při svém přistoupení k Ženevskému aktu,
- nastala absence ochrany v zemi původu označení, neboť mezinárodní zápis je právně závislý na trvání národní ochrany,
- výmaz označení z mezinárodního rejstříku (a to bez ohledu na důvod výmazu).

Řízení o odnětí účinků mezinárodního zápisu může být Komisí zahájeno ex officio (tzv. na podkladě vlastního podnětu) nebo na podkladě řádně odůvodněné žádosti (i) členského státu, nebo (ii) třetí země nebo (iii) fyzické či právnické osoby. Žadatel má mít oprávněný zájem na prohlášení účinků mezinárodního zápisu za neplatné a tento zájem by měl v žádosti tvrdit a také podpořit příslušnými důkazy pro svá tvrzení.

Potenciálně dotčená osoba má právo se k návrhu vyjádřit. Do okruhu takových osob patří:

- uživatel (označení) - tedy fyzická nebo právnická osoba, která je dle právních předpisů smluvní strany původu oprávněna užívat označení původu nebo zeměpisné označení
- osoba (fyzická nebo právnická), která je oprávněna uplatňovat práva uživatelů nebo jiná práva k označení původu nebo zeměpisnému označení.

Jakýkoliv akt, kterým dojde k prohlášení účinků mezinárodního zápisu za neplatný v Evropské unii, přijímá Komise přezkumným postupem (viz. čl. 9 odst. 2 a čl. 15 odst. 2 **Nařízení (EU) 2019/1753**). Každý takový akt Komise se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie.

Pokud Komise vydala nařízení prohlašující za neplatné účinky mezinárodního zápisu z důvodu, že již mezinárodní zápis označení pominul, Komise vydání tohoto aktu Mezinárodnímu úřadu neoznamuje. Ve všech ostatních případech (absence ochrany v zemi původu, nebo nezajištění souladu s povinnými údaji, nebo nezajištění souladu s údaji o jakosti, pověsti či jinými vlastnostmi a souvislosti se zeměpisným prostředím), pak Komise oznámí vydání takového aktu Mezinárodnímu úřadu neprodleně poté, co jej již není možné napadnout opravným prostředkem (čl. 9 odst. 3 **Nařízení (EU) 2019/1753**).

## 9. Samostatné přistoupení členských států EU k Ženevskému aktu a Žaloba Komise na Radu

### 9.1. Česko a Slovensko na cestě k Ženevskému aktu

Ženevský akt již samostatně podepsalo několik členských států - viz. kapitola 1. Úvod a historický exkurs výše. Prvním ze signatářských států, který uložil ratifikační listinu, se stala Francie. K uložení ratifikační listiny došlo dne 21.01.2021.<sup>24, 25</sup> Česká republika ani Slovensko dosud samostatně nepřistoupily.

V současné době probíhá v rámci legislativního procesu malá reforma práva označení zeměpisného původu jak v Česku, tak i na Slovensku. Změny v národních úpravách v obou státech jsou primárně motivovány zajištěním souladu s nařízením EU:

- **Nařízení (EU) 2019/787**, dle kterého budou členské státy zapojeny od 25. května 2021 do řízení o zápisu zeměpisného označení lihoviny, když bude na úrovni členského státu probíhat vnitrostátní námitkové řízení; Členský stát bude moci také poskytnout předběžnou vnitrostátní ochranu označení lihoviny, pokud to bude dovolovat jeho vnitrostátní právo,
- **Nařízení (EU) 2019/1753**, dle kterého budou muset členské státy, jež jsou již vázány samostatně Lisabonskou dohodou, provést volbu ohledně mezinárodních zápisů označení výrobků pocházejících z jejich území ve smyslu čl. 11 odst. 1 první pododstavec cit. nařízení.

Na Slovensku již došlo k přijetí novely - *zákona č. 83/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení*

<sup>24</sup> Tato skutečnost byla oznámena prostřednictvím portálu WIPO: France Joins Geneva Act of WIPO's Lisbon Agreement, dostupné on-line na adrese: [https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news\\_0002.html](https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0002.html) [cit. dne 30.01.2021]

<sup>25</sup> Dle oznámení přinese Francii uložení ratifikačních listin možnost mezinárodní ochrany zeměpisných označení řemeslných výrobků pocházejících z Francie - např. Porcelaine de Limoges, Tapisserie d'Aubusson nebo Siège de Liffol. [cit. dne 30.01.2021]

neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a k jeho publikaci ve Sbírce zákonů (Zbierka zákonov). Dle čl. III zák. č. 83/2021 Z.z. tento zákon nabude účinnosti dne 25.05.2021 - tj. ke dni, od kterého začnou členské státy aplikovat národní fázi řízení ve věcech zeměpisných označení lihovin dle [Nařízení \(EU\) 2019/787](#). Protože novela dosud nenabyla účinnosti a rozbor změn je vhodné provést komplexně, v tomto příspěvku se jeho textem a změnami již dále nezabývám.

Ve vztahu k případnému samostatnému přistoupení Slovenska k Ženevskému aktu nelze z otevřených zdrojů dovést, zda-li Slovensko samostatně přistoupí k Ženevskému aktu či nikoliv. Tento neurčitý závěr lze dovést např. z toho, že Národní radě SR nebylo vyslovení souhlasu s přistoupením dosud navrženo.<sup>26</sup>

V České republice je současný stav odlišný. Ačkoliv návrh novely českého zákona byl zpracován již dříve a vládou byl předložen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky počátkem září 2020, dosud je formálně v prvním čtení. Jedná se o návrh novely zákona č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení, který je projednáván jako [Sněmovní tisk 989/0](#). Tento návrh je projednáván od předložení (01.09.2020) v prvním čtení, byl zařazen na 72. schůzi,<sup>27</sup> avšak na této schůzi nebyl projednán a byl následně zařazen na pořad 79. schůze (od 19.01.2021). Ani na této schůzi ale k jeho projednání nedošlo a ke dni provedení korektury je tento návrh ([Sněmovní tisk 989/0](#)) zařazen aktuálně na pořad 87. schůze Poslanecké sněmovny. Ačkoliv se jeho osud zdá nyní nejistý, dovolím si krátké zhodnocení.

Návrh novely je zpracován tak, aby nejen umožňoval vnitrostátní fázi řízení ve věcech označení lihovin, ale také vyhověl [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) (zejm. čl. 11 a 12). Patrně také proto je uvedena implementační lhůta do 14.11.2022.<sup>28</sup> Provádění vnitrostátní fáze řízení ve věcech zeměpisných označení lihovin by v krajním případě mělo být možné od 25.05.2021 i bez přijetí novely, neboť příslušná ustanovení potřebná k výkonu kompetencí z unijních nařízení národními orgány České republiky jsou v českém zákoně formulována značně obecně a případné nejasnosti by bylo možné překlenout výkladem. Koneckonců Státní zemědělská a potravinářská inspekce již vykonává jiné kompetence podle shora uvedeného lihovinového nařízení, jak dokládají např. mnohé zprávy v běžných médiích<sup>29</sup> ohledně konfliktního názvu

„Mandlovice“ z počátku června 2019 (tedy ihned po nabytí účinků nového lihovinového [Nařízení \(EU\) 2019/787](#)).

Další postup projednání shora uvedeného návrhu novely lze jen obtížně odhadnout, neboť dle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se návrhy zákonů projednávají v Poslanecké sněmovně ve třech čteních (k tomu srov. §§ 90-96 cit. zákona). Vláda ovšem po Poslanecké sněmovně žádá projednání návrhu zákona v jednom čtení, což je postup dovolený ustanovením § 90 odst. 2 cit. zákona, nicméně je nejistý. Takto totiž nelze návrh zákona projednat, pokud by před ukončením obecné rozpravy vznesly námitku nejméně 2 poslanecké kluby nebo 50 poslanců. Nejistotu autora vzbuzuje fakt, že v Poslanecké sněmovně je ustanoveno celkem 9 poslaneckých klubů, z nichž pouze 2 kluby jsou kluby hnutí a strany menšinové vládní koalice, zatímco 7 poslaneckých klubů mají opoziční strany a hnutí. Pokud by došlo k odmítnutí projednání novely v rámci jednoho čtení, byl by osud této novely již jen těžko odhadnutelný, a to pro zákonný požadavek třech čtení v Poslanecké sněmovně (a dodržení procedur a lhůt dle zákona) v souvislosti s nadcházejícím koncem volebního období stávající sněmovny.

Podle § 121 zákona č. 90/1995 Sb. totiž nelze v novém volebním období Poslanecké sněmovny projednat návrhy, které nebyly projednány a rozhodnuty v minulém volebním období, ledaže zákon stanoví výjimku. V opačném případě platí, že by návrh (třebas obsahově totožný) musel být formálně podán znovu, aby se Poslanecká sněmovna v novém volebním období mohla usnést na návrhu zákona neprojednaném či nerozhodnutém v minulém volebním období. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že na sklonku roku 2020 již prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to na dny 08.-09.10.2021.<sup>30</sup>

Ve vztahu k samostatnému přistoupení České republiky k Ženevskému aktu lze konstatovat následující: Vláda České republiky navrhuje přistoupení České republiky k Ženevskému aktu a jeho samostatnou ratifikaci - v souladu s [Nařízením 2019/1753](#) a [Rozhodnutím Rady \(EU\) 2019/1754](#). Vládní návrh na vyslovení souhlasu s přistoupením ČR k Ženevskému aktu byl dne 18.08.2020 předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ([sněmovní tisk 973](#)). Organizační výbor návrh projednal a doporučil dne 03.09.2020 a přikázal k projednání v Zahraničním výboru (zpravodajka Ing. Monika Červíčková). Stav dalšího projednávání v Poslanecké sněmovně je v současnosti<sup>31</sup> takový, že návrh na

26 K tomu srov. výsledek hledání v parlamentních dokumentech Národnej rady Slovenska, dostupné on-line na adrese: <https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/cpt&Text=&CisObdobia=8&FullText=False&TypTlaceID=5> [cit. dne 11.01.2021]

27 Tato schůze se konala od 01.12.2020 do 18.12.2020

28 K tomu srov. Rozhodnutí Prezidenta republiky 611/2020 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dostupné online např. na stránkách Sbírky zákonů na portálu Ministerstva vnitra na adrese: <https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/> [cit. dne 11.01.2021]

29 Z mnohých článků např. Kemr, T. *Mandlovice z Hustopečů zřejmě bude muset změnit jméno kvůli novému právnímu nařízení*. In irozhlaz.cz, (04.06.2019), dostupné on-line na adrese: [https://www.irozhlaz.cz/zpravy-domov/mandlovic-prejmenovani-evropska-unie\\_1906041724\\_cen](https://www.irozhlaz.cz/zpravy-domov/mandlovic-prejmenovani-evropska-unie_1906041724_cen) [cit. dne 11.01.2021] nebo redakce Právo. *Název Mandlovice končí, EU ho zakázala*. In novinky.cz (05.06.2019), dostupné on-line na adrese: <https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/nazev-mandlovice-konci-inspekce-ho-zakazala-40285406>, [cit. dne 11.01.2021]

30 K tomu srov. Rozhodnutí Prezidenta republiky 611/2020 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dostupné online např. na stránkách Sbírky zákonů na portálu Ministerstva vnitra na adrese: <https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/> [cit. dne 11.01.2021]

31 Ke dni provedení autorské korektury

vyslovení souhlasu (sněmovní tisk 973) byl zařazen k projednání na pořad 87. schůze (stejně schůze jako u návrhu novely národního zákona), ale k jeho projednání zatím nedošlo.

Vládní návrh na vyslovení souhlasu s přistoupení ČR k Ženevskému aktu byl dne 18.08.2020 předložen Senátu Parlamentu České republiky (senátní tisk 302). Dne 16.12.2020 Senát dal souhlas k návrhu na přístup ČR k Ženevskému aktu.<sup>32</sup> Dle práva České republiky je nezbytný souhlas obou komor Parlamentu, tedy Poslanecké sněmovny i Senátu. Protože souhlas Senátu byl již dán, lze očekávat, že po vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny Česká republika samostatně přistoupí k Ženevskému aktu. Tento závěr je podmíněn projednáním (a schválením) návrhu (sněmovní tisk 973) ještě do konce volebního období stávající Poslanecké sněmovny. V opačném případě by v novém volebním období Poslanecké sněmovny musel být předložen znovu, aby mohla Poslanecká sněmovna vyslovit svůj souhlas. Současně se však dá rovněž konstatovat, že žádná nová vláda ČR není vázána legislativním plánem vlády minulého.

## 9.2. Žaloba Komise na Radu u Soudního dvora (C-24/20)

Samostatného přistoupení členských států k Ženevskému aktu se však týká tak žaloba Komise na Radu, která byla Komisí podána dne 17.01.2020 Soudnímu dvoru. Komise se domáhá zrušení čl. 3 a 4 [Rozhodnutí Rady \(EU\) 2019/1754](#) - viz. věc [C-24/20 Komise v. Rada. Žaloba \(česky\) zde](#). Komise navrhuje Soudnímu dvoru zrušit čl. 3 a 4 shora uvedeného [Rozhodnutí Rady \(EU\) 2019/1754](#), a to pro porušení čl. 218 odst. 6 a čl. 293 odst. 1 [Smlouvy o fungování Evropské unie](#) (dále jen „SFEU“) a zásady svěřených pravomocí (čl. 13 odst. 2 [Smlouvy o Evropské unii](#) (dále jen „SEU“)) a dalších v žalobě uvedených zásad, neboť rozhodnutí Rady bylo přijato bez návrhu Komise.

Kromě toho Komise odůvodňuje žalobu také porušením čl. 2 odst. 1 a čl. 207 SFEU ve vztahu k nedostatku odůvodnění, neboť Rada se měla dle žalobního tvrzení Komise dopustit překročení své pravomoci udělením obecného a trvalého zmocnění (členským státům) bez řádného důvodu. Komise se však také dožaduje zachování účinků zrušených částí rozhodnutí Rady, zejména pak bylo-li zmocnění před datem vyhlášení rozsudku v této věci uplatněno v těch členských státech, které jsou již stranou Lisabonské dohody o ochraně označení původu. To dopadá i Českou republiku a Slovensko. Za přiměřenou lhůtu pro ev. vydání nového rozhodnutí Rady pak Komise považuje lhůtu nepřesahující 6 měsíců. Rozhodnutí v této věci dosud vydáno nebylo a není známo ani stanovisko Generálního advokáta Soudního dvora.

Z textu žaloby v této věci je patrné, že Komise by nepovažovala přistoupení učiněné členským státem v souladu s [Rozhodnutím Rady \(EU\) 2019/1754](#) za porušení závazku

členského státu. Mám za to, že členskému státu více přinese samostatné přistoupení k Ženevskému aktu, neboť se otevřou výrobcům nezemědělských výrobků (řemeslných, průmyslových, surovin, minerálních vod), kteří mají sídlo na jeho území, další možnosti ochrany zeměpisných označení cestou mezinárodního zápisu. Z tohoto ohledu je nerozhodné, že členský stát bude muset dodržet pravidla stanovená v příslušných ustanoveních [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#). Bez samostatného přistoupení členského státu by tyto možnosti dány nebyly.

## 10. Brexit - Dohoda o vystoupení, přechodné období a následné období uspořádání vzájemných vztahů obchodní dohodou

### 10.1. Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii a následující Přechodné období

V roce 2020 také poprvé došlo k snížení počtu členských států Evropské unie. Vstupem [Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii](#) v platnost skončilo členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále také jen „UK“) v Evropské unii. Dnem následujícím začalo Přechodné období, které trvalo až do 31.12.2020.

Dohoda o vystoupení normuje ochranu stávajících označení, a dále těch označení výrobků ze Spojeného království, jejichž ochrana označení by začala v průběhu Přechodného období.

Ve vztahu k ochraně dosavadních označení výrobků pocházejících z EU Dohoda o vystoupení normuje v čl. 54 pokračující ochranu zapsaných nebo udělených práv ve Spojeném království (OP/ZO - odst. 2) a řeší také postup zápisu označení v UK v čl. 55.

Ve vztahu k ochraně označení výrobků ze Spojeného království Dohoda o vystoupení normuje režim pokračující ochrany označení zeměpisného původu (PDO/PGI/GI) výrobků z UK. Prakticky se jedná o 5 existujících označení vín,<sup>33</sup> celkem 73 chráněných označení zemědělských výrobků a potravin<sup>34</sup> a konečně 5 zeměpisných označení lihovin - z nichž ovšem 3 jsou tzv. Multi-country (Irish Cream, Irish Poteen/Irish Poitín, Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky). Ve všech těchto případech jsou označení řádně chráněna dřívějšími akty práva EU a jsou proto zapsána v databázi [e-Ambrosia](#).

Pokud jde o ochranu názvů označení dalších britských výrobků, Dohoda o vystoupení se této otázce nevěnuje a předpokládala úpravu v obchodní dohodě.

Ve vztahu k ochraně označení vzniklé v období Přechod-

<sup>32</sup> Blíže viz. <https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4639>

<sup>33</sup> PDO: English, Welsh, Darnibole a PGI: English Regional, Welsh Regional

<sup>34</sup> Z toho 27 CHOP, 42 CHZO a 4 ZTS

ného období, dle rešerše databáze e-Ambrosia nebyla v průběhu Přechodného období poskytnuta ochrana žádnému dalšímu označení výrobku z UK.

S ochranou označení původu a zeměpisných označení však také souvisí Protokol o Irsku/Severním Irsku, který je dle čl. 182 nedílnou součástí Dohody o vystoupení. Uplatní se po skončení Přechodného období. Prvotní fáze je na 4 roky, následně má být přezkoumáván pravidelně Severoirským parlamentem.

Na roky 2021-2024 (a nebude-li Protokol změněn či zrušen, pak i nadále) platí následující: Označení zboží pocházejícího ze Severního Irsku se považuje za označení zboží z EU, a proto se uplatní režimy žádostí z členského státu, nikoliv žádostí ze třetí země. Tento režim zahrnuje všechna 4 stávající nařízení (Nařízení (EU) 1151/2012, Nařízení (EU) 1308/2013, Nařízení (EU) 251/2014 i Nařízení (EU) 2019/787). V Severním Irsku nebude zaveden zvláštní národní systém (UK) ochrany zeměpisných označení těchto výrobků. Blíže viz. Komunikace Komise: *Oznámení zúčastněným stranám - Vystoupení Spojeného království z Unie a právní předpisy týkající se zeměpisných označení (ze dne 06.07.2020)*.

Dohoda o vystoupení ani Protokol o Irsku/Severním Irsku se ovšem netýká označení nezemědělských výrobků (např. řemeslných výrobků, surovin, minerálních vod atd.) - u nichž Evropská unie zvažuje v budoucnu zavedení zvláštního systému ochrany označení na unijní úrovni.<sup>35</sup> Pokud by tedy k zavedení takového systému došlo, stávající znění Protokolu o Irsku/Severním Irsku by se označení těchto výrobků netýkalo a takové výrobky by byly považovány za výrobky z UK. Ochrana jejich označení by pravděpodobně byla závislá na ochraně dle „domácího práva platného na území, odkud výrobky pocházejí“.

## 10.2. Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na straně jedné a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irsku na straně druhé (24.12.2020)

Obchodní dohoda mezi EU (a členskými státy) na straně jedné a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irsku se nerodila snadno. Smluvní strany si v průběhu jednání vyměnily své návrhy a byla vedena náročná diplomatická jednání. Evropská unie navrhla podrobněji formulovanou dohodu, oproti tomu Spojené království navrhlo *Comprehensive Free Trade Agreement*.

*Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Sever-*

*ního Irsku na straně druhé*<sup>36</sup> (úředně v EU publikovaná 31.12.2020) byla uzavřena 24.12.2020 a finální znění sjednané dohody je kompromisem. Dne 30.12.2020 si smluvní strany vyměnily dopisy o provizorní aplikaci dohody ode dne 01.01.2021. Téhož dne (30.12.2020) bylo rovněž v Úředním věstníku Evropské unie vydáno *Oznámení týkající se prozatímního provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irsku na straně druhé, Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irsku o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací a Dohody mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku a Evropským společenstvím pro atomovou energii o spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie*.

Ve vztahu k duševnímu vlastnictví Dohoda o obchodu a spolupráci obsahuje ustanovení o ochranných známkách, (průmyslových) vzorech, autorském právu, patentech, ochraně důvěrných informací a obchodního tajemství, odrůd rostlin, vymáhání práv z duševního vlastnictví a konečně také o vzájemné spolupráci.

Oproti návrhu EU chybí výslovná ustanovení o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Spojené království Velké Británie a Severního Irsku si tímto zachovalo pro futuro možnost volby způsobu ochrany zeměpisných označení (ve smyslu Dohody TRIPS) a odpovídajících právních institutů. Takto ostatně komentuje uzavřenou Dohodu i Úřad premiéra Spojeného království v úředním shrnutí uzavřené dohody.<sup>37</sup>

Dohoda o spolupráci se zeměpisných označení týká v podstatě jen minimalisticky - v člancích IP.23, IP.53, IP.57, SME.2.<sup>38</sup> Ustanovení čl. IP.23 upravuje závazek smluvních stran zajistit omezené výjimky z práv přiznaných ochrannou známkou, například spravedlivé užití popisných výrazů včetně zeměpisných označení (ve smyslu Dohody TRIPS).

Článek IP.53 normuje v rámci úpravy opatření na hranicích zachování či přijetí postupů, podle kterých může oprávněná osoba podat žádost o pozastavení propuštění nebo zadržení podezřelého zboží v rámci celního řízení. Pro účely dohody se za podezřelé zboží považuje m.j. také zboží podezřelé z porušování práv ze zeměpisných označení.

Článek IP.57 následně deklaruje, že s přihlédnutím k příslušným ustanovením jakékoli dřívější dvoustranné dohody mezi Spojeným královstvím na jedné straně a Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na straně druhé mohou strany společně vyvinout přiměřené

35 K tomu srov. Prohlášení Komise o možném rozšíření ochrany zeměpisných označení EU na nezemědělské produkty připojené za legislativní text *Nařízení (EU) 2019/1753*

36 Celé znění je dostupné na stránkách Úředního věstníku Evropské unie (publikováno dne 31.12.2020 v ÚV EU, řada L, číslo 444/12 S.14-1254, zde: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231\(01\)&from=CS](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=CS)

37 Dokument je dostupný na portálu Úřadu premiéra Spojeného království na této adrese: [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/948093/TCA\\_SUMMARY\\_PDF.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948093/TCA_SUMMARY_PDF.pdf) [cit.dne 11.01.2021]

38 Toto číslování je provizorní a je v souladu s prvotně publikovaným textem této dohody

úsilí, aby dohodly pravidla na ochranu a účinné domácí prozrazování svých zeměpisných označení. Takovou dřívější dohodou strany zřejmě rozumí Dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku z Evropské unie.

Článek SME.2 se věnuje Sdílení informací mezi smluvními stranami. Obě smluvní strany jsou zavázány vytvořit a udržovat vlastní veřejně přístupné webové stránky pro malé a střední podniky s informacemi o okruhu 1 (obchod). Každá strana musí do těchto internetových stránek zahrnout také odkazy na stránky svých vlastních orgánů s informacemi týkajícími se m.j. zákonů a jiných právních předpisů a postupů, které se týkají práv duševního vlastnictví, včetně zeměpisných označení.

Dle dokumentu informativní povahy UK-EU TRADE AND COOPERATION AGREEMENT (Summary), který byl publikován Úřadem Předsedy vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku, toto bylo záměrem Spojeného království, aby si tento (nově již) nečlenský stát ponechal pro futuro prostor pro rozhodnutí o budoucí úpravě ochrany zeměpisných označení (ve smyslu Dohody TRIPS) ve Spojeném království. Lze očekávat interní diskuzi ve Spojeném království (ovšem mimo Severní Irsko - z důvodu uvedeného shora) - zda-li zavést ve Spojeném království zápisný systém sui generis zápisu označení původu, zeměpisných označení (a zaručených tradičních specialit) a nebo jej naopak nezavádět a naopak řešit ochranu zeměpisných označení např. cestou zvláštních (typů) ochranných známek nebo konečně řešit jejich ochranu zcela odlišným způsobem (např. prostřednictvím zvláštních legislativních či nelegislativních aktů).<sup>39</sup> Ostatně O'Connor již v roce 2007 uváděl, že ve Spojeném království byla již v době vydání jeho díla zeměpisná označení (ve smyslu Dohody TRIPS) chráněna nepřímo pomocí institutu passing off.<sup>40</sup>

Dohoda o obchodu a spolupráci EU-UK je již prozatímně aplikována od 01.01.2021, jak vyplývá z *Oznámení týkající se prozatímního provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irsku na straně druhé, Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irsku o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací a Dohody mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku a Evropským společenstvím pro atomovou energii o spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie*. Souhlas s jejím obsahem bude dávat Evropský parlament.

### 10.3. Systém ochrany zavedený od 01.01.2021 ve Spojeném království pro ochranu označení ve Velké Británii

Ochrana označení původu, zeměpisných označení, názvů zaručených tradičních specialit výrobků z členských států EU a tradičních výrazů vín pocházejících z některého členského státu EU ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irsku<sup>41</sup> po ukončení přechodného období trvá i nadále pro ta označení a výrazy, kterým byla v EU poskytnuta ochrana nejpozději do konce přechodného období. O způsobu řešení tohoto závazku zavedením vlastního zápisného systému referovali např. Smith/Chiu/Montagnon.<sup>42</sup> Obdobné řešení bylo použito také pro ochranné známky - podle práva Spojeného království bylo pro dosavadní ochranné známky Evropské unie vytvořen právní institut Srovnatelná ochranná známka. Jako takové srovnatelné ochranné známky byly do rejstříku zapsány veškeré platné ochranné známky EU.<sup>43</sup>

Spojené království Velké Británie a Severního Irsku zavedlo vlastní právní úpravu (*The Agricultural Products, Food and Drink (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020*) a příslušnou databázi, do které ke dni 31.12.2020 23:00 GMT<sup>44</sup> zapsalo veškerá v EU chráněná označení a výrazy dle první věty předchozího odstavce.

Příslušným úřadem je Department for Environment, Food & Rural Affairs (dále jen „DEFRA“) a tato databáze *Protected geographical food and drink names* je dostupná na stránkách úřadu na adrese: <https://www.gov.uk/protected-food-drink-names>

Do této databáze Spojené království zapisuje jak označení a výrazy v souladu s *Dohodou o vystoupení*, rovněž tak i označení chráněná na základě obchodních dohod, které Spojené království po vystoupení již uzavřelo se třetími zeměmi - např. s Japonskem, Chile, Gruzii, Čínskou lidovou republikou, Andským společenstvím (Kolumbie, Peru) Společenství Střední Amerika (např. Kostarika, Salvador, Ekvádor), Moldávií, Ukrajinou, Jihoafrickou republikou (SAUM-UK Economic Partnership Agreement); databáze obsahuje také označení některých třetích států, jejichž ochranu zajišťuje dohoda s EU (a jsou zapsány v rejstříku EU) - např. některá označení výrobků z Norska, Švýcarska, Indie, Thajska, Turecka, Spojených států amerických.<sup>45</sup>

Označení (CHOP, CHZO, ZO ZTS) českých a slovenských výrobků a rovněž tradiční výrazy vín, které byly k okamžiku ukončení přechodného období chráněné v EU, jsou bez dalšího chráněné ve Velké Británii<sup>46</sup> a jsou zapsány do příslušné databázi u DEFRA. To se týká označení zapsaných,

39 K tomu srov. informaci uvedenou v bodě 69 citovaného dokumentu, který je dostupný v anglickém znění na adrese: [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/948093/TCA\\_SUMMARY\\_PDF.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948093/TCA_SUMMARY_PDF.pdf)

40 Blíže viz. O'Connor, B. *The Law of Geographical Indications*. London : Cameron May, 2007. S.67 a násl. a dále s. 212 a násl.

41 De facto dopadá na Velkou Británii, protože území Severního Irsku se považuje za část vnitřního trhu EU podle Protokolu o Irsku/Severním Irsku

42 Srov. Smith, J.L. - Chiu, J. - Montagnon, R. *Geographical Indications - a new scheme for the UK from 1 January 2021*. In *Intellectual Property Notes*, (16.11.2020). Dostupné on-line na adrese: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3002ef3d-f679-4ccd-baf1-03d9bc073f14> [Cit.dne 21.01.2021]

43 Ke stejnému dni a hodině jako u označení původu, zeměpisných označení, zaručených tradičních specialit a tradičních výrazů

44 Toto datum a hodina korespondují s časem v tom okamžiku platným v Bruselu - tedy 01.01.2021, 00:00 CET

45 Na základě rešerše z odkazované databáze: Ve vztahu k označením výrobků z USA, část z nich je chráněna z důvodu převzetí závazků z existující obchodní dohody mezi EU a USA Spojeným královstvím - např. Napa Valley, jiná označení jsou chráněna na základě Dohody mezi UK a USA o obchodu s vínem - např. Vernon County (Upper Mississippi River Valley). Formálně jsou označení z této druhé kategorie uvedena v rejstříku amerických vinařských oblastí a jmen původu lihovin (American viticultural areas and US spirit drink names of origin)

46 Současně platí, že jsou v rámci unijního systému i nadále chráněny v Severním Irsku



a to včetně označení, u nichž je vedeno řízení o změně specifikace (po předchozím zápisu) postupem dle příslušného nařízení - v současnosti např. Valašský frgál, Jihočeská Niva a Jihočeská Zlatá niva.

Ochrana ve Spojeném království však nebyla automaticky úředním zápisem poskytnuta těm označením, u nichž nedošlo k ukončení posledního dne přechodného období k poskytnutí ochrany v EU - z označení českých výrobků se to týká žádaného označení<sup>47</sup> Český modrý mák (č.spisu PGI-CZ-02236). Z označení slovenských výrobků, u nichž nebyla dokončeno řízení v EU, se tento režim týká žádaných označení Liptovské droby (č.spisu EU PGI-SK-02370) a Hrušovský lepník (č.spisu EU PGI-SK-02474)

V souladu s pravidly systému Spojeného království bude nutno podat u příslušného úřadu Spojeného království (DEFRA) nezávislou žádost o každé z těchto označení, bude-li mít žadatel zájem o ochranu tohoto označení ve Velké Británii. Její úspěch bude podmíněn poskytnutím ochrany dle práva platného pro výrobky s tímto označením v místě jejich původu, tedy dle práva EU.

Na margo je vhodné ještě uvést, že Spojené království zavedlo **loga pro označování výrobků s chráněnými označeními**, které odpovídají kategoriím zavedeným v EU. Rovněž pravidla jejich užití jsou inspirována pravidly platnými v EU podle příslušných nařízení.

Níže uvedená vyobrazení log jsou převzata ze stránek úřadu DEFRA.<sup>48</sup>



Na margo lze ještě uvést, že výrobci výrobků pocházejících ze Severního Irsku jsou ve zvláštním postavení. Mohou žádat o ochranu označení přímo v EU bez nutnosti mít poskytnutou ochranu ve Spojeném království (důsledek Protokolu o Irsku/Severním Irsku), současně však mohou žádat o ochranu také přímo ve Velké Británii (u DEFRA) bez nutnosti předchozího poskytnutí ochrany v EU (důsledek toho, že Severní Irsko je součástí suverenního státu Spojené království Velké Británie a Severního Irsku). Žádá-li severoirský producent o ochranu ve Velké Británii, musí pouze povinně uvést, zda-li podal jednu žádost (GB) nebo dvě žádosti (EU a GB).<sup>49</sup>

#### 10.4. Dílčí závěr k ochraně unijních označení ve Spojeném království a ochraně označení zboží ze Spojeného království v EU

Podstatná ujednání o ochraně dosavadních označení byla již sjednána v rámci Dohody o vystoupení. Protože systémy ochrany označení zeměpisného původu v EU jsou otevřené, zůstávají zachovány veškeré dosavadní ochrany označení výrobků pocházejících ze Spojeného království. Podmínkou je pro futuro nepřetržitě poskytování ochrany těmto označením ve Spojeném království. Označení zboží pocházejícího ze Severního Irsku se s ohledem na Protokol o Irsku/Severním Irsku i nadále považují za označení zboží pocházejícího z Unie. Pro Severní Irsko Spojené království nezavede zvláštní (národní) systém ochrany označení zeměpisného původu.

Dohodou o vystoupení se Spojené království zavázalo zachovat ochranu všech dosavadních označení výrobků pocházejících z EU.

Závazek z Dohody o vystoupení byl již Spojeným královstvím realizován. Je pozitivní, že byla zřízena Databáze **Protected geographical food and drink names** a rovněž tak je velmi přínosné, že Spojené království do této jednotné databáze uvádí rovněž označení, názvy a výrazy, které jsou chráněny některou z obchodních dohod, kterou je Spojené království vázáno. Tímto transparentním přístupem by se měla EU inspirovat. Přispívá totiž k dosažení základního cíle, kterým je označení zvláštních vlastností výrobků s kterýmkoliv z těchto označení. Tato označení jsou tedy nástroji kvality - takto jsou také pojata v nařízeních EU.

Dohoda o obchodu a spolupráci tak představuje jen malou nadstavbu nad závazky vyplývající pro UK z Dohody TRIPS a v podstatě zahrnuje:

- zachování dosavadního stavu ochrany v celním řízení před propuštěním zboží podezřelém z porušení práv ze zeměpisných označení výrobků pocházejících z EU,
- právo na užívání chráněného označení (zeměpisného o. nebo o. původu) oprávněnou osobou bez ohledu na existenci ochranné známky (resp. vedle případně existující známky),

<sup>47</sup> Žádost podána jako zeměpisné označení

<sup>48</sup> Dostupné na adrese: <https://www.gov.uk/guidance/protected-geographical-food-and-drink-names-uk-gi-schemes#logo-rules> [citováno dne 21.01.2021]

<sup>49</sup> K tomu srov. úřední informaci úřadu DEFRA: Guidance Protected geographical food and drink names: UK GI schemes, ze dne 31.12.2020, aktualizovanou 04.01.2020 dostupnou na adrese: <https://www.gov.uk/guidance/protected-geographical-food-and-drink-names-uk-gi-schemes#logo-rules> [citováno dne 21.01.2021]

- poskytování informací o ochraně označení původu a zeměpisných označení prostřednictvím úředních internetových stránek a výhledově také
- další spolupráci EU a UK při ochraně zeměpisných označení, ovšem bez konkrétního záměru nebo omezení způsobu prosazení nových označení v UK.

## 11. Závěr

Dne 18.01.2021 byla zveřejněna [informace o prvním mez.zápisu na základě žádosti o mezinárodní zápis podle Ženevského aktu](#). Jde o zeměpisné označení [កម្ពុជា កាម៉ុត - Kampot Pepper, \(GI 1152\)](#)<sup>50</sup> z Kambodži. Postupy dle [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) se ovšem nebudou v EU aplikovat, neboť toto zeměpisné označení je již v EU chráněno od 18.02.2016 aktem Komise.<sup>51</sup> Je obtížné předvídat, kdy dojde k aplikaci těch ustanovení ustanovení [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#), která se vztahují k rozhodnutí o poskytnutí či odmítnutí účinků mezinárodního zápisu dle Ženevského aktu v Evropské unii. Důvodem je jednak malý počet signatářů, kteří nejsou členskými státy EU v kombinaci s dalším faktorem, kterým je otevřenost ochranných systémů EU dle příslušných nařízení a z toho vyplývající skutečnost, že již byla v EU dle aktů (převážně) sekundárního práva EU poskytnuta ochrana označením z několika desítek nečlenských států. Vyjdeme-li z údajů obsažených v databázi [e-Ambrosia](#), je těchto států 31.<sup>52</sup>

Kromě toho v Evropské unii byla poskytnuta ochrana také prostřednictvím mezinárodních dohod (obvykle majících povahu obchodních dohod) mezi Evropskou unií<sup>53</sup> (a jejími (jí zastupovanými) členskými státy) na straně jedné a třetí zemí nebo skupinou třetích zemí na straně druhé. Odpovídajícím nástrojem je obvykle smluvně sjednaný seznam vzájemně chráněných označení (obvykle v příloze dohody), případně doplněný sjednaným institucionálním postupem rozšiřováním (či zužováním) tohoto seznamu. Příklady mohou být dohody mezi EU a Japonským císařstvím nebo mezi EU a Kanadou.

V ojedinělých případech přitom Evropská unie poskytl ochranu i označením výrobků z těchto států, které nespádají do žádné z kategorií výrobků, jejichž označením zeměpisného původu poskytuje EU ochranu. Příklady jsou

kolumbijské označení „Guacamayas“ (pro rukodělné výrobky) a peruánské označení „Chulucanas“ (pro keramiku).<sup>54</sup> Příslušným aktem je [Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Kolumbií a Peru na druhé straně](#).<sup>55</sup> Ve vztahu s Peru je obchodní dohoda s EU prozatímne aplikována již od 01.03.2013.<sup>56</sup> Chráněná označení jsou uvedena ve velkém množství, přičemž Dodatek 1 obsahuje sjednaný seznam smluvně chráněných označení označení zemědělských výrobků a potravin, vín, lihovin a aromatizovaných vín a Dodatek 2, který obsahuje právě dvě shora zmíněná označení jiných výrobků - „Guacamayas“ (pro rukodělné výrobky) a peruánské označení „Chulucanas“ (pro keramiku).<sup>57</sup> Pouze v ojedinělých případech (dosud zaznamenán jen jeden) došlo k zápisu do příslušného rejstříku (a databáze [e-Ambrosia](#)) aktem Komise na podkladě závazku EU z takové obchodní dohody - tímto příkladem je označení Napa Valley (a příslušným aktem pro publikaci seznamu<sup>58</sup> bylo [Nařízení Rady \(ES\) 1493/1999](#) ve spojení s [Nařízením](#)). V tomto seznamu byly uvedena 2 označení vín z třetích zemí - kromě shora uvedeného Napa Valley také brazilské označení Vale dos Vinhedos. Naopak např. některá jiná označení (lihovin), jejichž ochrana byla založena jinou obchodní dohodou mezi EU a třetí zemí, a která dokonce byla uvedena v aktu orgánu EU, nejsou v rejstříku (a databázi [e-Ambrosia](#)) vůbec uvedena. Příklad takového aktu je [Nařízení Komise \(ES\) 936/2009](#), které uvádí následující zeměpisná označení (ve smyslu Dohody TRIPS) jako označení v EU chráněná:

- „Tennessee Whisky/Tennessee Whiskey“ (pro výrobky pocházející ze Spojených států amerických označené v souladu s jejich právem),
- „Bourbon Whisky/Bourbon Whiskey/Bourbon jako označení pro Bourbon Whiskey“ (pro výrobky pocházející ze Spojených států amerických označené v souladu s jejich právem),
- Tequila (pro výrobky pocházející ze Spojených států mexických označené v souladu s jejich právem),
- Mezcal (pro výrobky pocházející ze Spojených států mexických označené v souladu s jejich právem).

Přitom ovšem mexickému označení původu Tequilla byla v EU později (k 28.02.2019) poskytnuta ochrana jako zeměpisnému označení (viz. [PGI-MX-01851](#)).

50 Výpis z databáze Lisbon Express je dostupný na adrese: <https://www.wipo.int/cgi-lis/iffetch5?ENG+LISBON+17-00+21664192-KEY+256+0+1138+F-ENG+1+1+1+25+SEP-0/HITNUM,NO,APP-ENG,COO+Kampot>

51 Blíže viz. údaje z databáze [e-Ambrosia](#), formálně k ochraně také [Prováděcí nařízení Komise \(EU\) 2016/222 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení \(កម្ពុជា កាម៉ុត \(Mrech Kampot\)/Poivre de Kampot \(CHZO\)\)](#)

52 Andorra, Arménie, Brazílie, Kambodža, Kamerun, Čínská lidová republika, Kolumbie, Dominikánská republika, Guatemala, Guinea, Guyana, Island, Indie, Indonésie, Mexiko, Mongolsko, Maroko, Norsko, Peru, Ruská federace, Srbsko, Jihoafrická republika, Srí Lanka, Švýcarsko, Thajsko, Trinidad a Tobago, Turecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, Spojené státy americké, Venezuela, Vietnam.

53 Některé z těchto dohod byly uzavřeny již dříve a formálně jsou smluvními stranami Evropská společenství (a jejich členské státy) - z posledních důvodů jde např. o dohodu s Kosovem - tato zejm. z politických důvodů, protože ne všechny členské státy EU uznávají Kosovo jako nezávislý stát - rozdíly v této otázce jsou např. mezi Českem (Kosovo uznává jako samostatný stát) a Slovenskem (Kosovo jako samostatný stát de iure neuznalo)

54 Na s. 2603 v českém jazykovém znění příslušného vydání Úředního věstníku Evropské unie

55 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:22012A1221\(01\)&from=CS](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:22012A1221(01)&from=CS)

56 Blíže viz. informace Evropské komise na jejích internetových stránkách na adrese: <http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/>

57 Na s. 2603 v českém jazykovém znění příslušného vydání Úředního věstníku Evropské unie

58 Publikován pod č. [2007/C 106/01](#) v Úředním věstníku EU, řada C, č. 106

Obtížnou udržitelnost tohoto nesystémového přístupu se pokusil překlenout Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), když dne spustil veřejně přístupnou databázi *GIview*, která by měla obsahovat také označení chráněná podle mezinárodních dohod. I když je tuto databázi nutno považovat za krok správným směrem, ani ona neposkytuje komplexní řešení. Jednak nepřekračuje rozsah produktů nad rámec 4 skupin výrobků s EU chráněnými označeními - např. shora uvedené Guacamayas a Chulucanas obsažena nejsou, kromě toho obsahuje i fakticky duplicitní položky - srov. zeměpisné označení Pisco, které je uvedeno jednou jako *smluvně chráněné (pro lihoviny z Peru) od 01.03.2013 (podle dohody mezi EU na straně jedné a Kolumbií, Ekvádorem a Peru)* a také jako *zapsané s prioritou od 27.07.2009 (pod č. PGI-PE01825)*. Kromě toho je označení Pisco v EU chráněno také pro *lihoviny z Chile, a to na pokladě dohody mezi ES a Chile (ze dne 30.12.2002)*. Na margo je zde nutno poznamenat, že EU zachovala neutrální postoj mezi sporem mezi Peru a Chile o autenticitu a prioritu tohoto označení pro lihoviny pocházející z toho či druhého státu a také tímto lze dokumentovat princip soutěžní neutrality jako jeden ze základních stavebních kamenů práva označení zeměpisného původu EU.

Pokud se vrátíme k hodnocení významu *Nařízení (EU) 2019/1753* dá se naopak očekávat, že v jeho důsledku dojde nepřímo k dosažení účinku vyřešení dosud neřešených problémů, které vyplývají z kombinace na sobě navzájem relativně nezávislého vývoje práva označení zeměpisného původu v rámci ES a současných členských států, které do EU přistoupily až v tomto tisíciletí.

Ve všech členských zemích EU, které jsou současně smluvními stranami Lisabonské dohody, se právo vyvíjelo konstantně a již od vstupu Lisabonské dohody v platnost docházelo k zápisům označení původu (a také k získáním příslušných subjektivních práv k zapsaným označením nebo z nich). Objektívni rozdíl mezi těmito státy však byl v tom, že zatímco Francie, Itálie a Portugalsko byly již v době vzniku unijních úprav ochrany označení členskými státy EU (a mohly ji tak ovlivnit), jiné členské státy (Česko, Slovensko, Bulharsko, Maďarsko) tyto úpravy při jejich vzniku ovlivnit nemohly. A pouze v ojedinělých případech došlo buď k uspořádání ochrany přístupovou smlouvou (např. pro Budějovické pivo, Česko-budějovické pivo a Budějovický měšťanský var) nebo později k faktické konverzi (v současnosti nevykonatelné) ochrany národním zápisem na evropsko-unijní ochranu (např. Olomoucké tvarůžky) - přičemž ovšem do doby vstupu Ženevského aktu v platnost (i pro EU) se o unijní zápis nemohla opírat mezinárodní ochrana. Výsledkem je pak to - přinejmenším pro Česko (a obsah národního rejstříku podle zákona 452/2001 Sb.), - že v rejstříku jsou obsažena jako formálně zapsána i několik desítek označení výrobků „unijních skupin“ - zejména pak pro zemědělské výrobky a potraviny nebo pro vína. Dle českého zákona přitom dosud absentoval nástroj, kterým by bylo možné dosáhnout promítnutí materiálního

stavu do stavu formálního - tzn. např. výmaz označení „Plzeň“ z národního rejstříku. Proto lze hodnotit čl. 11 odst. 2 kladně.

Dalším pozitivem *Nařízení (EU) 2019/1753* je to, že čl. 12 tohoto nařízení ve spojení s čl. 3 *Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1754 o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních* umožňuje vedle členství EU v unii dle Lisabonské dohody a Ženevského aktu také samostatné členství členského státu. Mám za to, že je v zájmu každého členského státu EU, který je již vázán Lisabonskou dohodou, aby samostatně přistoupil také k Ženevskému aktu. Zejm. je to v zájmu hospodářských subjektů majících sídlo na území takového členského státu, kteří produkují výrobky s chráněnými označeními - zejm. jde o výrobky řemeslné, průmyslové, suroviny a minerální vody. Česká republika má těchto označení procentuálně nejvíce, nicméně také jiné státy chrání označení těchto výrobků a jistě mají zájem poskytnout jejich producentům možnost mezinárodní ochrany - předpokládám zejm. u těch členských států, které chrání některé označení takového výrobku dle svého národního práva (např. Slovensko, Maďarsko, Francie). Formulace čl. 3 posledně uvedeného rozhodnutí je dle mého názoru však natolik obecná, že poskytuje prostor také pro přistoupení jiných členských států EU k Ženevskému aktu. Nabízí se k úvaze např. pro ty členské státy, které prostřednictvím národního práva poskytují ochranu označením nezemědělských výrobků - např. Slovinsko (označení Lipicanec/Lipizzaner, Idrijska Čipka, Suha roba Ribnica) nebo Chorvatsko (označení Paška čipka, Svetomarska čipka, Lepoglavska čipka).<sup>59</sup>

Všeobecně lze dospět k závěru, že samostatné přistoupení členského státu EU k Ženevskému aktu může mít do budoucna z hlediska rozšíření ochrany označení spadajících do této skupiny výrobků spíše pozitivní vliv, neboť projde-li označení postupem dle příslušných procedur a bude mu poskytnuta ochrana cestou mezinárodního zápisu, pak při případném zavedení systému ochrany označení těchto výrobků v EU (o záměru svědčí doplňující prohlášení Komise v rámci *Nařízení (EU) 2019/1753*) by mělo být snadnější dosáhnout konverze na unijně chráněné označení. Samostatné přistoupení členského státu může překlenout časové období, během kterého v EU nemůže být poskytnuta ochrana označením takových výrobků. Je obtížné i jen odhadnout, zda-li či kdy se tak stane. Lze však odhadnout, že šance na úspěšnou konverzi se výší tím více, čím bude pramen národního práva (bez ohledu na neexistující přímou harmonizaci národních úprav v EU) podobnější pramenům práva EU. Zde jde zejm. o promítnutí principů stávajících unijních úprav, kde např. klíčovou roli hrají soutěžní neutralita a garance vlastností produktu. Příslušnými právními instituty pro prosazení označení jako nástroje politiky jakosti jsou námitky, pro garanci vlastností produktu s označením je to pak specifikace a její úřední kontrola. Na tomto místě lze poznamenat, že např. český zákon 452/2001 Sb. dosud příslušné instituty upravuje pouze pro

<sup>59</sup> K tomu blíže viz. Černý, M. Používání ochranných známek a chráněných označení k ověření vlastností výrobků ve státech středoevropského prostoru (Česko, Slovensko, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko). 2.doplňené a přepracované vydání. Prostějov : Michal Černý, 2018. S. 175-177 a s. 189-191. Dostupné on-line na adrese: <http://www.michalcerny.net/MC-Mono18FV.pdf>

účely naplnění povinností členského státu ze stávajících 4 nařízení. Legislativně projednávaná novela navíc obsahuje v návrhu pouze ustanovení nezbytná k provedení [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#)), za tento rámec však nemá ambici jít.

