

UNIVERZITA KARLOVA

Právnická fakulta

Lucie Černá

Komparace právní úpravy patentů v České republice a Čínské lidové republice

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Katedra obchodního práva

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu) : [22. 03. 2018]

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, že všechny použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 155 943 znaků včetně mezer.

Lucie Černá

V Praze dne 22.03.2018

Obsah

Úvod.....	1
1. Historický exkurz do patentové právní úpravy v České republice a Čínské lidové republice	3
1.1. Vývoj čínského patentového práva.....	3
1.1.1. Starověk – zánik imperiální Číny (1912).....	3
1.1.2. Čínská republika (1912-1949).....	4
1.1.3. Mao Ce-Tung a komunistický režim (1949-1979).....	5
1.1.4. Deng Xiaoping a novodobé právo průmyslové vlastnictví	6
1.2. Vývoj českého patentového práva	6
2. Srovnání právní úpravy patentů v ČLR a ČR	9
2.1. Předmět právní ochrany	9
2.2. Kompetence k udělování patentů	11
2.3. Negativní definice vynálezu	12
2.4. Výluky z patentovatelnosti	13
2.5. Kritéria patentovatelnosti	16
2.5.1. Novost	16
2.5.2. Vynálezecká činnost.....	19
2.5.3. Průmyslová využitelnost	20
2.6. Právo přednosti	21
2.7. Právo na patent	22
2.7.1. Podnikový vynález	25
2.8. Účinky patentu a doba platnosti	28
2.9. Vyčerpání práv	30
2.10. Omezení účinků patentu	31
2.11. Licence a převod práv	33
2.12. Nucená licence	36
2.13. Zánik a zrušení patentu	40
3. Řízení o patentové přihlášce	43
3.1. Patentová přihláška.....	44
3.2. Předběžný průzkum	46
3.3. Zveřejnění patentové přihlášky	47
3.4. Úplný průzkum	48
3.5. Rozhodnutí o patentové přihlášce.....	49
4. Vymáhání práv z patentů v ČLR	51
4.1. Vymáhání práv z patentů skrze správní řízení.....	52
4.2. Vymáhání práv z patentů skrze civilní soudy.....	52
Závěr.....	57

Seznam zkratek	60
Seznam použitých zdrojů	60
Seznam příloh.....	65
Příloha č. 1	65
Komparace právní úpravy patentů v České republice a Čínské lidové republice - Abstrakt.....	79
Klíčová slova.....	79
Comparison of legal regulation of patents in the Czech Republic and the People's Republic of China - Abstract	80
Keywords	80

Úvod

21. století je stoletím globalizace, sbližování kultur a růstu mezinárodní, jak státní, tak soukromé, spolupráce. Dochází k vytváření světových trhů a navazování obchodních vztahů se díky mezinárodním organizacím jako je Světová obchodní organizace (WTO), stává stále jednodušší. Obchodní společnosti se rozrůstají a zakládají své pobočky všude po světě. S tím souvisí i vývoj technologií a zajištění jejich ochrany v jiných státech světa. Pro Evropu a západní svět toto není žádná novinka, mezinárodní úmluvy o ochraně průmyslového vlastnictví zde existovaly již od 19. století. Zbytek světa se přidává teprve v poslední desetiletích. Výjimkou není ani současný ekonomický gigant, Čína. Ta si v posledních 40 letech, po stoletích izolacionalizmu, osvojuje politiku mezinárodní spolupráce a obnovuje a navazuje nové politické a obchodní vztahy. Mezinárodní obchod a příliv zahraničních investic v Číně se každým rokem zvětšuje, přesto je Čína považována do jisté míry za neatraktivního obchodního partnera. Jedním z hlavních důvodů je omezené poskytování ochrany duševnímu vlastnictví. Čína má celosvětově stigma státu, kde se na práva duševního, resp. průmyslového vlastnictví, neberou ohledy, a kde zneužívání průmyslového vlastnictví je na denním pořádku a cizinec se nedovolá svého práva.

Cílem této práce je představit čínský systém patentového práva včetně jeho historického vývoje, jeho přednosti a zápory a srovnat je s jejich ekvivalenty v české patentové úpravě. Za tímto účelem autorka využije komparistické metody, kdy se především zaměří na ustanovení příslušných patentových zákonů, které upravují základní instituty patentového práva.

Dalším cílem této práce je srovnat národní úpravy jednotlivých institutů patentového práva, vyzdvihnout jejich rozdíly a zmapovat vliv mezinárodních smluv a mezinárodních organizací na tyto komparované patentové úpravy.

Nakonec se autorka pokusí představit čínský systém vymáhání práv z patentů a jeho praktické uplatnění v situacích, když se majitel patentu domáhá svých práv u čínských státních orgánů.

V rámci celé diplomové práce bude autorka vycházet zejména z mezinárodních smluv a příslušných zákonů a prováděcích právních předpisů, jelikož tato práce má za cíl srovnat právě právní úpravu patentů v obou zemích.

Na počátku této diplomové práce autorka nastíní historický vývoj patentového práva v České republice a Čínské lidové republice a zapojení obou států do mezinárodních patentových systémů. V této části se autorka pokusí osvětlit čínský přístup k duševnímu

vlastnictví, a proč se v ČLR porušování těchto soukromých práv historicky nepovažovalo za velký prohřešek. V hlavní části této práce autorka představí základní instituty patentového práva a srovná jejich právní úpravu v jednotlivých státech. Následně autorka popíše systém udělování patentu v jednotlivých státech s tím, že vyzdvihne úpravu, která je pro ČLR specifickou, a která nemá ve vyspělých státech obdoby. V poslední části autorka stručně představí čínský soudní a správní způsob vymáhání práv z patentů, s tím že upozorní na jejich nedostatky.

1. Historický exkurz do patentové právní úpravy v České republice a Čínské lidové republice

K řádnému pochopení současné platné patentové právní úpravy, a to zejména mluvíme-li o čínském právním řádu, je třeba pochopit právní vývoj ochrany duševního potažmo průmyslového vlastnictví v tomto státu. Ten se značně liší od právního vývoje západních evropských států a některé tradiční historické instituty ovlivňují právní řád ČLR doteď.

1.1. Vývoj čínského patentového práva

Přestože lze Čínu, historicky nazývanou „Země středu“, považovat již od doby starověku za vynálezeckou mocnost, tak se v Číně po řadu století nevyvíjela idea duševního vlastnictví jakožto právo náležející jednotlivci, které by mělo být státem, a tedy zákonem, chráněno. Je tedy možné považovat čínskou patentovou úpravu za jednu z nejmladších patentových úprav světa, jelikož se ve své novověké podobě začala rozvíjet teprve v posledních 40 letech.¹

1.1.1. Starověk – zánik imperiální Číny (1912)

Historicky byla čínská společnost, právo a kultura založena na tradicionalismu, který vycházel z učení Konfucia² a taoismu. Tyto filozofické směry kladly důraz na sdílení vlastnictví a odmítaly individualismus. Z pohledu duševního vlastnictví je významné učení Konfucia obsažené v jedné z jeho Čtyř knih – Hovory, v níž vymezuje 3 metody, kterými lze získat moudrost, a to – reflexe, napodobování a zkušenost. Právě metoda napodobování prostupuje čínským pojetím duševního vlastnictví nejvíce.

Dle učení Konfucia je napodobování a kopírování původních děl považováno za „ušlechtilé jednání“, což je pravým opakem současného západního myšlení. Napodobování bylo, a do určité míry stále je, považováno za projev respektu k předkům a mistrům a tato teorie pronikla do každodenního života čínských občanů³ a zároveň i do státní správy a

¹ MAQUIRE, Jennifer Wai-shing. Progressive IP Reform in the Middle Kingdom: An Overview of the Past, Present, and Future of Chinese Intellectual Property Law. *International Lawyer* [online]. 2012, 46(3), p893-912 [cit. 2018-03-04]. ISSN 00207810. Dostupné z: <http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=3&sid=247a5fb0-e7e0-4fc2-a491-1292ad1fdcb2%40sessionmgr4010&bdata=JkF1dGhUeXBIPWlwLHVpZCxlcmwmbGFuZz1jcyZzaXRIPWVo b3N0LWxpdmU%3d#db=lgs&AN=90233866>

² Konfucius je považován za prvního čínského filozofa a reformátora, který v čínském království působil v období 500 př. n. l.

³ Děti se od malička učí memorováním a opisováním čínských znaků, dětských říkanek atd.

právního systému. Státní úředníci museli být schopni u úřednických zkoušek odrecitovat všechny Konfuciovy knihy a tehdejší zákony.⁴

Prvním pokusem o právní úpravu duševního vlastnictví, konkrétně se jednalo o ochranu autorských práv, byl zákoník dynastie Tang⁵ z roku 835. Tento zákoník zakazoval neoprávněnou reprodukci kalendářů, almanachů, státních dokumentů, oficiálních kronik a tzn. zakázaných „d'ábelských knih“ neboli yaoshu yaoyari. Obdobná ustanovení obsahovaly zákoníky všech dalších imperiálních dynastií, žádný z nich však nevyústil ve formální a ucelenou ochranu duševního vlastnictví.⁶

Čína za doby císařství se vyznačovala hlubokým izolacionalismem a nedůvěrou k cizincům a západní kultuře. Z tohoto důvodu se Čína poprvé seznamuje se západním pojetím duševního vlastnictví teprve na přelomu 20. století. Po prohře Opiové války ve 40. letech 19. století byla Čína nucena ustoupit od své politiky izolacionalismu a otevřít své přístavy pro západní trh. Posílený mezinárodní obchod s sebou přinesl velký problém, a to porušování duševního vlastnictví zahraničních obchodníků, kteří byli zvyklí na západní standard ochrany. Tento problém eskaloval v roce 1903, kdy si Spojené státy americké na Číně vymohli obchodní mezinárodní úmluvu, která garantovala oboustrannou ochranu ochranných známek, jakož i autorských a patentových práv. Obdobné úmluvy v následujících letech Čína uzavřela i s Japonskem, Velkou Británií a dalšími mocnostmi. Tento externě zavedený režim ochrany duševního vlastnictví bohužel nebyl úspěšný. Spojené státy nebyly schopné přesvědčit tehdejší čínskou vládu o benefitech této úpravy, a tudíž byla práva západních obchodníků v praxi nevyimadatelná.⁷

1.1.2 Čínská republika (1912-1949)

V letech 1911 a 1912 proběhla v Číně První čínská tzv. „sinchajská“ revoluce, která měla za následek zánik císařství a založení čínské republiky pod vedením prezidenta Čankašeka a Kuomintangu.⁸ Toto období představuje první pokus Číny o národní patentovou úpravu. V prosinci roku 1911 Ministerstvo průmyslu a obchodu uvedlo v platnost

⁴ CHOU, Justin A. a Mitchell RATNER. The Influence of Confucius on Intellectual Property Rights in China. *Journal of Emerging Markets* [online]. Fall-Winter 2011, **15**(3), 8-16 [cit. 2018-03-04]. ISSN 10839798. Dostupné z: <http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=30&sid=247a5fb0-e7e0-4fc2-a491-1292ad1fdcb2%40sessionmgr4010>

⁵ Dynastie Tang vládla císařké Číně v letech 618 – 907 n. l.

⁶ ALFORD, William P. *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*. 1995. 13-15 s. ISBN 9780804729604.

⁷ YU, Peter K. *The Sweet and Sour Story of Chinese Intellectual Property Rights* [online]. Oct. 1, 2004 [cit. 2018-03-04]. Dostupné z: <http://www.peteryu.com/sweetsour.pdf>

⁸ Kuomintang neboli Čínská národní strana byla vládnoucí stranou Čínské republiky, která je doteď zastoupena na Tchaj-wanu.

„Prozatímní nařízení o ocenění řemesel“, které zakládá moderní čínské patentové právo. Tento patentový systém byl založen na principech přednosti, postoupení práv a právní odpovědnosti. Patentové ochraně podléhaly pouze vynálezy a zlepšení, a to po dobu kratší 5 let. Z ochrany byly vyloučeny potraviny a farmaceutické výrobky. Dle tohoto nařízení bylo také zakázáno, aby žádost o patent podal cizinec. Patentová úprava se za trvání Čínské republiky dále vyvíjela a dne 1. 1. 1949 vstoupil v účinnost historicky první čínský patentový zákon.⁹

1.1.3 Mao Ce-Tung a komunistický režim (1949-1979)

Nadějný vývoj patentové úpravy a ochrany duševního vlastnictví obecně byl přerušeno nástupem komunistického režimu. V letech 1945–1949 proběhla čínská občanská válka, během níž komunistická strana zvítězila nad Kuomintangem v boji o politickou moc. Krátce po založení ČLR, v srpnu 1950, vydala centrální vláda ČLR „Prozatímní nařízení o ochraně práv k vynálezům a o patentových právech“. Toto nařízení zakotvilo první právní systém ochrany vynálezů v nově vzniklé ČLR. Čína si osvojila dvojkolejný přístup k patentové úpravě, jehož obdobu nalezneme v Sovětském svazu. Na základě tohoto nařízení mohlo být původci vynálezu uděleno na jeho ochranu buď: autorské osvědčení k vynálezu nebo patent v pravém slova smyslu.¹⁰ Autorské osvědčení k vynálezu bylo pro jeho nositele v podstatě bezcenné, jelikož přičítalo vlastnictví a práva z něj vyplývající vládě. Dle nařízení si každý původce vynálezu mohl sám vybrat, jaký druh ochrany svého vynálezu použije. V praxi ale bylo velmi obtížné splnit podmínky pro udělení skutečného patentu, a navíc měl stát právo vynález zabavit, v případě že šlo o národní bezpečnost nebo pokud se vynález dotýkal blaha většiny lidu. V roce 1963 byl dvojkolejný systém ochrany vynálezů zrušen a nadále bylo udělováno pouze autorské osvědčení k vynálezu.¹¹

V následujících desetiletích komunistického režimu dochází k téměř naprostému odbourání systému ochrany průmyslového vlastnictví. V letech 1966-1976 proběhla v ČLR Kulturní revoluce vedená předsedou Komunistické strany Číny, Mao Ce-tungem. Toto hnutí mělo za cíl eradikovat individualismus a za tímto účelem byly také zrušeny všechny dosavadní patentové zákony.¹²

⁹ QU, Sanqiang. *Intellectual Property Law in China*. Alphen Aan Den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2012. 253 s. ISBN 978-904-1133-533.

¹⁰ CHU, Zhang a Xu XINGXIANG. *China patent legal system and practice*. Beijing: LexisNexis, 2010., 4 s., ISBN 978-988-8054-169.

¹¹ Ibid., 254 s.

¹² YU, Peter K. *The Sweet and Sour Story of Chinese Intellectual Property Rights* [online]. Oct. 1, 2004 [cit. 2018-03-04]. Dostupné z: <http://www.peteryu.com/sweetsour.pdf>

1.1.4 Deng Xiaoping a novodobé právo průmyslové vlastnictví

V roce 1978 se vlády ujal Deng Xiaoping,¹³ a s ním dochází k prudkému ekonomickému růstu ČLR. Deng Xiaoping zavedl politiku „Otevřených dveří“, která podporovala zahraniční investice a mezinárodní obchod. Součástí této politiky byla i snaha o obnovení diplomatických a obchodních úmluv mezi Čínou a Spojenými státy americkými, Japonskem a dalšími západními státy. Jednou z prvních znovu uzavřených úmluv byla úmluva o obchodních vztazích mezi Spojenými státy a ČLR, která zakotvila vzájemnou ochranu ochranných známek, autorských a patentových práv. Tehdejší vláda chápala, že k dosažení požadovaného ekonomického růstu je nutné upravit oblast práva průmyslového vlastnictví. Proto se v roce 1980 stala ČLR členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Na základě členství ve WIPO v roce 1982 přijala zákon o ochranných známkách a v roce 1984 přijala, s účinností k 1. dubna 1985, současný patentový zákon. V roce 1985 ČLR také prohloubila své mezinárodní působení v oblasti mezinárodní ochrany průmyslového vlastnictví o účast na Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví. K 1. lednu 1994 se také stala signatářem Smlouvy o patentové spolupráci tzv. PCT, což dále formovalo čínskou patentovou úpravu.¹⁴

Posledním krokem v mezinárodní integraci ČLR bylo přistoupení ke Světové obchodní organizaci. K tomu došlo po 15 letech přístupových jednání v roce 2001. V souvislosti s přistoupením k WTO bylo třeba revidovat čínskou patentovou úpravu tak, aby byla v souladu s Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS).¹⁵ Z tohoto důvodu prošel patentový zákon v roce 2000 svou historicky druhou novelizací.^{16,17}

1.2. Vývoj českého patentového práva

Vývoj české patentové právní úpravy se od té čínské značně liší. Jelikož je ČR integrovaným evropským státem, vyvíjela se jeho úprava duševního vlastnictví obdobně jako v jiných státech Evropy. Moderní dějiny patentového práva na našem území lze mapovat od rozpadu Rakouska-Uherska, kdy nově vznikající Československo převzalo rakouský patentní

¹³ Formálně nezastával úřad prezidenta ČLR, ale fakticky vykonával vůdčí funkci.