Vratme se však k tomu, co lze nazvat v [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) vůbec neřešené problémy. Jde zejm. o následující:

- není zajištěn zápis označení, jemuž je na podkladě mezinárodního zápisu poskytnuta nařízením Komise ochrana v EU, do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení EU (e-Ambrosia). Soutěžitelé i spotřebitelé tak budou teoreticky muset sledovat obsah mezinárodního rejstříku (databázi Lisbon Express) resp. řadu C Úředního věstníku EU - ovšem toto zveřejnění bude zahrnovat pouze název (a patrně druh označení), typ produktu a zemi původu. Dle čl. 4 [Nařízení \(EU\) 2019/1753](#) nepatří do rozsahu povinně zveřejňovaných informací specifikace ani odkaz na ni.
- nejasná periodicitu oznámení o oznámených mezinárodních zápisech podle [Nařízením \(EU\) 2019/1753](#).
- nejasná periodicitu přijímání nařízení obsahující seznam označení výrobků pocházejících z EU, u nichž EU žádá ochranu mezinárodním zápisem dle Ženevského aktu.

Konečně jako přinejmenším sporné se může jevit také potlačení významu označení původu lihovin a aromatizovaných vinných produktů dle práv členských států. Norma obsažená v čl. 11 [Nařízením \(EU\) 2019/1753](#) sice jejich existenci i nadále dovoluje, fakticky ovšem limituje jejich význam, když takové označení podle práva členského státu (národní úpravy) bude mít účinky ochrany limitované pouze na členský stát a o národní ochranu nebude již nadále možné opřít mezinárodní zápis. To může vést k tlaku na producenty (oprávněné osoby) k podrobení se pravidlům zeměpisných označení podle příslušného nařízení EU a podání žádostí o ochranu fakticky tožně znějících označení jako zeměpisných označení EU.

Naopak lze uvítat soutěžně neutrální možnost ve vztahu k dosud zapsaným označením původu zemědělských výrobků a potravin resp. vín, dosud formálně chráněných v některých členských státech EU na podkladě dřívějších národních zápisů a z nich pak odvozených mezinárodních zápisů. Lhůta 3 let pro provedení volby členským státem dle čl. 11 [Nařízením \(EU\) 2019/1753](#) je dostatečně dlouhá na to, aby mohla být podána příslušná žádost a provedena faktická konverze na ochranu unijní (právně však nezávislé řízení, v němž bude moci být pouze fakticky využito existence dříve zapsaného národního označení, např. jako důkazu pověsti), ev. spojená např. s rekvalifikací typu chráněného označení (národního označení původu na unijní zeměpisné označení), budou-li pochybnosti o síle vazby mezi vlastnostmi výrobku (zejména exaktně ověřitelnou kvalitou) a činiteli panujícími v produkční oblasti příslušného označení.

Do budoucna lze očekávat legislativní vývoj v České republice i na Slovensku právě v souvislosti s [Nařízením \(EU\) 2019/1753](#) (přijetí úprav institutů nutných pro naplnění povinností orgánu členského státu dle nařízení). V Evropské unii lze s vysokou pravděpodobností očekávat budoucí legislativní vývoj ve směru k možnému přijetí úpravy ochrany zeměpisných označení nezemědělských výrobků.

## Literatura

### Monografie

Calboli, I - Loon, Ng-Loy Wee (eds.) Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture. Focus on Asia-Pacific. Cambridge : Cambridge University Press, 2017.

Černý, M. Používání ochranných známek a chráněných označení k ověření vlastností výrobků ve státech středoevropského prostoru (Česko, Slovensko, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko). 2. doplněné a přepracované vydání. Prostějov : Michal Černý, 2018. Dostupné on-line na adrese: <http://www.michalcerny.net/MC-Mono18FV.pdf>

O'Connor, B. The Law of Geographical Indications. London : Cameron May, 2007.

Týč, V. - Charvát, R.. Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie. Praha: Leges, 2016.

### Odborné články a příspěvky ve sbornících

Almeida de, A.R.: Geographical Indications Versus Trade Marks and Generic Terms: The US-China Agreement. In IIC - International Review of Intellectual Property, (2020) 51, 3. S. 277-281.

Černý, M. Komentář rozhodnutí Soudního dvora C-432/18 (Aceto Balsamico di Modena) In Duševné vlastnictví, 2020, 2, S. 21-25.

Černý, M. Komentář rozsudků Soudního dvora ve věcech označení původu a zeměpisných označení (Rozsudků týkajících se nedovolených připomenutí (jiným slovním výrazem), připomenutí spočívajících v grafických prvcích a významu celkového kontextu, použití grafických prvků obvykle spojovaných s produkčním regionem na výrobcích nevyhovujících specifikaci chráněného označení, ochraně dílčích (nezeměpisných) prvků chráněného názvu označení. In Janovec, M. - Pohl, J. Zahradníčková, M. - Malý, J. - Šíp, J. - Ferfecký, J. (eds.): COFOLA 2020. Brno : Masarykova univerzita, 2020. S.229-265. Celý sborník je volně dostupný na adrese: <https://www.law.muni.cz/-sborniky/cofola/2020/cofola2020.pdf>

Černý, M. Význam judikatury v právu zeměpisných označení a tradičních označení In Charvát, R. - Koukal, P. - Tomášková, E. - Večerková, E. - Janovec, M. (eds.) COFOLA 2019. Část IV. - Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti. Brno : Masarykova univerzita, 2019. S. 26-71. Celý sborník je volně dostupný na adrese: <http://cofola.law.muni.cz/dokumenty/50358>

Smith, J. L. - Chiu, J. - Montagnon, R. Geographical Indications - a new scheme for the UK from 1 January 2021. In Intellectual Property Notes, (16.11.2020). Dostupné online na adrese: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3002ef3d-f679-4ccd-baf1-03d9bc073f14> [Cit.dne 21.01.2021]

Vlasák, T. - Kluková, A. Brexit - Nová srovnatelná ochranná známka Spojeného království. In *epravo.cz* (18.01.2021). Dostupné on-line na adrese: <https://www.epravo.cz/top-clanky/brexit-nova-srovnatelna-ochrana-znamka-spojeneho-kralovstvi-112391.html> [Cit.dne 21.01.2021]

**Právní předpisy**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označení původu a zeměpisných označení

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1754 o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označení původu a zeměpisných označení,

Ženevský akt Lisabonské dohody o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Nařízení (EU) 2019/787 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

Nařízení (EU) 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91

Nařízení (EU) 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Nařízení (EU) 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Nařízení (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie

Směrnice (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irsku na straně druhé

Oznámení týkající se prozatímního provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irsku na straně druhé, Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irsku o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací a Dohody mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku a Evropským společenstvím pro atomovou energii o spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie

Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidované znění)

Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění)

(Česko) Zákon 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

(Slovensko) Zákon č. 83/2021 Z. z., kterým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

(Spojené království Velké Británie a Severního Irsku) *The Agricultural Products, Food and Drink (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020*

**Rozhodnutí a stanoviska Soudního dvora EU**

Rozsudek Soudního dvora C-389/15 (*Komise v. Rada*)

Posudek Soudního dvora 2/15 (posudek vydaný na základě čl. 218 odst. 11 SFEU ve vztahu k Dohodě mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou).

**Ostatní akty a oznámení orgánů Evropské unie**

Obsah spisu (žaloba) Soudního dvora ve věci C-24/20 *Komise v. Rada* (ke dni 04.01.2020)

Komise: Oznámení zúčastněným stranám - Vystoupení Spojeného království z Unie a právní předpisy týkající se zeměpisných označení (ze dne 06.07.2020).

**Úřední věstníky nebo rejstříky a databáze údajů z nich**

Databáze *e-Ambrosia* (*Komise*) - zejm. v rozsahu položek odkazovaných v textu

Databáze *Giview* (*EUIPO*) - zejm. v rozsahu položek odkazovaných v textu

Obsah *Bulletin Les appellations d'origine* - v rozsahu čísel odkazovaných v textu

Obsah databáze (*WIPO*) *Lisbon Express* - v rozsahu položek odkazovaných v textu

Databáze *Protected geographical food and drink names* (*DEFRA, UK*) - zejm. v rozsahu položek odkazovaných v textu

**Dokumenty v rámci legislativního procesu České republiky**

*Sněmovní tisk 973* (návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Ženevského aktu Lisabonské dohody o ochraně označení původu a zeměpisných označení)

*Sněmovní tisk 989/0* (návrh novely zákona 452/2001 Sb.)

*Senátní tisk 302* (návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Ženevského aktu Lisabonské dohody o ochraně označení původu a zeměpisných označení)

a konečně souhrnně pak také další akty či dokumenty, které jsou uvedeny v textu tohoto příspěvku nebo jeho poznámkovém aparátu.

# Načrtnutie aktuálnych vývojových línií v judikatúre ohľadom riadneho používania ochrannej známky, rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním a ohľadom intenzity dobrého mena

## Outline of Current Developments in Case Law with Regard to the Genuine Use of a Trademark, the Distinctiveness Acquired by use and the Intensity of Reputation

Andrej STEC<sup>1</sup>

### ABSTRAKT

Článok sa zaoberá viacerými aktuálnymi vývojovými líniami v judikatúre Súdneho dvora EÚ a Všeobecného súdu EÚ ohľadom ochranných známk. Po krátkom úvode týkajúcom sa štrukturálnych otázok fungovania predmetných súdov EÚ v tejto oblasti sa článok venuje problémom riadneho používania ochrannej známky. Na jednej strane analyzuje otázku, čo je funkciou kolektívnej ochrannej známky, definujúcou možnosť preukázať riadne používanie, na príklade týkajúcom sa ochrannej známky ohľadom recyklácie obalov. Na strane druhej podčiarkuje problémy, akým je, v tomto kontexte, napríklad možnosť delenia relevantného tovarového trhu na samostatné časti pri luxusných výrobkoch, a zaoberá sa tiež významom predaja použitého tovaru, príslušenstva a náhradných dielov ako skutočností umožňujúcich preukázanie riadneho používania. Následne sa článok venuje rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním, najmä otázke, akým spôsobom možno preukázať relevantné skutočnosti na celom území Európskej únie, berúc do úvahy, okrem iného, moderné prostriedky komunikácie a predaj cez internet. Na záver ešte článok dáva do pozornosti inú aktuálnu tendenciu v judikatúre, a to potrebu precízne určiť stupeň intenzity dobrého mena (renomé) ochranných známk v prípadoch, keď rozhodnutie ohľadom námietky proti zápisu konkurenčnej ochrannej známky takýto prístup vyžaduje.

### ABSTRACT

The article deals with several current developments in the case-law of the Court of Justice of the EU and the General Court of the EU concerning trademarks. First, after a brief introduction concerning structural issues related to the functioning of the EU courts in question in this area, the article addresses the issue of the genuine use of a trademark. On the one hand, it analyzes the function of a collective trademark, defining the possibility of proving genuine use, referring to an example of a trademark relating to the recycling of packaging. On the other hand, it underlines, in this context, issues

<sup>1</sup> Mgr. Andrej Stec, DESS, Poradca, Všeobecný súd EÚ, Rue du Fort Niedergrünwald, L - 2925 Luxembourg, astec@pt.lu

such as the possibility of dividing the relevant product market into separate parts for luxury products and it addresses the importance of selling second-hand goods, accessories and spare parts as evidence of proper use. Subsequently, the article addresses the distinctive character acquired through use, in particular the question of how relevant facts can be proven throughout the European Union, taking into account, inter alia, modern means of communication and internet sales. Finally, the article draws attention to another current trend in the case-law, namely the need to determine precisely the degree of reputation of trademarks in cases where deciding on an opposition to a registration of a competing trade mark requires such an approach.

### Kľúčové slová

funkcia kolektívnej ochrannej známky, riadne používanie ochrannej známky Európskej únie, luxusné výrobky, dôkaz o používaní ‚pre časť tovarov alebo služieb‘, používanie ochrannej známky pri predaji použitého tovaru, príslušenstva a náhradných dielov, rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním, stupeň intenzity dobrého mena (renomé), dobré meno starších ochranných známk pôsobiace nad rámec skupiny spotrebiteľov, ktorej sú určené tovary chránené týmito známkami

### Key words

function of a collective trademark, genuine use of an EU trademark, luxury goods, proof of use ‘in respect of some of the goods or services’, use of a trademark for second-hand goods, accessories and spare parts, distinctive character acquired through use, degree of reputation, reputation which extends beyond the public concerned by the earlier marks

## Úvod

Na prelome rokov je zvykom obzrieť sa dozadu a urobiť si prehľad, čo priniesol starý rok, ale tiež podčiarknuť, v čom sa javí byť zaujímavý ten nadchádzajúci. Niekedy sa oplatí v takej retrospektíve zísť ešte ďalej dozadu, aby sa veci javili v jasnejšom svetle. Aj v práve ochranných známk môže byť takýto prístup nápomocný, najmä pokiaľ si odborník či laik, majúci radosť z noviniek v oblasti duševného vlastníctva, chce objasniť, ktoré vývojové línie by mal sledovať najbližšie mesiace, prípadne čo môže uchopiť vo svojej praxi z toho, čo bolo rozhodnuté za predchádzajúce obdobie. V tomto článku sa pokúsím uviesť niektoré smerovania judikatúry ohľadom ochrannej známky EÚ, ktoré sú buď novátorské, alebo ktoré aspoň cizelujú otázky, pri ktorých doktrína či prax doteraz mohli vnímať situáciu ako otvorenú viacerým interpretáciami, najmä čo sa týka konkrétnej aplikácie všeobecných princípov známkového práva.

Uvedený výber je subjektívnym pohľadom autora, pričom je len kvapkou v mori, pokiaľ berieme do úvahy fakt, že ročne je na Súdnom dvore EÚ (ďalej len SDEÚ) a na Všeobecnom súde EÚ (ďalej len VSEÚ) vynesenej niekoľko stoviek rozsudkov týkajúcich sa práva ochranných známk.<sup>2</sup> V tomto kontexte možno tiež spomenúť, že vzhľadom

na výrazný nápad žalôb v predmetnej oblasti VSEÚ v rámci svojej štruktúry vymedzil šesť spomedzi 10 rozhodovacích komôr, ktoré sú špecializované na oblasť práva duševného vlastníctva. Štyri ostávajúce komory sú špecializované na právo verejnej služby EÚ, pričom naďalej existuje plošná kompetencia všetkých komôr VSEÚ ohľadom širokej škály ďalších otázok, spomedzi ktorých možno uviesť, napríklad, právo hospodárskej súťaže<sup>3</sup>.

Tento článok<sup>4</sup> má za cieľ najmä upriamiť pozornosť čitateľa na niekoľko kategórií aktuálnych problémov v oblasti práva ochranných známk EÚ vo vzťahu k riadnemu používaniu ochrannej známky a k intenzite takéhoto používania včítane otázok spojených s „dobrým menom“. Článok sa bude venovať judikátom z oboch luxemburských súdov (SDEÚ a VSEÚ). Tu mi dovoľte ešte druhú krátku odbočku. Je možno namieste pripomenúť, že od roku 2019 sa výrazným spôsobom posilnil praktický aj teoretický dosah rozsudkov VSEÚ v oblastiach, kde rozhoduje ohľadom žalôb smerujúcich proti nezávislým odvolacím senátom, medzi ktoré spadá aj odvolací senát EUIPO. Totiž, okrem skutočnosti, ktorá už predtým vyplývala z článku 58 štatútu SDEÚ<sup>5</sup>, v zmysle ktorého sa odvolanie proti rozsudkom VSEÚ obmedzovalo len na právne otázky, relatívne nový článok 58, písmeno a), predmetného štatútu<sup>6</sup> obmedzuje možnosť podať odvolanie na SDEÚ proti rozsudkom VSEÚ

2 Možno napríklad uviesť, že v roku 2020 Všeobecný súd EÚ rozhodol 237 sporov v oblasti duševného vlastníctva. Tento údaj zahŕňa tak spory v oblasti ochranných známk, ako aj dizajnov a úžitkových vzorov. Zároveň bolo v predmetnom roku podaných na Všeobecnom súde EÚ takmer tristo nových žalôb v oblasti duševného vlastníctva.

3 Pravidlá pridelovania vecí sú upravené v článkoch 25 a 26 Rokovacieho poriadku VSEÚ. Na základe týchto ustanovení predseda VSEÚ prideluje veci komorám. Každý predseda komory potom predloží vo veciach pridelených svojej komore návrh na určenie sudcu spravodajcu, ako aj (trojčlenného) rozhodovacieho zloženia predsedovi VSEÚ, ktorý o návrhu rozhodne. Kritériá, podľa ktorých sú veci pridelované predsedom do komôr, sú stanovené rozhodnutím VSEÚ uverejneným v úradnom vestníku (Ú. v. EÚ C 372, 2019, s. 2).

4 Článok vychádza z prednášky, ktorú mal autor pre ERA (Trevír, Nemecko) v novembri 2020, ktorá je prehĺbená a aktualizovaná.

5 Protokol č. 3 o štatúte SDEÚ

6 Pozri zmenu štatútu SDEÚ vykonanú prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2019/629 zo 17. apríla 2019 (Ú. v. EÚ L 111, 25.4.2019, s. 1)

výhradne na osobitne vymedzené situácie: „Predchádzajúcemu prijatiu [SDEÚ] podlieha odvolanie podané proti rozhodnutiu [VSEÚ] o rozhodnutí nezávislého odvolacieho orgánu niektorého z týchto úradov a agentúr Únie: a) Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo; b) Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín; c) Európska chemická agentúra; d) Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva. Postup uvedený v prvom odseku sa uplatní aj na odvolania proti rozhodnutiam [VSEÚ] o rozhodnutí nezávislého odvolacieho orgánu zriadeného po 1. máji 2019 v rámci ktoréhokoľvek iného úradu alebo agentúry Únie, ktorý musí vo veci konať pred tým, ako sa môže podať žaloba na [VSEÚ]. Odvolanie sa prijme – sčasti alebo úplne – podľa postupu stanoveného v rokovacom poriadku, ak vyvoláva dôležitú otázku, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie. Rozhodnutie o tom, či sa má odvolanie prijať, musí byť odôvodnené a verejný sa.“ Inými slovami, len tie odvolania proti rozsudkom VSEÚ, ktoré sa jasne týkajú otázok plošného významu, budú prijaté na ďalšie konanie na SDEÚ. Berúc do úvahy doterajšiu, relatívne krátku, aplikačnú prax týkajúcu sa predmetného procesného ustanovenia možno podčiarknuť, že SDEÚ postupuje prísne a vo väčšine prípadov možnosť odvolania proti rozsudkom VSEÚ v oblasti ochranných známk EÚ zamietol. Dôvodom bola absencia preukázania niektorého z uvedených prierezových kritérií.

Vráťme sa teraz, po tomto krátkom procesnom odbočení, k aktuálnym vývojovým líniám či smerovaniam v judikatúre ohľadom používania ochrannej známky. Prvou analyzovanou kategóriou budú niektoré spresnenia z oblasti riadneho používania kolektívnej ochrannej známky, dôležité aj z hľadiska vymedzenia funkcie tohto druhu ochrannej známky (rozsudok z 12. decembra 2019, *Der Grüne Punkt/EUIPO*, C 143/19 P, EU:C:2019:1076). Ďalej bude zaujímavé zamyslieť sa nad možnosťou vymedziť samostatný relevantný tovarový trh pre luxusné výrobky pri preukazovaní riadneho používania ochrannej známky, čo by umožnilo osobitnú analýzu v prípade relatívne nízkeho počtu predaných výrobkov označených predmetnou ochrannou známkou. Analýza oddeliteľnosti jednotlivých tovarových trhov zároveň vedie k otvoreniu ďalších bodov, ako napríklad vzťahu výrobkov a náhradných dielov k nim (rozsudok z 22. októbra 2020, *Ferrari*, C 720/18 a C 721/18, EU:C:2020:854). Druhá kategória sa bude týkať aktuálnych otázok spätých s preukazovaním rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním na území EÚ, berúc do úvahy aj využitie internetu (rozsudok z 10. júna 2020,

*Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski*, T 105/19, neuverejnený, EU:T:2020:258). Tretia, posledná, kategória otázok sa bude zaoberať významom posúdenia intenzity „dobrého mena“, či skôr *renomé*<sup>7</sup> ochrannej známky EÚ (rozsudok z 26. septembra 2018, *Puma/EUIPO – Doosan Machine Tools (PUMA)*, T 62/16, EU:T:2018:604).

### 1 Rozsudok z 12. decembra 2019, *Der Grüne Punkt/EUIPO*, C 143/19 P: zamyslenie sa nad funkciou kolektívnej ochrannej známky

Ochranná známka EÚ, o ktorú ide v predmetnom spore, nie je neznáma ani slovenským spotrebiteľom. Ide o grafickú kolektívnu ochrannú známku, ktorá bola registrovaná pre spoločnosť *Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH* (ďalej len DGP) 19. júla 1999:



Táto ochranná známka EÚ bola zapísaná pre výrobky patriace do tried 1 až 34 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len Niceská dohoda), ako aj pre služby patriace do tried 35, 39, 40 a 42. Dotknuté výrobky zahŕňali výrobky bežnej spotreby, ako sú potraviny, nápoje, oblečenie, výrobky osobnej hygieny a kozmetické výrobky, ako aj výrobky na podnikateľské účely, ako sú výrobky určené pre poľnohospodárstvo a priemysel. Cielené služby zodpovedali tomuto opisu: „Reklamné služby“ (trieda 35); „Preprava; balenie a skladovanie tovaru“ (trieda 39); „Spracovanie a úprava materiálov; recyklácia obalov“ (trieda 40) a „Odpratávanie a likvidácia odpadu; vytváranie počítačových programov na spracovávanie údajov“ (trieda 42).

V zmysle pravidiel na používanie, ktoré boli predložené spolu s prihláškou, bola predmetná kolektívna ochranná známka EÚ vytvorená, „aby spotrebiteľom a obchodníkom umožnila rozpoznať obaly, ktoré tvoria súčasť [recyklačného systému spoločnosti DGP], pre ktoré bol zavedený príspevok

7 Autor nie je presvedčený o správnosti legislatívneho výrazu „dobré meno“ (aj keď ho v článku bude ďalej používať). Tento výraz nevystihuje celý podstatu vzťahu medzi ochrannou známkou a spotrebiteľmi a dodáva tiež istý subjektívny nádych ustanoveniam, ktoré ho používajú. Je otázne, či tento výraz je v súlade s filozofiou práva ochranných známk, napríklad pri prihliadnutí k otázke, do akej miery je zabezpečenie kvality výrobku či služby nevyhnutnou súčasťou poskytnutej ochrany v známkovom práve (môžeme si predstaviť napríklad silné „renomé“ ochrannej známky, ktorá spĺňa potrebný účel, je mimoriadne lacná, ale ktorá pritom nemá automaticky „dobré meno“ u spotrebiteľov; konkrétne príklady by sme ľahko našli napríklad na relevantnom tovarovom trhu cigariet, ale i bežných automobilov). Táto otázka by sa dala ďalej rozvíjať napríklad i v súvislosti s relatívne čerstvými judikátmi SDEÚ ohľadom ochranných známk, ktoré na prvý pohľad akoby odporovali dobrým mravom, ale pri ktorých nakoniec nič nemusí brániť zápisu [pozri napríklad rozsudok SDEÚ vo veci C-240/18 P, *Constantin Film Produktion („Fack Ju Göhte“)*]. Ich následné dlhodobé používanie by mohlo viesť k zaujímavým situáciám, pri ktorých by sa mohla klást otázka vzťahu „dobrého mena“ a „renomé“ (opäť by sme tu mohli nájsť podobné príklady vo vzťahu k ochranným známkam obsahujúce slovo *Cannabis* a podobne).



na financovanie systému, ako aj takto zabalené výrobky a odlišovať ich od iných obalov a výrobkov“.

2. novembra 2012 podala spoločnosť *Halston Properties*, založená podľa slovenského práva, návrh na EUIPO na čiastočné zrušenie tejto ochrannéj známky na základe článku 51, ods. 1, písm. a), nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannéj známke [Európskej únie] (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1)<sup>8</sup>, a to z dôvodu, že uvedená ochranná známka nebola predmetom riadneho používania vo vzťahu k výrobkom, pre ktoré bola zapísaná.

Používanie ochranných známk upravoval článok 15 predmetného nariadenia, ktorý predvídal nasledujúce: „1. Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku [Európskej únie] v [Únii] v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka [Európskej únie] je predmetom sankcií uvedených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania. [...]“ Článok 51 uvedeného nariadenia mimo iného v odseku 2 v tomto kontexte uvádza, že zrušiť práva majiteľa ochrannéj známky EÚ bolo možné buď v celom rozsahu, alebo pre tie tovary či služby, ktorých sa týkali dôvody na zrušenie (napríklad ako dôsledok skutočnosti, že používanie ochrannéj známky EÚ bolo preukázané len pre časť chránených tovarov a služieb).

Ďalej je dôležité citovať článok 66 nariadenia č. 207/2009, ktorý stanovoval nasledujúce: „1. Kolektívnu známku [Európskej únie] je ochranná známka [Európskej únie], ktorá je takto označená už pri podaní prihlášky a je spôsobilá rozlišovať tovary alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom známky [od tovarov a služieb iných podnikov]. [...]“<sup>9</sup>.

### 1.1 Konanie na EUIPO a pred VSEÚ

Rozhodnutím z 26. mája 2015 **zrušovacie oddelenie EUIPO** návrhu *Halston Properties* čiastočne vyhovel a vyhlásilo, že práva spoločnosti DGP k predmetnej ochrannéj známke sa zrušujú s účinnosťou od 2. novembra 2012 vo vzťahu ku všetkým výrobkom, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, s výnimkou obalov na výrobky. DGP podala 8. júla 2015 odvolanie proti tomuto rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia, v tej časti, v ktorej boli dotknuté jej práva. **Piaty odvolací senát EUIPO** zamietol 20. februára 2017 odvolanie. Podľa neho DGP nepredložila dôkaz o tom, že predmetná ochranná známka bola používaná v súlade so svojou základnou funkciou, a to zaručiť identifikáciu pôvodu tovarov, pre ktoré bola zapísaná. Priemerný spotrebiteľ Únie nevníma, podľa odvolacieho senátu EUIPO, predmetnú ochrannú známku ako údaj o pôvode týchto výrobkov, ale spája túto ochrannú známku s ekologickým

správaním podnikov zúčastňujúcich sa na recyklačnom systéme spoločnosti DGP. Odvolací senát EUIPO ďalej uviedol, že aj keď sa zdá, že obal a výrobok tvoria pri predaji celok, uvedený spotrebiteľ túto ochrannú známku vníma len ako údaj o tom, že obaly výrobkov týchto podnikov môžu byť zhromažďované a následne využívané (recyklované) tak, ako to predpokladá tento systém. Používanie uvedenej ochrannéj známky nemá, podľa odvolacieho senátu EUIPO, za cieľ vytvoriť alebo zachovať odbyť pre samotné výrobky. **VSEÚ** podporil túto analýzu a zamietol odvolanie [rozsudok z 12. decembra 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO – *Halston Properties* (Zobrazenie kruhu s dvoma šípkami) T 253/17, EU:T:2018:909].

### 1.2 Konanie pred SDEÚ

Hneď na začiatku je potrebné podčiarknuť, že SDEÚ zrušil v odvolaní rozsudok VSEÚ. Jeho analýza spočívala v rozdielnom vyhodnotení konzekvencií definície funkcie kolektívnej ochrannéj známky EÚ, najmä ohľadom prístupu v otázke vyhodnotenia dôkazov jej riadneho používania.

Ako vyplýva z bodov 52 a 53 predmetného rozsudku, podľa SDEÚ základnou funkciou kolektívnej ochrannéj známky Európskej únie je rozlišovať výrobky alebo služby členov<sup>10</sup> združenia, ktoré je majiteľom ochrannéj známky, od výrobkov alebo služieb iných podnikov. Na rozdiel od individuálnej ochrannéj známky tak funkciou kolektívnej ochrannéj známky nie je oznamovať spotrebiteľovi, aká je „identifikácia pôvodu“ výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná – táto funkcia, ktorej cieľom je zaručiť spotrebiteľovi, že dotknuté výrobky alebo služby boli vyrobené alebo dodané pod kontrolou jediného podniku, ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu, je vlastná individuálnym ochranným známkam.

SDEÚ v bode 57 rozsudku konštatoval, že kolektívna ochranná známka EÚ je predmetom riadneho používania, pokiaľ je používaná v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je rozlišovať výrobky alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom ochrannéj známky, od výrobkov alebo služieb iných podnikov na účely vytvorenia alebo zachovania odbytu pre tieto výrobky a služby. Následne SDEÚ v bode 59 rozsudku uviedol, že VSEÚ v napadnutom rozsudku pripustil, že predmetná ochranná známka v súlade so svojou funkciou kolektívnej ochrannéj známky odkazuje na skutočnosť, že výrobca alebo distribútor sporných výrobkov je súčasťou systému licenčných dohôd DGP. V bode 60 rozsudku SDEÚ uviedol, že kolektívna ochranná známka bola teda používaná v súlade so svojou základnou funkciou bez toho, aby tento záver mohol byť spochybný tvrdením uvedeným v napadnutom rozsudku VSEÚ, podľa ktorého je relevantná verejnosť v plnom rozsahu spôsobilá

<sup>8</sup> Vzhľadom na časový rámec sporu bolo predmetné nariadenie č. 207/2009 v jeho pôvodnom znení.

<sup>9</sup> Autor používa vlastný preklad článku 66 nariadenia č. 207/2009 vzhľadom na isté nepresnosti v oficiálnom preklade predmetného nariadenia do slovenčiny.

<sup>10</sup> Ktorí si môžu navzájom i konkurovať.

rozlišovať medzi ochrannou známkou, ktorá označuje *obchodný pôvod výrobku*, a ochrannou známkou, ktorá poukazuje na následné využívanie obalových odpadov samotného výrobku.

Možno podčiarknuť, že **hlavnou otázkou bolo, či sa DGP podarilo preukázať používanie predmetnej kolektívnej ochrannej známky majúce za cieľ vytvorenie alebo zachovanie odbytu pre sporné výrobky**. Tieto výrobky boli balené a nesporné bolo, že obaly sa potom, čo spotrebiteľ výrobok rozbalil alebo použil, stávali odpadmi (pozri body 61 až 63 predmetného rozsudku).

Z bodov 65 až 70 predmetného rozsudku možno jasne vyčítať podstatu rozhodnutia SDEÚ. Vychádzal zo skutočnosti, že *relevantná verejnosť vníma používanie predmetnej ochrannej známky ako označujúcej skutočnosť, že výrobcovia a distribútori dotknutých výrobkov sú členmi spoločného systému ekologického spracovania, ktorý predvídal DGP, a že tento systém v prípade nákupu výrobkov umožňuje spotrebiteľovi odvieť obalový odpad k blízkemu zbernému zariadeniu na účely jeho využitia (recyklácie), v súlade s právom Únie*. SDEÚ ale na rozdiel od VSEÚ neposúdil iba, že kolektívna ochranná známka označuje, na akom systéme zberu a následného využitia obalového odpadu sa výrobcovia a distribútori podieľajú, ale tiež podčiarkol, že ešte prináležalo preskúmať, **či sa náležite preukázalo používanie, teda umiestnenie predmetnej ochrannej známky na obale výrobkov podnikov zúčastňujúcich sa na systéme spoločnosti DGP, považuje v dotknutých hospodárskych odvetviach za dostačujúce na zachovanie alebo vytvorenie podielu na trhu v prospech výrobkov**. Takéto preskúmanie, ktoré sa tiež musí týkať povahy dotknutých výrobkov a vlastností trhov, na ktorých sú tieto výrobky predávané, podľa SDEÚ v napadnutom rozsudku VSEÚ chýbalo. SDEÚ uvádza, že pri istých výrobkoch, napríklad pri tých, ktoré môžu denne produkovať obalové odpady, ekologické správanie výrobcu alebo distribútora, ktorí sú zapojení do systému zberu v zberných zariadeniach v blízkosti a do ekologického spracovania obalových odpadov, môže mať vplyv na rozhodnutie spotrebiteľov o nákupe výrobkov.

Bod 73 predmetného rozsudku vystihuje vyvažovanie záujmov, ktoré SDEÚ vykonal. Je potrebné zabezpečiť, aby majitelia ochranných známk, a v prípade kolektívnej ochrannej známky členovia združenia, mohli používať svoje označenie v obchodnom styku náležite chráneným spôsobom.

Stojí za podčiarknutie, že prístup SDEÚ, ktorý ilustruje odlišnú interpretáciu funkcie kolektívnej ochrannej známky, než je tá, ktorá zodpovedá individuálnym ochranným známkam, je v konkrétnom prípade o to zaujímavejší, že predmetné výrobky nielenže boli balené spôsobom,

umožňujúcim rozoznať, že spadali do systému recyklácie obalov DGP, ale tieto výrobky mohli zároveň byť označené samostatnou individuálnou ochrannou známkou. Rozsudok SDEÚ teda precizuje, že získavanie alebo udržanie podielu na relevantnom trhu výrobkov možno zabezpečiť správnou symbiózou individuálnej a kolektívnej ochrannej známky, každá spĺňajúc samostatnú funkciu, pričom tieto funkcie sa navzájom dopĺňajú. Už potom záleží iba od analýzy konkrétnych produktov, ktoré sú značne rôznorodé, či predmetné užívanie kolektívnej ochrannej známky môže byť vzaté do úvahy aj ako užívanie relevantné pre produkty samotné, alebo či ho spotrebiteľ vníma len ako užívanie ohľadom obalov bez ďalších konzekvencií.

V kontexte predmetnej veci je potrebné chápať riešenie aj vo vzťahu k argumentu majiteľa ochrannej známky, ktorý ešte v konaní pred Všeobecným súdom EÚ podčiarkol, že sporná ochranná známka v podstate vyjadruje istú *nemateriálnu vlastnosť* výrobkov. Myšlienka, ktorú podľa jej majiteľa šíri sporná ochranná známka a ktorú bude relevantná verejnosť vnímať, sa vzťahuje na presne určenú charakteristickú črtu výrobku, a to správanie podniku ohľadom recyklácie konkrétneho obalu [pozri v tomto zmysle bod 21 rozsudku z 12. decembra 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Zobrazenie kruhu s dvoma šípkami), T 253/17, EU:T:2018:909]<sup>11</sup>. Význam takéhoto druhu širšej súvislosti v práve ochranných známk nie je úplnou novinkou. Isté analógie možno napríklad nájsť pri analýzach ochranných známk v oblasti luxusných výrobkov, kde sa „aura“ okolo výrobku berie do úvahy ako súčasť charakteristiky výrobku samotného (pozri napríklad bod 24 rozsudku z 23. apríla 2009, Copad, C 59/08, EU:C:2009:260, v zmysle ktorého kvalita prestížnych výrobkov nevyplýva výlučne z ich materiálových vlastností, ale tiež z výzoru a z prestížneho obrazu, ktoré vytvárajú luxusný dojem z výrobku; v zmysle bodu 26 predmetného rozsudku zásah do uvedeného luxusného dojmu môže ovplyvniť samotnú kvalitu týchto výrobkov; v kontexte rozsudku išlo o predaj mimo selektívnej distribučnej siete).

Prejdime teraz, stále v rámci analýz riadneho používania ochrannej známky, k otázke relevantného trhu pri luxusných výrobkoch, ich náhradných dieloch a príslušenstve.

## 2 Rozsudok z 22. októbra 2020, Ferrari, C 720/18 a C 721/18

V predmetných spojených veciach išlo o dva návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf, Nemecko) z 8. novembra 2018.

<sup>11</sup> Otázka rozsahu ochrany ochrannej známky „Grüne Punkt“ na území SR, ako aj otázka vyčerpania práv k tejto ochrannej známke boli veľmi zaujímavé analyzované v roku 2014 v kontexte vtedy prebiehajúcich konaní na ÚPV SR a na Krajskom súde v Banskej Bystrici v článku „Rozsah ochrany, ktorú nesie ochranná známka „Zelený bod““ od JUDr. Radovana Pala, LL.M., Ph.D., a JUDr. Jána Lazura, LL.M.: <https://www.naturpack.sk/novinky/rozsah-ochrany-ktoru-nesie-ochranna-znamka-zeleny-bod/>

Týkali sa výkladu článku 12 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25). Tieto návrhy boli podané v rámci dvoch sporov týkajúcich sa zrušenia dvoch ochranných známok, ktorých majiteľom je Ferrari, z dôvodu neexistencie riadneho používania<sup>12</sup>. Išlo o nasledujúce grafické prevedenie:

Táto ochranná známka bola 22. júla 1987 zapísaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) ako medzinárodná ochranná známka č. 515 107 pre výroby patriace do triedy 12 v zmysle Niceskej dohody: „Vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po kolajniciach, najmä automobily a ich časti a súčasti“. Tá istá ochranná známka bola tiež zapísaná 7. mája 1990 na Deutsches Patent und Markenamt (Nemecký úrad pre patenty a ochranné známky, Nemecko) ako ochranná známka č. 11158448 pre tovary triedy 12: „Pozemné vozidlá, vzdušné a vodné dopravné prostriedky, ako aj ich súčasti; motory pre pozemné vozidlá; súčasti vozidiel a to týče na vlečenie vozidiel, nosiče batožín, nosiče lyží, blatníky, snehové reťaze, deflektory, zariadenia pre opierky hlavy, bezpečnostné pásy, bezpečnostné sedadlá pre deti.“

Keďže Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf, Nemecko) nariadil zrušenie oboch uvedených ochranných známok spoločnosti Ferrari (ďalej spoločne len sporné ochranné známky) z dôvodu, že nepretržite počas piatich rokov riadne nepoužívala tieto ochranné známky v Nemecku a Švajčiarsku pre tovary, pre ktoré boli zapísané, spoločnosť Ferrari podala odvolanie proti rozhodnutiam tohto súdu na Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajiný súd Düsseldorf).

**Niekoľko faktov o používaní sporných ochranných známok:** V rokoch 1984 až 1991 spoločnosť Ferrari predávala model športového vozidla pod názvom „Testarossa“, ako aj do roku 1996 modely 512 TR a F512 M, ktoré boli nástupcami tohto modelu. V priebehu roka 2014

spoločnosť Ferrari vyrobila **jediný exemplár** modelu „Ferrari F12 TRS“. Počas obdobia relevantného na posúdenie používania sporných ochranných známok spoločnosť Ferrari používala tieto ochranné známky aj na identifikáciu náhradných dielov a príslušenstva veľmi drahých luxusných športových automobilov, ktoré sa predtým predávali pod týmito ochrannými značkami. Vnútroštátny súd v tejto súvislosti uviedol, že v rokoch 2011 až 2016 náhradné diely skutočne uvádzané na trh spoločnosťou Ferrari pre vozidlá označené spornými ochrannými značkami vytvorili obrat vo výške približne 17 000 eur.

**Prejudiciálne otázky** sa týkali viacerých zaujímavých bodov. Necháme bokom otázku ohľadom územného rozsahu používania, vo vzťahu k Švajčiarsku, v spätosti s dohovorom medzi Nemeckom a Švajčiarskom z roku 1892<sup>13</sup>. Rovnako nebudeme rozoberať procesnú otázku ohľadom toho, ktorá strana sporu má zodpovednosť za preukázanie riadneho používania ochrannej známky<sup>14</sup>. Pozornosť čitateľa by sme chceli upriamiť osobitne na otázku, ako vyhodnotiť limitovaný počet predaných výrobkov *luxusného charakteru*, a tiež na problematiku, aký je vzťah výrobku na jednej strane a *náhradných dielov* či *príslušenstva* na strane druhej. Na záver analýz sa tiež zmienime o relevancii skutočnosti, že spoločnosť Ferrari predávala pod predmetnou ochrannou značkou výroby aj na *sekundárnom trhu ojazdených vozidiel*.

Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajiný súd Düsseldorf) položil SDEÚ tieto prejudiciálne otázky<sup>15</sup>:

- „1. Má sa pri posúdení otázky, či používanie podľa svojej povahy alebo významu je [riadne] v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 2008/95 (...) pri ochrannej známke, ktorá je zapísaná pre širokú kategóriu tovarov, v predjednávanej veci *pozemné vozidlá, najmä automobily a ich súčasti*, ktorá sa ale v skutočnosti používa len pre osobitnú časť trhu, v predjednávanej veci *drahé luxusné športové vozidlá a ich súčasti*, zohľadniť trh pre zapísanú kategóriu tovarov ako celok alebo sa má zohľadniť osobitná časť trhu? Má sa potom, ak postačuje používanie pre túto osobitnú časť trhu, ochranná známka v konaní o [zrušenie] zachovať v súvislosti s touto časťou trhu?
2. [Predstavuje] **predaj použitého tovaru**, ktorý bol v Európskom hospodárskom priestore uvedený do obehu už majiteľom ochrannej známky, vykonaný [týmto majiteľom]

12 Môže sa javiť zaujímavou otázkou, prečo sa slovenský preklad predmetnej smernice odlišuje, použitím pojmu „skutočné používanie“, od prekladu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (UV 2017 L 154, str. 1), ktorý preferuje pojem „riadne používanie“ (rovnaká poznámka platí pre celý vývojový rámec smernice a nariadenia, t. j. pre ich rozličné verzie v čase). Autor je názoru, aj na príklade rozsudku „Testarossa“, že pojem „riadne používanie“ by mohol byť preferovaný vzhľadom na to, že umožňuje bližšiu kvantifikáciu užívania. Zodpovedá logike sporov, ako i iným jazykovým verziám («usage sérieux», nie «usage réel»; «genuine use»; «ernsthaft benutzt (...)»). Treba podčiarknuť, že predmetné jazykové verzie sú koherentné pri smernici aj nariadení, t. j., používajú len jeden pojem, vzhľadom na rovnakú logiku ustanovení, o ktoré ide v porovnávaných predpisoch. Autor sa v tomto článku bude držať pojmu používaného v prekladoch predmetných rozsudkov Súdneho dvora EÚ (pri rozsudku „Testarossa“ pozri okrem iného v bodoch 5 a 6).

13 Článok 5, ods. 1, Dohovoru medzi Švajčiarskom a Nemeckom o vzájomnej ochrane patentov, dizajnov, vzorov a ochranných známok, podpísaného v Berlíne 13. apríla 1892 v znení zmien („dohovor z roku 1892“) upravuje, že právne dôsledky, ktoré podľa zákona zmluvných strán vyplývajú zo skutočnosti, že ochranná známka obchodného názvu alebo značky sa počas určitého obdobia nepoužila, nevznikajú, ak sa použitie uskutočnilo na území druhej zmluvnej strany.

14 Či naopak, absencie takého používania.

15 Vzhľadom na uvedené zámery uvádzame v nasledujúcom len tri zo šiestich prejudiciálnych otázok.

ochrannej známky, [...] používanie ochrannej známky v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 2008/95?

3. Je ochranná známka, ktorá je zapísaná nielen pre samotný tovar, ale navyše aj pre súčasti tohto tovaru, používaná spôsobom vhodným na zachovanie práv, ktoré sú s ňou spojené, ak sa tovar označený ochrannou známkou už viac nepredáva, avšak **príslušenstvo a náhradné diely** pre tento tovar sa ďalej predávajú pod touto ochrannou známkou? [...]"

SDEÚ najprv rozhodoval spoločne o **prvej a tretej otázke**. Tieto preformuloval v bode 30 predmetného rozsudku takto: „Svojou prvou a treťou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 12 ods. 1 a článok 13 smernice 2008/95 majú vykladať v tom zmysle, že ochrannú známku zapísanú pre kategóriu výrobkov a náhradných dielov, z ktorých sa skladajú, ako sú automobily a ich súčasti, treba považovať za ochrannú známku, ktorá bola predmetom „riadneho používania“ v zmysle uvedeného článku 12 ods. 1 pre všetky výrobky patriace do tejto kategórie a náhradné diely, z ktorých sa skladajú, hoci bola predmetom takého používania iba pre niektoré z týchto výrobkov, ako sú drahé luxusné športové automobily, alebo iba pre náhradné diely alebo príslušenstvo niektorých z uvedených výrobkov.“

V bode 32 predmetného rozsudku sa SDEÚ vrátil k základnej funkcii *individuálnej* ochrannej známky. Uviedol, s odkazom na konštantnú judikatúru (rozsudok z 11. marca 2003, Ansul, C 40/01, bod 43), že článok 12 ods. 1 smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že ochranná známka je predmetom „riadneho používania“, ak sa používa v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručiť totožnosť pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvárala alebo zachovávala odbyt pre tieto tovary a služby, s výnimkou *symbolického používania*, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky.

**Dôležitým bol následne bod 35 rozsudku**, v ktorom SDEÚ konštatoval, že používanie zapísanej ochrannej známky jej majiteľom **pre náhradné diely**, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto ochranná známka, môže predstavovať „riadne používanie“ v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 2008/95 nielen pre samotné náhradné diely, ale aj pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje uvedená ochranná známka. V tejto súvislosti je podľa SDEÚ irelevantné, či sa zápis uvedenej ochrannej známky vzťahuje nielen na celé výrobky, ale aj na ich náhradné diely.

Body 36 až 42 predmetného rozsudku podčiarkujú skutočnosti, ktoré treba vziať do úvahy, v závislosti od toho, či ide o výrobky a služby vymedzené v rámci **širokej kategórie**, alebo naopak, či sú uvedené v tak **homogénnej**

kategórii, že v nej už nie je možné urobiť ďalšie členenie na podskupiny. Táto skutočnosť vstupuje do hry vzhľadom na článok 13 smernice 2008/95, z ktorého vyplýva, že ak dôvod na zrušenie, akým je dôvod uvedený v článku 12 ods. 1 tejto smernice, existuje len pre časť výrobkov alebo služieb, pre ktoré je táto ochranná známka prihlásená alebo zapísaná, zrušenie sa vzťahuje len na dotknuté výrobky alebo služby. SDEÚ uvádza, že medzi **podstatnými kritériami na určenie samostatnej podskupiny** je kritérium účelu a určenia predmetných tovarov alebo služieb. Naopak, kritériom podľa SDEÚ nie je pojem „osobitná časť trhu“. Ako je uvedené v bodoch 43 a 44 rozsudku, v tejto súvislosti je dôležitá len otázka, či spotrebiteľ, ktorý chce nadobudnúť tovar alebo službu patriacu do kategórie tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje predmetná ochranná známka, si s touto ochrannou známkou spojí všetky tovary alebo služby patriace do tejto kategórie. Takúto hypotézu však nemožno vylúčiť len z toho jediného dôvodu, že podľa ekonomickej analýzy rôzne tovary alebo služby zahrnuté do uvedenej kategórie patria do rôznych trhov alebo do rôznych častí trhu (...). Následne teda v bode 45 rozsudku SDEÚ jasne uvádza, že **samotná skutočnosť, že tovary, pre ktoré sa ochranná známka používala, sa predávajú za mimoriadne vysokú cenu a v dôsledku toho môžu patriť do osobitného trhu, nepostačuje na to, aby sa považovali za samostatnú podskupinu triedy tovarov, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná**. Rovnako skutočnosť, že vozidlá, pre ktoré sa ochranná známka používala, sú kvalifikované ako „športové“ či „luxusné“, **nepostačuje na konštatovanie, že patria do samostatnej podskupiny vozidiel** (pozri body 48 až 51 rozsudku).