¹⁴ YU, Peter K. *The Sweet and Sour Story of Chinese Intellectual Property Rights* [online]. Oct. 1, 2004 [cit. 2018-03-04]. Dostupné z: <http://www.peteryu.com/sweetsour.pdf>

¹⁵ ČLR byla, vzhledem ke své ekonomické síle, pro oblast duševního vlastnictví klasifikována jako vyspělá země a tudíž měla povinnost splnit minimální povinnosti vyplývající z TRIPS pro její signatáře ihned, namísto 5-leté lhůty, která je poskytována nevyspělým státům.

¹⁶ Patentový zákon byl novelizován celkově třikrát, v roce 1992, 2000 a 2008.

¹⁷ MAQUIRE, Jennifer Wai-shing. Progressive IP Reform in the Middle Kingdom: An Overview of the Past, Present, and Future of Chinese Intellectual Property Law. *International Lawyer* [online]. 2012, 46(3), p893-912 [cit. 2018-03-04]. ISSN 00207810. Dostupné z: <http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=3&sid=247a5fb0-e7e0-4fc2-a491-1292ad1fdcb2%40sessionmgr4010&bdata=JkF1dGhUeXBIPWlwLHVpZCxlcmwmbGFuZz1jcyZzaXRIPWVob3N0LWxpdmU%3d#db=lg&AN=90233866>

zákon z roku 1852, který se stal základem pro tehdejší zákon č. 305/1919 Sb. Tento zákon zároveň zakládal Patentní úřad, který měl sídlo v Praze, a také Patentní soud, jakožto odvolací instanci pro rozhodnutí Patentního úřadu. V období první republiky zaznamenala patentová právní úprava na našem území rapidní vývoj, který byl v důsledku druhé světové války a s nástupem komunistického režimu značně oslaben.¹⁸

Stejně jako většina právního řádu Československa, i patentová právní úprava, byla poznamenána socialistickým režimem. Za doby Československé socialistické republiky vstoupil v platnost zákon č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech. V něm se promítlo několik právních institutů, které do pozdějších právních předpisů již nebyly převzaty. Za zmínku, jak již sám název tohoto zákona naznačuje, stojí to, že patentovou ochranu v této době požívaly i objevy. Objev byl dle tohoto zákona definován jakožto „stanovení dosud neznámých, objektivně existujících jevů, vlastností nebo zákonitostí materiálního světa, dokázané vědeckou metodou.“¹⁹ Na jejich ochranu byly Úřadem pro vynálezy a objevy vydávány diplomy. Dalším institutem, který stojí za zmínku je systém dvojkolejnosti v oblasti ochrany vynálezů. Ta se velmi podobá systému ČLR z 50. let 20. století. Důvodem je napojení obou států na Sovětský svaz, odkud tento systém vychází. K ochraně vynálezu se uděloval buď patent nebo autorské osvědčení. Autorské osvědčení bylo udělováno mnohem častěji než patent, nejen proto, že získání patentu bylo velmi náročné, ale také proto, že k vynálezu vytvořenému v pracovním poměru bylo udělováno výlučně autorské osvědčení. Stejně jako v Číně, i u nás plynuly téměř všechny práva z vynálezu, k němuž se vztahovalo autorské osvědčení, státu a bylo národním majetkem. Patenty se v této době udělovaly v podstatě pouze zahraničním osobám, které žádaly o přihlášení patentu v Československé socialistické republice.²⁰

Na rozdíl od ČLR, zahájila ČR svou účast v mezinárodních integračních strukturách o několik desetiletí dříve. ČR, je stejně tak jako ČLR členem WIPO, WTO, a tedy signatářem TRIPS, a také signatářem Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a PCT. Nad rámec těchto mezinárodních úmluv je ČR také členem mezinárodní regionální organizace, jejímž předmětem ochrany jsou patenty, a tou je Evropská patentová organizace. Evropská

¹⁸ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). 73-74 s. ISBN 978-80-7400-655-5.

¹⁹ § 9 odst. 1, zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech

²⁰ HÁK, Jan. *Úvod ke studiu patentového práva*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012., 21-23 s., ISBN 978-80-7380-363-6.

patentová organizace uděluje tzv. evropské patenty na základě Evropské patentové dohody, jejímiž signatáři je 38 evropských států.²¹

²¹ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). 225 s. ISBN 978-80-7400-655-5.

2. Srovnání právní úpravy patentů v ČLR a ČR

Právní úprava patentů obou sledovaných právních řádů se ve velké míře podobá, jelikož jak ČR, tak ČLR, jsou integrovány do mezinárodních struktur, který vyžadují určitý standard a formu ochrany průmyslového vlastnictví. V mnohých směrech se ale právní úprava patentů v ČLR významně liší od právní úpravy v ČR. Tyto rozdíly jsou nejčastěji spojeny s hospodářským režimem v ČLR, který je oficiálně nazýván „socialismus s čínskými rysy“, což v podstatě znamená, že hospodářství ČLR vykazuje znaky tržního hospodářství, ale s velmi silnou úlohou státu.

Předtím, než započnu s komparací jednotlivých institutů patentového práva, je třeba stručně charakterizovat čínský právní řád, který se poměrně výrazně liší od právního řádu českého.

Čínský právní systém patří stejně jako český právní systém do rodiny kontinentálního systému práva, což znamená, že je tvořen psanými prameny práva. Mezi prameny práva ČLR náleží Ústava, zákony, podzákoné právní předpisy, kterými jsou především výkladová stanoviska Státní rady ČLR²² a výkladová stanoviska Nejvyššího lidového soudu. Jednotlivé prameny práva jsou si navzájem nadřazeny a podřazeny a toto uspořádání upravuje Zákon o právních předpisech. Čínské zákony jsou typicky velice stručné a málokdy obsahují legální definice, obzvláště definice jako „veřejný zájem“ nebo „národní bezpečnost“. Interpretace těchto pojmů je v gesci Státní rady ČLR a Nejvyššího lidového soudu. Tyto instituce zákony dotváří nejčastěji svými výkladovými stanovisky. Čínský právní systém je systémem, který nezná angloamerickou zásadu *stare decisis* ani naši zásadu právní jistoty, tudíž výkladová stanoviska Státní rady ČLR a Nejvyššího lidového soudu hrají v při interpretaci a aplikaci čínského práva významnou roli. V oblasti patentového práva vydává v posledních letech Nejvyšší lidový soud také sbírku typických případů z této oblasti, které mají sloužit nižším soudům jako vodítko při rozhodování soudních řízení. Nejsou pro ně ale závazné.²³

2.1. Předmět právní ochrany

Na začátek je třeba zmínit že, oba státy opustily dřívější dvoukolejný systém ochrany. V současné době je v ČLR i v ČR jedinou poskytovanou formou ochrany příslušného technického řešení patent.

²² Státní rada ČLR je Ústřední lidovou vládou, a tedy nejvyšším orgánem výkonné moci.

²³ Skripta konstitucionálního práva, China University of Political Science and Law, Beijing, China

Čínský patentový zákon ve svém čl. 2 odst. 1 uvádí taxativní výčet druhů předmětů, k nimž může být udělen patent. Tyto předměty zákon souhrnně nazývá „vynálezy-výtvory“²⁴, a jsou jimi vynálezy, užité vzory a průmyslové vzory. Čínský právní řád tedy neposkytuje jinou formu právní ochrany technickým řešením odlišným od vynálezů, jak činí mnohé státy. Článek 2 čínského patentového zákona dále obsahuje legální definice těchto druhů průmyslového vlastnictví. Vynález je definován jako nové technické řešení navržené pro výrobek, postup, anebo pro zlepšení takového výrobku nebo postupu. Užitém vzorem se rozumí nová technická řešení navrhovaná pro tvar a strukturu výrobku, nebo jejich kombinace, která je způsobilá k praktickému využití. A za průmyslový vzor se považuje nový vzhled výrobku, jeho tvar, vzor nebo jejich kombinace, nebo kombinace barvy se vzorem a tvarem, které mají estetický vzhled, a které jsou vhodné pro průmyslové použití. Kromě těchto pozitivních definic existuje i negativní definice předmětu právní ochrany. Ta je obsažena v čl. 25 čínského patentového zákona, jakožto taxativní výčet technických řešení, na které není možno udělit patent. Tento výčet bude blíže představen v dalších částech diplomové práce.²⁵

Doba platnosti patentu odpovídá mezinárodnímu standardu, tedy patent na vynález platí 20 let, a patenty na užité vzory a průmyslové vzory každý 10 let, a to ode dne podání patentové přihlášky.²⁶

Česká právní úprava, konkrétně zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích, uděluje patent pouze na vynálezy. S tím, že teorie někdy považuje ochranu užitého vzoru za tzv. „malý patent“. Na rozdíl od čínské patentové úpravy tuzemský zákon o vynálezech neobsahuje pozitivní definici pojmu „vynález“. Zákon pouze stanovuje podmínky, které musí vynález splňovat k tomu, aby na něj bylo možné udělit patent. § 3 zákona o vynálezech stanoví, že „patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.“²⁷ Tyto tři podmínky, tedy novost, vynálezecká činnost a průmyslová využitelnost představují tzv. kritéria patentovatelnosti, které musí být vždy pro získání patentu splněny. Při výkladu pojmu vynález si můžeme také pomoci mezinárodní úpravou, konkrétně např. čl. 27 odst. 1 TRIPS, který stanoví, že „předmětem patentové ochrany může být jakýkoli vynález, ať už výrobek, nebo výrobní postup v jakékoli technické oblasti, pokud je nový, představuje vynálezeckou činnost a je průmyslově

²⁴ V originále „inventions-creations“.

²⁵ Čl. 2 a Čl. 25 čínského patentového zákona

²⁶ Čl. 42 čínského patentového zákona

²⁷ § 3 (1) zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích

využitelný.“ Právě tento článek TRIPS zakotvuje, že vynálezem nejsou pouze výrobky, ale mohou jím také výrobní postupy.²⁸

Užitné vzory jsou v českém právním řádu upraveny samostatným zákonem o užitných vzorech, který obsahuje legální definici užitných vzorů jakožto „technických řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná.“²⁹

Na závěr je třeba zmínit vzájemný vztah patentu na vynález a užitného vzoru. Česká právní úprava umožňuje souběžnou ochranu technických řešení patentem i užitným vzorem.³⁰ Na druhou stranu čínský patentový zákon v čl. 9 stanoví, že pro to samé technické řešení může být udělen pouze jeden patent. Nicméně, pokud přihlašovatel podal přihlášku na patent na vynález i na užitný vzor v ten samý den, může v mezidobí, než proběhne řízení o patentu na vynález³¹, požívat ochrany, kterou poskytuje užitný vzor. S tím, že před udělením patentu na vynález se svých práv plynoucích z užitného vzoru vzdá.³²

2.2. Kompetence k udělování patentů

V ČLR přísluší výlučná kompetence k udělování patentů Státní úřad duševního vlastnictví (SIPO). SIPO, který má sídlo v Pekingu, je vrcholným orgánem pro oblast patentů a jsou mu podřízeny jednotlivé provinční úřady duševního vlastnictví. SIPO je ústřední orgán zřízený Státní radou ČLR, na který Státní rada ČLR přenáší některé své pravomoci. Jednou s těchto pravomocí je vydávání Závazných pokynů pro průzkum patentů. SIPO je také ve smyslu čl. 12 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví výlučným přihlašovacím místem v ČLR.³³

V ČR je výlučná kompetence k udělování patentů přiznána ÚPV. ÚPV je ústředním orgánem státní správy, který byl zřízen zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, tzv. kompetenční zákon. Působnost ÚPV je vymezena v § 2 zákona č. 14/1993., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, který stanoví, že ÚPV „rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původu výrobků“. Jeho působnost obsahuje všechny druhy průmyslového

²⁸ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck), 80 s., ISBN 978-80-7400-655-5.

²⁹ § 1 zákona o užitných vzorech

³⁰ JAKL, Ladislav. *Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů: vypracování jejich popisů a nároků na ochranu*. 2., aktualiz. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011., 165 s., ISBN 978-80-86855-74-5.

³¹ Řízení o patentu na vynález je zpravidla o několik let delší než řízení o užitném vzoru.

³² Čl. 9 čínského patentového zákona

³³ SIPO: Introduction of SIPO. *State Intellectual Property Office of the P.R.C.* [online]. [cit. 2018-03-07].

Dostupné z: http://english.sipo.gov.cn/about/basicfacts/200904/t20090415_451001.html

vlastnictví, kdežto v Číně je působnost rozdělena mezi několik úřadů, např. působnost v oblasti ochranný známek má Státní správa obchodu a průmyslu tzv. SAIC. ÚVP je stejně tak jako SIPO považován dle Pařížské úmluvy za výlučné přihlašovací místo pro vynálezy na území ČR.³⁴

2.3. Negativní definice vynálezu

Jak již bylo uvedeno dříve, český zákon o vynálezech neobsahuje legální definici vynálezu. To, co se nejlépe blíží jakési definici vynálezu, je ustanovení § 1 odst. 2, které vytyčuje podmínky patentovatelnosti, které musí nové technické řešení splňovat k tomu, aby se jednalo o vynález. Zákon však obsahuje i demonstrativní výčet předmětů, které nelze považovat za vynálezy, a to z různých důvodů, nejčastěji však proto, že jsou netechnického charakteru.³⁵

Dle § 3 zákona o vynálezech můžeme vytyčit 5 skupin předmětů a těmi jsou:

- Objevy, vědecké teorie a matematické metody;
- Estetické výtvary;
- Plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů;
- Podávání informací;
- Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetření a diagnostické metody.³⁶

Stejně tak jako ČR, i ČLR ve svém patentovém zákoně obsahuje výčet předmětů, na něž nelze udělit patent. Tento výčet je však taxativní.

Dle čl. 25 čínského patentového zákona předmětem patentové ochrany nejsou:

- Vědecké objevy;
- Pravidla a metody pro duševní činnosti;
- Diagnostické metody a způsoby léčby onemocnění;
- Plemena zvířat a odrůdy rostlin;
- Látky získané pomocí jaderné přeměny.³⁷

³⁴ CHLOUPEK, Vojtěch. *Patentový zákon: komentář*. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony., 5 s., ISBN 978-80-7400-268-7.

³⁵ *Ibid.*, 6-18 s.,

³⁶ § 3 zákona o vynálezech

³⁷ Čl. 25 čínského patentového zákona

Předtím, než se přistoupí k vzájemnému porovnání výčtů předmětů, které podle svých příslušných zákonů nepodléhají patentové ochraně, je třeba si uvědomit, že v ČLR je patent udělován i k užitému vzoru a průmyslovému vzoru, a nejen k vynálezu, jak je tomu v ČR. Toto je důležité při analýze kategorie „Estetické výtvoř“. Tato kategorie chybí čínském výčtu. Patent je totiž možné udělit pro průmyslový vzor, který představuje předmět průmyslového výtvarnictví a jeho znakem je estetický vzhled, což je mimo jiné uvedeno v legální definici tohoto druhu průmyslového vlastnictví.

Při vzájemném srovnání těchto výčtů je možné dovodit, že jsou ve velké části srovnatelné. Přesto v nich můžeme pozorovat určité rozdíly. Prvním významným rozdílem je odlišné zařazení kategorie „Plemena zvířat a odrůdy rostlin“. Česká právní úprava ji totiž považuje za výluku z patentovatelnosti, a nikoliv za předmět, kterému není poskytována patentová ochrana. Jedná se tedy o odlišné řazení zákona.