Aj keď teda mimoriadne vysoká cena alebo luxusný charakter výrobkov nevedú k tomu, že by vytvorili trh sám osebe, treba podčiarknuť, že táto skutočnosť (predaj za vysokú cenu) zostáva relevantná pre posúdenie otázky, či ochranná známka bola predmetom „riadneho používania“ v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 2008/95. **Táto okolnosť totiž umožňuje preukázať, že napriek relatívne nízkemu počtu výrobkov predaných pod dotknutou ochrannou známkou nebolo jej používanie čisto symbolické, ale predstavuje používanie v súlade s jej základnou funkciou**, ktoré je treba kvalifikovať ako „riadne používanie“ (pozri bod 52 rozsudku)<sup>16</sup>.

**SDEÚ následne na prvú a tretiu otázku** odpovedal, že „článok 12 ods. 1 a článok 13 smernice 2008/95 sa majú vykladať v tom zmysle, že ochrannú známku zapísanú pre kategóriu výrobkov a náhradných dielov, z ktorých sa skladajú, treba považovať za ochrannú známku, ktorá bola predmetom „riadneho používania“ v zmysle uvedeného článku 12

<sup>16</sup> Tu je zaujímavé podotknúť, že otázka, ako spotrebiteľ pristupuje k luxusným či veľmi drahým výrobkom, sa opakovane objavuje aj pri istovaní pravdepodobnosti zámery, t. j. pri relatívnych dôvodoch zamietnutia zápisu. Možno uviesť, napríklad, spory týkajúce sa ochrannej známky „Longines“ v oblasti hodinárskeho priemyslu [pozri rozsudok z 12. februára 2015, *Compagnie des montres Longines, Francillon/ÚHVT – Staccata (QUARTODIMIGLIO QM)*, T 76/13, neuvěřený, EU:T:2015:94 a rozsudok z 12. februára 2015, *Compagnie des montres Longines, Francillon/ÚHVT – Cheng (B)*, T 505/12, EU:T:2015:95]. Rovnako možno odkázať, ohľadom prístupu spotrebiteľov k luxusným produktom pri absolútnych dôvodoch zamietnutia zápisu, napríklad na rozsudok z 9. septembra 2020, *Klose/EUIPO*, T 81/20, neuvěřený, EU:T:2020:403, body 32 až 35.

ods. 1 pre všetky výrobky patriace do tejto kategórie a náhradné diely, z ktorých sa skladajú, hoci bola predmetom takého používania iba pre niektoré z týchto výrobkov, ako sú drahé luxusné športové automobily, alebo iba pre náhradné diely alebo príslušenstvo, ktoré sú súčasťou niektorých z uvedených výrobkov, pokiaľ z relevantných skutkových okolností a dôkazov nevyplýva, že spotrebiteľ, ktorý chce nadobudnúť tie isté výrobky, tieto výrobky vníma ako tvoriace samostatnú [podskupinu] kategórie výrobkov, pre ktorú bola dotknutá ochranná známka zapísaná“.

Vráťme sa ešte k **druhej** uvedenej prejudiciálnej otázke, týkajúcej sa predaja použitého tovaru majiteľom ochrannej známky. V tomto ohľade SDEÚ rozhodol, že „článok 12 ods. 1 smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že ochranná známka môže byť predmetom **riadneho používania** zo strany jej majiteľa vtedy, keď tento majiteľ ďalej predáva použité tovary uvedené na trh pod touto ochrannou známkou.“

Tento záver je veľmi zaujímavý, najmä vo vzťahu k článku 7 ods. 1 smernice 2008/95, týkajúceho sa **vyčerpania práv** z ochrannej známky. SDEÚ najprv podčiarkol, v bode 58 predmetného rozsudku, že z uvedeného ustanovenia „vyplýva, že ochranná známka neopravňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie pre tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v Únii“. Ďalej, v bode 59 rozsudku SDEÚ uvádza ako konzekvenciu, že ochranná známka môže byť predmetom používania pre tovary už uvedené na trh pod touto ochrannou známkou. **Skutočnosť, že majiteľ ochrannej známky nemôže zakázať tretím osobám používanie svojej ochrannej známky pre tovary, ktoré už boli uvedené na trh pod touto ochrannou známkou, neznamená, že ju sám nemôže používať pre takéto tovary.** Záverom teda ostáva, že pokiaľ majiteľ použije ochrannú známku v súlade s jej funkciou, je to relevantné užívanie, aj pokiaľ sa týka sekundárneho trhu ojazdených automobilov.

Pristúpme teraz k ďalšiemu sporu, ktorý je významnou aplikáciou princípov vyplývajúcich z judikatúry „*Mondelez*“<sup>17</sup>, ohľadom možnosti preukázať vznik rozlišovacej spôsobilosti z dôvodu používania na území EÚ.

### 3 Rozsudok z 10. júna 2020,

Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski,

T 105/19, neverejnený, EU:T:2020:258

Predmetný rozsudok sa týka ochrannej známky, zapísanej v roku 2008 Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) pre *Louis Vuitton*

*Malletier*, pričom za relevantné územie bolo označené, mimo iných, aj územie EÚ. Predmetná grafická ochranná známka bola tvorená nasledujúcim opakujúcim sa obrazcom:



Cielenými produktmi, v triede 18 Niceskej dohody, boli rôzne kufre, krabice, cestovateľské tašky, kufríky, peňaženky, a iné podobné výrobky z kože alebo imitácie kože. 13. novembra 2009 predmetná ochranná známka získala ochranu aj pre územie EÚ, zápisom pri EUIPO.

25. júna 2015 P. Norbert Wisniewski podal **žiadost' o neplatnosť účinkov medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Európska únia**. Odvolával sa na článok 158 odsek 2 nariadenia 207/2009, spoločne s článkom 52 odsek 1 písmeno a) a s článkom 7 odsek 1 písmená b), c) a e) predmetného nariadenia<sup>18</sup>. **EUIPO vyhovel tejto žiadosti tak na úrovni zrušovacieho oddelenia, ako aj 22. novembra 2018 na úrovni odvolacieho senátu EUIPO.**

Spoločnosť *Louis Vuitton Malletier* napadla rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO na VSEÚ. Rozsudok z 10. júna 2020, ktorým tento súd vyhovel žalobe, možno rozdeliť na dve časti, a síce, na prvú časť, týkajúcu sa existencie *inherentnej rozlišovacej spôsobilosti*<sup>19</sup>, a na druhú časť, ohľadom *rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním*. Na účel tohto článku sa sústredíme na druhú časť, vychádzajúcu z článku 59 odsek 2 a článku 7 odseku 3 nariadenia 2017/1001. Práve táto časť totiž zakladá zrušenie rozhodnutia odvolacieho senátu EUIPO (pozri body 54 až 96 predmetného rozsudku).

Na začiatok je dôležité pripomenúť, že princípy, ktoré bolo potrebné aplikovať, boli upresnené už v rozsudku SDEÚ z 25. júla 2018, „*Mondelez*“, C 84/17 P, C 85/17 P a C 95/17 P, ktorého body 75 až 77 zneli takto: „*Pokiaľ (...) ide o nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v dôsledku jej používania, treba pripomenúť, že [SDEÚ] už uviedol, že označenie možno zapísať ako ochrannú známku Európskej únie podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 iba vtedy, ak sa predloží dôkaz, že v dôsledku svojho používania nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v časti Únie, v ktorej ab initio nemalo takúto spôsobilosť v zmysle odseku 1 písm. b) toho istého článku (...). [SDEÚ] tiež spresnil, že časť Únie uvedenú v odseku 2 uvedeného*

<sup>17</sup> Rozsudok z 25. júla 2018, *Société des produits Nestlé a Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO a EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services*, C 84/17 P, C 85/17 P a C 95/17 P, EU:C:2018:596

<sup>18</sup> V skratke možno konštatovať, že na jednej strane išlo najmä o to, či nebola predmetná ochranná známka zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7 predmetného nariadenia (absolútne dôvody). Na strane druhej, ako ďalej uvidíme, riešila sa aj otázka, či bola preukázaná rozlišovacia spôsobilosť získaná používaním.

<sup>19</sup> K prvej časti, ohľadom *inherentnej rozlišovacej spôsobilosti*, postačí podčiarknuť, že VSEÚ sa priklonil k názoru odvolacieho senátu EUIPO, v zmysle ktorého predmetný opakujúci vzor nebol osobitným a odlišujúcim sa od zabehaných vzorov užívaných v relevantnom sektore výrobkov, čo vyplývalo i zo *všeobecne známych skutočností*. VSEÚ detailne analyzuje v tomto kontexte procesnú otázku ohľadom toho, v akom štádiu konania a do akej miery sa môže odvolací senát EUIPO odvolať práve na *všeobecne známe skutočnosti* (pozri najmä body 18 až 38 predmetného rozsudku).

článku môže prípadne tvoriť jeden členský štát. (...) Z toho vyplýva, že pokiaľ ide o ochrannú známku, ktorá ab initio nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo všetkých členských štátoch, takúto ochrannú známku možno na základe tohto ustanovenia zapísať len vtedy, ak sa preukáže, že nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním na celom území Únie (...).

Je nesporné, že v bode 62 rozsudku z 24. mája 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/ÚHVT* (C 98/11 P, EU:C:2012:307), (...) [SDEÚ] uviedol, že i keď je pravda, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky používaním sa musí preukázať v časti Únie, v ktorej táto ochranná známka ab initio nemala túto spôsobilosť, **bolo by prehnané požadovať, aby sa predložil dôkaz o tomto nadobudnutí samostatne pre každý členský štát.**

Následne bod 80 rozsudku vo veci „*Mondelez*“ uvádza, že **žiadne ustanovenie nariadenia č. 207/2009 neukladá povinnosť preukázať, na základe rôznych dôkazov, nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním v každom členskom štáte EÚ.** Nemožno preto vylúčiť, že dôkazy o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti daného označenia používaním sú relevantné, pokiaľ ide o viacero členských štátov, či dokonca pokiaľ ide o celú Úniu.

Možno zdôrazniť význam tohto princípu pre riešenie vo veci *Louis Vuitton*. Ako je totiž uvedené v bodoch 54 až 56 predmetného rozsudku, žalobca napadol práve skutočnosť, že odvolací senát EUIPO neprístupoval k analýze dôkazov v súlade s uvedenými princípmi. VSEÚ dal žalobcovi za pravdu. Ako uviedol, odvolací senát EUIPO rozdelil dôkazy o používaní ochrannej známky EÚ na tri skupiny, podľa štátov, osobitne sa sústrediac na tretiu skupinu (zahŕňajúcu Bulharsko, pobaltské štáty, Maltu, Slovinsko a Slovensko). Následne odvolací senát EUIPO dospel k záveru, že pre predmetné štáty tretej skupiny nebolo preukázané používanie (spoločne ani individuálne), ktoré by plnilo funkciu ochrannej známky identifikovať pôvod výrobkov (pozri bod 75 predmetného rozsudku). Podľa VSEÚ ale pritom odvolací senát EUIPO nebral do úvahy dostatočne všetky dôkazy v ich celistvosti, a najmä tie skutočnosti, ktoré mali za cieľ preukázať, aj v predmetných krajinách tretej skupiny, že významná časť relevantného publika mohla spájať ochrannú známku, o ktorú ide, práve so spoločnosťou *Louis Vuitton* (pozri body 82 až 95 predmetného rozsudku).

V tomto ohľade VSEÚ podčiarkol, okrem iného, nasledujúce skutočnosti:

- existenciu dôkazov smerujúcich k preukázaniu, že spoločnosť *Louis Vuitton* bola jednou z najvýznamnejších spoločností na globálnej úrovni v oblasti výroby luxusných výrobkov a zároveň jedným z hlavných výrobcov kožených výrobkov v rámci EÚ;
- nevyhnutnosť vyhodnotiť *selektívnu distribučnú stratégiu* spoločnosti *Louis Vuitton*, ktorá bola relevantnou skutočnosťou pri analýze rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky z dôvodu používania;

- dôkazy vzťahujúce sa na používanie predmetnej ochrannej známky na internete; VSEÚ uviedol, že dnes už absencia predajne v konkrétnom štáte nemusí mať nevyhnutne za následok, že relevantné publikum nebude poznať ochrannú známku; VSEÚ pokladal za dôležité, že v modernej ekonomike existujú významnejšie možnosti prepojit danú ochrannú známku s výrobcom, keď ju spotrebiteľ sleduje napríklad na sociálnej sieti alebo pokiaľ sa mu dostane do pozornosti prostredníctvom „*influencerov*“<sup>20</sup>.

Na záver pristúpme ešte k naznačeniu niektorých zaujímavých aktuálnych problémov v oblasti intenzity „*dobrého mena*“.

#### 4 Rozsudok z 26. septembra 2018, *Puma/EUIPO – Doosan Machine Tools (PUMA)*, T 62/16, EU:T:2018:604

Predmetný spor je jedným z mnohých sporov, ktoré sa týkajú intenzity „*dobrého mena*“ ochrannej známky. Zároveň je predmetný rozsudok zaujímavý z hľadiska otázky, v akej miere možno prekonať princíp špeciality ohľadom ochranných známk, ktoré majú dobré meno.

Fakty prípadu sú nasledujúce. Na jednej strane bolo požiadané o registráciu grafickej ochrannej známky EÚ pre rôzne produkty triedy 7 Niceského dohovoru, ktoré boli vysoko technického charakteru: „*Latky; Počítačom ovládané sústruhy (CNC); Centrá strojového obrábania; Stred otáčania; Elektrické výbojkové zariadenia*“. Išlo o grafické prevedenie:

**PUMA**

Na strane druhej bola podaná námietka, z dôvodu existencie starších medzinárodných ochranných známk, s účinkom aj v niektorých členských štátoch EÚ. Tieto boli zapísané pre rôzne produkty tried 7, 18, 25 a 28 Niceského dohovoru (vrátane *oblečenia, obuvi, ale i hier či športového tovaru*). Ich majiteľka, spoločnosť PUMA, uviedla, že majú dobré meno. Išlo o dve nasledujúce grafické ochranné známky:



Námietka sa zakladala, okrem článku 8, odsek 1, písmeno b), nariadenia 207/2009, aj na článku 8, odsek 5, predmetného nariadenia. **Námietkové oddelenie EUIPO námietku zamietlo v celom rozsahu. Štvrtý odvolací senát**

<sup>20</sup> Na porovnanie so staršími prípadmi a s významom priestorov poskytujúcich konkrétne služby pri analýze rozlišovacej spôsobilosti z dôvodu používania pozri napríklad: *T-405/05, PowerServe/EUIPO-Manpower*.

**EUIPO zamietol odvolanie**<sup>21</sup>. Na jednej strane zamietol námietku založenú na článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 z dôvodu *neexistencie podobnosti medzi tovarmi*. Na druhej strane zamietol námietku založenú na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 z dôvodu, že *napriek veľmi vysokej podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami si príslušná skupina spotrebiteľov neuviedomí medzi nimi žiadnu súvislosť, vzhľadom na úplne odlišné tovary, ktoré sú chránené každou z predmetných ochranných známok, ich cieľové skupiny, ako aj vzhľadom na nízky stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti*. Odvolací senát EUIPO dospel k záveru, že žalobkyňa nepreukázala, že používanie ochrannej známky, ktorá je predmetom prihlášky, by neprávom využívalo alebo narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo využívalo či poškodzovalo dobré meno staršej ochrannej známky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO bolo **napadnuté na VSEÚ**. Pristúpme priamo k problematickému bodu, ohľadom článku 8, odseku 5, predmetného nariadenia. Na správne pochopenie riešenia je dôležité najprv pripomenúť, ako bol definovaný *príslušný spotrebiteľ*, a to v bodoch 31 až 50 predmetného rozsudku. Táto otázka má totiž priamy vzťah k rozhodujúcej otázke ohľadom intenzity dobrého mena.

VSEÚ konštatoval, že odvolací senát EUIPO **jasne definoval príslušné skupiny spotrebiteľov, ktorým boli určené tovary cielené každou z kolidujúcich ochranných známok, pričom zdôraznil ich úplne rozdielne charakteristiky**. VSEÚ citoval relevantnú časť napadnutého rozhodnutia odvolacieho senátu EUIPO v bode 33 predmetného rozsudku. V skratke uviedol, že skupina spotrebiteľov, ktorej sú určené tovary zaradené do triedy 7 a cielené ochrannou známkou, ktorá je **predmetom prihlášky**, sa skladala z „*vysoko špecializovaných odborník[ov] vykonávajúci[ch] svoje povolanie v sektore, ktorý nemal [...] nič spoločné s výrobou oblečenia a športových potrieb, [t. j. s výrobkami, ohľadom ktorých] mal[i] starší[e] ochrann[é] známk[y] údajne mať dobré meno*“. Naopak, skupina spotrebiteľov, ktorej sú určené tovary, na ktoré sa vzťahujú **staršie ochranné známky**, „*bola širokou verejnosťou skladajúcou sa z priemerných spotrebiteľov, ktorí potrebujú tovary označené uvedenými ochrannými známkami [za účelom] oblečenia, prípravy na športovanie alebo voľno časové aktivity*“. Odvolací senát EUIPO pokladal za veľmi nepravdepodobné, že by si príslušná skupina spotrebiteľov dala do súvislosti kolidujúce ochranné známky.

Konkrétne uviedol, že „*skutočnosť, že kolidujúce ochranné známky patrili na tak rozdielne trhy, zabráni[la] spotrebiteľovi, aby myslel na [staršie ochranné známky] oblečenia a športových potrieb, keď sa stretne s ochrannou známkou, ktorá je predmetom prihlášky, pre dotknuté stroje; skutočnosť, že odborná verejnosť, ktorej sú sporné tovary určené, [môže] zahŕňať aj osoby, ktoré sa zaujímajú*

*o odevy a šport, nemení nič na tomto konštatovaní; kolidujúce tovary [sú] si totiž tak vzdialené..., že títo odborníci [nepostrehnú] súvislosť s ich vlastnou športovou činnosťou a voľno časovými záujmami, keď [v rámci svojho povolania] prídu do styku s ochrannou známkou [ktorá je predmetom prihlášky (...)]*.“

Predmetné okolnosti zvyšujú význam otázky, aké výrazné bolo renomé (dobré meno) starších ochranných známok. V bode 68 predmetného rozsudku VSEÚ konštatoval, že odvolací senát EUIPO vychádzal z **predpokladu vysokej miery renomé (dobrého mena)**<sup>22</sup> starších ochranných známok.

To ale podľa VSEÚ **nebolo za daných okolností dostačujúce**. VSEÚ vyčítal odvolaciemu senátu EUIPO, že **konkrétne nepreskúmal, či žalobkyňa dostatočne preukázala stupeň intenzity dobrého mena (renomé) starších ochranných známok**. VSEÚ podčiarkol, že spoločnosť PUMA pred inštanciami EUIPO riadne poukazovala, použitím rozličnej terminológie, **na existenciu prestížnej ochrannej známky, ktorá má značnú dobrú povest**<sup>23</sup>.

Spoločnosť PUMA tiež výslovne uviedla, že **dobré meno starších ochranných známok pôsobilo nad rámec skupiny spotrebiteľov, ktorej sú určené tovary označené danými ochrannými známkami, a preto sa mohlo rozšíriť aj na spotrebiteľov – odborníkov, dotknutých ochrannou známkou, ktorá bola predmetom prihlášky**. VSEÚ následne zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO, a síce potom, čo overil, že predmetné pochybenie ohľadom východiskového predpokladu intenzity dobrého mena mohlo mať dopad na celkový výsledok analýzy v zmysle článku 8, odsek 5, predmetného nariadenia (pozri body 104 až 106 predmetného rozsudku). Uvedený judikát je dôležitý v tom, že cizeluje problém stupňovania intenzity dobrého mena či, správnejšie, renomé ochrannej známky ako jeden z rozhodujúcich faktorov v tomto druhu sporov.

## Záver

Pokiaľ by sme spomedzi uvedených rozsudkov mali na záver vybrať ten, ktorý pravdepodobne najvýraznejšie ovplyvnil doktrínu, prípadne ktorý vyriešil najviac dlho diskutovaných teoretických otázok, bol by to nepochybne rozsudok vo veci *Ferrari Testarossa*. Bude zaujímavé sledovať, ako sa princípy, ktoré upravuje, budú prejavovať v aplikačnej praxi. Rozsiahlejší „výlet“ do aktuálnej judikatúry by nás viedol k otvoreniu ešte ďalších zaujímavých tém, ako napríklad ohľadom existencie alebo absencie zlej vôle pri zápise ochrannej známky (pozri rozsudok zo 14. mája 2019, [Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior \(NEYMAR\)](#), T 795/17, neuvěřený, EU:T:2019:329<sup>24</sup>, alebo prebiehajúci spor vo veci „*Hasbro*“,

21 Rozhodnutím zo 4. decembra 2015.

22 V jazykovej verzii, v ktorej bol rozsudok písaný (FR), sa používa presné slovné spojenie „(...) elle est partie du **postulat d'un haut degré de renommée des marques antérieures**“. Angličtina používa slovné spojenie „(...) it proceeded from **the assumption that the earlier marks have a high degree of reputation**“.

23 V pôvodnej jazykovej verzii (FR): „**l'existence d'une marque prestigieuse, dotée d'une réputation considérable**“. Angličtina odkazuje na „**the existence of a prestigious mark with a considerable reputation**“.

24 Ohľadom zápisu ochrannej známky EÚ „*Neymar*“, identickej s priezviskom svetoznámeho futbalistu, treťou osobou.

T-663/19<sup>25</sup>), či tiež témy „*obrátenej neutralizácie*“ pri analýze pravdepodobnosti zámeny (rozsudok zo 17. septembra 2020, [EUIPO/Messi Cuccittini](#), C 449/18 P a C 474/18 P, neuvěřený, EU:C:2020:722<sup>26</sup>), alebo otázok spätých s dobrými mravmi (rozsudok z 27. februára 2020, [Constantin Film Produktion/EUIPO](#), C 240/18 P, EU:C:2020:118<sup>27</sup>). Toto všetko sú vývojové línie judikatúry, ktoré bude určite zaujímavé sledovať aj v novom roku 2021.

### Literatúra

Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke [Európskej únie] (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1)  
 Pala, R. a Lazur, J. 2014. Rozsah ochrany, ktorú nesie ochranná známka „Zelený bod“. In Odpady-portál 2014 a Natur-Pack 2014 [online]. Dostupné na internete: <https://www.naturpack.sk/novinky/rozsah-ochrany-ktorou-nesie-ochranna-znamka-zeleny-bod/>  
 Rokovací poriadok Všeobecného súdu EÚ zo 4. marca 2015 (Ú. v. EÚ L 105, 2015, s. 1), zmenený: (1) 13. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 217, 2016, s. 71) (2) 13. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 217, 2016, s. 72) (3) 13. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 217, 2016, s. 73) (4) 31. júla 2018 (Ú. v. EÚ L 240, 2018, s. 67) (5) 11. júla 2018 (Ú. v. EÚ L 240, 2018, s. 68). Dostupné na internete (Konsolidované znenie): [https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-sk-div-t-0000-2018-201810296-05\\_02.pdf](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-sk-div-t-0000-2018-201810296-05_02.pdf)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25)  
 Štatút Súdneho dvora EÚ - konsolidované znenie Protokolu (č. 3) o štatúte Súdneho dvora Európskej únie, pripojeného k Zmluvám, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 741/2012 z 11. augusta 2012 (Ú. v. EÚ L 228, 23.8.2012, s. 1), článkom 9 Aktu o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 21), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015, s. 14), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2016/1192 zo 6. júla 2016 o prenesení právomoci rozhodovať v prvom stupni v sporoch medzi Európskou úniou a jej zamestnancami na Všeobecný súd (Ú. v. EÚ L 200, 26.7.2016, s. 137), ako aj nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2019/629 zo 17. apríla 2019 (Ú. v. EÚ L 111, 25.4.2019, s. 1). Dostupné na internete (Konsolidované znenie): [https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-sk-div-c-0000-2016-201606984-05\\_00.pdf](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-sk-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf)

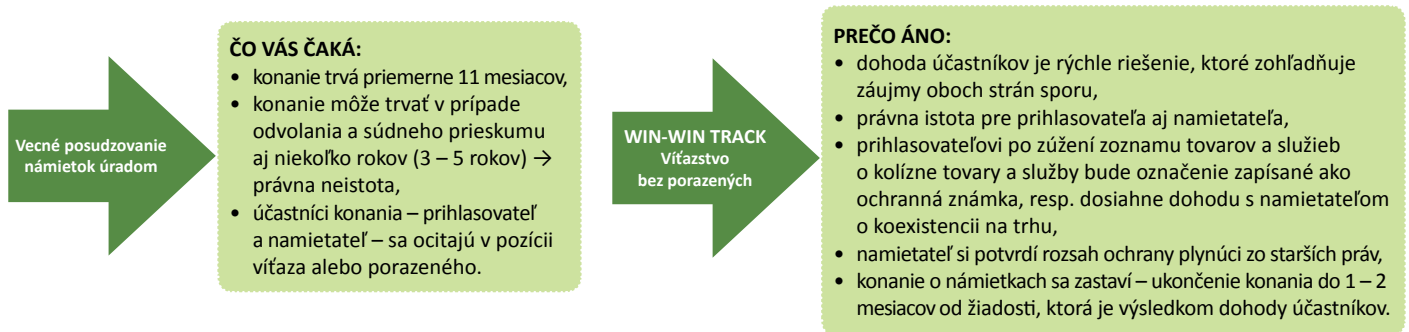
- 25 Ohľadom opakovaných zápisov pred EUIPO týkajúcich sa rovnakých ochranných známok ich majiteľom pre identické predmety či služby (v kontexte potreby preukazovania riadneho používania ochrannej známky EÚ).  
 26 Ohľadom *konceptuálnej neutralizácie* existujúcich vizuálnych a fonetických podobností medzi žiadanou ochrannou známkou „*MESSI*“ a staršou ochrannou známkou („*MASSI*“), vzhľadom na skutočnosť, že ide o svetoznámeho futbalistu, na ktorého predmetný spotrebiteľ pomyslí pri nákupe výrobkov.  
 27 Ohľadom existencie absolútnych dôvodov pre zamietnutie zápisu slovného označenia „*Fack Ju Göhte*“.



## VÍŤAZSTVO BEZ PORAZENÝCH WIN-WIN TRACK



Námietkové konanie trvá v priemere 1 – 5 rokov a po dohode sporových strán ho vieme spoločne skrátiť a ukončiť už za niekoľko týždňov.



- ✓ Zvoľte si WIN-WIN TRACK – rýchle ukončenie sporového konania vydaním rozhodnutia na základe vašej dohody, ktorej výsledkom je žiadosť o späťvzatie prihlášky ochrannej známky, zúženie zoznamu tovarov a služieb o kolízne tovary a služby alebo žiadosť o späťvzatie námietok.
- ✓ Požiadajte o lehotu na zmierlivé vyriešenie sporu – priateľské vyriešenie sporu môže viesť k rýchlemu a pre všetkých zúčastnených k prijateľnému výsledku, ktorý zníži náklady a stres plynúce zo zdĺhavých konaní, či už vedených pred úradom, alebo pred súdmi.
- ✓ Získajte podrobnejšie informácie – tel. čísla 048/43 00 235, 43 00 393 alebo 43 00 317, e-mail: [winwintrack@indprop.gov.sk](mailto:winwintrack@indprop.gov.sk)



# Patentovanie a pohľad na prácu patentového experta Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

## Patenting and Insight into a Patent Examiner Work at the Industrial Property Office of the Slovak Republic

Viera MIHÁLOVÁ\*<sup>1</sup>

### ABSTRAKT

Článok obsahuje základné údaje o patente, jeho význame pre majiteľa patentu a o podmienkach patentovateľnosti vynálezu. Zároveň poskytuje stručný náhľad do jednotlivých etáp konania o prihláške z hľadiska práce patentového experta Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Pozornosť je venovaná najmä priebehu najdôležitejšieho kroku konania, úplnému prieskumu, výsledok ktorého rozhoduje o tom, či na vynález bude udelený patent, alebo bude patentová prihláška zamietnutá. Úplný prieskum zahŕňa vykonanie rešerše v medzinárodných patentových databázach, v úradných registroch, v nepatentovej literatúre, ako aj v akýchkoľvek dostupných zdrojoch prístupných verejnosti, pri ktorých je možné zistiť dátum sprístupnenia obsiahnutých informácií verejnosti. Následný vecný prieskum obsahuje vlastné hodnotenie patentovateľnosti vynálezu na základe výsledkov rešerše.

### ABSTRACT

The article includes basic information about patents, their significance to a patent owner, and about the patentability of an invention. At the same time, it provides a brief view to particular patent proceeding stages in terms of patent examiner work at the Industrial Property Office of the Slovak Republic. Attention is paid especially to the running of the most important stage of the proceeding - "the complete search", the result of which is crucial for granting a patent or the rejection of a patent application. „The complete search“ includes patent search in international patent databases, office registers, non-patent literature as well as in any publicly available information sources. The subsequent substantive examination comprises the evaluation of the patentability of the invention itself, based on the search results.

### Kľúčové slová

patentovanie vynálezu, etapy konania o prihláške, patentový expert, ÚPV SR, úplný prieskum, vecný prieskum

### Key words

patentability of an invention, patent proceeding stages, patent examiner, the complete search, substantive examination

\* Uvedený text nepodliehal recenznému konaniu.

<sup>1</sup> Ing. Viera Mihálová, vedúca oddelenia patentového prieskumu 1, patentový odbor, Úrad priemyselného vlastníctva SR  
viera.mihalova@indprop.gov.sk, 048/4300201

## Úvod

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR alebo úrad) so sídlom v Banskej Bystrici ako jediný úrad tohto druhu na Slovensku plní úlohu národného úradu, ktorý v súlade s platnou národnou legislatívou registruje predmety priemyselného vlastníctva, medzi ktoré patria aj vynálezy, na ktoré sa udeľujú patenty.

## Patent a jeho význam

Patent je ochranný dokument poskytujúci jeho majiteľovi výlučné právo na vynález, ktorým môže byť napríklad výrobok, zariadenie, stroj alebo spôsob výroby, či pracovný postup. Výlučné právo<sup>2</sup> dáva majiteľovi patentu výlučné postavenie na trhu počas doby platnosti patentu, a teda možnosť ekonomického zhodnotenia jeho vynálezu bez ohrozenia zisku konkurenciou. Práva vyplývajúce z udeleného patentu sú územne aj časovo limitované. Patent udelený ÚPV SR platí len na území Slovenskej republiky a maximálna doba ochrany patentom je 20 rokov od dátumu podania patentovej prihlášky. Po vypršaní platnosti patentu sa vynález stáva verejným majetkom. Znamená to, že vynález môže využívať ktokoľvek bez toho, aby zasahoval do priemyselných práv majiteľa patentu.

## Získanie patentu

O udelenie patentu je potrebné požiadať podaním žiadosti nazývanej patentová prihláška<sup>3</sup>. Podanie patentovej prihlášky automaticky nezaručuje, že patent bude aj udelený. Patentová prihláška obsahujúca vlastnú žiadosť o udelenie patentu, opis vynálezu s patentovými nárokmi a ďalšie náležitosti, ako je napríklad plná moc, je podrobená prieskumu a konaniu podľa platnej národnej legislatívy zahŕňajúcej časovú chronológiu jednotlivých krokov, zákonné lehoty, ako aj podmienky patentovateľnosti vynálezu. Základnými právnymi predpismi pre oblasť patentov sú patentový zákon<sup>4</sup> a vyhláška<sup>5</sup>. Z hľadiska prihlasovateľa je najdôležitejšie podať patentovú prihlášku čo najskôr. Podaním patentovej prihlášky získava prihlasovateľ právo prednosti, pričom platí, že patent na to isté riešenie môže dostať len ten oprávnený prihlasovateľ, ktorý podal patentovú prihlášku skôr.

## Podmienky patentovateľnosti

Aby mohol byť udelený patent, musia byť splnené podmienky patentovateľnosti, ktoré sú uvedené v § 5 až § 9 patentového zákona. Patent je možné udeliť na riešenie, ktoré sa považuje za vynález, ktorý nie je vylúčený z patentovateľnosti a ktorý spĺňa podmienku novosti, vynálezovskej

činnosti a priemyselnej využiteľnosti. Za vynález sa nepovažujú všetky riešenia, pričom niektoré z nich, ako sú napríklad objavy, vedecké teórie, matematické metódy, estetické výtvary, plány, pravidlá vykonávania duševnej činnosti, počítačové programy a iné, sú ako nelimitujúce príklady vymenované v znení § 5 ods. 3 patentového zákona. Vynález musí byť opísaný v prihláške tak jasne a úplne<sup>6</sup>, aby ho mohol odborník uskutočniť, a patentová prihláška musí byť jednotná<sup>7</sup>, t. j. môže obsahovať len jeden vynález alebo skupinu vynálezov, ktoré sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú vynálezovskú myšlienku. Preskúvanie všetkých týchto podmienok je hlavnou náplňou činnosti patentového experta v úrade, hoci v priebehu konania o prihláške vykonáva aj ďalšie procesné a administratívne úkony.

## Patentoví experti

Prieskumoví pracovníci patentového odboru ÚPV SR, tiež nazývaní patentoví experti, sú vysokoškolsky vzdelaní odborníci s technickým zameraním, ktorí sú špecializovaní na rôzne oblasti techniky a ktorí by svojimi odbornými vedomosťami a získaným vzdelaním mali pokryť všetky oblasti priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších oblastí techniky. Patentové prihlášky sú potom pridelené jednotlivým expertom podľa oblasti, do ktorej patria. Napríklad stavebný inžinier dostáva na vybavenie patentovej prihlášky z oblasti stavebníctva, zatiaľ čo elektrotechnický inžinier z oblasti elektrotechniky. Patentový expert koná vo všetkých pridelených patentových prihláškach súčasne a vykonáva jednotlivé úkony podľa aktuálneho štádia, v ktorom sa konkrétna prihláška nachádza. Znamená to napríklad, že zatiaľ čo jednu prihlášku v jednom čase pripravuje na zverejnenie, inú pripravuje na zamietnutie a pri ďalšej vykonáva úplný prieskum.

## Predbežný prieskum

Krátko po podaní patentovej prihlášky a zaplacení správneho poplatku za podanie prihlášky vykonáva patentový expert predbežný prieskum. Skúma najmä splnenie formálnych a obsahových náležitostí patentovej prihlášky predpísaných patentovým zákonom a vyhláškou. Môže patentovú prihlášku dokonca pripraviť na zamietnutie, a to napríklad vtedy, keď zjavne nespĺňa niektorú z podmienok patentovateľnosti alebo predmet vynálezu patrí medzi predmety, ktoré sú z patentovateľnosti vylúčené, alebo vynález nie je v prihláške opísaný tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť. V prípade pochybností o využiteľnosti vynálezu môže patentový expert vyzvať prihlasovateľa, aby predvedením alebo iným vhodným spôsobom preukázal jeho využiteľnosť.

2 Výlučné právo je špecifikované najmä v § 14 a § 15 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) a ich obmedzenia v nasledujúcich ustanoveniach podľa § 16, § 17 a § 18 patentového zákona.

3 Patentová prihláška musí obsahovať určité údaje, preto je na webovej stránke úradu k dispozícii elektronické tlačivo žiadosti o udelenie patentu na vynález (<https://www.indprop.gov.sk/?patenty-dokumenty-na-prevzatie>).

4 Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6 Podmienka jasnosti je uvedená v § 37 ods. 4 patentového zákona.

7 Podmienka jednotnosti je uvedená v § 37 ods. 3 patentového zákona.

## Zverejnenie vo vestníku úradu

Podľa § 18 ods. 1 patentového zákona sa patentová prihláška zverejní po uplynutí 18 mesiacov od vzniku práva prednosti patentovej prihlášky. Dňom vzniku práva prednosti je deň podania prihlášky alebo dátum podania skoršej prihlášky, z ktorej si prihlasovateľ uplatnil právo prednosti<sup>8</sup> podľa § 36 patentového zákona. Pokiaľ teda prihláška nebola v predbežnom prieskume zamietnutá alebo konanie o prihláške nebolo zastavené, patentový expert pripraví dva mesiace pred uplynutím spomenutej 18-mesačnej lehoty podklady prihlášky na zverejnenie. Príprava zahŕňa najmä správne zatriedenie predmetu vynálezu do všetkých relevantných tried medzinárodného patentového triedenia (MPT)<sup>9</sup> a prípravu akceptovateľných podkladov prihlášky, ktoré sú tvorené opisom, patentovými nárokmi, anotáciou a prípadne obrázkami. V kompetencii patentového experta je aj úprava znenia anotácie tak, aby svojím obsahom poskytovala čo najlepšiu informáciu o predmete vynálezu. Zároveň, pokiaľ tak neurobil prihlasovateľ, vyberie na zverejnenie spolu s anotáciou obrázok, ktorý najlepšie vystihuje podstatu vynálezu.

Úrad potom prihlášku zverejní vo vestníku úradu. Zverejnením prihlášky sa vynález stáva súčasťou stavu techniky<sup>10</sup>. Zverejnenie má pre prihlasovateľa vynálezu veľký význam, pretože stav techniky by mal zabrániť ďalšiemu prihlasovateľovi rovnakého vynálezu s neskorším dátumom podania patentovej prihlášky získať patent. Prihlasovateľ zároveň získava predbežnú ochranu vynálezu, pretože môže zverejnenú patentovú prihlášku použiť na odradenie prípadnej konkurencie od využívania vynálezu, ktorý smeruje k udeleniu patentu, a teda k získaniu výlučných práv.

## Žiadosť o úplný prieskum

Ďalšie konanie o patentovej prihláške je podmienené podaním žiadosti o vykonanie úplného prieskumu podloženej zaplatením správneho poplatku. Možnosť podať takúto žiadosť zaniká prihlasovateľovi po uplynutí 36 mesiacov<sup>11</sup> od dátumu podania patentovej prihlášky a konanie o prihláške je zastavené. Ak bola žiadosť o úplný prieskum podaná v zákonnej lehote a bol zaplatený príslušný správny poplatok<sup>12</sup>, úlohou patentového experta je vykonať úplný prieskum.

## Úloha úplného prieskumu a jeho fázy

Úplný prieskum predstavuje časove aj odborne najnáročnejší úkon v rámci konania o patentovej prihláške. Úlohou patentového experta v tomto štádiu konania o patentovej

prihláške je rozhodnúť o tom, či predmet vynálezu definovaný znením jedného alebo viacerých patentových nárokov spĺňa zákonné podmienky patentovateľnosti, alebo nie. V prípade nepriaznivého výsledku prieskumu je úlohou patentového experta tiež posúdiť, či prihlasovateľom navrhnutá úprava znenia patentových nárokov, ktorá neprekračuje rámec informácií uvedených v podaní pôvodnej prihlášky, by mohla viesť k patentovateľnému vynálezu. Rovnako musí postupne posúdiť všetky verzie úprav nárokov a opisu vynálezu, ktoré mu prihlasovateľ v priebehu úplného prieskumu predkladá. Patentový expert zároveň vytýka prihlasovateľovi aj tie nedostatky patentovej prihlášky, ktoré neboli odstránené v predbežnom prieskume.

Vykonanie úplného prieskumu zahŕňa dve fázy, ktorými sú a) zistenie stavu techniky vykonaním rešerše a b) vecný prieskum, čo je vlastné hodnotenie splnenia podmienok patentovateľnosti vynálezu na základe výsledku vykonanej rešerše. Patentový expert oznámi výsledok úplného prieskumu prihlasovateľovi a komunikuje s ním písomnou formou, dnes už prevažne elektronicky. Úplný prieskum môže skončiť udelením patentu, zamietnutím prihlášky alebo zastavením konania o prihláške.

## Začiatok úplného prieskumu

Patentový expert nezačína úplný prieskum okamžite po podaní žiadosti o úplný prieskum, pretože má v konaní súčasne niekoľko desiatok až sto patentových prihlášok, ale aj prihlášky úžitkových vzorov a prípadne žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia. Spravidla začína úplný prieskum prihlášok so skorším dátumom podania prihlášky a skorším dátumom podania žiadosti o vykonanie úplného prieskumu. Začiatok vykonania úplného prieskumu je do veľkej miery ovplyvnený aktuálnym počtom patentových expertov, ako aj počtom patentových expertov vo vzťahu k jednotlivým oblastiam techniky.

## Rešerš a jej príprava

Rešerš sa vykonáva v platených aj voľne dostupných medzinárodných patentových databázach, v rôznych špecializovaných databázach (napr. ALLOYS<sup>13</sup>), ale aj v databázach s nepatentovou literatúrou, ako sú napríklad odborné periodiká. Patentový expert prezerá tiež národný register patentov a úžitkových vzorov a ďalšie dostupné patentové registre, ako je napríklad register Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky. Okrem patentových databáz môže podľa potreby využiť akýkoľvek iný zdroj informácií vrátane tlačenej literatúry, internetu, dostupných

8 Podľa § 36 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch právo prednosti prihlasovateľovi vznikne dňom podania prihlášky alebo dňom práva prednosti podľa podmienok uvedených v medzinárodnom dohovore (čl. 4 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva).

9 Medzinárodné patentové triedenie na zatriedovanie patentových dokumentov bolo ustanovené Štrasburskou dohodou (1971), rozdeľuje technológiu na osem častí s približne 70 000 podoblastami. MPT využívajú patentové úrady viac ako 100 štátov, štyri regionálne úrady a WIPO pri správe Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT).

10 Pojem „stav techniky“ je definovaný v § 7 ods. 2 a 3 patentového zákona na účely posúdenia novosti vynálezu. Na účely posúdenia vynálezcovskej činnosti vynálezu je definícia stavu techniky doplnená v § 8 ods. 2 patentového zákona. Základný stav techniky podľa § 7 ods. 2 patentového zákona je definovaný ako všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.

11 Lehota 36 mesiacov na podanie žiadosti o úplný prieskum je uvedená v § 43 ods. 2 patentového zákona.

12 Konanie o udelení patentu je spoplatnené, správne poplatky sú stanovené v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, medzi základné správne poplatky patria poplatok za podanie patentovej prihlášky a poplatok za podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu.

13 Databáza na vyhľadávanie zliatin podľa kvalitatívneho zastúpenia jednotlivých prvkov v zliatine dostupná cez platený rešeršný systém EPOQUE poskytovaný Európskym patentovým úradom.

videozáznamov a ďalších zdrojov, pri ktorých je možné hodnoverne zistiť deň sprístupnenia ich obsahu verejnosti. Tento dátum je potrebný na zistenie toho, či vo vzťahu k posudzovanej prihláške tvoria stav techniky alebo nie.

Vykonaniu vlastnej rešerše vyhladávaním v databázach predchádza príprava. Patentový expert najskôr študuje opis vynálezu, v ňom opísané konkrétne príklady, výkresy a patentové nároky. Oboznámi sa s opísaným riešením do takej miery, aby pochopil jeho podstatu. Na pochopenie vynálezu môže v prípade potreby využiť aj podpornú odbornú literatúru, ako sú učebnice, odborné publikácie, slovníky a podobe. Pri rešerši sa zameriava na obsah a znenie patentových nárokov, ktorými prihlasovateľ vymedzil predmet, na ktorý je požadovaná ochrana patentom. Potom si pripraví rešeršné stratégie výberom vhodných kľúčových slov<sup>14</sup>, vyhládaním ich synonymických výrazov a vytvorením rešeršných otázok v rešeršnom jazyku obsahujúcom rôzne nástroje v závislosti od konkrétneho rešeršného systému.

### Rešeršné nástroje

V rešeršných otázkach môže patentový expert s pomocou operátorov kombinovať symboly patentového triedenia navzájom, patentové triedenie s kľúčovými slovami alebo len kľúčové slová. Rešeršné jazyky zahŕňajú základné typy operátorov, ako sú Booleovské operátory (napr. AND, OR, NOT), rôzne typy operátorov blízkosti, numerické operátory, operátory spoločného výskytu, znaky na skrátenie výrazov (vyhladávanie len podľa časti alebo základu slova) a ich kombinácie, ale aj špecifické typy operátorov, napríklad v špecializovaných databázach. Využíva tiež vyhladávanie v rôznych poliach databáz, napríklad podľa mena pôvodcu<sup>15</sup> alebo prihlasovateľa<sup>16</sup> vynálezu. V priebehu rešerše sa zameriava aj na obsah ďalších prihlášok toho istého prihlasovateľa z rovnakej oblasti techniky, pokiaľ existujú, a preskúma tiež obsah dokumentov uvedených v opise prihlášky v časti „doterajší stav techniky“<sup>17</sup>. Pri vyhladávaní v systémoch, ktoré to umožňujú, využíva možnosť prezrieť si dokumenty citované v konkrétnom nájdenom dokumente, ako aj dokumenty, v ktorých je takýto dokument citovaný. Patentový expert tiež doplní na účely rešerše zatriedenie do iného patentového triedenia, než je MPT (napr. CPC<sup>18</sup>). Na čítanie obsahu dokumentov sprístupnených v jazyku, ktorý patentový expert neovláda, môže využiť, ak sú k dispozícii, patentové rodiny<sup>19</sup> vyhládaných dokumentov alebo strojové preklady obsahu dokumentov.

### Priebeh rešerše

Zadaním pripravených rešeršných otázok overuje patentový expert správnosť zvolenej stratégie a kľúčových slov. Podľa počtu a relevantnosti získaných výsledkov môže rešeršnú stratégiu upraviť, doplniť alebo od základu niekoľkokrát zmeniť. Pokiaľ je rešeršná stratégia úspešná, je ideálne, ak pomocou ďalšieho vhodného kľúčového slova alebo iného parametra obmedzí väčší počet získaných výsledkov nie viac ako na 100 dokumentov. Potom získané dokumenty podrobne prehliada a zisťuje relevantnosť opísaných riešení. Získanie relevantných dokumentov stavu techniky môže trvať niekoľko hodín, ale aj niekoľko dní. V určitých prípadoch ani viacdnňová rešerš neprinesie uspokojivé výsledky. Pri vykonávaní rešerše musí preto dbať na dodržanie rovnováhy medzi skutočným časom potrebným na vykonanie konkrétnej rešerše a priemerným časom, ktorý mu poskytuje úrad na vykonanie takéhoto úkonu. Výsledok rešerše preto nemusí byť vždy stopercentný a nemusí odhaliť celý stav techniky.