Nejvýznamnější rozdíl lze pozorovat v kategorii „Látky získané pomocí jaderné přeměny“. Důvody, proč tyto předměty podle čínské právní úpravy nepodléhají patentové ochraně, jsou objasněny v Závazných pokynech pro průzkum patentů. Za jadernou přeměnu se dle těchto stanovisek považuje proces tvorby jednoho nebo více jader prostřednictvím štěpení a fúze. Látkami získanými pomocí jaderné přeměny se rozumí zejména radioizotop, který je vytvářen urychlovači, reaktory a jinými reakčními nástroji. Dle závazných pokynů by udělení patentu pro takové látky významně zasáhlo do národních zájmů a významně by ovlivnilo hospodářství, národní bezpečnost a veřejný život. Závazné pokyny dále uvádí, že poskytnutí patentové ochrany pro tyto látky by znamenalo vytvoření monopolu v soukromém sektoru, a to je v rozporu se zájmy státu. Z patentové ochrany jsou vyloučeny pouze tyto látky, na zařízení a jiné nástroje sloužící jaderné přeměně může být udělen patent.³⁸

2.4. Výluky z patentovatelnosti

Výluky z patentovatelnosti představují, vedle negativní definice vynálezu, další skupinu předmětů, kterým není poskytována patentová ochrana. Důvodem pro vyloučení, ale není jejich netechnický charakter, ale to, že se přiči veřejnému pořádku, dobrým mravům a dalším veřejným zájmům. Tuto úpravu obsahují jak český, tak čínský patentový zákon a je mimo jiné upravena i v TRIPS v čl. 27, který stanoví, že členské státy mohou vyloučit z patentovatelnosti vynálezy, u nichž je ochrana před komerčním využitím nezbytná k zajištění veřejného pořádku nebo morálky. Stejně tak stanoví možnost, aby členské státy z patentovatelnosti vyloučily diagnostické, léčebné a chirurgické metody léčení lidí a zvířat,

³⁸ QU, Sanqiang, *Intellectual Property Law in China*. Alphen Aan Den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2012., 277 s., ISBN 978-904-1133-533.

jakož i rostliny nebo zvířata, jiná než mikroorganismy a v podstatě biologické postupy pro pěstování rostlin a zvířat jinými než nebiologickými a mikrobiologickými postupy.³⁹

Výluky z patentovatelnosti jsou v čínském patentovém zákoně taxativně vyčteny v ustanovení čl. 5. Ten stanoví, že patent není možno udělit na vynález nebo užitný vzor, který porušuje zákon, přičí se sociální etice nebo poškozují veřejné zájmy. Zákonem ve smyslu tohoto ustanovení se rozumí pouze zákony, které byly vydány Všečínským shromážděním lidových zástupců.⁴⁰ Dle výkladových stanovisek k patentovému zákonu nelze udělit patent například k nástrojům pro hazardní hry nebo nástrojům pro padělání bankovek, pečeti nebo identifikačních průkazů.⁴¹ Příklady situací, kdy se vynález nebo užitný vzor přičí sociální morálce nebo poškozují veřejné zájmy⁴² jsou uvedeny v Závazných pokynech pro průzkum patentů. Dle těchto závazných pokynů se za vynález nebo užitný vzor přičící se sociální morálce považuje používání lidských embryí k průmyslovým nebo obchodním účelům, klonování lidských bytostí atd. Příkladem vynálezů poškozujících veřejné zájmy jsou například vynálezy, které způsobují podstatné znečištění životního prostředí.⁴³

Dále nelze patent udělit pro vynálezy opírající se o genetické zdroje, které jsou získané nebo používané v rozporu s právními předpisy. Právními předpisy, které posuzují, zda byl genetický zdroj získán nebo použit po právu jsou zejména: zákon o chovu zvířat, prozatímní opatření pro správu lidských genetických zdrojů a opatření pro zkoumání a schvalování vstupu a výstupu a zahraniční spolupráce při výzkumu používání genetických zdrojů hospodářských zvířat a drůbeže.⁴⁴

Zákon o vynálezech upravuje výluky z patentovatelnosti v § 4. Dle tohoto ustanovení se patenty neudělují „na vynálezy, jejich využití by se přičilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům; to však nelze vyvodit pouze z toho, že využití vynálezu je zakázáno právním předpisem a na odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat, s tím, že toto ustanovení neplatí pro mikrobiologické způsoby a výrobky těmito způsoby získané.“⁴⁵

Výluky z patentovatelnosti upravené v § 4 zákona o vynálezech odpovídá úpravě obsažené v čl. 53 Evropské patentové úmluvy, podle které jsou udělovány evropské patenty.

³⁹ Čl. 27 TRIPS

⁴⁰ Nejvyšší orgán zákonodárné moci v ČLR.

⁴¹ Pravidlo 10 Výkladových stanovisek k patentovému zákonu

⁴² Závazné pokyny pro průzkum patentů obsahují legální definice pojmů „sociální etika“ a „veřejný zájem“.

⁴³ LUGINBUEHL, Stefan a Peter GANEA. *Patent Law in Greater China*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014., 44 s., ISBN 978-178-1954-836.

⁴⁴ *Ibid.*, 44-45 s.,

⁴⁵ § 4 zákona o vynálezech

Jediným rozdílem je, že Evropská patentová úmluva mluví o vynálezech, jejichž obchodní využití by bylo v rozporu s veřejným pořádkem a morálkou.⁴⁶

Zákon o vynálezech a Evropská patentová úmluva přímo stanovují, že to, že je využití nějakého vynálezu vyloučeno z patentovatelnosti, nelze dovodit pouze z toho, že je zakázáno zákony a jinými právními předpisy. Z toho vyplývá, že vynález nemusí být vyloučen z patentovatelnosti jen proto, že je v době patentového řízení využívání takového patentu v rozporu s nějakým právním předpisem. Komentář k zákonu o vynálezech uvádí, že za využití vynálezu je třeba považovat jakékoli jeho užívání. Zákon o vynálezech ale vylučuje pouze případy, kdy využití vynálezu, kterým se narušuje veřejný pořádek nebo dobré mravy, je obchodní povahy. Užívání vynálezu, které postrádá obchodní charakter, je z hlediska udělení patentu bezvýznamné.⁴⁷ Veřejný pořádek a dobré mravy jsou v platném českém právním řádu neurčitými pojmy a jejich interpretace je značně široká. Při výkladu je ale třeba mít na vědomí, že ustanovení § 4 je mimořádným opatřením, které nesmí nepřiměřeně omezovat subjektivní práva osob. Výklad pojmu „veřejný pořádek“ je možné dovodit z praxe Evropské patentové úmluvy, podle které je součástí veřejného pořádku jak ochrana bezpečnosti veřejnosti, tak i ochrana tělesné integrity jednotlivce. Ochrany požívá i životní prostředí. K rozporu s veřejným pořádkem se vyjádřil i ÚPV, který ve svých metodických pokynech uvádí jako příklad vyloučeného vynálezu, takový vynález, který dodává potravinám vzhled čerstvosti, přestože čerstvé nejsou.⁴⁸

Z patentovatelnosti jsou dále vyloučeny odrůdy rostlin a plemena zvířat. To, že na ně nelze udělit patent ale neznamená, že zůstávají bez ochrany. Ochrana odrůd rostlin je upravena v samostatném zákoně, a to v zákoně č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin. Dřívější zákon, na rozdíl od toho současného, poskytoval ochranu i plemenům zvířat prostřednictvím tzv. šlechtitelské osvědčení na nové plemeno.⁴⁹ Důvodová zpráva k zákonu č. 408/2000 Sb., ale uvádí, že důvodem, proč tento institut nebyl do nového zákona převzat, bylo jeho nevyužívání. Historicky bylo toto osvědčení uděleno pouze jednou. V současnosti je ochrana plemen zvířat přenechána tzv. plemenným knihám.⁵⁰

⁴⁶ Čl. 53 Evropské patentové úmluvy

⁴⁷ CHLOUPEK, Vojtěch. *Patentový zákon: komentář*. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony., 19-23 s., ISBN 978-80-7400-268-7.

⁴⁸ ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014., 95-96 s., ISBN 978-80-86855-46-2.

⁴⁹ JAKL, Ladislav. *Právní ochrana duševního vlastnictví*. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011., 59-60 s., ISBN 978-808-6855-783.

⁵⁰ CHLOUPEK, Vojtěch. *Patentový zákon: komentář*. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony., 19-23 s., ISBN 978-80-7400-268-7.

Na závěr je třeba zmínit, že zákon o vynálezech není v českém právním řádu jediným zákonem, který upravuje výluky z patentovatelnosti. Tento institut je upraven také zákonem č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, a to konkrétně v ustanovení § 3. Toto ustanovení obsahuje demonstrativní výčet vynálezů, na něž nelze udělit patent. Jsou jimi např. způsoby klonování lidských bytostí nebo způsoby, při nichž se používají lidská embrya pro průmyslové nebo obchodní účely.⁵¹

2.5. Kritéria patentovatelnosti

K tomu, aby na vynález mohl být udělen patent, musí takové technické řešení splňovat základní podmínky patentovatelnosti. Tato kritéria jsou zakotvena ve všech zásadních mezinárodních patentových smlouvách – PCT, TRIPS i Evropské patentové úmluvě, tudíž jsou vzhledem k tomuto institutu patentové úpravy v ČR a ČLR velmi podobné. Existují celkem 3 podmínky patentovatelnosti a těmi jsou: novost, vynálezecká činnost a průmyslová využitelnost.

2.5.1. Novost

První z podmínek patentovatelnosti je novost vynálezu. Tato podmínka je v čínském patentovém zákoně upravena v odstavci 2 čl. 22. Ten uvádí, že vynález je nový, pokud není součástí stavu techniky, což znamená, že přede dnem podání přihlášky na vynález nebyla u SIPO podána žádná obdobná přihláška, a to jak na vynález, tak na užitný vzor, a že vynález nebyl přede dnem podání přihlášky veřejně známý v ČLR ani nikde jinde na světě. Je třeba poznamenat, že tato absolutní novost byla do čínské patentové úpravy zavedena teprve třetí novelou Patentového zákona v roce 2008. Předtím se totiž zkoumalo pouze, zda je vynález veřejně známý na území ČLR. Závazné pokyny pro průzkum patentů uvádějí, že součásti stavu techniky nejsou taková technická řešení, která jsou v souladu s právními předpisy ČLR považována za utajovaná. Zjišťování, zda vynález splňuje podmínku novosti provádí SIPO.⁵²

Institut absolutní novosti není pro českou patentovou úpravu na rozdíl od té čínské žádnou novinkou. V zákoně o vynálezech je mu věnován § 5. Dle tohoto ustanovení je novým vynálezem takový vynález, který není součástí stavu techniky. Co se považuje za stav techniky zákon o vynálezech oproti čínskému patentovému zákonu přesně definuje. Stavem techniky je „*vše, k čemu bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatelovi právo přednosti,*

⁵¹ ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014., 98-99 s., ISBN 978-80-86855-46-2.

⁵² GAO, Gordon., Dixon. ZHANG a Fang. QI. *Intellectual property rights in China*. Hong Kong, 2011. China law library., 63 s., ISBN 978-962-6614-020.

umožněn přístup veřejnosti písemně, ústně, využíváním nebo jiným způsobem.⁵³“ K otázce toho, co lze považovat za zpřístupnění veřejnosti se vyjádřil Evropský patentový úřad. Informace je považována za zveřejněnou, pokud k ní může alespoň jeden člen veřejnosti získat přístup a pochopit ji. Informace zveřejněna není, pokud je takový člen veřejnosti vázán povinností mlčenlivosti. Do stavu techniky je navíc dle zákona třeba zahrnout i obsah patentových přihlášek, které byly u ÚPV podány s dřívějším právem přednosti, to ale jen v případě, že byly zveřejněny, a to v den nebo i po dni podání pozdější patentové přihlášky. Takovou prioritně starší přihláškou nemusí být pouze národní patentová přihláška, ale také přihláška podle PCT nebo přihláška evropského patentu, pokud má mít patent účinky v ČR. Obdobně jako v ČLR, zjišťuje splnění této podmínky úřad, tedy ÚPV, a přihlašovatel novost vynálezu nemusí nijak prokazovat. Posouzení, zda vynález splňuje podmínku novosti, je dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu⁵⁴ otázkou právní a správní orgán při něm nesmí uplatnit správní uvážení.⁵⁵

2.5.1.1.Ochranná lhůta

S institutem novosti úzce souvisí institut tzv. ochranné lhůty. Tento institut upravuje případy, kdy předchozí zveřejnění vynálezu není zahrnuto do stavu techniky, a tudíž nepředstavuje překážku patentovatelnosti. Institut ochranné lhůty obsahuje jak česká, tak čínská patentová úprava, jeho obsah je ale značně odlišný.

Čínský patentový zákon upravuje ochrannou lhůtu v ustanovení čl. 24. Zákon uvádí taxativní výčet způsobů zveřejnění vynálezu, při kterých není porušena podmínka novosti, pokud přihlašovatel podá patentovou přihlášku ve lhůtě nepřesahující 6 měsíců od takového zveřejnění. Čl. 24 obsahuje tři takové způsoby zveřejnění. První z nich je institut tzv. výstavní priority. Tím se rozumí případy, kdy byl vynález poprvé představen na mezinárodní výstavě, která byla organizována nebo alespoň uznána čínskou vládou. Čínskou vládou se v tomto případě rozumí zejména Státní rada ČLR, její orgány nebo v určitých případech také provinční vlády. Druhým způsobem zveřejnění vynálezu zahrnutém v ochranné lhůtě je prvotní uveřejnění vynálezu na předepsané akademické nebo technologické konferenci. Za takovou konferenci se považuje konference pořádaná příslušnými orgány Státní rady ČLR nebo národními akademickými organizacemi. Posledním způsobem zveřejnění je zveřejnění bez souhlasu přihlašovatele vynálezu. Takovým zveřejněním se rozumí případy, kdy došlo ke

⁵³ § 5 odst. 2 zákona o vynálezech.

⁵⁴ Usnesení Nejvyššího správního soudu, značka spisu 7 As 69/2014 ze dne 12. 5. 2015

⁵⁵ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck), 91-100 s., ISBN 978-80-7400-655-5.

zpřístupnění příslušné dokumentace porušením povinnosti mlčenlivosti, podvodem, průmyslovou špionáží apod. Je třeba si uvědomit, že ochranná lhůta svědčí pouze přihlašovatelí vynálezu a jeho právnímu předchůdci. V případě, že by o udělení patentu žádala jiná osoba, která by obdobný vynález vytvořila nezávisle na přihlašovatelí, nebyl by jí patent udělen. Pro patentovou přihlášku takové osoby by totiž bylo takto zveřejněné technické řešení již součástí stavu techniky.⁵⁶

Česká úprava ochranné lhůty je podstatně užší než její čínský ekvivalent. Stejně tak jako čínská patentová úprava, je ta česká tvořena taxativním výčtem způsobů zveřejnění, které nejsou na závadu podmínce novosti vynálezu. Český patentový zákon uvádí pouze dva druhy zveřejnění. První z nich je zveřejnění vynálezu, ke kterému dochází, ať přímo nebo nepřímo, ze „zřejmého zneužití vzhledem k přihlašovatelí nebo k jeho právnímu předchůdci“⁵⁷. Stejně jako v ČLR, musí pro zachování ochranné lhůty, dojít k podání patentové přihlášky ve lhůtě nepřesahující 6 měsíců od takového zveřejnění. Praxe dovozuje, že pro naplnění podmínky zřejmého zneužití je třeba, aby bylo jednání osoby zveřejňující vynález vedeno úmyslem poškodit přihlašovatelem, nebo aby si tato osoba alespoň byla vědoma, že z takového jednání může vzniknout škoda.⁵⁸

Druhý případ zveřejnění, na který se vztahuje ochranná lhůta, vyplývá z mezinárodní smlouvy, jejímiž signatáři jsou téměř všechny evropské státy, včetně ČR. Jedná se o Úmluvu o mezinárodních výstavách, která byla v ČR publikována vyhláškou č. 46/1932 Sbírky zákonů a nařízení státu československého a na níž odkazuje ustanovení § 5 odst. 5 písm. b) zákona o vynálezech. Dle tohoto ustanovení není součástí stavu techniky takový vynález, který byl zveřejněn tím, že byl vystaven na úřední nebo úředně uznané výstavě. Za předpokladu, že přihlašovatel podá přihlášku vynálezu do 6 měsíců od konání takové výstavy. Úmluva o mezinárodních výstavách uvádí, že „úřední nebo úředně uznanou výstavou“ se rozumí jakýkoliv podnik, bez ohledu na jeho označení, za předpokladu, že jsou k němu státy přizvány diplomatickou cestou. Jedná se zejména o výstavy pořádané nepravidelně, a které si kladou za cíl představit pokroky dosažené v určitých výrobních odvětvích. Úmluva o mezinárodních výstavách z takových podniků vylučuje výstavy, které jsou kratší než 3 týdny, vědecké výstavy pořádané v rámci mezinárodních konferencí a umělecké výstavy. Zákon o vynálezech stanoví, že pro úspěšné uplatnění ochranné lhůty je

⁵⁶ QU, Sanqiang. *Intellectual Property Law in China*. Alphen Aan Den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2012., 270-271 s., ISBN 978-904-1133-533.