### Spracovanie výsledkov rešerše

Z prehliadaných dokumentov vyberie patentový expert najrelevantnejšie dokumenty. Ich počet by mal byť primeraný predmetu vynálezu. Napríklad v prípade väčšieho počtu patentových nárokov, a/alebo zahŕňajúcich viac kategórií vynálezu, môže byť počet relevantných dokumentov vyšší. Viac patentových nárokov, ktorých počty sa v patentových prihláškach pohybujú od jedného patentového nároku do niekoľko desiatok, môže znamenať časovo náročnejšiu rešerš. Patentový expert potom postupne vo vzťahu k všetkým patentovým nárokom porovnáva riešenia najrelevantnejších dokumentov s posudzovaným predmetom vynálezu. Na základe výsledku vyhotoví rešeršnú správu, v ktorej sú uvedené relevantné dokumenty spolu so základnými údajmi dokumentov stavu techniky, ako aj ich relevancia vo vzťahu k jednotlivým patentovým nárokom. Do rešeršnej správy tiež uvedie časti citovaných dokumentov stavu techniky, uvedením relevantnej strany, odseku, čísla obrázka alebo čísla patentového nároku. Citácie v rešeršnej správe uvádza v súlade so štandardom ST. 14<sup>20</sup> vydaným WIPO<sup>21</sup> obsahujúcim odporúčania na citovanie dokumentov v rešeršných správach. Rešeršná správa musí byť v súlade s následne komunikovaným výsledkom vecného prieskumu.

14 Kľúčové slová sú najmä tie znaky vynálezu, ktoré údaje odlišujú vynález od riešení známych v stave techniky alebo sú to charakteristické podstatné znaky vynálezu, podľa ktorých je možné v kombinácii s ďalšími kľúčovými slovami, patentovým triedením alebo inými parametrami vyhladávať rovnaké alebo blízke riešenia z oblasti posudzovaného vynálezu.

15 Pôvodcom vynálezu je ten, kto vytvoril vynález vlastnou tvorivou činnosťou (§ 10 ods. 2 patentového zákona).

16 Prihlasovateľom vynálezu je ten, kto podáva patentovú prihlášku a v budúcnosti sa stáva majiteľom patentu. Právo podať patentovú prihlášku má pôvodca vynálezu alebo jeho zamestnávateľ v prípade zamestnaneckého vynálezu podľa § 11 patentového zákona alebo ich právny nástupca.

17 V § 4 vyhlášky sú vymenované časti, ktoré musí opis patentovej prihlášky obsahovať. Jednou z nich je časť, ktorá obsahuje charakteristiku doterajšieho stavu techniky, pokiaľ možno s presnou citáciou dokumentov, z ktorých tento stav vyplýva.

18 Kooperatívne patentové triedenie („CPC“) je systém patentového triedenia vyvinutý v partnerstve medzi USPTO a EPO. Je to v podstate rozšírenie medzinárodného patentového triedenia (MPT), ktoré ďalej triedi patentové dokumenty do špecializovaných kategórií. Používa ho viac ako 45 patentových úradov sveta.

19 „Patentová rodina“ je skupina patentových dokumentov, ktoré sa týkajú toho istého vynálezu. Technický obsah zahrnutý v dokumentoch patentovej rodiny sa považuje za identický. Členovia patentovej rodiny majú rovnaké priority (vychádzajú z rovnakého prioritného dokumentu/dokumentov). Jednotliví členovia patentovej rodiny, pokiaľ existujú, pochádzajú z rôznych krajín, a teda dokumenty patentovej rodiny sú zverejnené v rôznych svetových jazykoch, čo dáva patentovému expertovi možnosť vybrať si dokument v jazyku, ktorému rozumie, napríklad v angličtine.

20 ST.14 je jedným zo štandardov WIPO, ktoré sú prezentované ako odporúčania a sú adresované štátom a medzinárodným organizáciám, najmä ich národným alebo regionálnym úradom priemyselného vlastníctva, Medzinárodnému úradu WIPO a akejkoľvek inej národnej alebo medzinárodnej inštitúcii, ktorá sa zaoberá alebo pracuje s dokumentáciou priemyselného vlastníctva.

21 WIPO (World Intellectual Property Organization) je Svetová organizácia duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve.

## Vecný prieskum a komunikácia s prihlasovateľom

Vecný prieskum slúži na vlastné posúdenie patentovateľnosti vynálezu. Patentový expert musí teda posúdiť splnenie základných podmienok patentovateľnosti, ktorými sú novosť, vynálezcovská činnosť a priemyselná využiteľnosť. Zároveň skúma splnenie ďalších podmienok, ako je jednotnosť vynálezu a tiež jasnosť patentových nárokov. Patentový expert použije v komunikácii s prihlasovateľom vybrané dokumenty stavu techniky ako námietky proti patentovateľnosti vynálezu, pokiaľ ich obsah naznačuje, že posudzovaný vynález nie je nový alebo sa nepovažuje za výsledok vynálezcovskej činnosti. Zároveň vytyka prihlasovateľovi ďalšie zistené vecné alebo formálne nedostatky patentovej prihlášky.

### Novosť

Posúdenie novosti býva obyčajne jednoduchšie, než je posúdenie vynálezcovskej činnosti. Vo všeobecnosti platí, že vynález nie je nový, ak jediný dokument stavu techniky odhaľuje také samostatné riešenie, ktoré má všetky podstatné znaky posudzovaného vynálezu definovaného patentovým nárokom. Úlohou patentového experta je preto identifikovať všetky znaky posudzovaného patentového nároku v dokumente stavu techniky použitom ako námietka proti novosti a navzájom ich k sebe priradiť. Pri identifikácii znakov vynálezu sa používajú explicitné znaky, t. j. znaky, ktoré sú výslovne uvedené alebo zobrazené v namietanom dokumente. V prípade potreby môžu byť použité aj implicitné znaky, teda znaky, ktorých prítomnosť z namietaného dokumentu jednoznačne vyplýva, hoci v ňom výslovne nie sú uvedené. Vzájomné priradenie znakov nemusí byť vždy jednoduché a vyžaduje si odbornosť, ktorú patentový expert získava praxou. Pri hodnotení novosti musí patentový expert brať do úvahy špecifiká rôznych typov definícií patentových nárokov a posudzovaných oblastí techniky. Špecifické prístupy sa uplatňujú napríklad pri posudzovaní nárokov obsahujúcich číselné rozsahy, pri hodnotení selektívnych vynálezov, farmaceutických vynálezov zahŕňajúcich patentové nároky zamerané na prvé medicínske použitie a/alebo patentové nároky na druhé a ďalšie medicínske použitie, výrobkov definovaných spôsobom ich výroby<sup>22</sup> (t. j. nárokov typu „product by process claim“), ako aj pri posudzovaní novosti spôsobom všeobecný znak vs konkrétny znak<sup>23</sup> a naopak.

### Vynálezcovská činnosť

Posúdenie podmienky vynálezcovskej činnosti je obyčajne najproblematickejším krokom úplného prieskumu. Patentový

zákon definuje túto podmienku veľmi stručne. Podľa § 8 ods. 1 patentového zákona sa vynález považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky. Patentový expert by mal posúdiť, či na základe znalostí v stave techniky, t. j. informácií nachádzajúcich sa vo vyhladaných relevantných dokumentoch, by odborník v danej oblasti techniky dospel k nárokovému riešeniu definovaného patentovými nárokmi bez toho, aby musel vynaložiť vynálezcovské úsilie. Inými slovami, musí posúdiť, či kombinácia určitých znalostí zo stavu techniky by odborníka zrejším spôsobom priviedla k navrhnutiu riešenia podľa posudzovaného vynálezu. Aby sa patentový expert pri tomto hodnotení vyhli možnému subjektívnemu hodnoteniu zrejmosti vynálezu, vo svojej praxi stále častejšie využívajú metódu „problém – riešenie“<sup>24</sup>, ktorú na tento účel vytvoril a využíva Európsky patentový úrad. Metóda je využívaná aj mnohými ďalšími zahraničnými úradmi priemyselného vlastníctva. Táto metóda vychádzajúc zo zvoleného dokumentu „najbližšieho stavu techniky“<sup>25</sup> postupnosťou niekoľkých za sebou idúcich krokov logicky odôvodňuje splnenie alebo nespĺnenie uvedenej podmienky patentovateľnosti.

### Priemyselná využiteľnosť

Ďalšou podmienkou patentovateľnosti je priemyselná využiteľnosť definovaná v § 9 patentového zákona, podľa ktorého sa vynález považuje za priemyselne využiteľný, ak sa jeho predmet môže vyrábať alebo sa môže využívať v akomkoľvek odvetví, najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva. V prevažnej väčšine patentových prihlášok je táto podmienka splnená na prvý pohľad, a preto nie je potrebné sa ňou zaoberať. Len ojedinelé prípady patentových prihlášok obsahujú také riešenia, ktoré nie sú priemyselne využiteľné, pričom tento nedostatok býva zjavný už pri letmom náhlade do obsahu prihlášky. Patentový expert preto namieta nespĺnenie tejto podmienky obyčajne v priebehu predbežného prieskumu. Môže však tak urobiť aj počas úplného prieskumu.

### Jasnosť patentových nárokov, ich stručnosť a podloženosť opisom

V prípade sľubného výsledku úplného prieskumu smerujúceho k udeleniu patentu, pokiaľ je to potrebné, patentový expert vyzve prihlasovateľa na uvedenie znenia patentových nárokov do takej formy, ktorá je akceptovateľná. Patentové nároky musia byť jasné, stručné a podložené opisom<sup>26</sup>. Znenie patentových nárokov nie je považované za jasné napríklad vtedy, keď nároky obsahujú neurčité definície, veľmi široko koncipované definície nepodložené opisom, relatívne

22 Aby mohla byť uznaná novosť výrobku definovaného spôsobom jeho výroby, nestačí, aby bol nový v nároku definovaný spôsob, ale výrobok musí byť nový sám osebe.

23 Pri posudzovaní novosti platí, že všeobecnejším znakom nie je možné namietať konkrétnejší znak (napr. kovom namietať zinok). Naopak všeobecný znak je možné namietať konkrétnejším znakom (napr. zinokom je možné namietať kov).

24 Metóda „problém – riešenie“ je dostupná v metodike Európskeho patentového úradu, v časti G, kapitole VII, 5 (Guidelines for Examination in the European Patent Office, part G, Chapter VII Inventive step, 5. Problem-solution approach, <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>).

25 Pojem „najbližší stav techniky“ reprezentuje dokument stavu techniky, ktorý má obyčajne najviac spoločných znakov s posudzovaným predmetom alebo rieši ten istý problém; patentový expert si má vybrať za najbližší stav techniky taký dokument, ktorý mu poskytuje najlepšie východiskový bod na odôvodnenie splnenia alebo nespĺnenia podmienky vynálezcovskej činnosti.

26 Podmienka jasnosti, stručnosti a podloženosti opisom je uvedená v znení § 5vyhlášky.

pojmy (napríklad „vysoká teplota“) alebo je spôsob v patentových nárokoch definovaný požadovaným, resp. očakávaným účinkom bez uvedenia konkrétnych krokov spôsobu nevyhnutných na jeho uskutočnenie. Rôzne nejasnosti sa vyskytujú aj pri definícii zmesí kvantitatívnym určením jednotlivých zložiek, pri používaní fyzikálnych veličín, pri nesúlade patentových nárokov s tým, čo je uvedené v opise a podobne. Okrem toho, patentové nároky definujúce konkrétnu kategóriu vynálezu, napríklad „výrobok“, by nemali obsahovať znaky inej kategórie, t. j. znaky spôsobu. Znenie nárokov je vecou prihlasovateľa, a preto sú mu nedostatky, ktoré je nutné odstrániť, len oznámené. Ich odstránenie predložením upraveného znenia patentových nárokov je úlohou prihlasovateľa. V prípade, že patentový expert z dôvodu efektívnejšieho a najmä rýchlejšieho konania o prihláške navrhne určité znenie patentových nárokov, takéto znenie nárokov je nezáväzná a vyžaduje si súhlas prihlasovateľa.

### Jednotnosť vynálezu

Ak patentová prihláška obsahuje viac ako jeden vynález, patentový expert v správe úradu vytýka tzv. nejednotnosť prihlášky a komunikuje s prihlasovateľom tak, aby prihlasovateľ ďalšie vynálezy vylúčil do nových patentových prihlášok. Podmienka jednotnosti bola patentovým zákonom zavedená z dôvodu, aby bola dodržaná rovnováha medzi prihlasovateľom zaplatenými správnymi poplatkami (napr. za podanie prihlášky a za vykonanie úplného prieskumu) a úsilím, ktoré musí úrad na konanie o prihláške vynaložiť. Inými slovami, nie je možné pri jednom zaplatenom správnom poplatku požiadať o udelenie patentu na niekoľko v zásade odlišných vynálezov. Nejednotnosť prihlášky môže byť zjavná už pri podaní vynálezu (tzv. „a priori“ nejednotnosť) alebo nejednotnosť vzniká na základe zisteného stavu techniky („a posteriori“ nejednotnosť). Patentový expert môže preto nejednotnosť namietat v predbežnom prieskume, ako aj počas úplného prieskumu patentovej prihlášky.

### Komunikácia s prihlasovateľom

Pri komunikácii s prihlasovateľom by mal patentový expert dbať na jasnosť komunikovanej správy a jej odôvodnenosť. Musí sa preto opierať o príslušné ustanovenia patentového zákona alebo vyhlášky, ktoré v komunikácii s prihlasovateľom spravidla cituje, a zároveň musí svoje tvrdenia podložiť dôkazmi a riadne odôvodniť. Patentový expert preto poukazuje na konkrétne časti dokumentov stavu techniky citovaním strany, odseku, riadka a pod., kde sa nachádza relevantný text dokazujúci prítomnosť znakov, ktoré považuje za relevantnú námietku proti nesplneniu niektorej z podmienok patentovateľnosti.

Patentový expert sa snaží vykonávať úplný prieskum čo najefektívnejšie a všetky nedostatky prihlášky odkryť a komunikovať ihneď v prvej správe o výsledku úplného prieskumu zaslanej prihlasovateľovi. Niekedy sa však nedá vyhnúť prvotnému prehliadnutiu niektorých nedostatkov

prihlášky zo strany úradu ani neporozumeniu obsahu správy úradu zo strany prihlasovateľa. Prihlasovateľ potom predkladá neúplne upravené verzie opisu vynálezu a nárokov, v ktorých neboli zohľadnené všetky nedostatky prihlášky. Prihlasovateľ má tiež právo si lehotu<sup>27</sup> na odpoveď úradu niekoľkokrát predĺžiť. Všetky tieto okolnosti v konečnom dôsledku spôsobujú predlžovanie konania o patentovej prihláške. Komunikácia so skúsenými patentovými zástupcami, ktorými môžu byť prihlasovatelia v konaní pred úradom zastúpení, je v mnohých ohľadoch jednoduchšia a efektívnejšia. Na druhej strane, nie každý prihlasovateľ si môže dovoliť platiť ďalšie poplatky patentovému zástupcovi.

### Ukončenie úplného prieskumu

Konečným výsledkom práce patentového experta je vydanie interného pokynu na udelenie patentu alebo vytvorenie návrhu na zamietnutie patentovej prihlášky, resp. na zastavenie konania o prihláške pre riaditeľa patentového odboru. Výstupy patentového experta prechádzajú násobnou kontrolou, slúžiacou na zabezpečenie kvality výstupov patentového odboru, kedy dochádza k overeniu správnosti rozhodnutia patentového experta a k odstráneniu prípadných chýb a nedostatkov, ktoré mohol prehliadnuť. Vlastné rozhodnutie o udelení patentu vydáva zodpovedný administratívny odbor úradu, ktorý zabezpečuje aj ďalšie náležitosti, ako je napríklad vydanie patentovej listiny.

### Záver

Cieľom článku bolo poskytnúť čitateľovi letný náhľad do priebehu procesu udelovania patentu v ÚPV SR najmä z pohľadu práce patentového experta. Článok neodhaľuje všetky detaily práce patentového experta ani neoboznamuje čitateľa so všetkými procesmi vykonávanými patentovým expertom v priebehu konania o patentovej prihláške. Pozornosť je venovaná najdôležitejšiemu kroku konania o patentovej prihláške, ktorým je úplný prieskum. Výsledok úplného prieskumu rozhoduje o tom, či na vynález bude udelený patent, alebo bude prihláška zamietnutá.

### Literatúra

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

<sup>27</sup> Úrad vymeriava prihlasovateľovi na vyjadrenie sa k správe o prieskume konkrétnu lehotu, táto lehota je obvyčajne dvojmesačná. Prihlasovateľ môže v prípade potreby bezplatne požiadať o jej predĺženie, v poradí druhé a ďalšie predĺženia sú však spolplatené správnym poplatkom.



ÚRAD  
PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

# INOVÁCIE POTREBUJÚ RÝCHLOSŤ! PATENTY UDELÍME ZA POLOVIČNÝ ČAS!

## Podmienky zrýchleného konania o patentových prihláškach:

- rešerš v prioritnej lehote
- podaná žiadosť o skoršie zverejnenie
- podaná žiadosť o vykonanie úplného prieskumu
- zaplatené poplatky
- patentovateľnosť vynálezu nie je sporná

# Aktuálne na tému priemyselné vlastníctvo a kauzálna príslušnosť v civilnom a správnom súdnictve

## Industrial Property and Subject-Matter Jurisdiction in Civil and Administrative Court Proceedings

Jitka MIKULIČOVÁ\*<sup>1</sup>

### ABSTRAKT

Autor stručne opisuje systém práv priemyselného vlastníctva, kompetencie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a zaoberá sa kauzálnou príslušnosťou v sporoch z priemyselného vlastníctva a v konaniach o správnych žalobách v oblasti priemyselného vlastníctva, a to aj s ohľadom na návrh reformy súdnej mapy SR.

### ABSTRACT

The author briefly describes the system of industrial property rights, competencies of the Industrial Property Office of the Slovak Republic and also deals with subject-matter jurisdiction in industrial property cases in civil and administrative court proceedings bearing in mind the draft of the judicial reform in the Slovak Republic.

### Klíčové slová

priemyselné vlastníctvo; doménové meno; obchodné meno; vymožitelnosť práv; správne súdnictvo; kauzálna príslušnosť; reforma súdnictva

### Key words

industrial property; domain name; trade name; civil proceedings; administrative proceedings; subject-matter jurisdiction; judicial reform

### Priemyselné vlastníctvo a kompetencie Úradu priemyselného vlastníctva SR

Ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva je podľa § 32 kompetenčného zákona<sup>2</sup> Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ÚPV SR). ÚPV SR ale vykonáva ústrednú štátnu

správu len vo vzťahu k niektorým predmetom priemyselného vlastníctva. Konkrétne ide o oblasti ochrany vynálezu, úžitkového vzoru, dizajnu, topografie polovodičového výrobku, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobku a zemepisného označenia výrobku. A áno, práva k týmto vymenovaným predmetom priemyselného vlastníctva vznikajú rozhodnutím ÚPV SR.

\* Uvedený text nepodliehal recenznému konaniu.

1 Jitka Mikuličová pôsobí ako riaditeľka legislatívno-právneho odboru Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, jitka.mikulicova@indprop.gov.sk, 048/4300269

2 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.



Týmto však nie je oblasť priemyselného vlastníctva vyčerpaná.

Podme si práva priemyselného vlastníctva opísať podrobnejšie. Z teoretického hľadiska môžeme množinu nazývanú ako právo priemyselného vlastníctva rozdeliť na nasledujúce podmnožiny:

- priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti (patria sem nielen patenty, úžitkové vzory, dizajny, topografie polovodičových výrobkov, ale aj odrody rastlín);
- priemyselné práva na označenie (ochranné známky, označenia pôvodu výrobkov, zemepisné označenia výrobkov a obchodné mená);
- práva obdobné priemyselným právam (ešte konkrétnejšie ich delíme na práva obdobné priemyselným právam na výsledky tvorivej duševnej činnosti – ide napríklad o zlepšovacie návrhy, know-how a práva obdobné priemyselným právam na označenie – logo a doménové mená).<sup>3</sup>

Je teda zjavné, že nie o každom predmete priemyselného vlastníctva, resp. otázke existencie jeho ochrany (vzniku, zániku) rozhoduje ÚPV SR.

### Interpretáciu rozsahu kauzálnej príslušnosti v sporoch z priemyselného vlastníctva

Pozrime sa v tejto súvislosti aj na otázku vymožitelnosti práv. Spory z priemyselného vlastníctva prerokávajú a rozhodujú sudy. Civilný sporový poriadok ustanovuje v sporoch z priemyselného vlastníctva kauzálnu príslušnosť Okresného súdu Banská Bystrica pre celé územie Slovenskej republiky.<sup>4</sup> Túto kauzálnu príslušnosť je však potrebné interpretovať široko a vzťahnuť ju na celú množinu práv priemyselného vlastníctva, teda nielen na skupinu práv priemyselného vlastníctva, ktoré vznikajú zápisom do registra vedeného ÚPV SR. Návod k tejto interpretácii poskytol Najvyšší súd Slovenskej republiky v dvoch

rozhodnutiach z roku 2019, resp. 2020, ktoré boli publikované v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR č. 4/2020 (Rozhodnutia vo veciach obchodnoprávných) pod číslami 42 a 43.<sup>5</sup> Najvyšší súd SR v uvedených rozhodnutiach konštatoval:

*Obchodné meno patrí medzi predmety priemyselného vlastníctva, preto kauzálnne príslušným súdom na prejednanie sporu, ktorého predmetom je ochrana obchodného mena, je podľa § 25 ods. 1 Civilného sporového poriadku Okresný súd Banská Bystrica, a to aj v prípade, ak spor má súčasne povahu sporu z nekalého súťažného konania (§ 25 ods. 3 C. s. p.).*

*Doménové meno patrí medzi predmety priemyselného vlastníctva (práva obdobné priemyselným právam na označenie), preto kauzálnne príslušným súdom na prejednanie sporu, ktorého predmetom je ochrana doménového mena, je podľa ustanovenia § 25 ods. 1 Civilného sporového poriadku Okresný súd Banská Bystrica.*

### Návrh reformy súdnej mapy a priemyselné vlastníctvo

V ostatnom čase prebieha v odborných kruhoch, viac či menej búrlivá, diskusia k reforme súdnej mapy, ktorej cieľom je predovšetkým zvýšiť dôveryhodnosť súdnictva, jeho výkon a kvalitu.<sup>6</sup> Reforma súdnej mapy bola stelesnená v legislatívnom návrhu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky; návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov<sup>7</sup> bol predložený 14. 12. 2020 do medzirezortného pripomienkového konania, pričom lehota na jeho pripomienkovanie bola predĺžená do 1. 3. 2021. K návrhu zákona bolo uplatnených 460 pripomienok<sup>8</sup>, z toho 190 pripomienok zásadných<sup>9</sup>.

Môžeme s potešením konštatovať, že kauzálna príslušnosť Okresného súdu Banská Bystrica<sup>10</sup> na spory z priemyselného

3 Pozri napr. Vojčík P. a kolektív: Právo duševného vlastníctva. Vydavateľstvá a nakladateľstvá Aleš Čeněk, Plzeň, 2012, str. 34.

4 Pozri § 25 zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, podľa ktorého na konanie v sporoch z priemyselného vlastníctva je príslušný Okresný súd Banská Bystrica; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky (odsek 1); na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní v sporoch podľa odseku 1 je príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici (odsek 2); ak má spor z priemyselného vlastníctva súčasne povahu sporu z nekalého súťažného konania alebo autorskoprávného sporu, je príslušný súd podľa odsekov 1 a 2 (odsek 3).

5 Dostupné na [https://www.nsud.sk/data/files/2433\\_zbierka\\_4\\_2020.pdf](https://www.nsud.sk/data/files/2433_zbierka_4_2020.pdf).

6 Podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024 reforma súdnej mapy bude jedným z nástrojov na dosiahnutie efektívnej justície a pretrhnutie korupčných väzieb v justícii, ako aj na špecializáciu sudcov na hlavné agendy na úrovni okresných aj krajských súdov, na vytvorenie nových súdnych obvodov, vrátane krajských súdov, pri súčasnom znížení počtu súdov, s možnosťou nanovo spustiť výberové konania na predsedov súdov pre nové súdne obvody.

7 Návrh je dostupný na portáli Slov-lex pod číslom legislatívneho procesu LP/2020/587

<https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/587>.

8 Pozri dokument Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania dostupný na <https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/587>.

9 V zmysle článku 14 ods. 4 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky zásadná pripomienka znamená kategorický nesúhlas pripomienkujúceho orgánu a predznačuje, že bez akceptovania tejto pripomienky pravdepodobne nebude člen vlády hlasovať za návrh zákona na rokovaní vlády alebo ten, kto uplatnil zásadnú pripomienku, ak bude prítomný na rokovaní vlády, ju vznesie aj na tomto rokovaní.

10 Myšlienka špecializácie v oblasti sporov z priemyselného vlastníctva bola iniciovaná na vládnej úrovni už v roku 2000, kedy vláda SR svojím uznesením č. 666 z 23. augusta 2000 schválila návrh realizácie koncepcie koncentrácie priemyselno-právnej agendy na jeden súd s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. Koncentrácia agendy priemyselného vlastníctva na obmedzený počet súdov prebehla postupne a bola od 1. júla 2016 zavýšená výlučnou kauzálnou príslušnosťou Okresného súdu Banská Bystrica ako súdu prvostupňového a Krajského súdu Banská Bystrica ako súdu druhostupňového.

vlastníctva zostáva predloženým návrhom Ministerstva spravodlivosti SR nedotknutá, čím je potvrdená nosná myšlienka potreby špecializácie sudcov vyjadrená v návrhu reformy súdnej mapy premisou, že *špecializovaný sudca sa rýchlejšie a ľahšie orientuje vo svojej oblasti, čo okrem rýchlosti predpokladá aj kvalitnejšie rozhodnutie*.

Na druhej strane však musíme s obavami konštatovať, že návrh reformy súdnej mapy prináša presun kauzálny príslušnosti v konaniach o správnych žalobách v oblasti priemyselného vlastníctva na Správny súd v Žiline<sup>11</sup>, pričom neobsahuje žiadne údaje, ktoré by hodnotili súčasný stav v oblasti preskúmania zákonnosti rozhodnutí úradu, a ani nenaznačuje relevantné vecné dôvody pre zrušenie správneho súdnictva v Banskej Bystrici.

Sme toho názoru, že špecializácia sudcov je kľúčovým prvkom nielen pre systém vymožitelnosti práv priemyselného vlastníctva, ale aj pre systém správneho súdnictva v oblasti priemyselného vlastníctva, v ktorom je preskúmaná zákonnosť rozhodnutí ÚPV SR. Zákonnosť rozhodnutí ÚPV SR preskúmava Krajský súd Banská Bystrica<sup>12</sup>, pričom sudcovia správneho kolégia Krajského súdu Banská Bystrica sa dlhodobo (od roku 2004) špecializujú na priemyselné vlastníctvo s príslušnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. Je potrebné si uvedomiť, že príslušnosť Krajského súdu Banská Bystrica nie je daná len sídlom úradu, ale ide o kauzálnu príslušnosť, ktorá je nepochybne odrazom dlhodobých snáh o špecializáciu sudcov v oblasti priemyselného vlastníctva. Teda už v súčasnosti je plne dôvodné hovoriť aj o existujúcej špecializácii v oblasti správneho súdnictva.

Je nepopierateľné, že správne súdnictvo ovplyvňuje prax ÚPV SR rozhodujúceho v konaniach o udeľovaní ochrany predmetom priemyselného vlastníctva, ako aj v prípadných konaniach o zrušení tejto ochrany a bezpochyby je súčasťou dobre fungujúceho a vyváženého systému priemyselného vlastníctva. Dovoľujeme si tvrdiť, že každý zásah do jeho fungovania by mal byť opodstatnený a predstavovať pridanú hodnotu v porovnaní so súčasným stavom.

V daných súvislostiach je možné konštatovať, že presun tejto agendy správneho súdnictva na novovznikajúci správny súd bez zabezpečenia personálneho obsadenia tohto súdu špecializovanými sudcami by bolo možné vnímať ako

výrazný odklon od všeobecného trendu špecializácie pre oblasť priemyselných práv, ktorý by mohol mať vplyv na rýchlosť, kvalitu a predvídateľnosť rozhodovania správneho súdu.

Pevne veríme, že finálna podoba reformy súdnej mapy prinesie riešenie, ktoré bude eliminovať uvedené obavy, a cieľ reformy *zvýšiť dôveryhodnosť súdnictva, jeho výkon a kvalitu* bude naplnený.

#### Literatúra:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 666 z 23. augusta 2000.

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Vojčík P. a kolektív: Právo duševného vlastníctva. Vydavateľstvá a nakladateľstvá Aleš Čeněk, Plzeň, 2012.

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR č. 4/2020 (Rozhodnutia vo veciach obchodnoprávných).

Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky.

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie 2020 – 2024.

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (LP/2020/587).

<sup>11</sup> Podľa návrhu reformy súdnej mapy správne súdy začnú činnosť 1. apríla 2022.

<sup>12</sup> Pozri § 16 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, podľa ktorého *na konanie o správnej žalobe v oblasti priemyselného vlastníctva je kauzálny príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky*.

# Několik poznámek ke směrnícím EU z oblasti autorského práva obecně se zvláštním přihlédnutím ke Směrnici EU 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu

## A Few Remarks on EU Copyright Directives in General, with Special Reference to EU Directive 2019/790 on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market

Jiří SRSTKA\*<sup>1</sup>

### ABSTRAKT

Článek se v první části věnuje obecným nedostatkům směrnic Evropské unie vůbec a to z pohledu autora. Jeho tvrzení se týkají především směrnic z oblasti práva autorského. Autor se věnuje problematice gnoseologické, kazuistické i zásadě proporcionality a to především z pohledu akademického. Článek nahlíží i na princip technologické neutrality, který právě Směrnice EU 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu, tedy poslední směrnice z oblasti autorského práva, do určité míry porušuje. Autor obsáhle popisuje nesrozumitelnost a útržkovitost směrnice z oblasti autorského práva, jež vyvolává při aplikaci někdy až úsměvné paradoxy. Ve své druhé části se článek koncentruje na čl. 15 a 16 Směrnice EU 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu týkajících se nově zaváděného originárního práva vydavatelům k užití jejich periodických tiskových publikací v digitální podobě jinými osobami. Text obsahuje „animaci“ působení těchto článků v praxi. Autor detailně rozebírá realitu, na kterou uvedené články dopadají a předpovídá této části citované směrnice po její aplikaci obsolentní impakt.

### ABSTRACT

The first part of the article deals with the general shortcomings of European Union directives from the author's point of view. His claims relate mainly to the directives in the field of copyright. The author addresses mainly epistemological and casuistry issues as well as the principle of proportionality from an academic point of view. The article also looks at the principle of technological neutrality, which the latest EU Directive 2019/790 on copyright and related rights in the Digital Single Market violates to some extent. The author extensively describes the incomprehensibility and fragmentation of the directive in the field of copyright, which evokes sometimes even humorous paradoxes when applied. In its second part, the article focuses on Articles 15 and 16 of EU Directive 2019/790 on copyright and related rights in the Digital Single Market concerning the newly introduced original right of publishers for use of their periodicals in digital form by other persons. The text contains an „animation“ of the operation of these articles in practice. The author analyzes in detail the reality that these articles affect and predicts an obsolescence of this part of the cited directive after its implementation.

### Klíčová slova

směrnice, nedostatky, digitální trh, vydavatelé tiskových publikací

### Key words

directive, imperfection, digital market, the publishers of periodical print

\* Uvedený text nepodliehal recenznému konaniu.

<sup>1</sup> prof. JUDr. Jiří Srstka působí jako ředitel DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentury, interní pedagog na Akademii múzických umění (AMU), interní pedagog na Vysoké škole múzických umění (VŠMU), externí pedagog na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (PF UK), email: srstka@dilia.cz

## Úvod

Předtím, než se budu věnovat Směrnici EU 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu (dále jen SMĚRNICE), musím pronést pár nevlídných názorů na účet směrnic Evropské unie vůbec. Úmyslně však pomímám zjevná pozitiva směrnic EU, která směřují alespoň k základnímu sjednocení legislativních pořádků jednotlivých členských států. Někdy se jim to daří více, někdy méně. Shora uvedená SMĚRNICE patří do té druhé skupiny. Níže uvedené názory tedy nemají směřovat k odmítání Evropské unie jako nastoleného mezinárodního státního institutu (to nechám s chutí na některých politicích), ale spíše k upozornění na určité právní nedostatky, jež mohou důvěru v Evropskou oprávněně podkopat a které by měly být alespoň do určité míry odstraněny. Domnívám se, že pozitivní kritikou se tak lze dobrat oprávněných úvah de lege ferenda.

## Gnoseologický pohled

Prvním nedostatkem směrnic EU je problém gnoseologický. Tento neduh se pevně pojí s evropským kontinentálním systémem, kdy ti, kteří mají ve svých rukou legislativní pořádek, jsou přesvědčeni o tom, že znají realitu, respektive vztahy, na kterou má být chystaný právní předpis aplikován. To ovšem úplně nejde zvládnout, nicméně za použití principu heuristiky se lze s tímto problémem v jednom právním systému přibližně vypořádat. Směrnice EU by si však měly „všímat“ vztahů v jednotlivých členských státech tak, aby je braly v potaz, tedy aby znaly před konstruováním jednotlivých směrnic odlišnosti mezi právními systémy jednotlivých členských států, o realitě panující v nich ani nemluvě. Tyto odlišnosti však nemohou být nahlíženy z jednoho bodu z prostého důvodu a to z toho, že tento pevný bod neexistuje. Odlišnosti je pak nutno sledovat v relacích mezi jednotlivými členskými státy, což je práce nekonečná, respektive nemožná, jelikož se dostaneme do velkých počtů. Tuto nemožnost je možno třeba nalézt ve srovnávacích tabulkách stran principu kolektivní správy práv autorských, kdy na nejrůznějších platformách vznikají přehledy, které se snaží popsat způsoby uplatnění kolektivní správy v jednotlivých státech. To je jistě záslužná a navíc namáhavá činnost. Když pak povolane oko přečte výsledky těchto zjištění, napadne ho pochopitelně otázka: A co dál? Tedy jak vybudovat strukturu směrnice, aby „nenabourala“ principy kolektivní správy v jednotlivých státech a především návazně jejich právní systémy? Od čeho ji odvodit? Od věcného záměru? Od nějaké doktríny, která vznikne výtažkem z právních systémů jednotlivých členských států a do které bude přidáno to, co Evropská unie vlastně chce? Je to ten pevný bod? A jak se vyrovná

s právními pořádky jednotlivých členských států? Nebude je zapotřebí změnit daleko důkladněji a nejenom ohledně toho, co nařizuje ta která směrnice, z hlediska jejich provázanosti? Snad právě proto se Evropská unie ohledně kolektivní správy odhodlala ve směrnici jí se týkající<sup>2</sup> řešit pouze formální podobu kolektivní správy. Tedy kdo může být kolektivním správcem, jaké má být jeho ústrojenství, jaké má mít vztahy vůči autorům, jak má rozdělovat odměny pro ně vybrané, a tak dále, a tak dále. Je na první pohled jasné, že v případě směrnice o kolektivní správě je řešena pouze formální slupka, nikoli obsah. Takže i nadále je obsahová funkcionalita kolektivní správy řešena v jednotlivých členských státech různě, až na některé výjimky. Nemělo by to být obrácené? Nejdříve obsah a pak forma? Logika napovídá, že důležitější je obsah, tedy to, o co věcně jde a teprve poté má následovat řešení formy, jež má být zpevňujícím zrcadlem vlastního obsahu. Zůstává otázkou, zdali důvodem pro tento obrácený postup nebyl vynucen důvody uvedenými výše.

## Kazuistika směrnic

Druhým, asi největším nedostatkem, je kazuistický ráz jednotlivých směrnic v tom smyslu, že řeší detailní problémy bez vztahu k celku, který je ovšem v jednotlivých státech různý, jak výše popsáno. Jinak řečeno gnoseologický problém je kazuistikou směrnic EU umocňován. Tak kupříkladu Směrnice o kolektivní správě uvádí, kdo je nejvyšším orgánem kolektivního správce a o čem rozhoduje, vypočítává úplně konkrétně jeho pravomoci, z nichž většinu nejde postoupit na jiný orgán kolektivního správce, zavádí pojem kontrolní komise a popisuje činnost statutárního orgánu, aniž uvádí, kdo to vlastně funkčně je. To se ovšem nesrovnává se zněním třeba českého občanského zákoníku, konkrétně s jeho ustanoveními o spolcích, což je vlastně jediná právní podoba, ve které v České republice může kolektivní správce vykonávat svou činnost. Co se stane, až tento rozpor bude řešit soud a hlavně, jak takový spor může dopadnout? Bude mít přednost český občanský zákoník nebo předmětná směrnice? A pokud směrnice, bude muset Česká republika dosti podstatně novelizovat svůj občanský zákoník?

## Princip proporcionality

Třetím nedostatkem je bezesporu uplatňovaný princip proporcionality, jenž má sloužit k vyvážení zájmů nejrůznějších skupin, avšak zcela opomíjí fakt, že většinou tyto zájmy vyvážit nelze. Právo jako takové má především příkazní charakter a pravidla, která vytváří, musí být nutně na újmu straně, jež se chová v rozporu s nimi. Koneckonců na

<sup>2</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu.

základě příkazních právních norem rozhodují i soudy, které musí dát jedné straně za pravdu. Možná lze rozdělit v relaci ke směrnici normy v nich obsažené na již zmíněné normy příkazní a na normy „kompromisní“, které jsou právě výsledkem kompromisního vyjednávání, jež má politický předchůdek. Asi nejtypičtějším příkladem je mnohaletá diskuze o platformách, na kterých fyzické osoby zveřejňují nelegálně okopírovaná autorská díla, jež jsou tímto postupem zpřístupněna veřejnosti. Přes evidentní fakt, že ke zpřístupnění autorských děl veřejnosti je zapotřebí licencí, udělených nositeli práv předmětným platformám, se již pod vlajkou principu proporcionality vede několik let neplodná diskuze o tom, do jaké míry a za splnění jakých podmínek jsou provozovatelé platform oprávněni díla zveřejňovat (bez licence), či nikoli. Tato diskuze vyvrhla právě ve SMĚRNICI a to v obsáhlém článku 17, který stanovil kompromisní práva a povinnosti obou stran (nositelů autorských práv a provozovatelů platform), jenž i nositelům práv ukládá mnoho povinností, které musí splnit, aby se domohli svých práv. Je otázkou, jak se vůbec citovaný článek promítne do praxe a zdali nevyvolá desítky soudních sporů. O politických zájmech na kompromisním řešení této problematiky se lze jen domýšlet.

### Technologická neutralita

Čtvrtým nedostatkem je zanedbání principu technologické neutrality a návazně používání technických výrazů v legislativních normách, kam nepatří a jsou především vyvolány kazuistickou povahou směrnic EU. K tomuto problému se těsně pojí i používání anglických výrazů. Byť se především v recitálech směrnic snaží Evropská unie o jejich definici, výkladově se jejich uchopení příliš nedaří. Jako příklad je možné uvést výraz „direct injection“ používaný ve Směrnici EU, kterou se stanovují pravidla pro výkon práv<sup>3</sup>, o jehož obsahu se vedou právě technické a právní spory v tom smyslu, o co se vlastně jedná.

### Nesrozumitelnost a komplikovanost směrnic

Pátým nedostatkem je nesrozumitelnost a komplikovanost směrnic. Tento nešvar má již dlouhou tradici, která byla podtržena právě obsahem SMĚRNICE. Tato obsahově složitá směrnice především aktuálně zatěžuje legislativce členských států EU, kteří mají harmonizovat její obsah do národních právních systémů. Tito legislativci většinou u takových složitých směrnic rezignují na to, aby směrnici přizpůsobili právnímu systému členského státu (většinou to ani nejde), a směrnici jednoduše do příslušného zákona opíší. Ta je ovšem vsazena do právního pořádku té které

země jako cizí element bez návaznosti na daný právní systém a také z tohoto důvodu způsobuje chaos, který směřuje k tomu, že novelizovaný zákon podle směrnice nelze pak v praxi aplikovat. Shora uvedené je také podtrženo tak, že texty zákonných předpisů narůstají co do objemu s tím, že je pochopitelně nestačí jen přečíst, ale i pochopit a vyložit v relaci ke konkrétním případům. Tak kupříkladu SMĚRNICE má 32 článků, přičemž nejvíce skloňovaný článek 17 o platformách má 10 objemných odstavců.

### Paradoxy vyvolané směrnicemi

Šestým, mnohdy úsměvným nedostatkem je fakt, že směrnice při aplikaci vyvolávají paradoxní absurdity s příchutí černého humoru. Tak podle Směrnice, která zavedla znovu institut spojených děl z důvodu nového způsobu počítání doby ochrany<sup>4</sup>, kdy se běh této doby posuzuje stejně jako u děl spoluautorských (70 let od smrti posledního přeživšího autora díla spojeného s jiným dílem) je nezbytné zkoumat, zdali autor díla spojeného toto dílo vytvořil za tím účelem, aby bylo spojeno s dílem jiným a tak vzniklo dílo spojené. V praxi jde většinou o písně (hudba spojená s textem) nebo o díla hudebně dramatická (hudba spojená s libretem). Dlužno podotknout, že předmětná směrnice vztáhla tuto novou úpravu i na spojená díla, kde by ještě doba ochrany trvala a tak nastartovala zbývající dobu ochrany. Pokud použijeme jednoduchý matematický postup tak zjistíme, že limitně jde o díla, kdy poslední přeživší autor díla spojeného umřel po roce 1950. To ovšem má zásadní vliv na práva autora, jenž umřel před rokem 1950, protože doba ochrany jeho děl není vázána na datum jeho úmrtí, ale na datum úmrtí posledního přeživšího autora. Protože realita dovede natropit nejrůznější zcela absurdní kousky (a to nejen v oblasti práva), uveďme s přihlédnutím ke shora uvedenému příklad, týkající se opery Rusalka. Autorem hudební části je Antonín Dvořák, který zemřel v roce 1904, autorem libreta pak Jaroslav Kvapil, který umřel v roce 1950. Antonín Dvořák komponoval operu v roce 1900, světová premiéra se odehrála v roce 1901. Z hlediska zkoumání, zdali bylo Kvapilovo libreto vytvořeno pro to, aby bylo spojeno s hudbou Antonína Dvořáka se tak lehce přehoupneme do 19. století a musíme použít služeb odborníků znalých hudební historie. Od nich zjistíme, že mladičkový Kvapil napsal libreto bez spolupráce s Dvořákem, jinak řečeno napsal libreto z toho důvodu, aby ho mohl nabízet operním skladatelům, což také učinil a Dvořák byl až několikátým skladatelem, kterého oslovil a to úspěšně. Ale Dvořák v této době jako uznávaný hudební skladatel se nespokojil s libretem tak, jak ho Kvapil napsal, ale ten ho podle požadavků Dvořáka musel přepracovávat a při komponování ho

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789 ze dne 17. dubna 2019, kterou se stanovují pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů, a kterou se mění směrnice Rady 93/83/EHS

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

mimochodem přepracovával i sám Dvořák. Mimochodem jde o běžnou praxi při skládání oper. Otázka tedy zní: Byla splněna shora uvedená podmínka stanovená citovanou směrnicí nebo ne? Odpověď by také mohla být: Nelze to zjistit, protože celá událost se odehrála cirká před 120 lety. Další odpověď by také mohla znít: Tam, kde Dvořák změnil sám text Kvapilův, je spoluautorem částí libreta spolu s Kvapilem, tam kde Kvapil upravoval text podle připomínek Dvořáka, jde o část díla, které bylo vytvořeno za účelem spojení a tam, kde Kvapil nic neměnil, půjde o část díla, které nebylo vytvořeno za účelem spojení s hudbou Antónína Dvořáka. Nebo jinak?

### Detailizace směrnic

Dalším, již sedmým nedostatkem, je útržkovitost směrnic ve vztahu k jejich obsahu a ve vztahu k problematice, kterou řeší. Jinak řečeno vlastností většiny směrnic je to, že obsahují pouze některé úpravy, dalo by se říci dílčí úpravy a pomíjí kontext celé problematiky. Stručně pojato by bylo asi nejlepší, kdyby Evropská unie vydala směrnicí obsahující celý autorský zákon, jenž by platil pro všechny členské státy a který by tak nahradil jejich autorské zákony. Pokud nahlédnete třeba jen do německého autorského zákona a srovnáte ho se autorským zákonem francouzským, zjistíte, že především z hlediska struktury a obsahu těchto dvou zákonů to dost dobře nejde. Mimo jiné je to dáno také jejich historickou kontinuitou a odlišností těchto dvou zákonů jsou podstatné. A asi proto se těmto odlišnostem Evropská unie vyhýbá a řeší jenom dílčí problémy, které vypadají jako problémy akutní. To má ovšem své důsledky, jež jsou částečně popsány shora.

### Obsolence směrnic

Posledním, osmým nedostatkem, je tendence směrnic k jejich obsolenci. Příkladem z minulosti může být aplikace Směrnic pojednávající ustavení nároku na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla či výkonu výkonného umělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam<sup>5</sup>. Stručně řečeno tato odměna směřuje především k tzv. videopůjčovnám, jelikož hudební nakladatelé nesvolili k tomu, aby zvukové záznamy byly pronajímány. To, že videopůjčovny vzhledem k technologickým pokrokům a to především ke zpřístupňování děl na internetu zanikají, je jedna věc, ale na druhé straně ani v době jejich hospodářského rozkvětu, se od nich nepodařilo odměny dostatečně vybírat. Důvody byly jednoduché – proč by se takové odměny měly vlastně vůbec vybírat, v jaké výši a jak vlastně nastavit systém jejich výběru? Mimochodem k obsolenci zcela zjevně míří článek 15 a 16

SMĚRNICE pod názvem „O ochraně tiskových publikací v souvislosti s užitím online“ (o této problematice bude pojednáno zdola) a článek 18 až 23 SMĚRNICE pod názvem „Spravedlivá odměna ve smlouvách s autory a výkonnými umělci o užívání jejich děl a výkonů.“ Reálných důvodů pro směřování k obsolenci je mnoho a jistě budou využity stranami, které mají podle příslušných článků SMĚRNICE plnit své nové povinnosti vůči nositelům práv.

### Směrnice EU 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu

Nedostatkům směrnic jsem se věnoval více než dost a myslím, že je vhodné se aktuálně věnovat právě SMĚRNICI, jež má být implementována do právních pořádků členských států EU cirká do poloviny tohoto roku. Popisovat podrobně celou SMĚRNICI je nad rámec tohoto textu, a proto se soustředím na úvahy ohledně čl. 15 a 16, které budou mít též praktický, tedy reálný rozměr.

### Článek 15 a 16 SMĚRNICE

V úvodu nutno podotknout, že čl. 15 SMĚRNICE ve smyslu priznání nového a originárního práva vydavatelům k užití jejich periodických tiskových publikací v digitální podobě jinými osobami, má nekalosoutěžní charakter. Z tohoto důvodu se vztahuje na celý obsah zmíněných publikací bez ohledu na to, zdali jejich obsah tvoří autorská díla úplně, částečně, či vůbec ne. Tento fakt však může mít bezesporu dopad na výši požadavku autorů, respektive kolektivního správce stran přiměřeného podílu na příjmech vydavatelů shora uvedených, z výnosů ze zmíněného práva, který podle čl. 15, odst. 5 SMĚRNICE autorům náleží. Zatímco v případě zmíněného práva vydavatelů jde zjevně o odměnu licenční, byť s nekalosoutěžním obsahem, v případě práva autorů požadovat přiměřený podíl z odměny vydavatelů, o licenční odměnu nejde. Půjde tedy o majetkové právo autorů bez licenční podstaty.

Při bližším rozboru hypotetické efektivity výkonu shora uvedeného práva vydavatelů a po prvních zkušenostech ze zahraničí (Francie) se nelze ubránit dojmu, že uplatňování tohoto práva včetně případných výnosů z něj plynoucích, bude pro praxi zřejmě nepřekonatelným „oříškem“. Rozhodující hráči na trhu (a to především Google) dali již najevo, že nic vydavatelům platit nehodlají. Tento svůj postoj hodlají opřít o mnoho instrumentů. Prvním a nejjednodušším instrumentem je pouhé uveřejňování odkazů (hyperlinků) na obsah periodických publikací, kde Směrnice stanoví výjimku, druhým je prostě to, že na zveřejňování obsahu či části obsahu publikací bude Google a ostatní zřejmě rezignovat s tím, že jim tento postup uškodí pouze zčásti. Je

5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s právem autorským

nutné dodat, že Google a ostatní nemíní uzavřít s vydavatelem žádnou smírnou dohodu, respektive kompromis a prostě nechtějí nic platit. Jinak řečeno proti naznačenému postupu lze volit těžko nějakou obranu.

Nicméně členské státy jsou zavázány unijními pravidly uvedená ustanovení nejen harmonizovat do svého právního řádu, ale i zajistit jejich vymahatelnost. Z tohoto pohledu je asi vhodné nejprve analyzovat celou problematiku z hlediska stanovení odměn, které by měl Google a spol. platit vydavatelům. V případě, že bude výkon shora uvedených práv vůbec prováděn v rámci kolektivní správy, nabízejí se tři možnosti:

- 1) stanovení odměn v sazebníku kolektivního správce
- 2) stanovení odměn přímo v autorském zákoně
- 3) stanovení odměn ve vyhlášce na základě zmocňovacího ustanovení, obsaženém v autorském zákoně.

Je jasné, že z hlediska efektivity případného výběru odměn připadá v úvahu způsob stanovení odměn pod bodem 2 a 3. Jelikož jde koneckonců o soukromoprávní záležitost (byť to na první pohled není úplně zřejmé), lze si představit námitky těch, kteří mají platit zmiňované odměny. A lze si je představit i v takové škále, že kolektivní správa nemá být vůbec ohledně zmiňovaného práva jako institut použita a právo má být vykonáváno mimo její rámec prostou hromadnou smlouvou o poskytnutí licence včetně stanovení dohodnutých odměn nebo soudním rozhodnutím o výši odměn.

Při pohledu na počty dominantních vydavatelů periodického tisku v digitální podobě se nelze ubránit tomu, že kolektivní správa z hlediska hromadnosti nemusí být pro výkon uvedeného práva vhodná. Dominantních vydavatelů totiž není mnoho. Vydavatelé periodik však ve svých dosavadních prohlášeních zcela upřednostňují povinnou kolektivní správu s tím, že nepředpokládají její výkon ze strany existujících kolektivních správců. Tato úvaha má smysl, jelikož existující kolektivní správci zastupují autory a mohli by se tak dostat do průniku zájmů vzhledem k nároku autorů vůči vydavatelům na přiměřený podíl z jejich výnosů jejich práva vůči Googlu a ostatním. Vše tedy nasvědčuje tomu, že by musel vzniknout nějaký nový kolektivní správce, který by toto právo v zastoupení vydavatelů vykonával. Celá věc má však z hypotetického podřazení práva vydavatelů pod institut kolektivní správy ještě jeden háček, a sice ten, že vedle dominantních vydavatelů periodických publikací existuje mnoho dalších menších vydavatelů, kteří by se zřejmě zavedení institutu povinné kolektivní správy bránili s tím, že její výkon ovládnou ti dominantní a to prostřednictvím jimi založeného spolku. Proto se spíše jako vhodnější nabízí systém rozšířené kolektivní správy a to především, či dokonce dobrovolné kolektivní správy, který by však mohl vést k nežádoucí roztržitému výkonu práva vydavatelů, jelikož „nový kolektivní správce“ vytvořený vydavatelem, by mohl zastupovat jenom ty vydavatele, se kterými bude mít smlouvu o zastoupení při výkonu kolektivní správy.

Podstatně jednodušší je na první pohled úprava práva autorů děl dle čl. 15, odst. 5 SMĚRNICE. V tomto případě

nejde o licencování, ale o jiné majetkové právo, jak již bylo řečeno. Svědčí mu tedy zcela zjevně institut povinné kolektivní správy i z toho důvodu, že autorů či nositelů práv je ohledně článků (autorských děl) uveřejněných v periodickém tisku velké množství. Avšak, které články jsou autorskými díly a které ne? Je jasné, že za autorská díla nemůžeme považovat třeba denní zprávy nebo pouhou publicistiku na rozdíl třeba od esejů, sloupků a odborných analýz. Tedy kolektivní správce by musel obsahy periodik třídít a jejich obsah rozdělit na autorská díla a na „nedíla“. To by asi mělo i vliv na výši přiměřeného podílu z výnosů vydavatelů periodik za poskytnuté licence k celému obsahu periodik. Na druhou stranu je zcela iluzorní, že by si jednotliví autoři vyjednávali svůj nárok na odměnu sami, bez kolektivní správy, u náhradních odměn to koneckonců ani z hlediska mapování užití sloužících k rozúčtování odměn většinou nejde.

Článek 16, označený jako „Nároky na spravedlivou odměnu“, je však retardačním momentem, který může celou výše popisovanou konstrukci zhatit. Pokud dle tohoto ustanovení autor převede právo na vydavatele nebo mu poskytne licenci na toto právo, má vydavatel nárok na podíl z odměny, kterou autor vyinkasoval.

Abych se pokusil celou záležitost alespoň trochu vyjasnit, popíši ji v časové posloupnosti:

- Vydavatel hypoteticky inkasuje od Googlu a spol. odměny podle čl. 15;
- vydavatel z těchto odměn uhradí přiměřený podíl kolektivnímu správci, zastupujícímu autory, respektive nositele práv;
- před touto úhradou provede kolektivní správce zastupující autory třídění obsahu periodik na autorská díla a nedíla a sdělí toto rozdělení vydavatelovi, který podle tohoto rozdělení stanoví poměrnou odměnu z již vypočteného přiměřeného podílu z odměn inkasovaných vydavatelem od Googlu a spol.;
- vydavatel sdělí kolektivnímu správci, zastupujícímu autory, u kolika autorských děl zveřejněných v periodikách bylo právo v jeho prospěch od autorů převedeno;
- kolektivní správce zastupující autory pak uhradí vydavatelovi zpět poměrnou část odměn, které od něj inkasoval podle toho, u kolika děl byla na vydavatele převedena práva od autorů.
- Teprve poté kolektivní správce může odměny rozúčtovat mezi autory podle svého rozúčtovacího řádu.

S pohledem na výše uvedené je jasné, že tato složitá konstrukce je odsouzena k zániku a to minimálně z toho důvodu, že zavedení takového systému by stálo daleko více finančních prostředků, než kolik bude vyplaceno na hypotetických odměnách od online poskytovatelů služeb informační společnosti. Cesta snad vede skrze určitou paušalizaci poměrů odvozených od jednotlivých plateb tak, aby odpadly složité výpočty shora uvedené. Tím by ovšem byla do určité míry narušena žádoucí adresnost odměn, což by se mohlo dostat do rozporu s jinými ustanoveními autorských zákonů členských států EU.

# Komentár k publikácii SARIO: sektor výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku

## SARIO Handout Commentary: R&D & Innovation Sector in Slovakia

Marek KOPANICKÝ<sup>1</sup>

### ABSTRAKT

Poslaním Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je dlhodobá podpora prívlevu zahraničných investícií, rozvoj nových sektorov s vyššou pridanou hodnotou a podpora exportu slovenských firiem. Na účely prezentácie slovenského investičného a podnikateľského prostredia publikuje SARIO aj vlastné brožúry (tzv. handouty), ktoré ponúkajú sumarizované informácie o rôznych oblastiach slovenského hospodárstva najmä v anglickom jazyku. Cieľom všetkých dokumentov je poskytnúť čitateľom (najmä potenciálnym zahraničným investorom) základný prehľad, pričom SARIO v rámci svojich služieb dokáže následne konkrétnym investorom poskytovať aj omnoho detailnejšie, na mieru šité dáta a informácie. V roku 2020 pribudla úplne nová publikácia SARIO s názvom *R&D & Innovation Sector in Slovakia*. Jej cieľom je ukázať, že Slovensko disponuje značným výskumno-vývojovým a inovačným potenciálom, ktorý sa navyše v uplynulých rokoch neustále zvyšuje na verejnej i súkromnej úrovni.

### ABSTRACT

The mission of the Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) is long-term support of the FDI inflow, development of new sectors with higher added value, and export services for the Slovak companies. To present the Slovak investment and business environment, SARIO publishes its handouts, which offer summarized information on various areas of the Slovak economy in English. The documents aim to provide readers (mainly potential foreign investors) with a basic overview, while SARIO can subsequently provide particular investors with much more detailed and tailor-made data and information. In 2020, a brand new handout called *R&D & Innovation Sector in Slovakia* has been added among SARIO publications. Its aim is to demonstrate that Slovakia has substantial research, development, and innovation potential, which, moreover, has been constantly increasing in recent years at the public as well as private levels.

### Kľúčové slová

výskum, vývoj, inovácie, Slovensko, SARIO, investície

### Key words

research, development, innovation, Slovakia, SARIO, investments

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou agentúrou Slovenskej republiky, ktorá existuje v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR od roku 2001. Jej hlavným poslaním je podpora prívlevu investícií smerom na Slovensko, rozvoj nových sektorov s vyššou pridanou hodnotou, ako aj podpora exportných aktivít slovenských spoločností na globálnom trhu.

Na účely prezentácie a propagácie slovenského investičného a podnikateľského prostredia doma i v zahraničí

publikuje SARIO vlastné brožúry (tzv. handouty), ktoré ponúkajú sumarizované informácie o konkrétnych sektoroch slovenského hospodárstva v anglickom jazyku (prípadne aj v iných jazykových mutáciách). Všetky publikácie tohto druhu sú spracovávané a aktualizované po obsahovej i vizuálnej stránke interne v rámci agentúry (podľa potreby aj za asistencie externých „content advisorov“) a široká odborná i laická verejnosť ich môže nájsť v elektronickej podobe na [webovej stránke agentúry](#).

\* Uvedený text nepodliehal recenznému konaniu.

<sup>1</sup> Ing. Marek Kopanický, M.A., pracuje ako konzultant a tímlíder pre inovačné služby odboru investičných projektov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Autor študoval hospodársku diplomáciu na Ekonomickej univerzite v Bratislave (Ing.) a medzinárodné politické a ekonomické štúdiá na Karlovej univerzite v Prahe (M.A.). Hovorí plynule anglicky a nemecky. email: marek.kopanicky@sario.sk

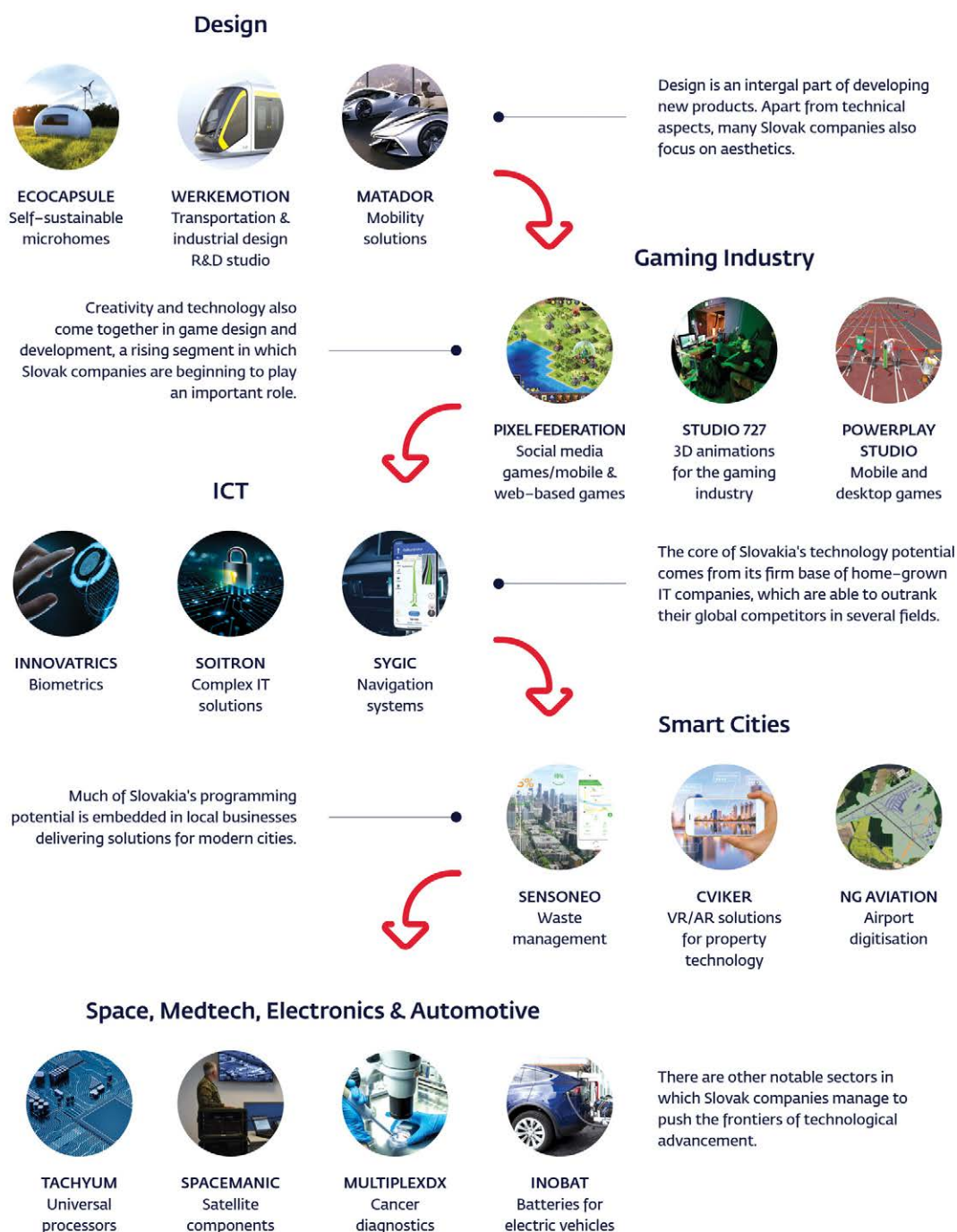


V roku 2020 pripravili pracovníci odboru investičných projektov SARIO novú publikáciu so zameraním na sektor výskumu, vývoja a inovácií pod názvom *R&D & Innovation Sector in Slovakia*. Cieľom publikácie bolo **ukázať, že Slovenská republika už teraz disponuje značným výskumno-vývojovým a inovačným potenciálom**, ktorý sa navyše kvalitatívne i kvantitatívne v uplynulých rokoch neustále zvyšuje na verejnej, ako aj súkromnej úrovni.

Publikácia na úvod poskytuje prehľad základných údajov a faktov týkajúcich sa oblasti výskumu a vývoja na Slovensku opierajúc sa o relevantné zdroje európskeho či slovenského štatistického úradu, predovšetkým Ročenky vedy a techniky za rok 2019. Na začiatku príkladne menuje a stručne opisuje zhruba dve desiatky inovatívnych firiem, ktoré majú svoj pôvod i sídlo na Slovensku, pričom mnohým z nich sa podarilo úspešne presadiť aj na zahraničných

trhoch. V tejto časti sa autori snažili predstaviť tiež tradície vedy a výskumu na Slovensku, a preto ich prepojili s najvýznamnejšími vynálezmi v rôznych odboroch od slovenských priekopníkov, ako boli napr. Aurel Stodola, Jozef Murgaš či Ján Bahýľ. Okrem už tradičných sektorov strojárstva či informačno-komunikačných technológií sa slovenské spoločnosti čoraz viac presadzujú aj v moderných a vysokorastových odvetviach, akými sú priemyselný dizajn, smart cities, herný či dokonca vesmírny priemysel.

V súčasnom svete sa rozdiely stierajú omnoho ľahšie a rýchlejšie, a preto mnohé z týchto segmentov navzájom súvisia alebo sa dokonca prelínajú. Táto skutočnosť napomáha k vytváraniu obsahových i ekonomických synergií a v neposlednom rade aj **podhubia (ekosystému) na vznik nových podnikateľských myšlienok a následne perspektívnych firiem s pôvodom na Slovensku**.



Ďalšia časť brožúry sa zameriava na číselné ukazovatele slovenského výskumno-vývojového sektora s odkazom na postupne rastúce investície do vedy a výskumu, ktoré sú však dominantne dosahované najmä súkromným sektorom. Až za nimi nasleduje akademická sféra a štát.

Pokiaľ ide o odvetvovú štruktúru investícií, tu značne dominujú technické a prírodné odbory s dokopy takmer 70-percentným podielom, nasledované spoločenskými vedami, poľnohospodárstvom, medicínskymi a humanitnými odborními menej ako s 10-percentnými podielmi. Vzhľadom na svoj účel dokument v tejto časti obsahuje aj tabuľku priemerných miezd vybraných výskumno-vývojových a inžinierskych pozícií naprieč regiónmi Slovenska. Na tomto mieste je vhodné a potrebné pripomenúť, že publikácia má za cieľ poskytnúť len základný prehľad, a to najmä potenciálnym zahraničným investorom, pričom SARIO v rámci svojich komplexných služieb pre investorov dokáže poskytnúť reálnym investorom aj omnoho detailnejšie informácie šité takpovediac na mieru.

To isté platí aj na stručný opis vládnych stratégií na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Ide predovšetkým o dlhodobú Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK), ktorá bola schválená v roku 2013 a aktuálne sa pripravuje jej aktualizácia na ďalšie obdobie, a tiež Akčný plán SR pre inteligentný priemysel z roku 2018.

Za jednu z kľúčových častí v rámci publikácie možno označiť súhrnnú mapu, ktorá znázorňuje **sieť viac ako**

**60 súkromných výskumno-vývojových a technologických centier a zariadení na celom území Slovenska.** Prírodné, tento prehľad nie je vyčerpávajúci, ale je z neho možné vyvodit' niekoľko jasných zistení a trendov platných pre danú oblasť v slovenských podmienkach.

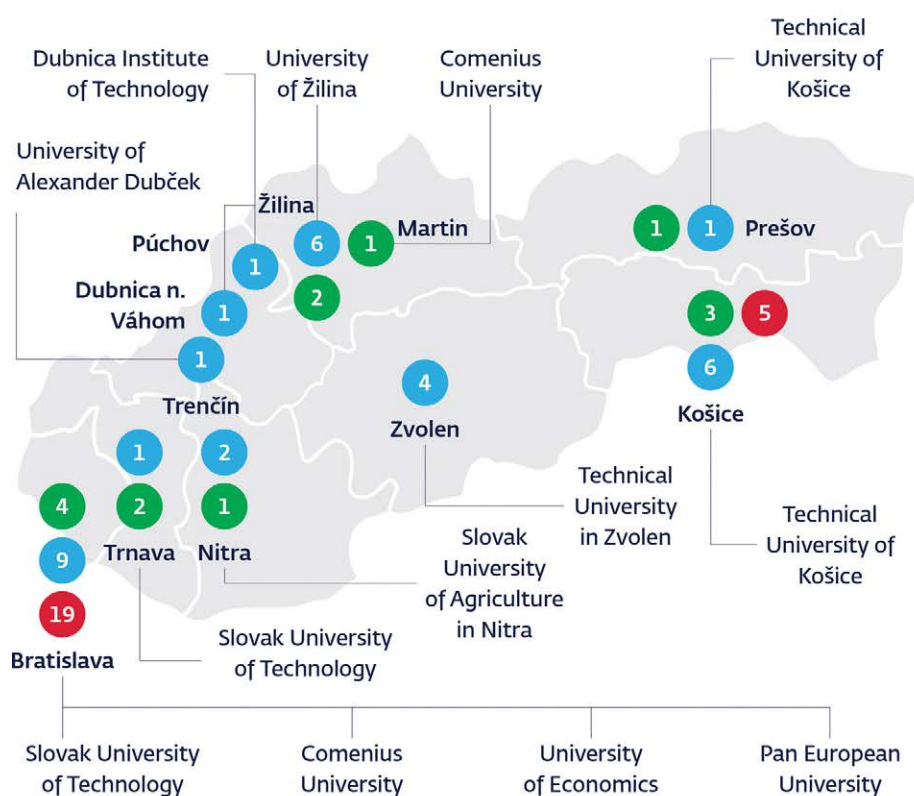
Pri detailnom pohľade je zrejmé, že najväčšia časť z výskumno-vývojových centier sa nachádza v krajoch západného Slovenska a na severe stredného Slovenska v okolí Žiliny a Martina. Značná časť týchto entít sídli tiež vo väčších slovenských mestách alebo v ich tesnej blízkosti. Najnižší počet súkromných výskumno-vývojových centier sa nachádza v Nitrianskom a Prešovskom kraji. Ďalšou črtou, ktorú nemožno opomenúť, je fakt, že väčšina technologických centier patrí do skupín zahraničných investorov s presahom na dominantný automotive sektor, pričom mnohé z nich majú na Slovensku aj svoje výrobné závody (Adient, Brose, Continental, Hella, Plastic Omnium, Yanfeng, ZKW a iné). Ďalšou početnou skupinou sú rovnako výskumno-vývojové pracoviská zahraničných investorov, ktoré však pôsobia v iných odvetviach, ako napríklad Embraco, Franke, Schindler alebo Whirlpool. Je určite pozitívne, že na túto mapu bolo možné zaradiť aj niekoľko prevádzok pôvodných slovenských spoločností, ktoré tu vykonávajú svoje aktivity v rôznych oblastiach softvérového či iného vývoja (CEIT, Elcom, ESET, GA Drilling, Chirana, Microstep, Photoneo, Robotec a iné).



Source: Webpages of respective companies (2019)

## PUBLIC R&amp;D NETWORK

Numbers in the map correspond with the number of technical/ICT faculties, university science parks & technical research institutes of the Slovak Academy of Sciences in respective cities.



24

technical institutes of  
the Slovak Academy of Sciences

7

technical universities

32

technical & ICT  
faculties

14

science  
parks

35  
ths

students  
in technical & IT  
programmes

11  
ths

graduates  
in technical & IT  
programmes



Nasledujúca dvojstrana brožúra sa venuje verejnej infraštruktúre, ktorá má za cieľ stimulovať a podporovať výskumno-vývojové a inovačné aktivity. Či už ide o pracoviská v rámci slovenského vysokého školstva (32 technických alebo IT fakúlt), 14 vedeckých a výskumných parkov, alebo tiež Slovenskej akadémie vied, ktorá zastrešuje 24 technicky orientovaných inštitútov a pracovísk v Bratislave a Košiciach. Publikácia vyberá a

bližšie opisuje najprominentnejšie z týchto pracovísk s dôrazom na ich medzinárodnú spoluprácu v rôznych oblastiach výskumu až po spoluprácu a partnerstvá so súkromným sektorom v oblastiach priemyslu i služieb.

Vzhľadom na dlhodobu silnú pozíciu priemyselnej výroby na Slovensku vzniklo v uplynulých rokoch niekoľko desiatok firiem, ktoré sa venujú rôznym oblastiam v rámci

priemyselnej optimalizácie procesov v súlade s princípmi inteligentného priemyslu. Ide predovšetkým o oblasti automatizácie, digitalizácie a robotizácie výrobných procesov, prediktívnu údržbu, vizuálnu kontrolu kvality, umelú inteligenciu či virtuálnu/rozšírenú realitu.

So zretelom na túto skutočnosť prišla Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v roku 2017 so svojou vlastnou platformou na prepájanie potrieb spravidla veľkých priemyselných (zahraničných) klientov agentúry s pôvodnými slovenskými poskytovateľmi technologických a inovatívnych riešení pod názvom SARIO Inovačné služby. Okrem nich brožúra vo svojom závere predstavuje aj schémy zamerané na podporu výskumno-vývojových aktivít na Slovensku, menovite regionálnu investičnú pomoc určenú pre tzv. technologické centrá a atraktívne daňové zvýhodnenie vo forme dodatočného odpočtu nákladov na výskum a vývoj (tzv. R&D superodpočet). Tieto témy sú nepochybne dôležitou súčasťou publikácie, keďže existencia a vyspelosť inovačného ekosystému, ako aj finančná podpora výskumu, vývoja a inovácií zo strany štátu môžu zohrať kľúčovú úlohu pri rozhodovaní sa ďalších spoločností o umiestnení svojich výskumno-vývojových projektov práve na Slovensku.

# Znalecké dokazovanie na účely posúdenia vynálezcovskej činnosti Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

## Expert Evidence for the Purpose of Review of Inventive Activity Assessment by the Industrial Property Office of the Slovak Republic

Samuel RYBNÍKÁR\*<sup>1</sup>

### ABSTRAKT

Autor v príspevku prezentuje právne závery rozsudku Najvyššieho súdu SR z 18. júna 2020 sp. zn. 3 Spv 2/2019, v ktorom sa Najvyšší súd SR pri rozhodovaní o kasačnej sťažnosti proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. septembra 2018 č. k. 23 S 34/2013-453 vyjadril k otázke správneho súdneho prieskumu posúdenia vynálezcovskej činnosti Úradom priemyselného vlastníctva SR podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. patentoch, dodatkových ochranných osvedčeníach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v konaní o zrušení patentu podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a) tohto zákona, predovšetkým k problematike znaleckého dokazovania, ako jedného z kľúčových inštitútov, dôležitých pre náležité preskúmanie zákonnosti posúdenia vynálezcovskej činnosti Úradom priemyselného vlastníctva SR v rámci povolenej správnej úvahy.

### ABSTRACT

In the contribution the author presents legal conclusions of the Supreme Court of the Slovak Republic's judgment of 18 June 2020, file No. 3 Spv 2/2019, in which the Supreme Court of the Slovak Republic ruled on the cassation complaint against the judgment of the Regional Court in Banská Bystrica of 26 September 2018, proceedings No. 23 S 34/2013-453. In its judgment the Supreme Court of the Slovak Republic has expressed its views on the issue of administrative judicial review of the inventive activity assessment by the Industrial Property Office of the Slovak Republic under the provision of Section 8 paragraph 1 of the Act No. 435/2001 Coll. on Patents, Supplementary Protection Certificates and on Amendment of Other Acts (The Patent Act) in the proceedings on patent revocation under the provision of Section 46 paragraph 1 letter a) thereof. In particular it has focused on expert evidence as one of the key instruments important for diligent examination of lawfulness of inventive activity assessment by the Industrial Property Office of the Slovak Republic as a part of administrative judicial proceedings.

### Kľúčové slová

patent, kasačná sťažnosť, zrušenie patentu, vynálezcovská činnosť, znalecký posudok

### Key words

patent, cassation complaint, patent revocation, inventive activity, expert opinion

\* Uvedený text nepodliehal recenznému konaniu.

<sup>1</sup> Mgr. Samuel Rybníkář, PhD., je asistentom sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a odborným asistentom na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave; e-mail: samuel.rybnikar@truni.sk.

## Úvod

V minulom čísle časopisu boli čitateľom predstreté závery rozhodnutia Najvyššieho súdu SR v oblasti súdneho prieskumu rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva SR v konaní o zrušení patentu podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a) zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako PZ) – rozsudok zo 14. januára 2020 sp. zn. 3 Spv 1/2018, vec Výskumný ústav chemických vlákien, a. s. Najvyšší súd SR sa v publikovanom rozhodnutí vyjadril predovšetkým k rozsahu správneho súdneho prieskumu posudzovania vynálezcovskej činnosti Úradom priemyselného vlastníctva SR v rámci povolenej správnej úvahy podľa ustanovenia § 8 ods. 1 PZ v konaní o zrušení patentu. Prezentujeme ďalšie aktuálne rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, v ktorom obsahuje právne závery vo vzťahu k vykonaniu znaleckého dokazovania na účely preskúmania zákonnosti povolenej správnej úvahy Úradu priemyselného vlastníctva SR pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti podľa ustanovenia § 8 ods. 1 PZ v konaní o zrušení patentu – rozsudok z 18. júna 2020 sp. zn. 3 Spv 2/2019. Cieľom tohto príspevku nie je podať právnu analýzu či kritiku tohto rozhodnutia, s jeho závermi sa možno stotožniť.

## 1 Rozhodnutie správneho súdu

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj ako krajský súd) podľa ustanovenia § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej aj ako SSP) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného (Úrad priemyselného vlastníctva SR) č. PP 598-94/P 278971 II/149-2012 zo 17. decembra 2012, ktorým podľa ustanovenia § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v spojení s ustanovením § 46 ods. 1 písm. f) PZ zamietol rozklad žalobcu a potvrdil rozhodnutie zn. PP 598-94/patent 278971-I/14-2012 z 20. februára 2012.

Rozhodnutím č. PP 598-94/patent 278971-I/14-2012 z 20. februára 2012 Úrad priemyselného vlastníctva SR ako prvostupňový správny orgán podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. f) PZ na návrh ďalšieho účastníka konania INFOCAR, a. s., zrušil patent č. 278971 s názvom „Zariadenie na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla“ majiteľa Ing. X. (žalobca v konaní pred správnym súdom). Prvostupňový orgán konštatoval, že riešenie podľa patentu nebolo v čase jeho podania výsledkom vynálezcovskej činnosti, a teda v čase udelenia napadnutého patentu neboli splnené podmienky na jeho udelenie. Namietaný patent US 4 965 821 predstavuje taký stav techniky proti napadnutému riešeniu, ktorý samostatne preukazuje, že napadnutý patent v čase podania na Úrad priemyselného vlastníctva SR nespĺňal podmienku vynálezcovskej činnosti.

Krajský súd v intenciách zrušovacieho rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 sp.

zn. 3 Sžhuv 1/2014 nariadil znalecké dokazovanie znalcom z odboru priemyselného vlastníctva Ing. Y. Ustanovený znalec predložil znalecký posudok č. 04/2018 z 16. apríla 2018. Na základe predloženého znaleckého posudku mal krajský súd za preukázané, že zariadenie opísané v patente žalobcu (napadnutý patent) nemožno považovať za výsledok vynálezcovskej činnosti, pretože neprekročilo známy stav techniky, definovaný americkým patentom (namietaný patent), k čomu znalec dospel konfrontáciou definovaných patentových nárokov napadnutého a namietaného patentu.

Krajský súd po opätovnom preskúmaní úvahy orgánov verejnej správy konštatoval, že táto je správna, nevybočuje z medzí a hľadísk daných zákonom a preskúmané rozhodnutia sú zákonné. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia ďalej uviedol, že rozdielnosť zariadení spočívajúca v odlišnom technickom prevedení a v odlišnom spôsobe a výsledkoch použitia nič nemení na tom, že ide o zariadenia, ktorých účelom je zabezpečenie identifikácie používania motorového vozidla, zostavené na základe rovnakého východiskového prvku. Navyše z opisu patentových nárokov vyplýva, že zariadenie podľa namietaného amerického patentu je zložitejšie a komplexnejšie a umožňuje viac identifikačných parametrov na určenie užívaného motorového vozidla a jeho oprávneného užívateľa, pričom zariadenia podľa napadnutého slovenského patentu nezabezpečujú úplnú identifikáciu užívateľa, a teda sú všeobecnejšie.

Tiež uviedol, že v čase podania prihlášky napadnutého patentu žalobcom bol relevantný stav techniky reprezentovaný zariadením podľa namietaného amerického patentu, ktoré umožňovalo prenájom motorových vozidiel a na identifikáciu užívaného motorového vozidla a jeho užívateľa využívalo dvojicu údajov, zaznamenávaných na dvoch nosičoch údajov – databázach ako prvkoch zariadenia, pričom jeden z dvojice údajov sa týkal motorového vozidla a druhý z údajov sa týkal osoby užívateľa motorového vozidla. Tento princíp identifikácie používania motorového vozidla bol použitý aj v namietanom slovenskom patente prostredníctvom bázy dát pevného kódu motorového vozidla a pohyblivého kódu motorového vozidla, aj keď v báze dát pohyblivého kódu motorového vozidla nie sú obsiahnuté údaje vo vzťahu ku konkrétnemu užívateľovi. Keďže predmetom patentových nárokov žalobcu bolo zariadenie v statickom stave, orgány verejnej správy oboch stupňov vyhodnocovali správne aj prepojenie jednotlivých súčastí zariadenia len ako súčasť zariadenia v statickom stave. Konštatoval, že je zrejmé, že aj keď pohyblivý kód neobsahuje informácie o konkrétnom subjekte ako o užívateľovi motorového vozidla, aj pri zariadení podľa namietaného patentu dochádza k identifikácii subjektu užívateľa cez držbu zodpovedajúceho pohyblivého kódu, teda sa pracuje s dvomi skupinami údajov, zaznamenávanými na dvoch nosičoch.

Krajský súd na záver uviedol, že s ostatnými žalobnými námietkami sa vysporiadal vo svojom predchádzajúcom rozhodnutí, ktoré bolo v tejto časti potvrdené rozhodnutím Najvyššieho súdu SR z 2. decembra 2015 sp. zn. 3 Sžhuv

1/2014. Krajský súd zotrval na svojich tvrdeniach a v napadnutom rozhodnutí sa zaoberal len spornou otázkou vysporiadania sa s námietkami žalobcu vyvracajúcimi záver žalovaného o nedostatku vynálezovskej činnosti.

## 2 Kasačná sťažnosť

Proti rozhodnutiu krajského súdu podal žalobca Ing. X. (sťažovateľ) zastúpený advokátom v zákonnej lehote 29. novembra 2018 kasačnú sťažnosť a navrhol, aby Najvyšší súd SR (ďalej aj ako kasačný súd) napadnutý rozsudok krajského súdu zmenil tak, že rozhodnutie žalovaného v spojení s prvostupňovým rozhodnutím zruší a vec mu vráti na ďalšie konanie.

Sťažovateľ namietal nesplnenie povinnosti znalcom Ing. Y. vypracovať písomný znalecký posudok v lehote 60 dní od prebratia spisu s úlohou objasniť, či riešenie „zariadenia na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla“ je alebo nie je výsledkom vynálezovskej činnosti; rovnako nevysporiadanie sa znalca ani s piatimi žalobcom navrhovanými otázkami, ktorými sa mal podľa bodu 3 ods. 4 odôvodnenia uznesenia krajského súdu zaoberať. Ďalej namietal, že krajský súd nenariadil pribratie odborne spôsobilej osoby na vypracovanie odpovedí na ním položených päť otázok, čo považoval za narušenie právnej istoty. Tvrdil, že znalec Ing. Y. nemá odbornosť z oblasti techniky, ktorej sa predmetné patenty týkajú, a preto nevykonaním navrhovaného dôkazu vypočutia znalca došlo k nedostatočnému zisteniu skutkového stavu veci potrebného pre spravodlivé rozhodnutie. Rovnako namietal nenariadenie konfrontácie sťažovateľa s jedinou odbornou členkou prvostupňovej komisie, čo považoval za zabránenie vykonaniu dôkazu a porušenie práva na spravodlivý súdny proces. Poukázal na možné prietahy v konaní spôsobené tým, že krajský súd nijakým spôsobom neurogoval znalca k vypracovaniu znaleckého posudku, ktorý nebol predložený od 23. júna 2016, kedy bol znalec ustanovený uznesením krajského súdu. Ďalej mal za to, že krajský súd zadal znalcovi úlohu, ktorá je v rozpore so zákonom a nepredvolal na vypočutie znalca Ing. Y. v súvislosti so znaleckým posudkom č. 04/2018.

Sťažovateľ nesúhlasil ani s tvrdeniami v napadnutom rozsudku, v ktorých krajský súd odôvodnil svoje právne posúdenie veci na základe znaleckého posudku Ing. Y. Ostatné sťažnostné námietky v kasačnej sťažnosti sťažovateľ zameral na vyvrátenie tvrdení znaleckého posudku detailným opisom ním tvrdených rozhodných skutočností. Uviedol, že v znaleckom posudku Ing. Y. ani v napadnutom rozhodnutí krajského súdu nebola vyriešená otázka ohľadom absencie vynálezovskej činnosti, a preto žiadal kasačný súd, aby sa touto otázkou zaoberal. Mal za to, že krajský súd sa nevysporiadal s otázkami o nedostatku vynálezovskej činnosti, čím nedošlo k odstráneniu rozporov zásadných pre spravodlivé rozhodnutie vo veci. Záverom tvrdil, že žalovaný neunesol dôkazné bremeno.

## 3 Posúdenie veci kasačným súdom

Z ustanovenia § 8 ods. 1 PZ v znení účinnom k 20. februára 2012 je zrejmé, že podľa zákona posudzovať otázku vynálezovskej činnosti môže odborník v danej oblasti techniky. Ide o odbornú otázku, ktorá je predmetom odbornej správnej úvahy žalovaného, ktorej podkladom je aj odborná argumentácia patentových zástupcov účastníkov konania. Právny záver ohľadne naplnenia, resp. nenaplnenia pojmu vynálezovskej činnosti v zmysle § 8 ods. 1 PZ je zákonom povolenou správnu úvahou Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktorý vec posudzuje z hľadiska abstraktnej úvahy odborníka v stave techniky. Rozsah súdneho prieskumu zákonnosti správny súd uskutočňuje podľa ustanovenia § 27 ods. 2 SSP. Pri rozhodnutiach vydaných na základe správnej úvahy sa súdny prieskum zákonnosti sústreďuje na zistenie dodržania procesných pravidiel, ktoré viedli k rozhodnutiu, a vnútornú logickú nerozpornosť odôvodnenia vytvorenej správnej úvahy. Keďže posudzovať otázku vynálezovskej činnosti môže v zmysle § 8 PZ odborník v danej oblasti techniky, bolo vo veci krajským súdom nariadené znalecké dokazovanie.

Preskúmaním veci kasačný súd zistil, že ministerstvo spravodlivosti, sekcia dohľadu, odbor znaleckej, tlmočnickej a prekladateľskej činnosti, rozhodnutím č. 34416/2019/153 z 29. 7. 2019 rozhodlo tak, že znalca Ing. Y. uznalo vinným za spáchanie iného správneho deliktu podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (ďalej aj ako zákon č. 382/2004 Z. z.) v znení účinnom do 30. júna 2018, za čo mu bola uložená sankcia. Vo výroku prvostupňového rozhodnutia bolo znalcovi vytknutých 12 rôznych nedostatkov znaleckého posudku č. 4/2018, ktoré boli detailne špecifikované v odôvodnení tohto rozhodnutia. Ako sa uvádza v druhostupňovom rozhodnutí, zhrnujúco bolo možné uviesť, že predložený znalecký posudok obsahuje množstvo chýb týkajúcich sa použitých podkladov, opisu vykonaného postupu, ako aj závažné nedostatky vo vysvetlení vykonaného postupu a vecné chyby, ktoré mali dopad na závery znaleckého posudku.

Na základe rozhodnutia ministerstva spravodlivosti č. 34416/2019/153/RK z 15. októbra 2019 v spojení s rozhodnutím č. 34416/2019/153 z 29. júla 2019, ktorým bol znalec Ing. Y. uznaný vinným za spáchanie iného správneho deliktu podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 382/2004 Z. z., odpadol hmotnoprávny základ na posúdenie a rozhodnutie veci krajským súdom, pretože tento znalecký posudok nie je možné považovať za zákonný dôkaz. Vzhľadom na to, že otázka posúdenia vynálezovskej činnosti bola dôvodom nariadenia ustanovenia znalca a bola podstatnou pre ďalšie rozhodnutie vo veci, bude potrebné sa ňou naďalej zaoberať. Ak sú teda namietaný a napadnutý patent rozdielne (ako to vyplýva z dvoch rôznych odborných posúdení), na jednoznačné rozhodnutie vo veci, aby bolo možné vylúčiť akékoľvek pochybnosti, bude potrebné vykonať nové kontrolné znalecké dokazovanie namiesto nezákonného znaleckého posudku.

Úlohou krajského súdu bude v ďalšom konaní nariadiť opätovné kontrolné znalecké dokazovanie na odstránenie rozporov, či pri napadnutom patente žalobcu absentuje vynálezcovská činnosť. Kasačný súd poukázal na to, že ide o overenie správnej úvahy žalovaného a dodržanie princípu rovnosti zbraní. Voľná správna úvaha žalovaného v oblasti pojmu „vynálezcovskej činnosti“ môže byť v rámci súdneho prieskumu vyvažovaná iba možnosťou znaleckého preskúmania, keďže správny súd nie je odborníkom v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 PZ na posúdenie tejto otázky. Táto kompetencia bola zverená odborníkom, technicky zdatným osobám. Znalecké dokazovanie sa vykonáva v procesnom záujme sťažovateľa (žalobcu Ing. X.), ktorý preddavkovo znáša náklady na jeho vykonanie. Znaleckým dokazovaním si správny súd obstaráva podklad na kontrolu správnej úvahy žalovaného v technickej (odbornej) časti problému. Kasačný súd tiež konštatoval, že k vyčiarknutiu znalca zo zoznamu znalcov pre uvedený správny delikt došlo až po rozhodnutí krajského súdu. Nezákonný dôkaz teda vyšiel najavo až v štádiu kasačného konania.

## Literatúra

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 2. decembra 2015 sp. zn. 3 Sžhuv 1/2014.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. júna 2020 sp. zn. 3 Spv 2/2019.

Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. septembra 2018 č. k. 23 S 34/2013-453.

# duševné

INTELLECTUAL PROPERTY | GEISTIGES EIGENTUM | LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



# vlastníctvo

REVUE PRE TEÓRIU A PRAX  
V OBLASTI DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

## je tu pre vás 25 rokov!

... PRETOŽE CHCEME, ABY INFORMÁCIE ZO SVETA DV BOLI DOSTUPNÉ KAŽDÉMU,

... PRETOŽE SME TU PRE INDIVIDUÁLNYCH PRIHLASOVATEĽOV,

... PRETOŽE SME TU PRE UNIVERZITY A VÝSKUMNÉ STREDISKÁ,

... PRETOŽE SME TU PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY,

... PRETOŽE OTVORENÁ VEDA JE BUDÚCNOSŤ,

... PRETOŽE SI VÁŽIME NAŠICH ČITATEĽOV,

... PRETOŽE KRÁČAME S DOBOU,

... A PRETO SME **OPEN ACCESS!**



Časopis Duševné vlastníctvo od roku 2021 vydávame vo forme otvoreného prístupu. Elektronická verzia časopisu sa stala voľne dostupnou každému so záujmom o problematiku duševného vlastníctva. Rovnako vychádzame v ústrety fanúšikom tlačenej verzie časopisu. Naďalej si budete môcť objednať ročné predplatné, resp. kúpiť si samostatne každé číslo. Cena tlačenej verzie časopisu zostáva nezmenená, informácie týkajúce sa odberu nájdete na [www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo](http://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo).

# Aktuálne z autorského práva



Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doméno-  
vých sporov riešilo zaujímavý spor týkajúci sa domény  
perinbaba.sk a možného zásahu do autorských práv. Sťa-  
žovateľ (režisér) si uplatňoval ochranu z titulu autorského  
práva k názvu diela alebo postavy vrátane uplatnenia práva  
z ochrannej známky. Sťažnosť bola expertom vyhodnotená  
ako neúspešná, pretože majetkové práva k prípadnému die-  
lu vykonáva iná osoba a osobnostné práva nie sú samotnou  
registráciou domény dotknuté. Expert navyše po bližšom  
preskúmaní dospel k záveru, že samotné označenie „Perin-  
baba“ pravdepodobne nie je osobitne chránené autorským  
právom, pretože je predurčené ľudovým námetom diela.<sup>1</sup>

Zo servera Ulož.to nebude možné stiahnuť film Pelíš-  
ky a ďalších päť českých filmov. Nedávno o tom rozhodol  
pražský vrchný súd, ktorý vyhovel žalobe agentúry Dilia.  
Server Ulož.to musí do 60 dní od právoplatnosti rozsudku  
zabezpečiť, aby z neho verejnosť nemohla sťahovať súbory  
s názvami filmov uvedených v rozhodnutí<sup>2</sup>.

-o0o-

Základným predpokladom využitia predmetov ochrany,  
ktoré sú dostupné pod niektorou z dostupných verejných  
licencií, je ich jednoduchá dohľadateľnosť v digitálnom  
prostredí. Na uvedený účel slúžia rôzne vyhľadávacie prog-  
ramy a metadáta o konkrétnych súboroch, ktoré pomáhajú  
používateľom a vyhľadávacím programom zabezpečiť čo  
najpresnejšie výsledky vyhľadávania podľa zadaných kri-  
terií. Jedným z obdobných programov je aj Creative Com-  
mons (CC) Search, ktorý slúži na vyhľadávanie rôznych  
predmetov ochrany dostupných pod niektorou z licencií  
CC. Vylepšené vyhľadávanie CC ponúka v rámci internacio-  
nalizácie viacero dostupných jazykov, čím je celý koncept  
vyhľadávania dostupný širšej skupine používateľov. Okrem  
zmien v internacionalizácii boli pridané ďalšie funkcie,  
ktoré okrem iného zahŕňajú vylepšenú podporu čítačky  
obrazovky, jednoduchšiu navigáciu pomocou klávesnice  
a lepšie vizuálne znázornenie<sup>3</sup>.

Jednou z oblastí, kde nájdú verejné licencie široké uplat-  
nenie, je digitalizácia kultúrneho dedičstva a sprístupnenie

zbierok rôznorodých kultúrnych inštitúcií. Po rokoch spo-  
ločného úsilia členov tímu, CC, CC Global Network, Wiki-  
media Foundation a ďalších, Smithsonian zverejnil cez  
2,8 milióna digitálnych 2D a 3D obrázkov pokrývajúcich ob-  
dobie takmer dvoch storočí, a to prostredníctvom nástroja  
Creative Commons Zero (CC0). Táto nová iniciatíva, Smith-  
sonian Open Access, nadviazala na predchádzajúce menšie  
sprístupnenia viacerými kultúrnymi inštitúciami. Vzhľa-  
dom na situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia COVID-19,  
ktoré malo dopad na dočasné zatvorenie múzeí, galérií,  
archívov a pod., tak mala verejnosť prístup ku kultúrnemu  
dedičstvu aspoň prostredníctvom špecializovaných webo-  
vých stránok v digitálnej forme<sup>4</sup>.