⁵⁷ § 5 odst. 5 písm. a) zákona o vynálezech.

⁵⁸ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck)., 100 s., ISBN 978-80-7400-655-5.

třeba vystavení vynálezu v souladu s mezinárodní smlouvou doložit osvědčením o vystavení, které musí být předloženo u ÚPV do 4 měsíců od podání přihlášky vynálezu.⁵⁹

Vystavení vynálezu podle Úmluvy o mezinárodních výstavách není podle literatury považováno za tzv. výstavní prioritu. Současná česká patentová úprava tento institut neupravuje.⁶⁰

2.5.2. Vynálezecká činnost

Druhou podmínkou patentovatelnosti český právní řád označuje pojmem vynálezecká činnost. Jiné právní řády včetně právního řádu ČLR tuto podmínku označují jako tzv. „vynálezecký krok“. Význam těchto institutů je ale prakticky stejný, představují požadavek, aby vynález obohacoval stav techniky.

Článek 22 odst. 3 čínského patentového zákona upravuje zmíněný „vynálezecký krok“. K naplnění tohoto kritéria patentovatelnosti je třeba, aby oproti stavu techniky měl vynález tzv. „prominentní významné rysy“⁶¹ a představoval významný pokrok. Tím, že vynález vykazuje prominentní významné rysy, se dle Závazných pokynů pro průzkum patentu rozumí to, že vynález není zřejmý pro osobu s běžnými znalostmi v daném technickém oboru. Taková osoba odpovídá českému pojmu „odborník“. Dle Závazných pokynů se jedná o hypotetickou osobu, která má obvyklé znalosti v daném oboru, má přístup k dosavadním technickým řešením, je schopna provádět rutinní experimenty, ale sama neprovádí tvůrčí činnost. Vymezení této osoby „odborníka“ je pro zhodnocení podmínky vynálezecké činnosti nezbytné. Pojem „významný pokrok“ představuje požadavek, aby vynález měl pozitivní technický vliv. Takový požadavek v české ani evropské patentové úpravě neexistuje. Ani v čínském patentovém právu, ale tento pojem nemá téměř žádný praktický význam. Podmínka významného pokroku je totiž naplněna, jakmile jsou výsledky vynálezu v porovnání s dosavadním stavem techniky technicky lepší nebo je řešení vynálezu nové a je schopno dosáhnout stejného účinku jako srovnatelná technika dosavadního stavu techniky.⁶²

Zvláštností čínského patentového práva je také to, že Závazné pokyny pro průzkum patentů obsahují výčet situací, které jsou známkou toho, že vynález splňuje podmínku vynálezeckého kroku. Mezi ně patří např. situace, kdy vynález překoná technické předsudky,

⁵⁹ JAKL, Ladislav a Václav JANSÁ. *Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví*. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010., 113-114 s., ISBN 978-80-86855-65-3.

⁶⁰ Výstavní priorita byla upravena v zákoně č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech; konkrétně se tomuto institutu věnoval § 32 tohoto zákona.

⁶¹ V originále „prominent substantive features“ nebo také 突出的实质性特点.

⁶² LUGINBUEHL, Stefan a Peter GANEA. *Patent Law in Greater China*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014. ISBN 978-178-1954-836.

kdy vynález má překvapující prvky nebo kdy, vynález řeší známý obtížný problém, jehož řešení bylo dlouho bezúspěšně hledáno.⁶³

Jak již bylo zmíněno výše, česká a evropská patentová úprava označuje tuto podmínku patentovatelnosti pojmem vynálezecká činnost. Ustanovení § 6 zákona o vynálezech uvádí, že vynález splňuje podmínku vynálezecké činnosti, pokud „*pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky*“⁶⁴. Zákon blíže vynálezeckou činnost nedefinuje. Proto bude při hodnocení splnění této podmínky patentovatelnosti zásadní vymezení pojmu odborník. Tuto potřebu bylo možné pozorovat i v čínské právní úpravě. Jelikož český patentový zákon neobsahuje legální definici pojmu „odborník“, došlo k jeho vymezení v rámci rozhodovací praxe. Za odborníka je považována fiktivní osoba, běžný nebo průměrný profesionál, který má obvyklé znalosti v příslušném oboru. Tento profesionál má přístup ke všemu, co v době podání přihlášky patří do stavu techniky a je schopen provádět rutinní experimenty. Schází mu ale schopnost vlastní tvůrčí duševní činnosti. Praxe Evropského patentového úřadu navíc dovodila, že za odborníka je možné považovat nejen jednu samostatnou osobu, ale také skupinu odborníků. Na závěr je třeba zmínit, že, na rozdíl od hodnocení podmínky novosti, nejsou při zkoumání podmínky vynálezecké činnosti považovány za součást dosavadního stavu techniky ty dřívější patentové přihlášky, které ke dni podání příslušné přihlášky vynálezu, nebyly zveřejněny. Dřívější patentovou přihláškou je v tomto případě třeba rozumět nejen přihlášky v národním režimu, ale také mezinárodní patentové přihlášky a evropské patentové přihlášky.⁶⁵

2.5.3. Průmyslová využitelnost

Poslední z hlavních podmínek patentovatelnosti je podmínka průmyslové využitelnosti vynálezu. Čínský patentový zákon toto kritérium nenazývá per se „průmyslová využitelnost“. Dle tohoto zákona se jedná o praktickou využitelnost. I tento pojem je ale dle TRIPS mezinárodněprávně konformní⁶⁶. Dle čl. 22 čínského patentového zákona se praktickou využitelností vynálezu rozumí to, že příslušný vynález může být použit pro výrobu nebo může být užíván, a že může mít pozitivní výsledky. Vynález může být užíván, pokud může být uplatněn v praxi a je schopen vyřešit technické problémy. Podmínka dosažení pozitivních výsledků je splněna, pokud je vynález schopen, v době podání patentové

⁶³ Část druhá, kapitola 4, sekce 5 Závazných pokynů pro průzkum patentů.

⁶⁴ § 6 odst. 1 zákona o vynálezech.

⁶⁵ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck)., 101-106 s., ISBN 978-80-7400-655-5.

⁶⁶ TRIPS v poznámce pod čarou u čl. 27 uvádí, že pojem „průmyslová využitelnost“ může být členy nahrazena pojmem „užitečnost“ a podobné výrazy.

příhlášky, odborníkovi v oboru přinést určité ekonomické, technické a sociální výsledky, které jsou jak účinné, tak užitečné. Závazné pokyny uvádí, že vynález prakticky využitelný, pokud může být reprodukován, a to jakýmkoli odborníkem v daném oboru.⁶⁷

Česká patentová úprava tuto podmínku výslovně označuje „průmyslová využitelnost“. V souladu s § 7 zákona o vynálezech lze vynález považovat za průmyslově využitelný „*může-li být jeho předmět vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství*“.⁶⁸ Vynález musí být možno kdykoliv opakovaně realizovat, což znamená, že např. nesmí být na mimořádné neopakovatelné přírodní podmínky. Vynález také musí vykazovat schopnost reprodukce. Český právní řád neupravuje, kým má být taková reprodukce prováděna. Poslední podmínkou, kterou vynález musí v rámci průmyslové využitelnosti splňovat, je možnost objektivní realizace. Za nerealizovatelné teorie považuje např. perpetuum mobile. Český právní řád, na rozdíl od právního řádu ČLR, nehodnotí v rámci kritéria průmyslové využitelnosti, zda je vynález užitečný.⁶⁹