-o0o-

Creative Commons spustilo okrem iného webovú platfor-  
mu Creative Commons Legal Database, ktorá poskytuje prís-  
tup k zbierke judikatúry a súvisiacim odborným článkom.  
Portál má za cieľ pomôcť používateľom dozvedieť sa podrob-  
nejšie informácie o právnych otázkach týkajúcich sa licencií  
Creative Commons (CC). K spusteniu platformy prispelo via-  
cero členov CC Global Network a CC Legal Team. Portál je mo-  
mentálne dostupný v beta verzii, pričom čoskoro sa očakáva  
spustenie finálnej verzie<sup>5</sup>. Ak bude portál pravidelne aktuali-  
zovaný o judikatúru z viacerých aj členských štátov EÚ, môže  
ísť o zaujímavý nástroj, ktorý posilní postavenie licencií CC  
v prípade potreby vynútenia dodržiavania podmienok licen-  
cie súdnou cestou prostredníctvom vnútroštátnych súdov.

Počas decembra Creative Commons zverejnilo novú stra-  
tégiu na roky 2021 až 2025.<sup>6</sup> V priebehu nasledujúcich pia-  
tich rokov bude primárne zameranie smerovať k splneniu  
troch kľúčových cieľov stratégie, a to sú zapojenie sa do  
aktivít zahŕňajúcich zmenu celkového ekosystému „otvorenosti“,  
inovácia infraštruktúry a budovanie kapacít vrátane  
podpory transformácie kultúrnych inštitúcií a platforiem  
k väčšiemu rozsahu sprístupňovania.

Na Slovensku by v priebehu najbližších rokov mala vznik-  
núť sieť kreatívnych centier, a to v Banskej Bystrici, Bra-  
tislave, Košiciach, Nitre, Trenčíne a Trnave. V jednotlivých

1 Pozri [https://adreiseonline.org/wp-content/uploads/2021/01/Perinbaba\\_Rozhodnutie\\_na-zverejnenie.pdf](https://adreiseonline.org/wp-content/uploads/2021/01/Perinbaba_Rozhodnutie_na-zverejnenie.pdf) (26.2.2021).

2 Pozri [https://www.novinky.cz/internet-a-pc/clanek/server-uloz-to-prohral-spor-o-stahovani-sesti-ceskych-filmu-40348467#dop\\_ab\\_variant=498500&dop\\_req\\_id=omCIV9Wr13B-202101201755&dop\\_source\\_zone\\_name=novinky.szhnp.box&source=hp&seq\\_no=2&utm\\_campaign=&utm\\_medium=z-boxiku&utm\\_source=www.seznam.cz](https://www.novinky.cz/internet-a-pc/clanek/server-uloz-to-prohral-spor-o-stahovani-sesti-ceskych-filmu-40348467#dop_ab_variant=498500&dop_req_id=omCIV9Wr13B-202101201755&dop_source_zone_name=novinky.szhnp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz) (26.2.2021).

3 Pozri <https://creativecommons.org/2020/12/15/the-improved-cc-search/> (online, 25.2.2021).

4 Pozri <https://creativecommons.org/2020/11/19/its-been-a-good-year-for-open-glam-heres-why/> (online, 25.2.2021).

5 Pozri <https://creativecommons.org/2020/12/03/explore-the-new-cc-legal-database-site/> (online, 25.2.2021).

6 Pozri <https://creativecommons.org/2020/12/16/announcing-our-new-strategy-whats-next-for-cc/> (online, 25.2.2021).



regiónoch sa tak vytvorí priestor vhodný na rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Zároveň nové centrá poskytnú možnosti na tvorivý potenciál študentov a absolventov umeleckých a kreatívnych odvetví, kreatívnych pracovníkov, umelcov, osôb v slobodnom povolání, ako aj podnikateľov a ostatných subjektov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Ich vybudovanie umožní poskytnutie nenávratného finančného príspevku z eurofondov – Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), prioritnej osi 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch<sup>7</sup>.

Do pozornosti dávame zaujímavú publikáciu. Autorský kolektív pod vedením Jakuba Harašta, Tessy Novotnej a Terezie Smeiqual spracoval prvú monografiu, kde pomocou „umelej inteligencie“ (nástrojov založených na strojovom učení) autori zobrali citačné dáta z rozhodnutí Ústavného súdu ČR, Nejvyššího správného soudu a Nejvyššího soudu ČR. Tieto dáta následne opísali a spracovali pomocou sieťových metrick<sup>8</sup>.

Zaujímavou je tiež publikácia Jakuba Míška s názvom *Moderní regulatorní metody ochrany osobních údajů*.<sup>9</sup> Ako poukazuje Jakub Míšek, ochrana osobných údajov predstavuje aj vzhľadom na stále prebiehajúce reformné aktivity regulácie právnej úpravy veľmi aktuálnu a diskutovanú tému najmä v kontexte stretu základných práv s technologickou realitou.

V monografii sú spracované viaceré zaujímavé témy, ako objektívny a subjektívny prístup k ochrane osobných údajov, technologické zmeny a dopad na ochranu osobných údajov, otázka zodpovednosti a mnohé ďalšie.

Pre záujemcov o odbornú literatúru z oblasti práva duševného vlastníctva možno odporučiť prehľad odbornej literatúry, ktorá bola zaradená do hodnotenia kniha roka 2020. Výber realizoval portál ipkitten.blogspot<sup>10</sup>.

Dostupná je tiež nová učebnica práva informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ktorej autormi sú traja odborníci s bohatými akademickými aj praktickými skúsenosťami, a to Martin Husovec, Jozef Andraško a Matúš Mesarčík. Futuristické úvahy o technológiách, ako aj dennodenná reflexia nad základným fungovaním práva sú doplnené teoretickými otázkami vrátane množstva praktických príkladov, judikatúry a zahraničných skúseností<sup>11</sup>.

JUDr. Richard Bednárík, PhD.<sup>12</sup>  
 Ústav práva duševného vlastníctva  
 a informačných technológií  
 Právnická fakulta  
 Trnavskej univerzity v Trnave

Nová smernica EÚ č. 2019/789, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS (tzv. smernica o on-line vysielaní a retransmisii), by mala byť čoskoro transponovaná do právnych poriadkov členských štátov EÚ. Hoci má smernica harmonizovať oblasť retransmisie, najmä spôsob vysporiadania práv na retransmisiiu, výkladové problémy sa stále objavujú aj v súvislosti so starou smernicou 93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii. O tom svedčí aj jeden z nedávnych návrhov na začatie prejudiciálneho konania podaný na Súdny dvor EÚ. Vo veci C-716/20 stoja proti sebe RTL Television GmbH (ďalej len RTL) v pozícii žalobkyne a spoločnosti Grupo Pestana a SALVOR, zaoberajúce sa prevádzkou hotelov v Portugalsku, na strane žalovaných. RTL je vysielacia organizácia, ktorá uskutočňuje vysielanie viacerých televíznych a rozhlasových kanálov vrátane všeobecného kanálu RTL Television. Za príjem kanálu RTL Television v domácnostiach sa nevyberá žiaden

poplatok a jeho signál nie je kódovaný. Program kanálu RTL Television sa síce prevažne zameriava na verejnosť žijúcu v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, ale vzhľadom na šírenie satelitného signálu možno uvedený kanál z technického hľadiska zachytiť aj v iných európskych krajinách, napríklad v Portugalsku. RTL ako vysielateľ sa teda domnieva, že má právo povoliť alebo zakázať retransmisiiu a verejný prenos svojich vysielaní, a na tento účel uzatvárať s prevádzkovateľmi káblovej televízie alebo s inými používateľmi (napr. s hotelmi) licenčné zmluvy. RTL tvrdí, že hotelové zariadenia prevádzkované žalovanými spoločnosťami nezákonne umožnili svojim klientom sledovať kanál RTL Television vysielaný žalobkyňou prostredníctvom satelitu tým, že prijímali príslušný signál cez parabolickú anténu a odosiľali tento signál do televízorov umiestnených v príslušných izbách prostredníctvom siete koaxiálnych káblov. Na základe toho sa RTL na vnútroštátnych portugalských súdoch domáhala predovšetkým určenia, že sprístupnenie kanálu RTL Television si vyžaduje predchádzajúci súhlas od RTL ako vysielateľa i nositeľa práv súvisiacich s autorským právom na vysielanie tohto kanálu, najmä práva povoliť verejný prenos tohto vysielania

7 Pozri <https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/na-slovensku-vznikne-siet-kreativnych-centier/> (online. 25.2.2021).

8 Pozri <https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/citacni-analyza-judikatury.p5976.html> (26.2.2021).

9 Pozri [https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/misek-regulatorni\\_metody.pdf?fbclid=IwAR2ETcG6YRF5IM5LS5yX4Ik6CpVyJfMhEHfCRpWTDzylMuGCU565CPSlm-o](https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/misek-regulatorni_metody.pdf?fbclid=IwAR2ETcG6YRF5IM5LS5yX4Ik6CpVyJfMhEHfCRpWTDzylMuGCU565CPSlm-o) (26.2.2021).

10 Pozri [https://ipkitten.blogspot.com/2021/01/ipkat-book-of-year-awards-2020-winners.html?fbclid=IwAR3p\\_Y9QylymQDA2HqYyD0VU0XkgbpkU-BT5bs6bZrJ-zgoNQL5Fu1rWUw](https://ipkitten.blogspot.com/2021/01/ipkat-book-of-year-awards-2020-winners.html?fbclid=IwAR3p_Y9QylymQDA2HqYyD0VU0XkgbpkU-BT5bs6bZrJ-zgoNQL5Fu1rWUw) (26.2.2021).

11 Pozri <https://tinct.sk/?fbclid=IwAR3xH3R45Z9Wfcna42cFD8a00kcUknK11Yh1MWHTOeEQ5KKkOQzIjz66jPc> (26.2.2021).

12 Tento článok bol vytvorený v rámci projektu VEGA č. 1/0556/17 Creative Commons ako nástroj pre sprístupnenie a použitie kreatívneho obsahu, informácií a dát.

a práva na jeho retransmisii, ako aj zaplatenia odmeny za toto vysielanie. Vnútroštátne súdy prvého a druhého stupňa však zastávali názor, že v prípade hotelov k retransmisii v zmysle portugalskej legislatívy, ako aj v zmysle článku 3 písm. g) Rímskeho dohovoru<sup>13</sup>, nedošlo, keďže žalované spoločnosti nemajú postavenie vysielacej organizácie. Rovnako vnútroštátne súdy skonštatovali, že podľa portugalského práva vysielacia organizácia nemá výhradné právo zakázať alebo povoliť káblovú retransmisii svojho vysielania. RTL sa preto obrátila na Súdny dvor EÚ s prejudiciálnymi otázkami ohľadom výkladu pojmu „káblová retransmisia“ v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 93/83/EHS. Konkrétne sa pýta, či pojem „káblová retransmisia“ zahŕňa, okrem súčasného prenosu vysielania vysielacej organizácie inou vysielacou organizáciou, aj verejné šírenie primárneho vysielania televíznych alebo rozhlasových programov určených na príjem verejnosťou, ktoré sa uskutočňuje súčasne a v neskrátenej podobe pomocou kábla (bez ohľadu na to, či subjekt uskutočňujúci toto verejné šírenie je, alebo nie je vysielacou organizáciou). Druhá otázka sa už viaže priamo k opísanej situácii, a teda či predstavuje súčasný prenos vysielania televízneho kanálu, prenášaného satelitom prostredníctvom rôznych televíznych prijímačov umiestnených v hotelových izbách pomocou koaxiálneho kábla, káblovú retransmisii tohto vysielania. Aj keď odpovede na tieto otázky môžu závisieť od špecifik portugalskej autorskoprávnej legislatívy, výklad Súdneho dvora EÚ k rôznym technikám prenosu alebo retransmisie môže pomôcť zjednotiť chápanie pojmu „káblová retransmisia“ v oboch uvádzaných smerniciach.<sup>14</sup>

-o0o-

Európska komisia v decembri 2020 zverejnila pracovný dokument s názvom „*Posúdenie potreby rozšírenia doby ochrany práv výkonných umelcov a výrobcov v audiovizuálnom sektore*“<sup>15</sup>. Dokument bol vypracovaný na základe smernice 2011/77/EÚ, ktorou sa upravila doba ochrany

práv výkonných umelcov a výrobcov v hudobnom sektore, kým doba ochrany práv v audiovizuálnej oblasti vtedy ostala nedotknutá a mala byť predmetom neskoršieho preskúmania. Podkladom na vznik tohto dokumentu boli výsledky a zistenia z rozsiahlej konzultácie realizovanej Európskou komisiou ešte v roku 2019, pričom Európska komisia zozbierala viac než 300 odpovedí od výkonných umelcov, výrobcov, ich asociácií/organizácií pôsobiacich v audiovizuálnom sektore i od rôznych poskytovateľov autorskoprávne chráneného obsahu. Dokument sa zamerlal predovšetkým na nastavené vzťahy medzi výrobcami a výkonnými umelcami v audiovizuálnej oblasti, na zmluvnú prax, na vysporiadanie práv, na spôsoby odmeňovania a celkovo na posúdenie následkov možného rozšírenia doby ochrany zo súčasných 50 rokov na 70 rokov. Čiastočne sa v dokumente zhodnotili tiež vzťahy medzi výrobcami (producentmi filmov) a poskytovateľmi obsahu. Posúdenie však nepreukázalo potrebu rozšíriť dobu ochrany výkonných umelcov a výrobcov (najmä filmových producentov) v audiovizuálnom sektore, práve naopak skôr načrtlo viaceré negatívne dôsledky, ktoré by sa mohli po rozšírení doby ochrany práv prejaviť (napr. odmeny, ktoré generujú audiovizuálne diela vysielané aj po 50 rokoch, by boli veľmi nízke a museli by sa deliť medzi množstvo výkonných umelcov, pre výrobcov by mohli nastať problémy pri vysporiadaní práv k tým audiovizuálnym dielam, ktoré už boli zverejnené, poskytovateľom obsahu by sa zvýšili náklady, čo by sa mohlo odraziť v zvýšenej cene služieb pre spotrebiteľov a pod.). Napriek uvedeným záverom však Európska komisia naďalej plánuje sledovať a analyzovať situáciu aj v širšom kontexte celej smernice 2011/77/EÚ a pripraviť oficiálnu správu, v ktorej zohľadní vplyv digitálneho prostredia na dobu ochrany práv.

JUDr. Jakub Slovák  
Odbor autorského práva  
Sekcia médií, audiovizie a autorského práva  
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

13 Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií, podpísaný v Ríme 26. októbra 1961.

14 Celé znenie návrhu na začatie prejudiciálneho konania vo veci C-716/20 je dostupné na stránke SD EÚ:

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-716/20&language=en>

15 Dokument v kompletnom znení je dostupný na stránke Európskej komisie:

<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-working-document-pursuant-reporting-obligation-laid-down-directive-201177eu-term>



## Transfer technológií

je pre vedcov i podnikateľov  
známy pojem. Aby boli spoločne  
úspešní, potrebujú

**byť informovaní.**

# NOVÝ

# NEWSLETTER

## O TRANSFERE TECHNOLÓGIÍ

Husovec, Mesarčík, Andraško

# PRÁVO INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

1

Nová učebnica práva informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ktorej autormi sú traja odborníci s bohatými akademickými aj praktickými skúsenosťami, ktoré pretavili aj do textu tejto knihy. Ako prezradí už letný pohľad na obsah, táto oblasť práva má mnoho čo ponúknuť. Zaujímavé príbehy z rôznych oblastí nášho života, futuristické úvahy o technológiách, ako aj dennodenná reflexia nad základným fungovaním práva. Teoretické otázky sú vyvážené množstvom praktických príkladov, doplnené o bohatú judikatúru a o zahraničné skúsenosti, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre Slovensko.

TINCT

# Z GALÉRIE TVORCOV



**SPANNER SK**

partnerschaftlich in die Zukunft

...firma, ktorá buduje nové hygienické štandardy

**O potrebe inovácií v čase krízy, kedy nie je priestor na zdĺhavé analýzy či vyčkávanie, ako aj o dôležitosti prepájania podnikateľov s vysokými školami, sme sa rozprávali s Patrikom Lišaníkom, generálnym riaditeľom SPANNER SK, firmy, ktorá počas pandémie prišla s dvomi revolučnými zariadeniami dezinfekčnej brány a dezinfekčného stojana.**

**Prosím, predstavte nám začiatky technologického vývoja vo vašej spoločnosti.**

Zákazníkom poskytujeme komplexné služby v oblasti výroby založenej na spracovaní plechov, zváraní, opracovaní, a tiež montáž komponentov ukončenú funkčným testom zariadenia. V rámci poskytovania služieb zastrešujeme tiež oblasť automatizácie a výroby jednocelových strojov a zariadení. Naši zákazníci spadajú do odvetví recyklácie, obnoviteľných zdrojov energie či filtračných systémov. Začiatky technologického vývoja sa spájajú najmä s úzkou spoluprácou s našimi dlhoročnými zákazníkmi prevažne z Nemecka.

Zamestnávame vysokokvalifikovaných zamestnancov a konštruktérov, ktorí vedia navrhnúť riešenia pre zákazníkov podľa ich požiadaviek a zadaní tak, aby boli funkčné a efektívne vyrobiteľné.

Samostatnosť a orientácia na výsledok je kľúčový faktor. Keďže sme sa stretli v minulosti s rôznymi prístupmi našich zákazníkov a často s obmedzeniami z ich strany, dostali sme sa do bodu, kde sme si povedali, že veď predsa my dokážeme navrhovať komplexné riešenia, ktoré fungujú, tak prečo nevyužiť skúsenosti na vlastný vývoj produktov.

V minulom roku sme si tak určili novú stratégiu a smerovanie spoločnosti s cieľom zamerať sa na výskum a vývoj inovatívnych zariadení. Získali sme **osvedčenie o spôsobilosti** vykonávať výskum a vývoj od Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V prvom kroku prišla myšlienka na zariadenie z oblasti odpadového hospodárstva, ktorou sme sa začali zaoberať ešte v roku 2019. Situácia na Slovensku a vo svete sa s príchodom pandémie koronavírusu začiatkom roka 2020 výrazne zmenila a aj v nadväznosti na aktuálnosť sme sa rozhodli preorientovať aktivity na výskum a vývoj v oblasti dezinfekčných zariadení. Na trh sme priniesli dva vlastné inovatívne produkty: dezinfekčnú bránu Spanner SK a smart dezinfekčný stojan STELA. Oba produkty sú dielom šikovného tímu „spannerákov“, ktorí prišli nielen s nápadom, ale aj s kompletným návrhom a konštrukčným riešením, pričom zároveň realizujeme výrobu vo vlastných výrobných priestoroch v Považskej Bystrici.

**Vaša firma je dôkazom toho, že Slovensko nie je len výrobnou halou a výskum, vývoj a inovácie sú nevyhnutnou súčasťou technologického rastu spoločnosti. Ako sa vám to podarilo?**

Spoločnosť Spanner SK, k. s., je súčasťou úspešnej skupiny stredne veľkých spoločností združených v skupine Spanner Group s viac ako 60-ročnou tradíciou v strojárskom priemysle. Na Slovensku bola založená v roku 2005 ako dcérska spoločnosť nemeckej rodinnej firmy Otto Spanner GmbH.

V prvých rokoch pôsobenia na Slovensku sme sa úzko špecializovali na sériovú výrobu lisovaných dielcov do automotive, neskôr sme sa preorientovali na výrobu kotlov a iných dôležitých komponentov pre sesterské firmy zo skupiny Spanner Group.

Postupom času a po významných personálnych zmenách sme si uvedomovali, že ak sa chceme rozvíjať a rásť, musíme urobiť diverzifikáciu rizika a nájsť si vlastných obchodných partnerov, pre ktorých budeme poskytovať komplexné služby zákazkovej výroby.

Je podstatné poznamenať, že zákazková výroba je pre nás stále hlavným zdrojom tržieb, a vďaka tomu sme schopní financovať výskumno-vývojové aktivity z vlastných zdrojov.

Od založenia sme tak prešli výrazným vývojom a premenou do aktuálneho stavu. Investovali sme do technologického vybavenia, dôsledne sme vyberali kvalifikovaných ľudí na každú pozíciu a výsledkom boli myšlienky a nápady na vlastné produkty. Zakomponovali sme to do našej stratégie a plánov, vyčlenili sme si kapacity, zdroje a začali sme sa intenzívne venovať výskumno-vývojovým aktivitám. Bez šikovných kolegov by ale nič nevzniklo. Ako najväčšiu výzvu pre nasledujúce obdobia vnímame najmä obsadenie pozícií výskumnými pracovníkmi, ktorých je nedostatok v našom regióne, resp. sú plne vyťažení aktivitami v rámci technických univerzít. Naším cieľom je v priebehu dvoch rokov rozšíriť tím výskumných pracovníkov minimálne o päť kolegov.

### Prosím, predstavte nám váš tím.

Začal by som kolegami dizajnérmi, ktorí sa chopili nápadu, nakreslili prvé návrhy na dezinfekčnú bránu, na základe ktorých vznikol prototyp. Ten následne testovali a upravovali do podoby, v akej je teraz v sériovej výrobe. Štandardne takýto proces trvá niekoľko mesiacov, im sa to podarilo v priebehu pár týždňov. Pri smart dezinfekčnom stojane bol proces prípravy podstatne prepracovanejší, využili sme skúsenosti z prvého projektu, konštruktéri spolupracovali pri návrhu riešenia s priemyselným dizajnérom, ktorý prepracoval všetky vizuálne a funkčné prvky.

Ďalším členom tímu je kolegyňa z marketingu, ktorá si v rámci podpory vzala na starosť spracovanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie certifikačného procesu a následne marketingové aktivity k obojm našim produktom.

Dôležitú úlohu majú kolegovia z výroby, ktorí zhmotnia výkresy na reálne produkty. Máme stabilne vyčlenený tím kolegov, ktorí pracujú na vlastných produktoch a ktorým operatívne pomáhajú ďalší kolegovia v závislosti od množstva objednávok.

Ja celý proces zastrešujem z pohľadu strategického riadenia, manažujem prácu našich obchodných zástupcov a sám sa aktívne tiež venujem obchodu. V prípade, ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, preberám na seba úlohu krízového manažéra.

**Venujme sa vášmu vynálezu dezinfekčnej brány a dezinfekčného stojana, za ktorý ste získali ocenenie za významný technický prínos v čase pandémie COVID-19. Privedla vás k tomuto technickému riešeniu pandémie alebo je to zhoda okolností?**



Hlavným impulzom bola pandémia. Hľadali sme cestu, ako pomôcť firme fungovať aj počas krízového obdobia, a tiež pomôcť ostatným firmám a prevádzkam zabezpečiť hygienické opatrenia ako prevenciu. Každá kríza prináša príležitosti a v našej firme sme tento impulz vzali ako nakopnutie na urýchlenie procesov, ktoré sme plánovali už dlhšie.



**Opíšte nám, v čom sú vaše technické riešenia iné a odlišujú sa od konkurencie.**

Keď sme produkt priniesli na trh, na Slovensku a ani v EÚ nič podobné nebolo. Postupne sa však konkurencia samozrejme vytvorila, čo nás ešte viac motivovalo priniesť kvalitné a prepracované riešenie. Naše riešenia sú z odolných kvalitných materiálov a obsahujú priemyselné prvky stavané na vysokú záťaž. V prípade dezinfekčnej brány sme zabezpečili dezinfekciu povrchu tela a priamo do brány sme zakomponovali aj samostatnú dýzu na dezinfekciu rúk. Nanášanie dezinfekcie je plnoautomatické a optimalizované tak, aby šetrilo zdroje zákazníkov so zachovaním čo najväčšej efektivity dezinfekčného procesu.

V prípade smart dezinfekčného stojana je to spojenie reklamnej a informačnej plochy s miestom na dezinfekciu rúk. Medzi jeho hlavné prínosy patrí jednoduché a cielečné zobrazovanie elektronických upozornení či oznamov hneď pri vstupe do prevádzky vďaka zabudovanému displeju, rýchle a jednoduché manažovanie obsahu, bezpečnosť pri manipulácii použitím antibakteriálneho a antivírusového nehorľavého dezinfekčného prostriedku, ktorý je ekologicky neškodný a šetrí ľudskú pokožku. Rovnako tak technické riešenie znižuje náklady na dezinfekciu vďaka veľkému zásobníku a spôsobu nanášania dezinfekcie v podobe jemnej dezinfekčnej hmly, čo zabezpečí až 30 000 dávok na jedno naplnenie. A samozrejme fakt, že ide o slovenský výrobok od návrhu až po výrobu.

**Plánujete expandovať s týmto riešením do zahraničia?**

Áno, aktuálne máme naše zariadenia v Česku, Nemecku, Taliansku či Francúzsku. Plánujeme sa zamerať predovšetkým na krajiny EÚ, nakoľko vždy pozeráme na väčšie trhy, ako je Slovensko.

**Slúžia podľa vás technické inovácie na prekonanie krízy?**

Áno, inovácie sú z môjho pohľadu dôležité v každom štádiu života firmy. Bez nich by firma, či strojárka, alebo akákoľvek iná, nemohla napredovať a rozvíjať sa, a to by znamenalo do budúcnosti jej koniec. Kríza možno naštartuje inovácie trochu rýchlejšie, pretože si uvedomíte, že musíte urobiť niečo hneď, v kratšom časovom období ako za bežných okolností. Nie je priestor na vyčkávanie a zdĺhavé analýzy. Je však mnoho ďalších faktorov, ktoré na to vplyvajú a opäť sa vrátim k ľuďom. Firmou sú predovšetkým ľudia, ktorí tvoria tieto inovácie a dávajú im reálnu podobu. Myšlienky a nápady sú jedna vec, druhá je ich zhmotnenie. Vo firme hovoríme, že nemáme problémy, len výzvy. Toho sa snažíme držať. Keď sa niečo nepodarí, je potrebné sa z toho poučiť a ísť ďalej.



**Aké sú vaše plány do budúcnosti? Pracujete na vývoji nových technológií?**

Aktuálne sa zaoberáme novými technológiami spadajúcimi do oblasti odpadového hospodárstva. Životné prostredie, téma recyklácie a obnoviteľných zdrojov je nám blízka, preto by sme sa radi sústredili na výskumno-vývojové aktivity práve v tejto oblasti. Udržateľnosť v týchto oblastiach je témou na niekoľko ďalších dekád a my chceme byť súčasťou tejto veľkej priemyselnej zmeny.

**Výskum a inovácie sú hnacou silou ekonomiky. Ako však docieľiť, aby sa na Slovensku viac inovovalo?**

Každá inovácia je len nápadom v zásuvke, pokiaľ ju nedokážete úspešne umiestniť na trh. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že je veľmi náročné uvedomiť si na začiatku, aké úsilie a zdroje potrebujete na presadenia sa na zahraničnom trhu ako malá neznáma firma. Na druhej strane vďaka novým technológiam máte podstatne rýchlejšie

dosah, životné cykly produktov sa skracujú, a preto je veľmi dôležité byť agilný. Áno, úskalím malých a stredných firiem je najmä vyčlenenie dostatočných kapacít, či už ľudských, alebo finančných.

V tejto oblasti je nesmierne dôležité lepšie prepojenie vysokých škôl s podnikateľmi a najmä výrazná zmena systému a zjednodušenie procesu získania zdrojov z fondov EÚ.

Pre malý alebo stredný podnik je to aktuálne veľmi náročné a častokrát to môže aj odradiť. Myslím si, že pokiaľ chceme budovať vzdelanostnú ekonomiku, pokiaľ chceme naozaj prinášať inovácie, najviac takýchto nápadov prichádza v malých a stredných podnikoch.

Tým nechcem povedať, že veľké podniky by mali byť vynechané z tohto systému, ale treba si uvedomiť, že v takýchto firmách sú rozhodnutia nastavované zo zahraničia a pri silnom zastúpení automotive firiem nevidím možnosť významnej inovácie, ktorá by Slovensku zabezpečila lepšie imidž v zahraničí.

### **Stretli ste sa počas dlhoročnej praxe pri konkurencii s kopírovaním, resp. s napodobňovaním vašich riešení? Ako ste takúto situáciu riešili?**

Čo sa týka nás, s každým partnerom, s ktorým spolupracujeme na vývoji, máme podpísanú zmluvu o mlčanlivosti, u nás sú tieto veci „sväté“.

Pokiaľ prídete s produktom, ktorý sa stane úspešným, je len otázka času, kedy sa vás niekto pokúsi napodobniť. V našom prípade dezinfekčných brán sa to taktiež stalo, aj keď v čase uvedenia na trh sme podali prihlášku úžitkového vzoru, ktorá by nás mala čiastočne chrániť. Je už na konaní konkurenčných firiem, do akej miery pokračujú v porušovaní našich práv priemyselného vlastníctva, no my využijeme všetky možnosti, aby práca nášho tímu nebola znehodnotená. V poslednom čase ste oznámili výborné správy o výraznom skrátení času pri získavaní patentov, čo veľmi pomôže ochrane priemyselného vlastníctva najmä vzhľadom na veľmi krátky životný cyklus produktov.

Dôležité je však povedať, že produkt alebo služba sa dá kopírovať, ale nedokážete kopírovať ľudí a firemnú kultúru spoločnosti, ktorá s inováciou prišla, a preto ste vždy pred svojou konkurenciou.

### **Podniky vlastníctvom PDV nielen generujú vyššie príjmy, ale ich zamestnanci aj viac zarábajú. To sú dôležité signály pre našu ekonomiku a spoločnosť. Stotožňujete sa s tvrdením, že duševné vlastníctvo generuje zisk?**

Sme v začiatkoch, čo sa týka otázky duševného vlastníctva, preto zatiaľ z vlastnej skúsenosti neviem pove-

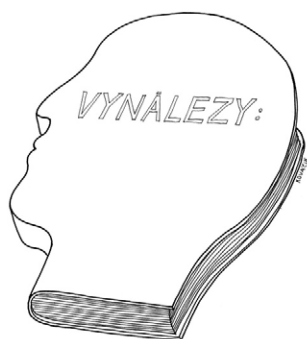


*Predseda ÚPV SR Matúš Medvec začal v minulom roku navštevovať vybrané spoločnosti, ktoré prispeli svojimi vynálezmi v boji proti COVID - 19. Predseda úradu odovzdal riaditeľovi spoločnosti SPANNER SK Patrikovi Lišaníkovi ocenenie za významný technický prínos v čase pandémie.*

dať, že to platí, ale vo všeobecnosti sa hodnota inovatívnej spoločnosti oceňuje aj na základe priemyselných práv, ktoré vlastní. Áno, aj zamestnanci sú lepšie ohodnotení, nakoľko firma pracuje s inými maržami, pokiaľ dodáva finálny vlastný výrobok v porovnaní so zákazkovou výrobou. Vytvára sa priestor na lepšie ohodnotenie, prípadne motiváciu zamestnanca v prípade finančného ohodnotenia na základe úspešnosti produktu.

*Spracovala Mgr. Lucia Spišiaková, PhD. MBA*

*Foto: archív Spanner SK, k. s.,  
archív ÚPV SR*



# Spektrum dobrých nápadov a riešení

V 8. ročníku Ceny Jána Bahýľa predseda ÚPV SR Matúš Medvec na návrh hodnotiacej komisie udelil ceny v kategóriách **individuálni prihlasovatelia, malé podniky a mikropodniky do 49 zamestnancov a vysoké školy a výskumné centrá.**

**Rozhodli sme sa, že vám postupne predstavíme víťazné technické riešenia.**



## Vysoké školy a výskumné centrá

|            |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patent     | <b>P 288023</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Názov      | <b>Kmene mikroorganizmov <i>Trichoderma atroviride</i> a <i>Trichoderma harzanium</i> a prostriedok na ochranu rastlín, ktorý ich obsahuje</b>                                                                    |
| Majiteľ    | Chemický ústav SAV                                                                                                                                                                                                |
| Pôvodcovia | doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.<br>Ing. Marek Nemčovič, PhD.<br>Ing. Lucia Jakubíková, PhD.<br>RNDr. Valéria Šubíková, CSc.<br>Ing. Anton Janitor, PhD.<br>Ing. Andrej Kunca, PhD.<br>Ing. Roman Leontovyč, PhD. |

V dôsledku intenzívnej chemizácie rastlinnej výroby dochádza k akumulácii organických i anorganických rezíduí v životnom prostredí, čo má nepriaznivý dopad nielen na životné prostredie samotné, ale aj na zdravie človeka. Vo svete sa preto v súčasnosti hľadajú náhrady chemických pesticídov za environmentálne neškodné pesticídy biologického pôvodu, využívajúc pritom poznatky z biológie, mikrobiológie, molekulárnej biológie a rastlinnej fyziológie.

Téma biologickej ochrany rastlín ako alternatívy k chemickej ochrane je vo svete aktuálna už vyše 30 rokov. Jej širšiemu využitiu najviac bráni pomerne veľká citlivosť biologických agensov proti podmienkam prostredia a malá výťažnosť procesov na prípravu ich inokúl. Na druhej strane, ich výhodou oproti chemickým pesticídum je špecifita proti určitým druhom fytopatogénov a zdravotná neškodnosť proti životnému prostrediu. Naším cieľom bolo pripraviť kmene huby *Trichoderma* endemické v našej stredo-európskej oblasti, vyznačujúce sa vysokou účinnosťou proti širokému spektru fungálnych fytopatogénov a vynikajúcou sporulačnou kapacitou. Súčasťou riešenia úlohy bolo aj vypracovanie technológie na masívnu produkciu spór.

Vo svete je registrovaných, komercializovaných a patentovaných vyše 100 kmeňov huby *Trichoderma*. Príčinou takého vysokého počtu registrovaných kmeňov je skutočnosť, že sa od seba líšia miestom pôvodu, schopnosťou adaptácie na konkrétne klimatické a pôdne podmienky, odolnosťou proti chemickým fungicídum a schopnosťami antagonizovať špecifické druhy patogénov.

V čase začiatku riešenia nášho projektu (2004) boli na slovenskom trhu dostupné iba preparáty zahraničného pôvodu (USA, Izrael, Nemecko a Španielsko). Aplikácia kmeňov cudzieho pôvodu do domácej prírody prináša so sebou viaceré riziká. Jednak dochádza týmto spôsobom k narušeniu ekologickej rovnováhy a ohrozeniu biodiverzity a môže dôjsť k nepredvídaným následkom neželaného rozšírenia cudzorodej huby v domácom prostredí. Ďalej, cudzie kmene nie sú adaptované na prírodné podmienky v stredo-európskom regióne a ich účinnosť môže byť pozmenená. Z týchto dôvodov je potrebné, aby boli k dispozícii efektívne antagonisticke kmene húb rodu *Trichoderma* pochádzajúce z oblasti Slovenska, resp. zo stredo-európskeho regiónu.



Vysporulovaná kultúra huby *Trichoderma atroviride* I2





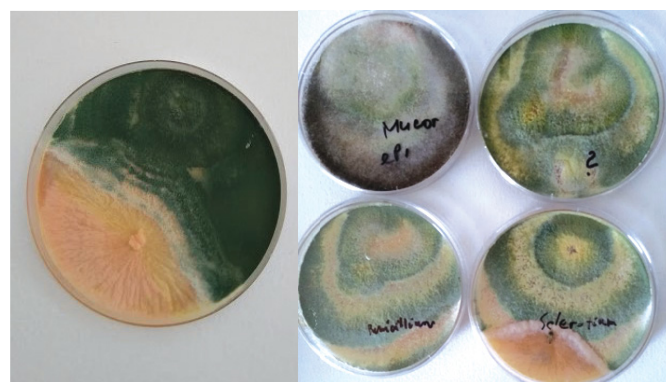
A – stav futbalového trávniku na štadióne A. Malatinského v Trnave pred sanáciou

B – stav futbalového trávniku na štadióne A. Malatinského v Trnave pred sanáciou

Spomedzi vyše 80 izolátov huby *Trichoderma* zozbieraných v rozličných lokalitách na území Slovenska sme vyselektovali niekoľko kmeňov huby *Trichoderma harzanium* a *Trichoderma atroviride*. Selekcija sa robila na základe viacerých kritérií, najdôležitejšie z nich boli vysoká účinnosť proti vybraným fytopatogénom, schopnosť rásť a sporulovať aj pri teplote nižšej ako 10 °C a schopnosť vytvárať veľké množstvo viabilných spór.

Výhodou kmeňa *Trichoderma atroviride* CCM 8369, na ktorý sa vzťahuje tento vynález, je skutočnosť, že pochádza z lokality územia Slovenska, má antagonistickú účinnosť proti fungálnym fytopatogénom, je špecificky vyselektovaný pomocou metód laboratórnej evolúcie na antagonizmus proti hube *Fusarium culmorum* a je schopný rásť a sporulovať aj pri relatívne nízkych teplotách okolo 10 °C, ktoré sú typické pre pôdne a klimatické podmienky stredoeurópskeho regiónu.

Výlučná licencia na využívanie vynálezu, ktorý je predmetom SK patentu č. 288023 (Kmene mikroorganizmov *Tri-*



Antibióza izoláty – štadión A. Malatinského v Trnave

*choderma atroviride* a *Trichoderma harzanium* a prostriedok na ochranu rastlín, ktorý ich obsahuje) bola poskytnutá firme Azoter Trading, s. r. o., ktorá realizuje danú technológiu v praxi. Preparáty na báze huby *Trichoderma* sa využívajú na zlepšovanie kvality pôdy pred výsevom obilia a na ochranu koreňov rastlín v miestach zamorených fytopatogénnymi hubami. Bežne sa využívajú pri ochrane koreňov husto siatych obilnín, na sanáciu hubami napadnutých trávnikov v parkoch a na športoviskách, na ošetrovanie kvetinových záhonov, ako aj pri produkcii zeleninových a kvetinových priesad a sadenic ovocných a okrasných stromčekov. Ako príklad efektívneho využitia biopesticídnych vlastností huby *Trichoderma* uvádzame sanáciu futbalového trávniku na štadióne Andreja Malatinského v Trnave (obrázok).

Foto: archív Chemický ústav SAV



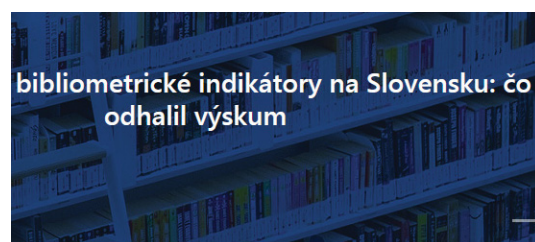
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) už 20 rokov sprevádza odborníkov knižnično-informačnou vedou i praxou vďaka časopisu **ITlib. Informačné technológie a knižnice.**

Pri tejto príležitosti spustila redakcia novú webovú stránku.

**ITLIB.CVTISR.SK**



Informačné technológie a knižnice



# ZAUJALO NÁS

## Představujeme spolek Licensing Executives Society Česká republika a Slovensko – rozšiřte své znalosti a zkušenosti v mezinárodní licenční komunitě

V této zvláštní době celosvětové pandemie, kdy je omezena možnost osobního setkávání, a tedy i výměny zkušeností tradiční formou, musí různé organizace, spolky a sdružení odborníků z určitých oborů či oblastí hledat nové způsoby činnosti, aby i nadále plnily svou funkci a smysl své existence. Jedním z takových sdružení je Licensing Executives Society International (LESI), které bychom v tomto článku rádi více představili.

LESI je platforma, která umožňuje svým členům získávat informace, vyměňovat zkušenosti a sdružovat se s lidmi podobného smýšlení, ať už na lokální úrovni, či celosvětově. Svou činností přispívá k vysokému profesnímu standardu mezi odborníky (manažery, podnikateli, vědci, techniky, zaměstnanci vysokých škol, právníky, patentovými a známkovými zástupci, úředníky státní správy a ostatními pracovníky z velkých, středních i malých organizací, nezávislých firem, univerzit, výzkumných ústavů, vládních orgánů a poradenských firem), kteří se věnují licencování a komercializaci práv duševního vlastnictví, transferu technologií a obecně právu duševního vlastnictví.

Jednou z národních skupin LESI vytvořených za účelem sdružování odborníků z těchto oblastí v České republice a na Slovensku je spolek Licensing Executives Society Česká republika a Slovensko (LES ČRS).



### 1. Licensing Executives Society International

LESI<sup>1</sup> je sdružení celkem 33 národních a regionálních členských spolků, jejichž členové mají zájem o přenos technologií a licencování práv duševního vlastnictví – od

technického know-how a patentovaných vynálezů až po software, autorská práva a ochranné známky. Sdružení bylo založeno ve Spojených státech amerických již v roce 1973 jako odborná nezisková a striktně nepolitická organizace, která v současné době zahrnuje téměř 10 000 jednotlivých členů ve více než 90 zemích světa.

#### 1.1. Cíle

Formální cíle LESI přijaté před téměř 50 lety jsou stále aktuální a mimo jiné zahrnují:

- fungovat jako neziskové profesní sdružení stanovující a podporující vysoké profesní standardy mezi těmi, kteří se zabývají přenosem a licencováním technologií a průmyslového nebo duševního vlastnictví;
- pomáhat svým členům ke zlepšování svých dovedností a postupů při udělování licencí prostřednictvím samostatné výuky, provádění speciálních studií a výzkumu, sponzorování vzdělávacích setkání, zveřejňování statistik, zpráv, článků a jiných materiálů a výměna názorů ohledně domácího i zahraničního licencování;
- informovat širokou i podnikatelskou veřejnost, mezinárodní subjekty a vládní orgány o ekonomickém významu licencí a vysokých odborných standardů těch, kteří se zabývají licenční profesí, a zpřístupnit svým členům nejnovější a nejpřesnější informace o licencování;
- formovat různé geograficky založené spolky LES s potřebným počtem a vyvážením místních členů, poskytovat jim organizační vedení, koordinovat jejich činnost a pomáhat radou a vzájemnou výpomocí;
- usnadnit členům jednotlivých spolků LES interakci s ostatními za účelem výměny informací a rozvoje profesionálních kontaktů;

<sup>1</sup> <https://www.lesi.org/>



- poskytovat kvalitní vzdělávání a usnadnit jeho sdílení mezi všemi spolky LES;
- spolupracovat s globálními organizacemi a politickými fóry a informovat je o ekonomickém významu a důležitosti licencí, transferu technologií a práv duševního vlastnictví obecně.

## 1.2. Diversita

LESI klade důraz na vyváženost v zastoupení svých členů a podporuje také mladé nadšence a ženy, které jsou v těchto kdysi spíše mužských oborech čím dál častěji zastoupeny. Za tím účelem vznikly v rámci LESI dvě speciální iniciativy:

### Ženy v licenční alianci / Women in Licensing Alliance (WILA)

WILA má sloužit jako společné místo pro vzdělávání v oblasti mezinárodního úsilí o rozvoj dovedností a vedení žen a nabízí příležitosti k vytváření mezinárodních sítí a mentorství. LESI má dobré předpoklady k tomu, aby spojilo ženy a muže z celého světa, aby sdíleli své zkušenosti v oblasti profesního postupu a podporovali postupné začleňování žen v oborech týkajících se licencování a komercializace práv duševního vlastnictví.

### Kongres mladých členů / Young Members Congress (YMC)

Zatímco WILA je poměrně nová iniciativa, YMC má v rámci LESI delší tradici. Spojuje mladé nadšence do duševního vlastnictví, a to mladé jak věkem, tak duchem. Uváděná věková hranice 40 let je tak spíše indikativní, než jakkoli závazná. Posláním YMC je zvýšit počet mladých aktivních členů v rámci členských spolků LES; podporovat účast a vytváření sítí mladých členů na akcích LESI prostřednictvím organizace jedinečných vzdělávacích a sociálních programů; připravovat mladé vedoucí pracovníky pro účast a vedení na úrovni představenstva, delegátů a výborů LESI a informovat členy LESI o zájmu, úspěších a příspěvcích svých mladších členů. YMC se také snaží podporovat účast rodin prostřednictvím speciálních programů a pobídek.

## 2. Licensing Executives Society Česká republika a Slovensko

LES ČRS<sup>2</sup> je součástí mezinárodní sítě LESI, a to již od roku 1995. Jde o spolek sdružující odborníky z České republiky a Slovenska, kteří se aktivně zabývají komerčním

<sup>2</sup> <http://www.les-crs.org/>

využitím a ochranou duševního vlastnictví, jeho transfery, licencováním, komercializací a správou. Sídlem spolku je Praha. Jde o nezávislou organizaci, která není financována z veřejných zdrojů.

## 2.1. Cíle

LES ČRS byl založen s neziskovým cílem za účelem naplňování společných zájmů svých členů. Hlavními úkoly zakončenými mimo jiné ve stanovách spolku jsou:

- působit jako odborná a vzdělávací společnost a podporovat vysokou odbornou úroveň jednotlivců zabývajících se poskytováním licencí k průmyslovému a duševnímu vlastnictví a transferu technologií obecně;
- informovat státní, veřejnou a podnikatelskou sféru o hospodářském významu poskytování licencí a vysoké odborné úrovni subjektů zabývajících se poskytováním licencí;
- sjednocovat členy spolku zabývajících se a zainteresované na převodu duševního vlastnictví poskytováním licencí, převodem licencí, společným podnikáním, zakládáním přidružených společností nebo jakýmkoli jiným způsobem (poskytování licencí);
- usilovat o zdokonalení vědomostí a odborných znalostí v oblasti poskytování licencí a služeb poskytovaných průmyslovému a obchodnímu sektoru;
- prostřednictvím výzkumu, odborných diskusí a výměny informací rozvíjet možnosti lepšího chápání úlohy, kterou sehraává poskytování licencí ve všech druzích hospodářské činnosti;
- konat setkání, semináře a kurzy zvyšování kvalifikace za účelem výměny a šíření znalostí a informací a předávání

zkušeností v oblasti poskytování licencí a sponzorovat setkání na národní či mezinárodní úrovni k realizaci těchto cílů;

- napomáhat svým členům při získávání zaměstnání;
- spolupracovat a pěstovat styky s dalšími organizacemi vytvořenými za účelem zdokonalování znalostí a prosazování zájmů v oblasti poskytování licencí nebo s jinými organizacemi zainteresovanými či zabývajících se daným předmětem činnosti, zejména pak s LESI a dalšími orgány a organizacemi vytvořenými v rámci působnosti LESI;
- usilovat o dosažení a udržení vysoké odborné úrovně svých členů.

## 2.2. Členství a orgány

Členem se může stát v podstatě kdokoli, kdo se zajímá o duševní vlastnictví a chce své zkušenosti v tomto oboru rozvíjet či předávat. LES podporuje odborníky ze všech oblastí – ideální členskou základnu by tvořili z jedné třetiny odborníci z komerční sféry; z druhé odborníci z univerzit a akademického výzkumu; a z třetí advokáti, patentoví zástupci či známkoví odborníci. LES ČRS sdružuje odborníky ze všech těchto oblastí, členskou základnu tvoří z velké části i ženy. Nejvyšším orgánem LES ČRS je valná hromada. LES ČRS je vedena řídicí radou, která zasedá každý měsíc či podle potřeby, a je výkonným orgánem rozhodujícím o aktivitách a financích LES ČRS. V čele stojí řídicí radou volený prezident. LES ČRS je na mezinárodních fórech zastupována mezinárodními delegáty. Kterýkoliv člen LES ČRS se však může těchto mezinárodních akcí zúčastnit, a to obvykle za zvýhodněných podmínek.



### 3. Co přináší členství v LES?

Členové LES ČRS se automaticky stávají součástí mezinárodní sítě licenčních odborníků a odborníků z oblasti duševního vlastnictví, a to samozřejmě jak z komerčního, tak akademického prostředí. Jednou z hlavních výhod je pak možnost vzdělávání se a získávání informací přímo od těch nejlepších z oboru jak z České republiky a Slovenska, tak ze zahraničí. S tím souvisí také zvýhodněná možnost účastnit se konferencí přinášejících zajímavá témata z oboru duševního vlastnictví, licencování či transferu technologií, a to i těch pořádaných jednotlivými členskými spolky. Členové mají také jedinečnou možnost navázat celosvětově kontakty, které mohou vést k budoucí profesní spolupráci. Kromě konferencí a odborných seminářů přináší aktualita z oboru také odborný časopis *Les Nouvelles*, webové stránky LESI či jednotlivých národních a regionálních skupin, nebo online newsletter *LES Global News*.

#### 3.1. Setkávání, konference, networking

Setkávání na různých konferencích, ať už světových, pan-evropských či národních/regionálních, je mezi členy velmi populární. Vždy je na nich bohatý odborný i společenský program, který umožňuje nejen výměnu zkušeností z oboru a navazování pracovních kontaktů, ale i vytváření celoživotních přátelství. Členové LES ČRS mají na místní konferenci a případně další akce místního spolku vstup v ceně členského příspěvku, na ty ostatní pak mají zvýhodněné registrační poplatky. V době před koronavirovou pandemií se převážná většina konferencí pochopitelně konala živě, nyní se tyto aktivity přesunuly do online prostředí. To na jednu stranu bohužel znamená, že možnosti pro networking a osobní výměnu informací jsou omezené, ale zase z pohledu přístupu ke znalostem je nyní velmi výhodné, že se členové mohou účastnit celé škály aktivit jednotlivých národních či regionálních skupin bez nutnosti výdajů na cestování a ubytování, a to velmi často i zpětně pomocí on demand přístupu k zaznamenaným webinářům. Odkazy na všechny akce pořádané členskými spolky LESI jsou dostupné v členské sekci webových stránek LESI.

#### 3.2. Publikace

Členové LESI získávají pravidelné informace a nejnovější zprávy z oblasti ochrany, komercializace a využívání duševního vlastnictví prostřednictvím různých publikací, ať už tištěných, či elektronických. Všechna čísla jsou také členům zdarma přístupná v elektronické podobě v členské části webových stránek LESI či v mobilní aplikaci.

#### Časopis *les Nouvelles*

Jedná se o oficiální periodikum LESI, které vychází čtvrtletně již od roku 1971. Časopis je koncipován tak, aby prohluboval znalosti členů v oblasti licencování a ochrany duševního vlastnictví. Články se týkají zejména komercializace,



transferu technologií a licenčních smluv, a shrnují poznatky a zkušenosti z různých odvětví z celého světa. Některá čísla jsou monotematická (např. v poslední době vyšlo speciální číslo ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem, dříve se taková vydání zabývala například ochranou průmyslových vzorů, implementací EU směrnice o ochraně obchodního tajemství a vymáháním práv z patentů). Členové LES dostávají *les Nouvelles* jako součást svého členství, a to včetně přístupu do elektronického archivu, který obsahuje všechna čísla vydaná už od března 1971. Pro vědeckou činnost v oblasti práv duševního vlastnictví tak představuje velice zajímavý zdroj informací a vhled do problematiky, která se v souvislosti s licencováním a ochranou práv duševního vlastnictví řešila již před 50 lety.

#### Newsletter *LES Global News*

*LES Global News* je online publikace LESI poskytující aktuální informace o jednotlivých aktivitách národních skupin i zprávy z mezinárodní společnosti. Členům je zasílán elektronickou poštou, případně jej lze shlédnout v členské sekci webových stránek LESI či v mobilní aplikaci.

#### LESI Business Briefings

Jedná se o relativní novinku – sérii zatím tří publikací zaměřených primárně na rychle rostoucí inovativní podnikání, které obsahují praktické rady. Autoři těchto publikací jsou členové LESI a odborníci z celého světa a poskytují základní informace o kritických otázkách týkajících se správy IP, oceňování IP a licencování. Pro členy jsou publikace ke stažení zdarma, nečlenové si je mohou zakoupit.

#### 3.3. Databáze členů

Ze samotné podstaty sdružení jako společenství jednotlivců, které spojuje konkrétní společné téma, vyplývá jedna ze zásadních výhod členství v LESI, a to je přístup do mezinárodní databáze všech členů LESI. V této databázi je možné podle různých kritérií vyhledávat členy pro případnou spolupráci, výměnu zkušeností apod. Mezi členy bývají



zvykem poskytovat si vzájemně podporu a pomoc. Tato možnost také skýtá potenciál obrátit se na odborníky a kolegy ze zahraničí a získat informace z jiných jurisdikcí.

### 3.4. Práce ve výborech LESI

Členové LESI také mají možnost zapojit se do činnosti mezinárodních pracovních skupin s různou odborností rozdělených podle oblastí práva či průmyslových odvětví. Nabízí se jim tak možnost spolupracovat s lidmi úzce zaměřenými na určitou oblast, vzdělávat se a šířit své zkušenosti dál.

### 3.5. Další vzdělávání

Další z výhod členství je možnost účastnit se speciálních vzdělávacích kurzů zaměřených zejména na licencování a transfery technologií. V licenčním kurzu mají účastníci možnost naučit se, jak postupovat při přípravě licenční smlouvy od A do Z. Kurz zahrnuje prezentaci týkající se klíčových aspektů licenční praxe, jako jsou základy IP, due diligence, oceňování a soutěžní právo, jakož i interaktivní workshopy o vyjednávání, strategii IP a přípravě smluv. Vzdělávání a školení probíhají interně i externě prostřednictvím různých kurzů, seminářů, webinářů a workshopů. Velmi oblíbené jsou i různé mentorské příležitosti se zkušenými profesionály.

### 3.6. Spolupráce s mezinárodními orgány, regionálními a vnitrostátními orgány a jinými profesními organizacemi v oblasti IP

LESI i jeho jednotlivé skupiny v rámci své činnosti vedoucí ke vzdělávání a šíření povědomí o duševním vlastnictví jako takovém spolupracují i s různými mezinárodními, regionálními a vnitrostátními orgány či organizacemi. Součástí takové spolupráce je i předkládání stanovisek a připomínek vládním orgánům k předpisům týkajícím se

duševního vlastnictví. V této souvislosti je třeba zmínit zejména spolupráci LESI s EPO, která vyústila v organizaci společného dvoudenního vzdělávacího kurzu pod názvem „Succeeding at technology commercialisation and negotiation“ (Úspěch v komercializaci a vyjednávání technologií), který by se měl konat ve švýcarské Basileji ve dnech 26. až 28. června 2021. Tento kurz je prvním ze série kurzů poskytujících komplexní profesionální sadu nástrojů a technik, které podnikům pomohou těžit z jejich duševního vlastnictví a dát jej do centra své obchodní strategie, a to způsobem, který je snadno přístupný a snadno implementovatelný. Kurz je určen pro širokou škálu profesionálů v podnikání, včetně těch, kteří pocházejí z malých a středních podniků, začínajících podniků, spin-outs, rozvíjejících se podniků, nadnárodních společností, organizací pro přenos technologií a ve výzkumu. Školicí materiály, které společně vytvořily LESI a Evropská patentová akademie EPO, slouží k podpoře inovací po celém světě. Na místní úrovni lze zdůraznit spolupráci LES ČRS s Centrem vědecko-technických informací SR (CVTI SR) na Slovensku, či s Technologickým centrem Akademie věd ČR v České republice.

## 4. Závěr

V tomto článku jsme se snažili popsat hlavní aktivity LESI a výhody členství v národním spolku LES ČRS, a přiblížit tak tuto organizaci případným zájemcům ze slovenské komunity odborníků na právo duševního vlastnictví. Každý spolek může být jenom tolik úspěšný, jak je aktivní a široká jeho členská základna. Proto rádi uvítáme nové členy zájmem se zejména o oblast licencování a komercializace práv duševního vlastnictví, kteří budou mít zájem sdílet informace a zkušenosti z této oblasti, a podílet se tak na činnosti LES ČRS.

*Spracoval Vojtech Chloupek & Denisa Švecová*  
Foto: archiv LES ČRS

# TRANSFER TECHNOLÓGIÍ BULLETIN

PIVOT CENTER NA UNIVERZITE V UTAHU  
A EXPERTI NA RIADENIE INOVÁCIÍ

PRÁVNÝ POHĽAD NA VNÚTORNÉ PREDPISY  
V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

ŠPECIFIKÁ ZAKLADANIA SPIN-OFF FIRIEM  
V UNIVERZITNOM PROSTREDÍ

1/2021



EURÓPSKA ÚNIA  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
ŠKOLSTVA, VEDY,  
VÝSKUMU A ŠPORTU  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II  
Investícia do Vašej budúcnosti / Tento projekt je podporený  
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja / [www.opii.gov.sk](http://www.opii.gov.sk)

# Finančná správa Slovenskej republiky



## Kriminálny úrad Finančnej správy

**V poľskom kamióne, ktorého prednedávnom na Orave kontrolovali colníci, sa malo prepravovať korenie do polievok. Prekvapenie nastalo, keď v ňom našli takmer 14 ton sušených listov s tabakovou arómou. Tie prešli odbornou expertízou, ktorá potvrdila, že ide o tabakovú zmes. Únik na spotrebnej dani colníci vyčíslili na viac ako milión eur.**

Vodič poľského kamióna mal cez naše územie len prechádzať. Tovar určený na prepravu mu naložili v Rumunsku a mal ho dovieť do Holandska. Od začiatku ho na ceste sprevádzali komplikácie, najskôr pre chýbajúce nálepky s maximálnou povolenou rýchlosťou, potom kvôli nákladu. Pri kontrole oravských colníkov na hraničnom priechode Trstená – Chyžné tvrdil, že vezie korenie do polievok. Na vyzvanie im predložil doklady od prepravovaného tovaru. Aj podľa nich malo ísť o sušené korenie. Colníci sa rozhodli preveriť, či sa v priestoroch kamióna naozaj nachádza takýto tovar. So služobným psom pristúpili k prehliadke ložnej plochy. Našli tam po sčítaní 99 kartónových obalov. Naplnené boli sušenými listami s tabakovou arómou. Ich celková hmotnosť bola 13 860 kg. Colníci tovar zadržali a kvôli presnému identifikovaniu odobrali za prítomnosti vodiča z neho vzorky, ktoré putovali do laboratória. Po čase sa dostavili výsledky z odbornej expertízy, ktoré potvrdili, že ide o tabakovú zmes.



Foto: archív KÚFS

**Finančnej správe sa podaril historický zásah. V rámci akcie Čierny Panter odhalila doteraz najväčšiu nelegálnu výrobu cigariet v Lučenci. Kriminálny úrad finančnej správy pri zásahu zaistil 24,6 milióna kusov cigariet, vyše 44 ton tabaku vrátane strojov na výrobu cigariet. Finančná správa tak zabránila možnému úniku na DPH a SPD vo výške takmer 6 mil. eur.**

Desiatky príslušníkov Kriminálneho úradu finančnej správy pracovali na akcii Čierny Panter niekoľko týždňov. Vďaka operatívnej činnosti odhalili najväčšiu nelegálnu výrobu a distribúciu cigariet na Slovensku v doterajšej histórii. Iba tento jeden záchyt v Lučenci predstavuje vyše 1/3 zadržaných cigariet za posledné tri roky. „Za uplynulé dva týždne sme zadržali šesťkrát viac cigariet ako za celý uplynulý rok. Aj tento zásah dokazuje, že dosahujeme stále lepšie výsledky vo vyšetrovacej a operatívnej činnosti. Celkový zastavený únik na spotrebných daniach a dani z pridanej hodnoty je predbežne vyčíslený na takmer 6 mil. eur,“ povedal prezident finančnej správy Jiří Žežulka, ktorý zároveň poďakoval za spoluprácu polícii, ozbrojeným silám, hasičom aj štátnym hmotným rezervám.



Foto: archív KÚFS



# Z rozhodnutí ÚPV SR

## Rozhodnutie POZ 1755-2019/N-149-2020 z 9. 11. 2020

### ABSTRAKT

V danom rozhodnutí úrad konštatoval pravdepodobnosť zmeny podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Existencia vysokej podobnosti až zhody označení JOKER ENERGY DRINK verzus JOKER z fonetického hľadiska bola pri zhode kolíznych tovarov, ktorými sú nealkoholické nápoje v triede 32 a nízkej miery pozornosti spotrebiteľov posúdená ako určujúca.

### ABSTRACT

In this decision, the office stated that likelihood of confusion according Article 7(a) 2 Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks exists. The office considered the high phonetic similarity even identity of the signs JOKER ENERGY DRINK verzus JOKER and identity of the contested goods (non-alcoholic drinks) in class 32 together with low level of consumer attention as essential.

### Kľúčové slová

pravdepodobnosť zámery, vysoká fonetická podobnosť až zhoda označení, kolízne tovary (nealkoholické nápoje), nízka miera pozornosti spotrebiteľov

### Key words

likelihood of confusion, high phonetic similarity even identity of the signs, the contested goods (non-alcoholic drinks), low level of consumer attention

### Staršia ochranná známka

(MOZ č. 1381546)



### Zverejnené označenie

(POZ 1755-2019)



Proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk boli 2. 1. 2020 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov „nealkoholické nápoje; energetické nápoje; nealkoholické koktaily“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov na

základe toho, že je majiteľom staršej obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 1381546 s účinkami v EÚ, zapísanej pre tovary v triedach 29, 30, 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti vzhľadom na povahu dotknutých tovarov, ktoré predstavujú tovary bežné, používané denne a patriace do nižšej cenovej kategórie, tvorí široká spotrebiteľská verejnosť a pri výbere takýchto tovarov možno predpokladať nízku mieru jej pozornosti.

Z porovnania zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska vyplynulo, že medzi nimi bola zistená určitá miera podobnosti zo všetkých posudzovaných hľadísk. Podobnosť bola konštatovaná vzhľadom na to, že aj zverejnené označenie aj staršia ochranná známka obsahujú zhodný slovný prvok „joker“, ktorý je dominantným prvkom vo zverejnenom označení a jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky. Zároveň je možné ho považovať za dištingtívny prvok oboch označení vzhľadom na to, že vo vzťahu ku kolíznym tovarom je prvkom disponujúcim vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, na rozdiel od ďalších dvoch slovných prvkov zverejneného označenia „energetický nápoj“, ktoré sú prvkami opisovými a priamo určujúcimi druh kolízneho tovaru.

Pri porovnaní označení z vizuálneho hľadiska bola konštatovaná len minimálna miera ich podobnosti, keďže okrem rovnakého prvku „joker“ porovnávané označenia vykazujú v ostatných prvkoch, najmä v ich grafickom stvárnení viditeľné odlišnosti. Potrebné je však poukázať na skutočnosť,

že uvedená minimálna miera podobnosti z vizuálneho hľadiska bude kompenzovaná ich vysokou podobnosťou až zhodou z hľadiska fonetického, ktoré je v prípade sporných tovarov, ktorými sú nápoje, hľadiskom významným. Nápoje sú totižto tovarmi predávanými nielen na predajných miestach v predajniach, ale sú neodmysliteľnou súčasťou ponuky v baroch, krčmách, pohostinstvách a reštauráciách, kde spotrebiteľ priamo výrobok nevidí, ale objednáva si ho len ústne. Je zrejmé, že v takomto prípade sa bude o danom tovare vyjadrovať len ako o nápoji „joker“ a aj keby si pýtal alebo mu bol ponúknutý priamo „joker energetický nápoj“ nie je vylúčené, že si bude myslieť, že ide o ďalší výrobok

namietateľa, keďže už môže mať predchádzajúce skúsenosti s výrobkami namietateľa označenými jeho staršou ochrannou známkou, a preto úrad konštatoval existenciu pravdepodobnosti zámieny.

Námietkam sa vyhovel a prihláška ochrannej známky, číslo spisu POZ 1755-2019, sa zamietla pre všetky prihlásené tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na

<https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala Ing. Ingrid Brežňanová

## Rozhodnutie POZ 2048-2019/N-158-2020 z 25. 11. 2020

### ABSTRAKT

V danom prípade úrad konštatoval, že neexistuje pravdepodobnosť zmeny podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a to napriek zhode označení SALKO verzus SALKO/Salko, z dôvodu, že nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného dôvodu, keďže kolízne tovary a služby v triedach 9, 35, 41 a 42 verzus tovary a služby v triedach 5, 16, 29 a 30 boli posúdené ako odlišné.

### ABSTRACT

In this case, the office concluded that likelihood of confusion according Article 7(a) 2 Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks doesn't exist, however the signs were identical SALKO versus SALKO/Salko. The cumulative condition of the claimed opposition ground - identity or similarity of the goods and services wasn't fulfilled. Contested goods and services in class 9, 35, 41 and 42 versus goods and services in class 5, 16, 29 and 30 were considered as different.

### Kľúčové slová

neexistencia pravdepodobnosti zámieny, zhoda označení, rozdielne kolízne tovary a služby, rozdielna relevantná verejnosť.

### Key words

likelihood of confusion not exist, identity of the signs, different contested goods and services, different relevant consumers

#### Staršie ochranné známky

(OZ č. 179377, OZ EÚ 012337523)

#### SALKO/Salko

#### Zverejnené označenie

(POZ 2048-2019)

#### SALKO

Proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk boli 2. 3. 2020 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 9, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Námietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov na základe toho, že je majiteľom starších slovných ochranných známk, a to národnej ochrannej známky „SALKO“ č. 179377 zapísanej pre tovary v triedach 5 a 29 medzi-

národného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 18. 11. 1994 (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) a ochrannej známky EÚ „Salko“ č. 012337523 zapísanej pre tovary v triedach 16, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 24. 11. 2013 (ďalej aj druhá staršia ochranná známka).

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary v triede 9, a to pre rôzne *druhy záznamových médií a tiež prístroje na prenos, nahrávanie a reprodukciu zvuku alebo obrazu*. Obe staršie ochranné známky sú zapísané pre tovary v triedach 5, 29 a 30, pričom tieto tovary predstavujú *dietetické výrobky, mlieka, sladené a kondenzované mlieka, rôzne druhy mliečnych výrobkov, mäso či spracovanú zeleninu a ovocie, kávu, čaje, mrazené pečivo*. Druhá staršia ochranná známka je tiež zapísaná pre tovary v triede 16, ktoré predstavujú *výrobky z papiera a lepenky, a to najmä obaly a obálky, štítky*. Bolo zhodnotené, že uvedené kolízne tovary sú nepodobné, keďže nemajú zhodný ani podobný účel, povahu, zloženie, výrobcov, spôsob použitia, distribučné kanály ani spotrebiteľa.

Rovnaký záver, teda konštatovanie ich nepodobnosti, sa vzťahoval aj na prihlásené služby v triede 35 zverejneného označenia a všetky zapísané tovary pre staršie ochranné známky.

Bolo zdôvodnené, že medzi prihlasovanými službami v triede 35 a zapísanými tovarmi niet podobnosti aj napriek tomu, že namietateľ zdôrazňoval, že prihlásené služby vzťahujúce sa na oblasť *reklamy* sú podobné s tovarmi v triede 16, a to z toho dôvodu, že namietateľ tiež pre svoje výrobky, či už sám, alebo prostredníctvom slovenských distribútorov, robí reklamu a uverejňuje ju v letákoch. Táto skutočnosť však nie je postačujúca na konštatovanie podobnosti prihlasovaných služieb a zapísaných tovarov.

Z ustálenej praxe týkajúcej sa porovnávaní tovarov a služieb vyplýva, že povaha a účel reklamných služieb sa zásadne líši od výroby výrobkov. Z tohto dôvodu sa reklamné služby nepodobajú výrobkom alebo službám, ktoré sa propagujú. To isté platí pre porovnávanie *reklamných služieb* s výrobkami, ktoré sa môžu použiť ako prostriedok šírenia reklamy, ako napr. *disky DVD, tlačovina či letáky*. Z uvedeného vyplýva, že prihlasované služby v triede 35, ktoré patria do oblasti reklamy, propagačnej činnosti s cieľom posilniť pozíciu subjektu na trhu, sa nezhodujú a ani nepodobajú svojim účelom, zameraním či povahou ani so zapísanými tovarmi pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 16. Odlišné sú aj distribučné kanály a ich poskytovateľmi sú subjekty z odlišných oblastí.

Pri porovnaní prihlasovaných služieb v tr. 35 zahŕňajúcich len všeobecne definovaný *maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovanie obchodu* a zapísaných tovarov (tr. 5, 16, 29 a 30) bolo uvedené, že maloobchodné služby sa vo všeobecnosti nepodobajú výrobku, ktorý je možné predáť v rámci maloobchodu. Okrem toho, že majú rozdielnu povahu, keďže služby sú nehmotné, zatiaľ čo výrobky sú hmotné, slúžia aj na rôzne účely. Spôsob používania výrobkov a služieb sa líši. Nekonkurujú si, ani sa nevyhnutne nedopĺňajú. Navyše sa nezameriavajú na rovnakú skupinu spotrebiteľskej verejnosti.

Rovnaký záver, teda konštatovanie nepodobnosti, sa vzťahuje aj na ostatné prihlásené služby v triede 35 zverejneného označenia, ktoré sa týkali služieb *v oblasti obchodného manažmentu a kancelárskych prác, obchodného sprostredkovania služieb, tvorby, predaja a distribúcie CD a DVD, vystúpení a účinkovania výkonných umelcov*, aj na prihlásené služby v triedach 41 (*napr. vzdelávanie, organizovanie kultúrnych podujatí, služby nahrávacích štúdií, požičiavanie audionahrávok*) a 42 (*napr. služby z oblasti informačných technológií, tvorby a údržby počítačového softvéru, a tiež služby spojené s požičiavaním počítačového softvéru, ďalej pre služby zaoberajúce sa expertízami, grafickým dizajnstvom*, ktoré sú poskytované reprezentantmi profesií, ako sú fyzici, inžinieri, informatici), a tovarov zapísaných pre staršie ochranné známky. Tak, ako už bolo uvedené, predmetné tovary a služby sa líšia svojou povahou, účelom a predovšetkým podnikateľským subjektom, ktorý dané tovary vyrába a služby poskytuje. Len skutočnosť, že môže

ísť o tovary využívané v súvislosti s poskytovaním služieb obchodného manažmentu či kancelárskych služieb, nie je dostatočným dôvodom na konštatovanie ich podobnosti.

V predmetnom prípade bolo potrebné bližšie vysvetliť, že relevantná verejnosť v prípade tovarov zapísaných pre staršie ochranné známky predstavuje širokú verejnosť s nízkou mierou pozornosti, bežne nakupujúcu tovary, ako sú mliečne výrobky, kondenzované mlieko či iné potravinárske výrobky, čaje či jednoduché papiernické výrobky, ako sú obálky a štítky, ktoré sú zapísané pre staršie ochranné známky (tr. 5, 16, 29, 30). Tvary a služby prihlasované pre zverejnené označenie (tr. 9, 35, 41 a 42) teda svojím zameraním a účelom poukazujú na odlišného spotrebiteľa, ako bol špecifikovaný v prípade tovarov starších ochranných známk, ide o spotrebiteľa zaujímajúceho sa o prístroje na nahrávanie a prenos zvuku či obrazu, zaujímajúceho sa o vystúpenia umelcov či hudobnú a vydavateľskú činnosť, a o tovary a služby súvisiace s činnosťou nahrávacích štúdií, hudobného a zábavného priemyslu, stupeň jeho pozornosti pri výbere tovarov či služieb môže variovať od priemerného po vyšší. Možno skonštatovať, že príslušná relevantná verejnosť je vzhľadom na odlišnú povahu kolíznych tovarov a služieb rozdielna.

Čo sa týka kolíznych označení, bolo uvedené, že zverejnené označenie „SALKO“ je tvorené jedným slovným prvkom, rovnako ako prvá aj druhá staršia ochranná známka „SALKO/Salko“. V prípade zverejneného označenia ide o slovo vyhotovené veľkými písmenami. Prvá staršia ochranná známka je tvorená zhodným slovom vytvoreným veľkými písmenami „SALKO“ a druhá staršia ochranná známka „Salko“ pozostáva z prvého veľkého písmena a ostatné písmená sú malé. V súvislosti s uvedeným bolo potrebné upozorniť na to, že v prípade slovných označení je chránené slovo samotné, takže nie je podstatné, či je písané veľkými alebo malými písmenami (rozsudok z 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU: T: 2008: 165, bod 43), a preto boli označenia posúdené ako zhodné.

V závere úrad konštatoval, že napriek tomu, že kolízne označenia boli vyhodnotené ako zhodné, tak pri zohľadnení nepodobnosti tovarov a služieb, a tiež odlišného relevantného spotrebiteľa týchto tovarov a služieb, je nutné uviesť, že neexistuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti vzhľadom na rozdielne trhy. Rozdielne charakteristiky porovnávaných tovarov a služieb dôvodne vylučujú predpoklad, aby relevantná spotrebiteľská verejnosť v prípade stretu s prihlásenými tovarmi a službami a zapísanými službami predpokladala, že pochádzajú od rovnakých výrobcov alebo poskytovateľov.

Námietkam sa z uvedených dôvodov nevyhovelo a boli zamietnuté.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

*Spracovala Ing. Ingrid Brežňanová*

## Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 2138-2017/II-101-2020 zo 4. 11. 2020 (právoplatnosť 6. 11. 2020)

### ABSTRAKT

Prihlasovateľ podal prihlášku obrazovej ochrannej známky pre služby v triedach 35, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených služieb, uplatnil z dôvodu, že v prípade zverejneného označenia a staršej ochrannej známky zapísanej pre tovary v triedach 7 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorej je majiteľom, existuje pravdepodobnosť zámery vrátane pravdepodobnosti asociácie. Prvostupňovým rozhodnutím bolo námietkam čiastočne vyhovené a prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Nárokované služby zverejneného označenia v triedach 35, 40 a 41 medzinárodného triedenia tovarov prvostupňový orgán nepovažoval za podobné s tovarmi staršej ochrannej známky a vo vzťahu k týmto službám zverejneného označenia nekonštatoval pravdepodobnosť zámery porovnávaných označení na strane verejnosti. Odvolací orgán, ktorý preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, posúdenie naplnenia zákonných podmienok uplatneného námietkového dôvodu uskutočnené prvostupňovým orgánom označil za správne, a preto podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

### ABSTRACT

The applicant sought to register the figurative mark for services in Classes 35, 40, 41 and 42. An opposition was based on an earlier figurative mark registered for goods in Classes 7 and 11 and filed on the ground that there was a likelihood of confusion including likelihood of association on a part of the relevant public. The Opposition Division partly upheld the opposition and partly rejected the application for services in Class 42. The Opposition Division found services in Classes 35, 40 and 41 dissimilar. The Appeal Body agreed with the findings of the Opposition Division, dismissed the appeal and confirmed the decision.

### Kľúčové slová

pravdepodobnosť zámery podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, nepodobnosť tovarov a služieb, nesplnenie jednej z kumulatívnych podmienok, čiastočné vyhovenie námietkam, čiastočné zamietnutie prihlášky ochrannej známky, zamietnutie rozkladu

### Key words

likelihood of confusion – article 7(a)(2) Act No 506/2009 Coll. on trade marks, dissimilarity of the goods and services, one of cumulative conditions has not been fulfilled, opposition partly upheld, application partly rejected, appeal dismissed

#### Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 009943549)



#### Zverejnené označenie (POZ 2138-2017)



machines and devices for devices for water purification and treatment plants; means of filtration; filters and their parts (stroje a zariadenia na čistenie a úpravu vody; časti strojov a zariadení pre zariadenia na čistenie a úpravu vody; stroje a zariadenia pre čistiarne a úpravovne vody; časti strojov a zariadení pre zariadenia čistiarní a úpravovní vody; prostriedky na filtráciu; filtre a ich časti).

#### Zverejnené označenie (POZ 2138-2017)

trieda 35 – obchodné alebo podnikateľské informácie v oblasti životného prostredia; marketing; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo v oblasti životného prostredia; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby outsourcingu v oblasti poskytovania služieb životného prostredia; poskytovanie obchodných konzultačných služieb; analýzy nákladov týkajúcich sa nakladania s odpadmi, odstraňovania odpadov a recyklácie odpadov; kompilácia informácií týkajúcich sa environmentálnych podmienok; online objednávanie služieb; distribúcia reklamných materiálov online,

#### Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 009943549)

trieda 7 – machines and devices with mechanical drive (stroje a prístroje s mechanickým pohonom),  
trieda 11 – machines and devices for water purification and treatment; parts of machines and devices for devices for water purification and treatment; machines and devices for water purification and treatment plants; parts of

trieda 40 – poradenstvo v oblasti likvidácie odpadu a smetí; poradenstvo v oblasti spaľovania odpadu a smetí; poradenstvo v oblasti recyklácie odpadu a smetí; informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti recyklácie odpadu a smetí,

trieda 41 – vzdelávacie služby v oblasti životného prostredia; organizovanie a vedenie seminárov, konferencií; odborné preškolenie; vyučovanie; vzdelávanie; publikovanie kníh a recenzií; online publikácia elektronických kníh; organizovanie odborných workshopov a školení; poradenstvo v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,

trieda 42 – inžinierske poradenstvo; technické poradenstvo v oblasti detekcie znečistenia; technické poradenstvo v oblasti environmentálneho inžinierstva; služby environmentálneho posudzovania; environmentálne inžinierske služby; služby monitorovania životného prostredia; environmentálne testovanie a inšpekčné služby; inžinierske služby v oblasti environmentálnych technológií; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; technické poradenstvo v oblasti environmentálneho inžinierstva; poradenské služby v oblasti výskumu ochrany životného prostredia; inžinierstva; poradenské služby v oblasti výskumu ochrany životného prostredia.

Proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk boli 6. 5. 2018 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených služieb v triedach 35, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), pričom ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky zapísanej pre tovary v triedach 7 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) námietkam čiastočne vyhovie a prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podľa prvostupňového orgánu medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámery vo vzťahu k službám, ktoré boli posúdené ako podobné v nižšej miere s tovarmi staršej ochrannej známky. Namietateľ v podanom rozklade nesúhlasil so záverom o nepodobnosti nárokováných služieb zverejneného označenia v triedach 35, 40 a 41 s tovarmi staršej ochrannej známky a zotrval na názore, že porovnávané označenia sú vysoko podobné. Podľa namietateľa táto podobnosť môže viesť k pravdepodobnosti zámery porovnaných označení na strane verejnosti.

Odvolací orgán, ktorý preskúmal prvostupňové rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, nárokováné služby zverejneného označenia v triedach 35, 40 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nepovažoval za podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, pretože majú odlišnú

povahu (podstatu) a účel, odlišných výrobcov/poskytovateľov, odlišné distribučné kanály či odlišné miesta predaja/ponuky služieb, ich poskytovateľmi sú subjekty z odlišných oblastí a nie je možné konštatovať ani ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Len samotná skutočnosť, že porovnávané tovary a služby majú určitým spôsobom súvis so životným prostredím, bez prelínania sa v ďalších hodnotených kritériách, nebola postačujúca na konštatovanie ich podobnosti. Takýto prístup by viedol k neprimeranému rozšíreniu ochrany staršej ochrannej známky. Nakoľko namietateľ v podanom rozklade neuviedol v súvislosti so záverom prvostupňového orgánu o podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho a fonetického hľadiska a vysokej podobnosti zo sémantického hľadiska žiadne konkrétne argumenty, len sa odvolal na tvrdenie vyjadrené v námietkach, že porovnávané označenia sú vysoko podobné, odvolací orgán sa ich porovnaním podrobnejšie nezaoberal. Doplnil, že takéto porovnanie ani nie je v predmetnom prípade rozhodné, keďže kolízne tovary a služby, ktorých porovnanie bolo rozkladom napadnuté, boli posúdené ako nepodobné.

Vzhľadom na nepodobnosť služieb zverejneného označenia v triedach 35, 40 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky nebola splnená vo vzťahu k nim jedna z kumulatívnych podmienok nevyhnutných pre úspešné uplatnenie predmetného námietkového dôvodu, a preto odvolací orgán uzavrel, že vo vzťahu k týmto službám zverejneného označenia nemožno konštatovať pravdepodobnosť zámery porovnaných označení na strane verejnosti.

Pre úplnosť odvolací orgán poukázal na to, že prvostupňový orgán dospel k záveru, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámery vo vzťahu k službám zverejneného označenia v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako podobné v nižšej miere s tovarmi staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k uvedeným službám.

Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu vyplynulo, že posúdenie naplnenia zákonných podmienok pre uplatnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach uskutočnené prvostupňovým orgánom bolo správne, odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bolo čiastočne vyhovie námietkam smerujúcim proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk a prihláška ochrannej známky POZ 2138-2017 bola zamietnutá pre všetky služby nárokováné v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala JUDr. Zuzana Ďuriančíková

# Z rozhodnutí Centra ADR (doménové spory)

**vogue.sk**

**Rozhodnutie 1/2017 z 1. februára 2018**

## SUMMARY

The Complainant requested that a domain name vogue.sk be transferred from its current domain name holder to herself on the basis of an infringement of its right to trademarks „VOGUE“, with effect for the Slovak Republic. At the time of submission and decision about the complaint by the Panel of Experts, the domain name vogue.sk was not publically used. However, it was proven that, until the notification about the dispute, the domain was used to redirect to a webpage with a fashion content and presentation of a designer collection. The collection was designed by a wife of previous domain name holder, who is at the same time co-manager and co-shareholder in the company of the present domain name holder. The Panel of Experts concluded that the trademark „VOGUE“ and the domain name vogue.sk are identical and that a likelihood of confusion exists between the two. As far as the alleged repute of the trademark is concerned, the Panel of Experts accepted the possibility of its existence, however, did not rule on this basis due to lacking evidence about reputation of the trademark with respect to relevant part of the public, i.e. consumers in the Slovak Republic. The domain name holder did not prove any right or legitimate interest concerning the domain name. The Complainant proved the domain name holder's lack of good faith in acquiring of the domain name because of acquisition and use of the domain for own enrichment in order to attract users to a competing website providing identical goods and services. The Panel Experts thus concluded that all necessary conditions required by the Rules of ADR were met and therefore ordered the transfer of the domain to the Complainant.

## Klíčové slová

zhodnosť označení, pravdepodobnosť zámenny, ochranná známka s dobrým menom a relevantná časť verejnosti, neunešenie dôkazného bremena držiteľom domény, nedostatok dobrej viery, neexistencia práva alebo legitímneho záujmu, skutočné používanie domény len na interné účely, účel a rozsah ADR, chránené označenie, geografický rozsah (dosah)

## Key words

identity of signs, likelihood of confusion, reputed trademark, relevant public, burden of proof, evidence of reputation, use of a domain for internal purposes, scope of ADR, geographical scope of ADR, protected signs under ADR

**Doména:** vogue.sk

**Číslo a dátum rozhodnutia:** 1/2017, 1. februára 2018

**Rozhodoval expert/experti Centra ADR<sup>1</sup>:** JUDr. Tomáš Klinka, Dr. Iur. Mgr. Martin Husovec, JUDr. Ľubomír Lukič

**Citácia v iných rozhodnutiach:** Citované v takmer všetkých nasledujúcich rozhodnutiach Centra ADR

## Vybrané právne vety

„Pravidlá ADR poskytujú potenciálnu ochranu širokej palete práv, a to predovšetkým zapísanej ochrannej známke,

označeniu pôvodu výrobku, zemepisnému označeniu výrobku, názvu chránenej odrody rastlín, nezapísanému označeniu, obchodnému menu, názvu právnickej osoby (vrátane názvu orgánov verejnej správy, verejnoprávných inštitúcií, štátov či medzinárodných organizácií), označeniu podniku či prevádzkarne, menu alebo chránenému pseudonymu alebo všeobecne známej prezývke fyzickej osoby alebo názvu chráneného literárneho či umeleckého diela alebo označeniu literárnych postáv (čl. 2.6 Pravidiel ADR). Navyše, chráneným označením v zmysle čl. 2.6 Pravidiel ADR môžu byť aj ďalšie tam neuvedené označenia za splnenia všeobecnej podmienky, že ich relevantné právo uznáva ako chránené statky. Pokiaľ sťažovateľ nepreukáže existenciu výnimočnej situácie (napr. o jasnom používaní stránky pre výlučne, alebo v zásadnej miere, cudzie územie) má sa za to, že jediným

<sup>1</sup> Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (Centrum ADR) predstavuje zložku European Information Society Institute (EISI), ktorá s účinnosťou od 1. 9. 2017 zastrešuje a koordinuje činnosť expertov rozhodujúcich spory v doméne .sk podľa Pravidiel ADR a Rokovacieho poriadku.

Užitočné odkazy: <https://adr.eisionline.org/sk/zakladne-dokumenty-adr/>, <https://adr.eisionline.org/sk/zoznam-expertov/>, <https://adr.eisionline.org/sk/faq-2/>

relevantným právom pre osvedčenie práva k označeniu je právo platné na území Slovenskej republiky. Aj v prípade preukázania takejto výnimočnej situácia sa však podľa cudzieho práva osvedčí len existencia práva, zatiaľ čo zvyšok Sťažnosti sa prejde podľa zvyčajných pravidiel.“ (bod 24)

„Systém ADR, na ktorom toto rozhodnutie spočíva, nie je, na rozdiel od rozhodcovského konania, právne záväzný a jeho výsledok možno kedykoľvek zvrátiť alebo prehliť pred všeobecnými súdmi. Je to systém samoregulácie doménového priestoru. Jeho cieľom je umožniť verejnosti – a najmä podnikateľom – rýchlu nápravu pri bežných prípadoch porušenia práv k označeniam. Pretože Sťažovatelia sa môžu domáhať len zrušenia alebo prevodu Domén (čl. 3.5 Pravidiel ADR), je zrejmé, že ADR nenahrádza súdnu ochranu, len ju veľmi obmedzene dopĺňa. Nie všetky typy sporov možno v ADR predjednať. Vylúčené sú najmä príliš komplexné spory, vzhľadom na potrebné náročné dokazovanie alebo spory, pri ktorých je urgentne a odôvodnene nutné posúdiť otázku platnosti chráneného označenia (čl. 4.1.4 Pravidiel ADR).“ (bod 27)

„Podmienka určitého geografického rozsahu (dosahu) ako súčasť podmienok zvýšenej ochrany označenia s dobrým menom tvorí integrálnu súčasť známkového práva [§ 7 písm. b) zákona o ochranných známkach; článok 8 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie (ďalej len „nariadenie o ochrannej známke EÚ“]. Dobré meno označenia v Číne alebo USA neimplikuje bez ďalšieho dobré meno označenia v Slovenskej republike. Má to svoje vecné opodstatnenie, nakoľko predstava o známosti označenia musí byť ukotvená v mysliach ľudí (verejnosti), kde sa zvýšená ochrana označenia uplatňuje a má byť priznaná.“ (bod 42)

„Vo vzťahu osobitne k doménovým sporom, ktoré sa v rámci ADR rozhodujú, je však nutné zdôrazniť, že kritérium podobnosti tovarov a služieb [(2)] má zmysel uplatňovať v rámci testu pravdepodobnosti zámeny len v prípadoch, keď je preukázané, že doména sa používa alebo v minulosti používala vo vzťahu k verejnosti (tzn. inak ako len interne) v súvislosti s tovarmi a službami. Aj z tohto dôvodu nie je toto kritérium výslovne uvedené v článku 3.1 Pravidiel ADR, hoci sa bežne uplatňuje v známkovom práve.“ (bod 46)

„Predmetná Doména totiž bola dlhodobo používaná na presmerovanie na konkurenčné služby. Hoci toto presmerovanie bolo po predžalobnej výzve ukončené a Doména formálne zmenila držiteľa, na situáciu to nič nemení, keďže vzhľadom na majetkové a osobnostné prepojenie držiteľov ide v podstate o tie isté subjekty. Držiteľ odmietol Sťažovateľovi odpredať Doménu poukazujúc na jej interné používanie. Následne však ihneď takýto prevod vykonal. Čím tak znížil váhu svojich predchádzajúcich tvrdení, ktoré dodatočne vyzneli len účelovo. Navyše, napriek odstupu niekoľkých mesiacov Držiteľ pre Doménu nenašiel žiadne odlišné použitie oproti tomu, od ktorého musel upustiť po predžalobnej výzve. Držiteľ jasne vedel o existujúcom právnom spore, keďže jeho konateľ ako

predchádzajúci držiteľ odpovedal na predžalobnú výzvu. Niet preto pochyb, že nekonal v dobrej viere.“ (bod 60)

### Zhrnutie a význam rozhodnutia

Samotná podstata sporu bola relatívne jednoduchá. Sťažovateľ požiadal o prevod domény vogue.sk z jej držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochranných známk „VOGUE“ s účinkami v SR. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia nebola doména vogue.sk verejne používaná. Bolo však preukázané, že do oznámenia o spore (tzn. doručenia sťažovateľovej výzvy držiteľovi) bola doména používaná na presmerovanie na stránku s módnym obsahom a prezentáciou módnej kolekcie. Tá bola navrhnutá manželkou predchádzajúceho držiteľa, ktorá je zároveň spolu s ním spoločníčkou a konateľkou v spoločnosti aktuálneho držiteľa. Panel expertov konštatoval zhodnosť ochrannej známky „VOGUE“ s doménou vogue.sk a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Taktiež dospel k záveru, že za istých okolností možno novému držiteľovi pričítať správanie predchádzajúceho.

Pokiaľ ide o sťažovateľom tvrdené dobré meno ochranných známk „VOGUE“, panel expertov síce pripustil možnosť jeho existencie, ale nerozhodol spor na tomto základe, nakoľko nebol dostatočne preukázaný vzťah dobrého mena k relevantnej časti verejnosti, teda k spotrebiteľom na území SR. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli držiteľom preukázané. Sťažovateľ preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní domény držiteľom tým, že držiteľ získal a používal doménu na vlastné obohatenie prostredníctvom prilákovania užívateľov na konkurenčnú stránku poskytujúcu zhodné tovary a služby. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR panel expertov vyhovel návrhu a nariadil prevod domény na sťažovateľa.

Rozhodnutie vo veci domény vogue.sk bolo výnimočné z viacerých dôvodov. Predovšetkým bolo historicky prvým rozhodnutím Centra ADR, ktoré odvtedy riešilo ďalších takmer tridsať ďalších doménových sporov.<sup>2</sup> Rozhodovanie bolo zverené trojčlennému panelu expertov, čo sa odvtedy neopakovalo, a ďalšie spory až doteraz rozhodoval vždy jediný expert. Súhra uvedených okolností umožnila rozhodnutie vo veci domény vogue.sk poňať ako stanovenie východísk a základných línií rozhodovania doménových sporov v ADR, čím sa prirodzene nastavil argumentačný štandard pre ďalšie spory.

### Citácia v literatúre

LUKIČ, L.: Prvé doménové rozhodnutie Centra ADR. 22.8.2018 <https://www.najpravo.sk/clanky/prve-domenove-rozhodnutie-centra-adr.html>

### Odkaz na celé znenie rozhodnutia

[https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2018/02/Vogue\\_Rozhodnutie\\_pub.pdf](https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2018/02/Vogue_Rozhodnutie_pub.pdf)

2 Na porovnanie, do doménovej čítanky sa dostalo niečo viac ako 20 súdnych rozhodnutí, ktoré mapujú obdobie rokov 2007 – 2011 HUSOVEC, M.: Doménová čítanka. Výber zo slovenských doménových rozhodnutí. 2012: <https://www.eisionline.org/index.php/sk/projekty-m/sudy-a-obcianska-spolocnost-m/52-domenova-citanka>

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH  
PRÁVNICKÁ FAKULTA  
PRÁVNICKÁ FAKULTA  
KATEDRA OBČIANSKEHO PRÁVA

V SPOLUPRÁCI

S OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM KOŠICKÉ DNI SÚKROMNÉHO PRÁVA

si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu realizovanú  
v rámci projektu VEGA č. 1/0765/20

**„Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve  
v kontexte moderných trendov  
a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva“**,

ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 23. 4. 2021.

## SEKCIE

### OBČIANSKE PRÁVO

ODBORNÝ GARANT:  
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

### PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

ODBORNÝ GARANT:  
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.  
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M

### CIVILNÉ PRÁVO PROCESNÉ

ODBORNÝ GARANT:  
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.  
doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD.

### RODINNÉ PRÁVO

ODBORNÝ GARANT:  
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.





Tlač a informácie

# Súdny dvor Európskej únie

## TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 7/21<sup>1</sup>

### Luxemburg 20. januára 2021

Rozsudok vo veci T-328/17 RENV

Nadácia na ochranu tradičného cyperského syra Halloumi vs. EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI)

**Všeobecný súd potvrdzuje, že neexistuje pravdepodobnosť zámery medzi kolektívnou ochrannou známkou HALLOUMI vyhradenou pre členov cyperskej nadácie a označením „BBQLOUMI“, ktoré slúži na označenie výrobkov bulharskej spoločnosti.**

Nadácia na ochranu tradičného cyperského syra s názvom Halloumi je majiteľom kolektívnej ochrannej známky EÚ HALLOUMI zapísanej pre syr. **Kolektívna ochranná známka EÚ je špecifický typ ochrannej známky EÚ, ktorý umožňuje odlišiť tovary alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom ochrannej známky, od tovarov alebo služieb iných spoločností.**

Majiteľ kolektívnej ochrannej známky podal námietky proti zápisu obrazového označenia obsahujúceho slovný prvok „BBQLOUMI“ ako ochrannej známky EÚ, o ktorý sa bulharská spoločnosť M. J. Dairies EOOD uchádzala najmä pre syry, mäsové výtázky, potraviny s príchuťou syra a stravovacie služby:



Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), zodpovedný za preskúmanie prihlášok ochranných známok Európskej únie, zamietol tieto námietky z dôvodu neexistencie pravdepodobnosti zámery pre spotrebiteľov medzi obrazovým označením „BBQLOUMI“ a skoršou kolektívnou ochrannou známkou HALLOUMI. Nadácia následne podala žalobu proti uvedenému rozhodnutiu EUIPO

na Všeobecnom súde, ktorý po zistení slabej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky HALLOUMI, pretože výraz „halloumi“ označuje konkrétny druh syra, takisto rozhodol, že neexistuje pravdepodobnosť zámery.<sup>2</sup>

Vo svojom rozsudku z 5. marca 2020<sup>3</sup> Súdny dvor, ktorý pojednával o odvolaní proti rozsudku Všeobecného súdu, poznamenal, že Všeobecný súd vychádzal z predpokladu, že v prípade slabej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky musí byť pravdepodobnosť zámery vylúčená v okamihu, keď sa ukáže, že podobnosť kolidujúcich ochranných známok sama osebe neumožňuje preukázať takúto pravdepodobnosť. Súdny dvor usúdil, že takáto domnienka je nesprávna, pretože slabá rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky nevylučuje existenciu pravdepodobnosti zámery. Za týchto okolností zrušil uvedený rozsudok a vrátil vec Všeobecnému súdu, aby preskúmal, či existuje pravdepodobnosť zámery pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o pôvod výrobkov označených „BBQLOUMI“.

**Všeobecný súd dnešným rozsudkom zamietla žalobu cyperskej nadácie tým, že rozhodol, že záver EUIPO o neexistencii pravdepodobnosti zámery medzi kolidujúcimi označeniami bol správny.**

Všeobecný súd poznamenáva, že **pravdepodobnosť zámery predpokladá jednak to, že kolidujúce ochranné známky sú zhodné alebo podobné, ako aj to, že výrobky alebo služby, na ktoré sa vzťahujú, sú zhodné alebo podobné.** Pokiaľ ide o porovnanie výrobkov a služieb, usudzuje, že neexistuje pravdepodobnosť zámery, pokiaľ ide o „mäsové výtázky“ a stravovacie služby, na ktoré sa vzťahuje prihlásená ochranná známka, pretože nie sú zhodné ani podobné výrobkom, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka. Naopak, pokiaľ ide o ostatné výrobky, ako je syr, ktoré sú v rôznej miere podobné výrobkom označeným staršou ochrannou známkou, existenciu pravdepodobnosti zámery nemožno vylúčiť.

Pokiaľ ide o podobnosť dotknutých označení, Všeobecný súd uvádza, že sporné označenia zdieľajú prvok „loumi“, ktorý má slabú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť pre veľkú časť príslušnej skupiny verejnosti, ktorá ho bude chápať ako možný odkaz na syr halloumi. Časť „loumi“ veľmi málo prispieva k rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky, a to vzhľadom na to, že príslušná

<sup>1</sup> Preklad z oficiálneho tlačového komuniké bol vytvorený v rámci redakcie časopisu Duševné vlastníctvo.

<sup>2</sup> Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2018, Nadácia na ochranu tradičného cyperského syra s názvom Halloumi / EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI), T-328/17.

<sup>3</sup> Rozsudok Súdneho dvora z 5. marca 2020, Nadácia na ochranu tradičného cyperského syra s názvom Halloumi / EUIPO, C-766/18 P (pozri tlačovú správu č. 26/20).

skupina verejnosti bude viac upriamená na úvodnú časť slovného prvku, konkrétne na časť „bbq“, a to vzhľadom na jej postavenie, a nie na záverečnú časť „loumi“. Je teda nepravdepodobné, že by nízky stupeň podobnosti dotknutých označení prispel k existencii pravdepodobnosti zámeny.

Obrazový prvok prihlasovanej ochrannej známky navyše zohráva rozlišujúcu úlohu, pretože staršia ochranná známka je výlučne slovná. Tento obrazový prvok sa viac vzťahuje na koncept „barbecue“ ako na koncept „syr vyrobený v stredomorskom prostredí“, pretože nie je možné kategoricky tvrdiť, že predstavované potraviny sú kúsky syra halloumi.

Ďalej Všeobecný súd skúma **stupeň rozlišovacej spôsobilosti** staršej kolektívnej ochrannej známky a poznamenáva, že je slabá. Spotrebitelia si ju nebudú spájať s ničím iným ako so syrom halloumi, vzhľadom na to, že odkazuje na všeobecný názov tohto druhu syra, a nie na obchodný pôvod ním označeného tovaru, pokiaľ pochádza od členov cyperského združenia alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené s týmito členmi alebo s týmto združením.

Nakoniec Všeobecný súd tvrdí, že pre príslušnú skupinu verejnosti neexistuje pravdepodobnosť zámeny, pokiaľ ide o obchodný pôvod výrobkov označených prihlásenou ochrannou známkou. Aj keby spotrebitelia zamerali svoju pozornosť na časť „loumi“, čo je nepravdepodobné vzhľadom na jej druhoradé postavenie, a vnímali by obrazový prvok ako možný odkaz na grilovaný syr halloumi, nepreukázali

by spojenie medzi týmito dvoma označeniami, pretože po prvé nanajvyššie vytvoria spojenie medzi staršou ochrannou známkou a syrom halloumi a po druhé sporné označenia, posudzované ako celok, majú iba nízky stupeň podobnosti.

**UPOZORNENIE:** Ochranné známky EÚ a dizajny Spoločenstva platia na celom území Európskej únie. Ochranné známky EÚ koexistujú s národnými ochrannými známkami. Dizajny Spoločenstva koexistujú s národnými dizajnmi. Prihlášky ochranných známk EÚ a dizajnov Spoločenstva sa podávajú na EUIPO. Proti jeho rozhodnutiam možno podať žalobu na Všeobecnom súde.

**UPOZORNENIE:** Proti rozhodnutiu Všeobecného súdu je možné do dvoch mesiacov a desiatich dní od oznámenia rozhodnutia podať odvolanie obmedzujúce sa len na právne otázky. Odvolanie nebude pripustené, pokiaľ to prvostupňový súd nepovolí. Z tohto dôvodu musí byť k žiadosti pripojená požiadavka, umožňujúca pripustiť odvolanie, pričom sa v nej uvedú otázky, ktoré sú významné z hľadiska jednoty, konzistentnosti alebo vývoja práva EÚ.

*Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.  
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA  
v deň vyhlásenia rozsudku.*



Tlač a informácie

## Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 36/21

Luxemburg 9. marca 2021

Rozsudok vo veci C-392/19

VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz

**Pokiaľ nositeľ autorského práva prijal alebo vyžadoval prijatie obmedzujúcich opatrení proti framingu, vloženie diela na internetovú stránku tretej osoby pomocou tejto techniky predstavuje sprístupnenie tohto diela novej verejnosti**

*Na tento verejný prenos je preto potrebné získať súhlas nositeľa autorského práva*

Stiftung Preußischer Kulturbesitz (ďalej len SPK) je prevádzkovateľkou Deutsche Digitale Bibliothek, digitálnej knižnice špecializujúcej sa na kultúru a vedu, ktorá vytvára jednotnú sieť prepájaním nemeckých kultúrnych a vedeckých inštitúcií. Internetová stránka tejto knižnice obsahuje

odkazy na digitalizované obsahy uložené na internetových portáloch zapojených inštitúcií. Samotná Deutsche Digitale Bibliothek ako „digitálny pult“ ukladá iba náhľady (thumbnails), t. j. verzie obrázkov, ktorých veľkosť je v porovnaní s ich pôvodnou veľkosťou zmenšená.

VG Bild-Kunst, organizácia kolektívnej správy autorských práv v oblasti vizuálnych umení v Nemecku, podmieňuje uzavretie licenčnej zmluvy s SPK na používanie jej repertoára diel vo forme náhľadov zahrnutím ustanovenia, v ktorom sa SPK zaviazá, že zavedie technické opatrenia, aby sa pri používaní diel a predmetov ochrany, na ktoré sa zmluva vzťahuje, zabránilo tretím osobám vo framingu<sup>4</sup> náhľadov týchto diel zobrazených na internetovej stránke Deutsche Digitale Bibliothek.

<sup>4</sup> Technika framingu spočívajúca v rozdelení jednej stránky na internetovej stránke na viacero rámov a zobrazenie v jednom z nich pomocou hypertextového odkazu alebo vloženého internetového odkazu (inline linking) určitého prvku pochádzajúceho z inej stránky s cieľom zatajiť používateľom tejto stránky prostredie, z ktorého uvedený prvok pochádza.

SPK sa domnievala, že takéto zmluvné ustanovenie nebolo z hľadiska autorských práv primerané, a preto podala pred nemeckými súdmi žalobu, ktorou sa domáhala určenia, že VG Bild-Kunst bola povinná udeliť predmetnú licenciu bez toho, aby táto licencia bola podmienená zavedením opatrení určených na predchádzanie framingu.<sup>5</sup>

V tejto súvislosti Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko) žiada Súdny dvor, aby určil, či sa má tento framing považovať za verejný prenos v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2001/29<sup>6</sup>, čo v prípade kladnej odpovede umožní organizácii VG Bild-Kunst vyžadovať od SPK zavedenie týchto opatrení.

Súdny dvor zasadaajúci vo veľkej komore rozhodol, že o verejný prenos ide vtedy, keď sú pomocou techniky framingu vložené na internetovú stránku tretej osoby diela chránené autorským právom, ktoré boli voľne sprístupnené verejnosti s povolením nositeľa autorského práva na inej internetovej stránke, ak sa týmto vložením obchádzajú ochranné opatrenia proti framingu, ktoré prijal alebo ktorých prijatie vyžadoval nositeľ autorského práva.

### Posúdenie Súdnym dvorom

V prvom rade Súdny dvor uvádza, že zmena veľkosti dotknutých diel v rámci framingu nezohráva úlohu pri posúdení, či dochádza k úkonu verejného prenosu, pokiaľ sú originálne prvky týchto diel vnímateľné.

Súdny dvor ďalej uviedol, že na jednej strane technika framingu predstavuje verejný prenos, pokiaľ má za účinok sprístupnenie zobrazeného prvku všetkým prípadným používateľom určitej internetovej stránky. Na druhej strane pripomenul, že pokiaľ technika framingu používa rovnakú technológiu, aká už bola použitá na verejný prenos chráneného diela na pôvodnej internetovej stránke, t. j. internetovú počítačovú sieť, tento prenos nespĺňa podmienku prenosu novej verejnosti, a teda nepatrí pod „verejný“ prenos v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2001/29.

Súdny dvor však spresnil, že táto úvaha sa uplatňuje len v situácii, keď prístup k dotknutým dielam na pôvodnej internetovej stránke nepodlieha žiadnemu obmedzujúcemu opatreniu. V tejto situácii totiž nositeľ práv už od počiatku povolil prenos svojich diel všetkým používateľom internetu.

Súdny dvor teda zdôraznil, že keď nositeľ práv zaviedol alebo vyžadoval už od počiatku prijatie obmedzujúcich opatrení spojených so zverejnením jeho diel, neudelil súhlas s tým, aby tretie osoby mohli voľne vykonávať verejný prenos jeho diel. Naopak, chcel tým obmedziť verejnosť, ktorá má prístup k jeho dielam, len na používateľov určitej internetovej stránky.

V dôsledku toho Súdny dvor rozhodol, že ak nositeľ autorského práva prijal alebo vyžadoval prijatie obmedzujúcich opatrení proti framingu, vloženie diela na internetovú stránku tretej osoby pomocou techniky framingu predstavuje „sprístupnenie tohto diela novej verejnosti“. Na tento verejný prenos je preto potrebné získať súhlas nositeľov príslušných autorských práv.

Opačný prístup by totiž znamenal zakotvenie pravidla, že dochádza k vyčerpaniu práva na prenos. Toto pravidlo by tak zbavovalo nositeľa autorského práva možnosti požadovať primeranú odmenu za použitie jeho diela. Uvedený prístup by v takom prípade porušoval primeranú rovnováhu, ktorú treba zabezpečiť v digitálnom prostredí medzi na jednej strane záujmom nositeľov autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom na ochranu ich duševného vlastníctva a na druhej strane ochranou záujmov a základných práv používateľov predmetov ochrany.

Súdny dvor napokon spresnil, že jediný spôsob, ako nositeľ autorského práva môže obmedziť svoj súhlas s framingom, je pomocou účinných technických opatrení. V prípade neexistencie takýchto opatrení by totiž mohlo byť náročné overiť, či tento nositeľ chcel zabrániť framingu svojich diel.

**UPOZORNENIE:** Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdného dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

*Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.  
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA  
v deň vyhlásenia rozsudku.*

<sup>5</sup> Podľa nemeckého práva sú organizácie kolektívnej správy povinné udeliť za primeraných podmienok každej osobe, ktorá o to požiada, licenciu na používanie práv, ktorých správa im bola zverená. Podľa nemeckej judikatúry organizácie kolektívnej správy práv môžu výnimočne odmietnuť udelenie licencie pod podmienkou, že odmietnutie nepredstavuje zneužitie monopolu, a pokiaľ možno proti udeleniu licencie namietať na základe vyšších oprávnených záujmov.

<sup>6</sup> Podľa článku 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10; mim. vyd. 17/001, s. 230), členské štáty poskytnú autorom výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať akýkoľvek verejný prenos ich diel.

# Správy z ÚPV SR

## Banskobystrický samosprávny kraj vníma dôležitosť priemyselných práv!

Stretnutie s predsedom BBSK Jánom Lunterom bolo venované spolupráci a podpore inovácií v rámci projektovej schémy catching-up regions. Zároveň sa na stretnutí otvorila otázka dôležitosti priemyselných práv pre ekonomickú hodnotu kraja.



Vedenie samosprávneho kraja podporuje prípravu spolupráce, ktorá sa spečatí memorandom a následnými vstupmi nášho úradu.

(ji)

Foto: archív ÚPV SR

## Implementácia modelu CAF v ÚPV SR pokračuje

Ako záver 20-mesačného projektu Zavádzanie a podpora manažerstva kvality v organizáciách verejnej správy bol v júli 2020 úradu udelený titul Efektívny užívateľ modelu CAF, ktorý platí dva roky. Cieľom implementácie modelu CAF v organizáciách verejnej správy je neustále sa zlepšovať vo všetkých oblastiach v systéme manažerstva kvality, preto sme v januári 2021 opätovne začali s implementáciou modelu CAF. Veríme, že sa nám podarí zlepšiť fungovanie úradu pre verejnosť, pre externé a interné zainteresované strany a opätovne titul Efektívny užívateľ modelu CAF získame.

(ep)

## Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je náš stabilný partner!

Potvrdilo to aj stretnutie predsedu ÚPV SR Matúša Medveca a generálneho tajomníka služobného úradu ÚPV SR Jaroslava Ivanča s rektorom UMB Vladimírom Hiadlovským. Výrazom novej etapy spolupráce je otvorenie otázky prípravy absolventov univerzity na prácu vo sfére duševného vlastníctva.



(ls)

Foto: archív ÚPV SR

## Pozor na podvodníkov – falošné platby za testy a vakcíny proti COVID-19!

Úrad priemyselného vlastníctva SR opätovne upozorňuje, že **tretná činnosť súvisiaca s farmaceutickými výrobkami a vakcínami** neprestáva ani počas pandémie COVID-19. Pripomínáme, že vakcíny proti COVID-19 sa distribujú **výhradne prostredníctvom oficiálnych mechanizmov kontrolovaných štátom** a ich dostupnosť zabezpečujú zdravotnícke zariadenia.

**Správou** reagujeme na poslednú prax v Spojenom kráľovstve, kde rôzne webové sídla ponúkajú vakcíny za úhradu online prevodom alebo za prístup k bankovým účtom. Ide však len o spôsob, ako získať peniaze, osobné údaje a prístupy k bankovým účtom obyvateľov.

V prípade akýchkoľvek pochybností je dôležité nepodlahnúť tlaku manipulácie takýchto podvodníkov, overiť si informácie a kontaktovať príslušné štátne orgány.

(ep)

## Aktuálne zo zbierky zákonov!

V sobotu 20. 2. 2021 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 83/2020 v čiastke 28 vyhlásený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Znenie zákona nájdete na [Slov-Lex.sk](http://Slov-Lex.sk)

(jm)

## Liptovské droby sa stali chráneným zemepisným označením!

Vykonávacím nariadením [Komisie \(EÚ\) 2021/247](#) vydaným 11. 2. 2021 sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov **Liptovské droby** ako chránené zemepisné označenie.



Nariadenie nadobudne účinnosť vo všetkých členských štátoch EÚ **10. marca 2021**.

(zh)

Foto: [craftlog.com](http://craftlog.com)



Spomedzi popredných technických oblastí zaznamenali najväčší nárast podaných prihlášok farmaceutický priemysel (+10,2 %) a biotechnológie (+6,3 %).

Najviac vynálezov v roku 2020 bolo v oblasti **medicínskej technológie** (+2,6 %). Predošli šampióni v raste, **digitálna komunikácia** (+1,0 %) a **výpočtová technika** (+1,9 %), naďalej dosahovali silnú patentovú aktivitu a umiestnili sa na druhom a treťom mieste.

Najväčší pokles zaznamenala doprava (-5,5 %) najmä v podoblastiach letectvo a kozmonautika (-24,7 %), v menšej miere automobilový priemysel (-1,6 %).

(ež)

Foto: [epo.org](http://epo.org)

## EUIPO/EPO: Analýza práv duševného vlastníctva podnikov v EÚ

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Európsky patentový úrad (EPO) už tradične prinášajú **dáta v štúdiu**, ktoré hovoria jasnou rečou čísel v prospech tých, ktorí vlastnia práva duševného vlastníctva. Aké sú hlavné zistenia?

- Podniky, ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, majú v priemere **o 20 % vyššie príjmy** na zamestnanca;
- podniky, ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, vyplácajú v priemere **o 19 % vyššie mzdy**;
- malé a stredné podniky (ďalej len MSP), ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, majú **o 68 % vyššie príjmy** na zamestnanca ako MSP, ktoré nevlastnia žiadne práva duševného vlastníctva;
- pri veľkých spoločnostiach sú príjmy na zamestnanca **o 18 % vyššie** v prípade vlastníkov duševného vlastníctva v porovnaní s tými, ktorí ich nevlastnia.

... ešte stále váhate, či je naozaj to duševné vlastníctvo také dôležité?

(ls)

## Správy z EPO

### EPO: Viete, v ktorej oblasti bolo v roku 2020 patentovaných najviac vynálezov?

Odpovede nájdete v [patentovej štatistike Európskeho patentového úradu za rok 2020](#).

Napriek pandémie bol celkový počet európskych patentových prihlášok podaných v roku 2020 takmer na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku, znížil sa len o 0,7 %. Európsky patentový úrad prijal v minulom roku celkovo **180 250 patentových prihlášok**, čo bolo mierne pod rekordnou úrovňou dosiahnutou v roku 2019 (181 532).

# Chráň svoj nápad!

... a zaregistruj ho v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky



PATENT



ÚŽITKOVÝ  
VZOR



OCHRANNÚ  
ZNÁMKU



DIZAJN

VYMYSLI

OCHRÁŇ

VYTVOR



## Svetový deň duševného vlastníctva 2021 26. apríl #worldipday

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) stanovila 26. apríl Svetovým dňom duševného vlastníctva.

Na Slovensku venujeme 21. ročník významu duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky s výstižným mottom tohtoročného svetového dňa: **CHRÁŇ SVOJ NÁPAD!** Tento deň dlhodobo pripomína hodnotu kreativity, myšlienky, inovácií, zvyšuje právne povedomie o duševnom vlastníctve a význam ochrany duševného vlastníctva.

Mikropodniky, malé a stredné podniky tvoria 99 % všetkých podnikov v EÚ. Sú významným zdrojom podnikateľského ducha a inovácií, ktoré majú zásadný význam pre konkurencieschopnosť ekonomík krajín. V rastúcej globálnej konkurencii je nevyhnutná aj účinná stratégia ochrany ich duševného vlastníctva. Ide o jeden zo stavebných kameňov ich rozvoja a prínosu pre ekonomický rast.



ÚRAD  
PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



**EUIPO**  
ÚRAD EURÓPSKEJ ÚNIE  
PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO



**WIPO**  
WORLD  
INTELLECTUAL PROPERTY  
ORGANIZATION



## Správy z EUIPO

### EUIPO: Služba alternatívneho riešenia sporov (ADR)

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo spúšťa [webovú stránku](#) zameranú na alternatívne riešenie sporov (ADR). Tu nájdete všetky informácie o službe a výhodách, ktoré prináša. ADR funguje pod záštitou odvolacích senátov EUIPO. Zistíte, ako iniciovať žiadosť o začatie konania a aké dokumenty je potrebné v rámci služby predložiť.



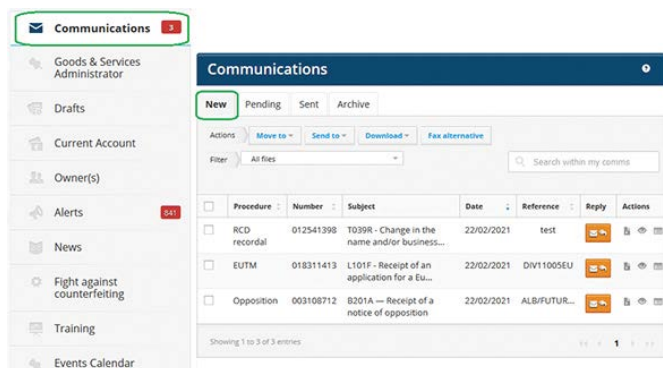
Procesy vykonávané v rámci EUIPO nepredstavujú pre sporové strany žiadne ďalšie náklady, sú online a dostupné v 12 jazykoch.

(Is)

Foto: [euiipo.europa.eu](http://euiipo.europa.eu)

### EUIPO: eComm ako komunikačný nástroj s EUIPO

Cieľom služby je poskytnúť používateľom najmodernejšie komunikačné nástroje. **Od 1. marca 2021** sa **eComm** stáva spôsobom komunikácie s EUIPO vo veci ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva.



Všetci prihlasovatelia, ktorí si ako komunikačný nástroj s úradom zvolili „fax alebo poštu“, budú odteraz dostávať elektronickú komunikáciu, ktorá je **rýchlejšia ako pošta a bezpečnejšia ako fax**. Novú službu nájdete v sekcii „komunikácia“ v používateľskej zóne v karte „nové“.

Kliknite na tlačidlo „odpovedať“ a môžete rýchlo reagovať na oficiálne oznámenia EUIPO. Služba je k dispozícii takmer pre všetky typy elektronickej komunikácie s úradom.

Všetky informácie o službe nájdete na [euiipo.europa.eu](http://euiipo.europa.eu).

(Is)

Foto: [euiipo.europa.eu](http://euiipo.europa.eu)

### EUIPO: EasyFiling – nový formulár elektronickej prihlášky ochrannej známky EÚ



EUIPO spustil v pondelok 18. januára nový formulár elektronickeho podania určený priamym podávateľom z Európskeho hospodárskeho priestoru.

**EasyFiling** je nová aplikácia vhodná do mobilných zariadení, ktorá kombinuje umelú inteligenciu a najnovšie technológie na zjednodušenie elektronickeho podania. Noví prihlasovatelia, ktorí majú iba malé alebo žiadne vedomosti o postupe prihlasovania ochranných známok EÚ, môžu využiť aplikáciu, ktorá by mala zabrániť chybám a oneskoreniam pri zápise ochranných známok. Interaktívny virtuálny asistent okrem iného uľahčí výber vopred schválených podmienok tovarov a služieb a pomôže neskúseným prihlasovateľom porozumieť rizikám konfliktu s podobnými registrovanými ochrannými známkami.

(Is)



## Správy zo sveta

### WIPO: Medzinárodné registrácie patentov rástli aj v roku 2020

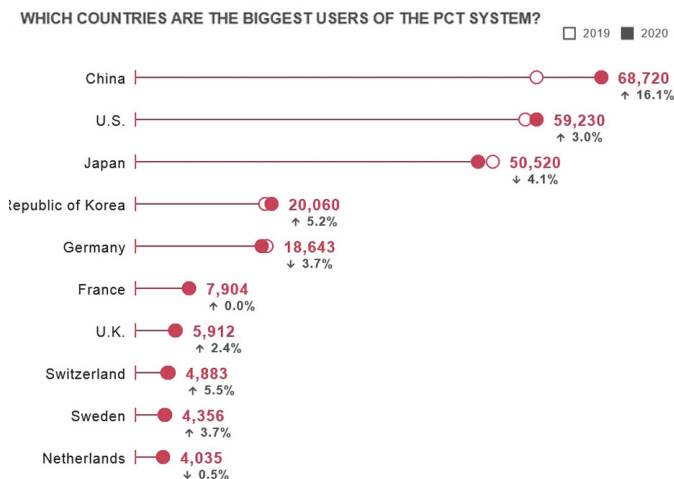
Medzinárodné patentové prihlášky zaslané do WIPO v roku 2020 naďalej rástli, a to aj napriek pandémie, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný z Číny a USA, uvádza na svojej stránke Svetová organizácia duševného vlastníctva.

Medzinárodné patentové prihlášky podané prostredníctvom Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) vzrástli v roku 2020 o **4 %** a dosiahli **275 900 prihlášok**, čo je vôbec najvyšší zaznamenaný počet napriek odhadovanému poklesu globálneho HDP o 3,5 %.

**Čína** (68 720 prihlášok, medziročný nárast o 16,1 %) zostala najväčším používateľom systému PCT, nasledovaná **USA** (59 230 prihlášok, +3 %), **Japonskom** (50 520 prihlášok, -4,1 %), **Južnou Kóreou** (20 060 prihlášok, +5,2 %) a **Nemeckom** (18 643 prihlášok, -3,7 %).

Preskúmajte najnovšie štatistiky WIPO o vývoji duševného vlastníctva vo svete.

### PCT top 10 countries



(Is)

Zdroj: wipo.int

### China: EUTM & RCD Focus

2010 to 2019 Evolution

& 2020 COVID-19 Impact Analysis



– viac ako **25 %** celkových podaní triedy 10 (lekárske prístroje) pochádzalo v roku 2020 od čínskych prihlasovateľov.

Podrobné informácie o tom, ako sa čínsky dopyt po právach duševného vlastníctva v EÚ odzrkadľuje na celkovej dynamike prihlášok, nájdete v [China: EUTM and RCD Focus – 2010 to 2019 Evolution & 2020 COVID-19 Impact Analysis](#).

(Is)

### Bloomberg: Top 60 najinovatívnejších krajín sveta 2021!

Bloomberg zverejnil rebríček najinovatívnejších krajín sveta v roku 2021. Na popredných miestach sú už tradične Južná Kórea, Singapur a Švajčiarsko. Z krajín EÚ sú v top 10 Nemecko, Švédsko, Dánsko, Fínsko, Holandsko a Rakúsko.

**Slovensko** sa v rebríčku umiestnilo na **44. mieste**, v porovnaní s rokom 2020 pokleslo o tri miesta.

### Čína: Analýza EUTM a RCD v rokoch 2010 – 2019

**Správa China Focus** bola pôvodne zameraná na skúmanie exponenciálneho rastu záujmu čínskych prihlasovateľov o registráciu ochrannéj známky EÚ (EUTM) či dizajnu Spoločenstva (RCD). Tento trend bol už jasne identifikovaný v predchádzajúcich ročníkoch analýzy.

Globálna pandémia však v súčasnosti ovplyvnila rebríčky prihlasovateľov a mnoho z top 10 krajín, pokiaľ ide o EUTM či RCD, bolo ňou značne zasiahnutých.

Tohtoročná analýza sa preto zameriava práve na dopyt Číny na celkové objemy prihlášok EUTM a RCD od chvíle, kedy sa pandémia začala šíriť globálne v prvých mesiacoch roka 2020. Zo správy možno jasne vidieť:

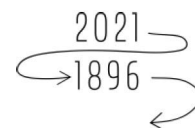
- nárast čínskeho podielu na celkových prihláškach EUTM (z 9,5 % v roku 2019 na **16,2 %** v roku 2020);
- nárast čínskeho podielu na prihláškach RCD (zo 14,3 % v roku 2019 na **19,1 %** v roku 2020);

### HIPO: Maďarský úrad duševného vlastníctva oslavuje 125. výročie

Predseda EPO António Campinos predniesol slávnostnú reč pri príležitosti 125. výročia Maďarského úradu duševného vlastníctva (HIPO). Pripojili sa k nemu hostia z maďarského ministerstva pre inovácie a technológie, maďarského ministerstva financií, Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).



Hungarian Intellectual  
Property Office



Úrad pre duševné vlastníctvo bol v Maďarsku založený v roku 1896 a v roku 2003 vstúpilo Maďarsko do Európskeho patentového úradu.

(Is)

Foto: hipo.gov.hu



# Nové publikácie

ANDRAŠKO, Jozef; HUSOVEC, Martin; MESARČÍK, Matúš. Právo informačných a komunikačných technológií 1. 2020.

ARUNDEL, Anthony; ATHREYE, Suma; WUNSCH-VINCENT, Sacha. Harnessing Public Research for Innovation in the 21st Century: An International Assessment of Knowledge Transfer Policies (Intellectual Property, Innovation and Economic Development). Cambridge University Press, 2021.  
ISBN 1108842798.

AUGENSTEIN, Christof; AGÉ, Sabine; WILSON, Alex. Unified Patent Court Procedure: A Commentary. Beck/Hart, 2021.  
ISBN 1849464936.

BALGANESH, Shyamkrishna; WEE LOON Ng- Loy; HAO-CHEN Sun. The Cambridge Handbook of Copyright Limitations and Exceptions (Cambridge Law Handbooks). Cambridge University Press. 2021.  
ASIN: B08K3N9CJ8.

BRUUN, Niklas; DINWOODIE, Graeme B.; LEVIN, Marianne; OHLY Ansgar. Transition and Coherence in Intellectual Property Law: Essays in Honour of Annette Kur. Cambridge University Press, 2020.  
ISBN: 1108484603.

GUPTA, Tarakranjan. The Sniffer Dog: Patent Strategy by a Story Teller. Notion Press, 2021.  
ISBN 1637814305.

HERIAN, Robert. Data: New Trajectories in Law. Routledge, 2021.  
ISBN 0367477130.

HILTY, Reto; LEE, Jyh-An; KUNG-CHUNG, Liu. Artificial Intelligence and Intellectual Property. OUP Oxford, 2021.  
ISBN 0198870949.

LUZZATTO, Kfir. Fun with Patents: The Irreverent Guide for the Investor, the Entrepreneur, and the Inventor. PINE TEN, 2021.  
ISBN: 1953864007.

MCJOHN, Stephen M. Examples & Explanations for Intellectual Property (Examples & Explanations Series). 7. séria. Aspen Publishers, 2021.  
ISBN 1543825737.

ROY, Chandan. The Role of Intellectual Property Rights in Agriculture and Allied Sciences. Apple Academic Press; 1st edition, 2021.  
ISBN: 1774633922.

SIKORSKI, Rafal; ZEMŁA-PACUD, Żaneta. Patents as an Incentive for Innovation. Kluwer Law International. 2021.

STIM, Richard; PRESMAN, David. Patent Pending in 24 Hours. NOLO, 2021.  
ISBN: 1413329187.

STOKES, Simon. Art and Copyright. 3. séria. Hart Publishing, 2021.  
ISBN 1509934251.

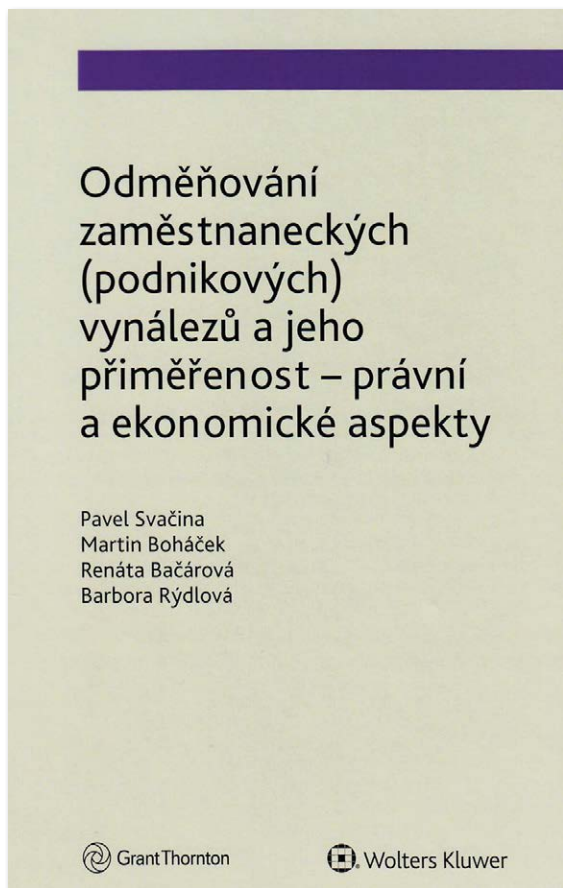
ŠVAČINA, Pavel; BOHÁČEK, Martin; BAČÁROVÁ, Renáta; RÝDLOVÁ Barbora. Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost – právní a ekonomické aspekty. Wolters Kluwer ČR, 2020.  
ISBN: 9788076760189.

TEALDO, Lorena. Intellectual Property and Competition Law. Youcanprint, 2021.  
ASIN: B08TYCQNK6

TERADA, Takuji. A JP to EN Patent Translation Study Note. Patent Translation Service TDY, 2021.

*Spracovala Lucia Spišiaková*

# Recenzia



## Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost – právní a ekonomické aspekty

**Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, 376 s.**  
**ISBN: 9788076760189**

Pavel Svačina, Martin Boháček, Renáta Bačárová,  
 Barbora Rýdlová

V oblasti vedy práva duševného vlastníctva vyšlo dielo, ktoré vyplňa medzeru práve vo sfére, ktorá v praxi je stále problematickou. Zloženie autorského kolektívu už samo osebe dáva záruku vysokej odbornej úrovne. Celkove sa zvolila veľmi dobrá systematika, ktorá umožňuje podať prehľadný výklad pre čitateľa. Je prínosná konfrontácia a porovnanie predovšetkým úpravy v Českej republike a v Slovenskej republike.

Publikácia sa venuje problematike odmeňovania zamestnaneckých (podnikových) vynálezov, ktorú skúma z pohľadu relevantnej českej a slovenskej právnej úpravy a následne približuje právnú reguláciu odmeňovania zamestnaneckých vynálezov vo vybraných krajinách. Osobitný dôraz autori kladú na nemeckú právnú úpravu, ktorá je pre nich v mnohom inšpiráciou aj pri formulovaní úvah de lege ferenda.

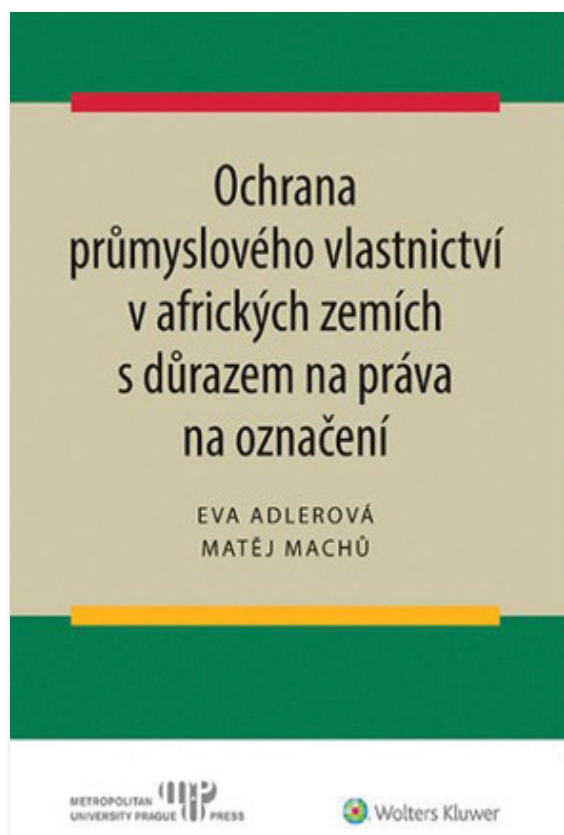
Pre teóriu, ale hlavne prax je veľmi prínosným spôsobom rozobraná problematika primeranosti odmeny za podnikové vynálezy. Oceniť treba aj prezentovanie jednotlivých koncepčných pohľadov, ako aj prezentáciu riešenia tejto otázky v iných krajinách.

Na právne východiská vhodným spôsobom nadväzujú súvisiace ekonomické analýzy týkajúce sa výšky odmeny, posudzovania jej primeranosti, rôznych prístupov k odmeňovaniu vo vybraných krajinách či metód určovania primeranej odmeny. Zvláštne kapitoly sú venované osobitostiam odmeňovania zamestnaneckých vynálezov na univerzitách a u podnikateľských subjektov, čím sa publikácia stáva neoceniteľným zdrojom informácií aj pre vedecko-výskumné inštitúcie, centrá transferu technológií alebo pre podnikateľov. Nesporne zaujímavé a prakticky využiteľné sú údaje obsahujúce konkrétne výšky alebo spôsoby určovania odmien v Českej republike a v zahraničí, ako aj návrh teoretického modelu primeranosti odmeňovania, ktorého formulovanie predstavuje jeden z výsledkov skúmania autorského kolektívu.

Hoci sa téma odmeňovania zamestnaneckých (podnikových) vynálezov v odbornej literatúre objavovala aj v minulosti, spracovanie jednotlivých kapitol predstavuje inovatívny prístup. Spojenie právnych a ekonomických aspektov odmeňovania pôvodcov vynálezov do synergického celku tak, ako to urobili autori publikácie, je v slovenskej a českej odbornej spisbe nový počin.

Monografia si zaslúži pozornosť nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti, ktorá sa s problematikou odmeňovania vynálezov vytvorených v pracovnom pomere stretáva vo svojej praxi. Publikácia je neoceniteľným zdrojom poznania nielen pre právnikov a ekonómov, ale rovnako hodnotná je aj pre zamestnávateľov a tvorivých zamestnancov vo vede, výskume či v podnikateľskej sfére, biznis manažérov, znalcov či pracovníkov centier transferu technológií.

*Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.  
 Univerzita P. J. Šafárika Košice  
 Právnická fakulta*



## Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích s důrazem na práva na označení

Praha: Wolters Kluwer, 2020, 104 s.  
ISBN: 9788075986139

Eva Adlerová, Matěj Machů

Kniha spoluautorů Evy Adlerové a Matěje Machů je unikátním doplňkem do kategorie monografií zabývajících se ochranou duševního vlastnictví. Cílem knihy je seznámit odbornou veřejnost s historickým vývojem, nejvýznamnějšími pokroky v ochraně práva duševního vlastnictví u vybraných afrických zemích, a informovat o regionálních organizacích zabývajících se touto problematikou. Kvůli absenci domácí literatury autoři vycházeli při zpracování onoho tématu hlavně ze zahraničních zdrojů, a to primárních i sekundárních.

Monografie se dělí na dvě části – první se zabývá národními systémy průmyslově-právní ochrany ve vybraných afrických zemích, druhá regionálními systémy, které jsou reprezentovány prostřednictvím dvou hlavních organizací.

Spoluautoři v úvodní kapitole zasazují právo duševního vlastnictví do kontextu a v podkapitolách se věnují jak

ochraně výsledků technické tvůrčí činnosti, zejm. právu patentovému, a právu na označení. Okrajově se podkapitoly zabývají i prvky práva mezinárodního. Podstatná část úvodní kapitoly obsahuje odpovědi na otázky týkajících se patentů, užitečných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek a zeměpisných označení, na příkladu Egypta, Tuniska, Maroka, Nigérie a Jižní Afriky, jejichž právo v sobě snoubí prvky tzv. civil law, common law či obojího, a proto se ve svém přístupu k některým aspektům práva průmyslového vlastnictví zcela rozcházejí, což je v jednotlivých podkapitolách vysvětleno.

Druhá kapitola se zabývá úvodem do regionálních systémů ochrany průmyslového vlastnictví, konkrétně Panafrickou organizací duševního vlastnictví (PAIPO), která má působnost v rámci celé Afriky, Africkou regionální organizací duševního vlastnictví (ARIPO) a též o Africké organizaci duševního vlastnictví (OAPI). Spoluautoři se nevyhýbají komparaci těchto systémů se známými systémy na evropském kontinentě, hledají inspiraci u specifických institutů (např. udělení tzv. dodatkového osvědčení k již existujícímu patentu) a zabývají se příkladmo i důsledky nižších nároků na zápis u průmyslových vzorů.

Kniha se v závěru zabývá i obecně možnostmi rozšíření ochrany práva duševního vlastnictví v zemích, kde je tato ochrana nedostatečná. Protože spoluautoři nastínili několik zajímavých myšlenek, jak toho dosáhnout, stálo by za to tuto myšlenku rozvést a na konkrétních příkladech vysvětlit, jak by dané řešení bylo v situaci vhodné.

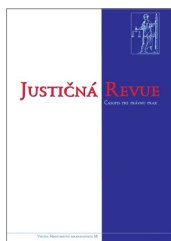
Přes tuto poznámku podtrhuji hlavní přínos této knihy a tj. zpracování nelehkého tématu na případu afrických zemí, což je pro české a slovenské prostředí velice netradiční a svědčí o tom i nedostatek podobné literatury v této oblasti.

Oba spoluautoři tak jednoznačně přenesli své dlouhodobé zkušenosti z akademického působení i praxe a zpracovali toto téma na vysoké odborné úrovni. Podtrhuji důkladné zpracování poznámkového aparátu zejména v úvodní kapitole, u kapitol navíc nechybí ani obrazové přílohy, které vhodně výklad doplňují a dovysvětlují.

Spoluautoři dokázali uchopit zvolené téma čtivě a jsem přesvědčená, že tato monografie bude přínosná nejen pro patentové zástupce a právníky, zabývajících se ochranou práva duševního vlastnictví, ale i širokou odbornou veřejností.

*Daniela Králíková,  
právník a projektová manažerka ve společnosti  
Charles University Innovations Prague s.r.o.,  
dceřině společnosti Univerzity Karlovy*

# Z obsahov vybraných časopisov



**Justičná revue**

## č. 11/2020

LYSINA, P.: Ochrana právneho štátu v podmienkach Európskej únie

DULAK, A. – DULAKOVÁ JAKÚBEKOVÁ, D.: Privátne vymáhanie škody spôsobenej porušením súťažného práva

VOJTUŠ, F. – KORDÍK, M.: K možnosti zmeny nariadeného úkonu v prípravnom konaní na základe žiadosti obhajcu MATEJOVÁ, J.: (Ne)Správni ľudia na Najvyššom správnom súde SR?

## č. 12/2020

ČOLLÁK, J.: Procesnoprávne zneužitie práva: vlastnosti, aplikácia a následky v civilnom súdnom procese (2. časť)

POBIJAK, T.: Obrátené dôkazné bremeno v civilnom sporovom konaní

PINTÉROVÁ, D.: Obchodnoprávne aspekty právneho statusu profesionálneho športovca

ŠAMKO, P.: Vyhlásenie obžalovaného o vine a následná zmena zákona v prospech obžalovaného

## č. 1/2021

KERECMAN, P. – JÁNOŠÍKOVÁ, M.: O ústavnosti limitácie výšky náhrady nemajetkovej ujmy spôsobenej pri výkone verejnej moci

UĽOVÁ, J.: Používanie umelej inteligencie pri výbere zamestnancov z perspektívy GDPR

TOMAŠ, L.: Formy účasti územnej samosprávy a štátnej správy na procesoch zmien obecného názvoslovía

VOJTUŠ, F.: K rozhodovaniu o nároku ustanoveného obhajcu na odmenu a náhradu trov obhajoby podľa § 553 ods. 3 Trestného poriadku;



**Průmyslové vlastnictví**

## č. 1/2021

KRATOCHVÍL, J.: Úřad průmyslového vlastnictví v roce 2020

KOTYKOVÁ, M.: Podpora malých a středních podniků

## EVROPSKÉ PRÁVO

JENERÁL, E.: K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 844/18

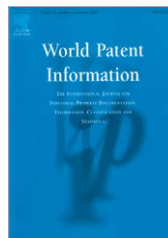
K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1439/16

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 560/20

Rozhodnutí správní rady EPO, kterým se mění s účinností od 1. ledna 2021 Pravidla 117 a 118 EPC (CA/D 12/20)

## JUDIKATURA

ŠTROS, D.: K nároku na náhradu škody v důsledku zásahu do práva ze zapsané ochranné známky vlastníka, který k ochranné známce jinak běžně poskytuje bezúplatné licence (K otázce rozsahu ochrany chráněného označení původu) a posouzení zásahu do práv k takovému označení napodobením tvaru nebo vzhledu charakteristického pro produkt chráněný zapsaným označením (sýr Morbier).



**World Patent Information**

## č. 63/2020

ESHTEHARDI M. S. A., GOODARZI M.: Improving the Iranian Industrial Property System (IPS): A comparative case study of Iran and South Korea

DEMEY Y. T., GOLZIO D.: Search strategies at the European Patent Office

MOTOHASHI, K.: Development of patent database in Thailand for assessing local firms' technological capabilities

LEE, M.: An analysis of the effects of artificial intelligence on electric vehicle technology innovation using patent data



**IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law**

## č. 3/2021

LUNDQVIST, B.: The Proposed Digital Markets Act and Access to Data: A Revolution, or Not?

HUANG, VICKI T.: An Empirical Analysis of the Fashion Design Case Law of Australia

SZCZEPANOWSKA-KOZŁOWSKA, K.: Creation of Technical Conditions for Use or Infringement – The Meanders of the Warehouse Keeper's Liability in Light of CJEU Judgment C-567/18 Coty Germany

TRIGG, R.: United Kingdom Patent Decisions 2020

#### Časopis Duševné vlastníctvo vydáva:

Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43,  
974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika  
[www.upv.sk](http://www.upv.sk)

Registrované MK SR – EV 5622/18

ISSN 1339-5564

Vychádza 4x ročne

Publikované názory autorov príspevkov sa nemusia stotožňovať s názormi vydavateľa časopisu.

#### Adresa redakcie:

Úrad priemyselného vlastníctva SR, „Duševné vlastníctvo“,  
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Tel.: 0908 676 865, fax: 048/43 00 402  
E-mail: [casopisDV@indprop.gov.sk](mailto:casopisDV@indprop.gov.sk)  
IČO: 30 810 787

Vydané: 31. 3. 2021

Cena jedného čísla v **tláčenej verzii** v roku 2021 je **4,50 €**, ročné predplatné **18 €** + poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty. Odberateľom bude časopis distribuovaný poštou.

**Elektronická verzia** časopisu je od roku 2021 voľne dostupná na  
<https://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo>

#### Online objednávka:

[www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo](http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo)

#### Informácie o obsahu jednotlivých čísel:

[www.upv.sk/?dusevne-vlastnictvo-archiv](http://www.upv.sk/?dusevne-vlastnictvo-archiv)

**V roku 2021 časopis prechádza do podoby otvoreného prístupu. Predplatné tlačenej verzie časopisu je naďalej k dispozícii za nezmenenú cenu!**

#### Redakčná rada:

Predseda:

- Mgr. Vladimír Harďoň

Členovia:

- JUDr. Zuzana Adamová, PhD. - Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika
- doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
- JUDr. Richard Bednárík, PhD. – Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika
- Mgr. Michal Černý, PhD. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
- prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D. – Hokkaido univerzita, Japonsko
- Ing. Štefan Holakovský – patentový zástupca, Slovenská republika
- Mgr. Martin Husovec, Ph.D. – London School of Economics and Political Science (LSE), Veľká Británia
- prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. – Metropolitní univerzita Praha, Česká republika
- doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
- Dr. h.c.doc. Ing. Peter Mihók, CSc. – Slovenská obchodná a priemyselná komora
- JUDr. Jakub Slovák – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
- prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
- prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
- prof. JUDr. Peter Vojčák, CSc. - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
- doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. – Slovenská akadémia vied
- Mgr. Ing. Martin Žovic - patentový zástupca, Slovenská republika

#### Redakčný kruh:

- Ing. Zdena Hajnalová
- Ing. Ingrid Brežňanová
- JUDr. Lucia Kováčiková
- Ing. Lukrécia Marčoková
- Mgr. Jitka Mikuličová

**Výkonný redaktor:** Mgr. Lucia Spišiaková, PhD., MBA

**Jazyková korektúra:** Mgr. Monika Halássová

**Grafická úprava:** Mgr. Janka Zimová

Príspevky sú preberané do príslušných elektronických právnych informačných systémov spoločnosti Wolters Kluwer, s. r. o.

Časopis sa hlási k politike otvoreného prístupu.

Časopis a príspevky sú dostupné na webových stránkach časopisu <https://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo> za verejne dostupných licenčných podmienok Creative Commons Attribution - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (dostupné on-line na adrese <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)