2.6. Právo přednosti

S kritérii patentovatelnosti úzce souvisí institut priority neboli právo přednosti. Tento institut představuje jedno ze základních práv přihlašovatele, a to přednostní právo na uplatnění práva na patent. Toto právo náleží přihlašovateli ode dne podání přihlášky u příslušného orgánu ochrany průmyslového vlastnictví. Právo přednosti svědčí přihlašovateli vůči všem potencionálním přihlašovatelům, kteří by se pokoušeli patentovat totožné technické řešení. Institut priority je upraven ve všech základních mezinárodních patentových úmluvách, tedy v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví, TRIPS i PCT. Tyto smlouvy upravují vzájemné uznávání priority mezi signatáři těchto úmluv. Oba srovnávané státy převzaly úpravu institutu priority z těchto mezinárodních smluv do svých národních patentových zákonů, lze tedy považovat patentové úpravy v tomto ohledu za totožné.⁷⁰

Tento institut umožňuje přihlašovateli, který usiluje o udělení patentu ve více státech, aby při podávání pozdějších přihlášek, v jiných státech ale k témuž vynálezu, uplatnil prioritu založenou dřívější přihláškou, tedy tou první. K tomu, aby bylo přihlašovateli v rámci patentového řízení přiznáno toto právo přednosti podle některé ze zmíněných mezinárodních

⁶⁷ GAO, Gordon., Dixon. ZHANG a Fang. QI. *Intellectual property rights in China*. Hong Kong, 2011. China law library., 70-71 s., ISBN 978-962-6614-020.

⁶⁸ § 7 zákona o vynálezech.

⁶⁹ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck)., 109 s., ISBN 978-80-7400-655-5.

⁷⁰ XUE, Hong. *Intellectual property law in China*. Second edition. Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2015., 42-43 s., ISBN 978-904-1162-472.

smluv, musí v patentové přihlášce uvést údaje o této dřívější přihlášce, konkrétně její číslo, v jakém státě byla podána a datum jejího podání. K úspěšnému uplatnění priority je navíc zapotřebí, aby mezi těmito dvěma přihláškami neuplynula doba delší než 12 měsíců.⁷¹

Čínský patentový zákon nad rámec úpravy priority podle mezinárodních úmluv obsahuje ještě tzv. národní priority. Tento institut je upraven ve čl. 29, konkrétně se mu věnuje druhý odstavec tohoto ustanovení. Institut národní priority umožňuje, aby přihlašovatel, který u SIPO podal přihlášku na vynález nebo užitečný vzor, uplatnil právo přednosti vzniklé touto první přihláškou při podání přihlášky pozdější, která se týká stejného technického řešení. Tento institut se uplatní zejména v situacích, kdy z obavy, že ho někdo předstihne, podá přihlašovatel patentovou přihlášku bezprostředně poté, co se mu podaří vynález vytvořit. Nicméně v relativně krátké době se mu podaří toto technické řešení optimalizovat, a musí tedy podat novou přihlášku. K úspěšnému uplatnění národní priority se musí obě přihlášky shodovat v předmětu přihlášky, technická řešení tedy musí patřit do stejné oblasti techniky, řešit stejný technický problém, používat stejný způsob řešení a musí dosahovat stejných technických účinků. Poté, co přihlašovatel podá žádost o uplatnění dřívější priority, se považuje předchozí přihláška za vzatou zpět, a to k datu podání pozdější přihlášky. K úspěchu žádosti o uplatnění dřívější priority je třeba, aby byla žádost podána ve lhůtě nepřesahující 12 měsíců od podání původní přihlášky.⁷² V případě, že by se žádost o uplatnění dřívějšího práva přednosti odvolávala na několik předchozích přihlášek, tak se dle Výkladových stanovisek použije prioritní vyplývající z té nejdříve podané přihlášky, s tím, že musí splňovat již dříve zmíněnou podmínku 12 měsíční lhůty.⁷³

2.7. Právo na patent

Právo na patent, jakožto základní subjektivní právo vynálezce, je tvořeno dvěma složkami. První z nich je složka majetková, která představuje právo nakládat s vynálezem. Druhá složka je složka osobnostní, ta představuje právo vynálezce být označen v patentu jako původce tohoto vynálezu. Toto tzv. právo na původcovství zaručuje i článek 4 ter Pařížské úmluvy, který stanoví, že autor neboli původce vynálezu má právo být v patentu uveden jako jeho vynálezce. Toto ustanovení Pařížské úmluvy je zpravidla v národních patentových úpravách signatářů aplikováno tak, že uvedení jména původce vynálezu je vyžadováno již v samotné patentové přihlášce. V případě české a čínské patentové úpravy tomu není jinak. V souvislosti s právem na patent je třeba rozlišovat dvě pojetí tohoto institutu. Jsou jimi

⁷¹ GAO, Gordon., Dixon. ZHANG a Fang. QI. *Intellectual property rights in China*. Hong Kong, 2011. China law library., 72-73 s., ISBN 978-962-6614-020.

⁷² Ibid.

⁷³ Článek 34 odst. 3 Výkladových stanovisek k patentovému zákonu.

pojetí „first to invent“ a „first to file“. Dle pojetí „first to invent“ má právo na patent ten vynálezce či autor, který vynález vytvořil jako první. Toto pojetí se uplatňuje zejména v USA. Pojetí „first to file“ je pojetí typické pro evropské patentové úpravy. Dle něj náleží tomu původci vynálezu, který jako první podal patentovou přihlášku u příslušného úřadu. Jak české, tak čínské patentové právo používá systém „first to file“.⁷⁴

Čínská právní úprava u práva na patent výslovně rozlišuje, zda se jedná o vynález, který původce vynálezu vytvořil samostatně, nebo zda se jedná o podnikový vynález. Článek 6 čínského patentového zákona totiž výslovně uvádí, že v případě podnikového vynálezu má právo na patent ve smyslu práva podat patentovou přihlášku pouze zaměstnavatel a zaměstnanci náleží pouze právo na původcovství.⁷⁵ V případě, že se jedná o jiný než podnikový vynález, náleží právo na patent vynálezci. Pojmem vynálezce se v souladu s Výkladovými stanovisky rozumí jakákoli osoba, která svou tvůrčí prací přispěla podstatným znakům vynálezu. Za vynálezce lze v podstatě považovat pouze fyzické osoby, jelikož dle výkladových stanovisek musí taková osoba splňovat dvě základní podmínky. Za prvé se musí jednat o osobu, která se přímo podílela na vynálezu. To vylučuje, aby byl za vynálezce považován někdo, kdo se podílel pouze na organizačních pracích, kdo k vynálezu přispěje pouze zpřístupněním určitého zařízení, nebo kdo vykonával jiné pomocné funkce. Druhou podmínkou je vlastní tvůrčí činnost osoby, kterou se tato osoba podílela na podstatných znacích vynálezu. Za vynálezce tedy nelze považovat osobu, která se přímo neúčastnila tvorby vynálezu, a která se podílela pouze na vedlejších znacích vynálezu. Subjektivní právo vynálezce vzniká objektivně, bez jeho přičinění, na základě právní skutečnosti, kterou je samotné vytvoření vynálezu. Vynálezci vždy náleží právo na původcovství. Toto osobnostní právo je upraveno v čl. 17 čínského patentového zákona.⁷⁶

Nositelům práva na patent ve smyslu práva podat patentovou přihlášku může být jak fyzická, tak právnická osoba, bez ohledu na to, zda se jedná o osobu čínskou nebo zahraniční. Toto subjektivní právo je právem relativním a může být v souladu s čínským patentovým zákonem nabyto originálním nebo derivativním způsobem. K originálnímu nabytí práva na patent dochází samotným vytvořením vynálezu. Jedná-li se o podnikový vynález, nabyde právo na patent zaměstnavatel. V ostatních případech získá právo na patent vynálezce, popřípadě spoluvynálezci. K derivativnímu nabytí práva na patent dochází jeho postoupením třetí osobě nebo přechodem na třetí osobu, tedy jeho zděděním. Úprava postoupení práva na

⁷⁴ JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014., 44-45 s., ISBN 978-80-87956-00-7.

⁷⁵ Čl. 6 odst. 1 čínského patentového zákona.

⁷⁶ QU, Sanqiang. *Intellectual Property Law in China*. Alphen Aan Den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2012., 279-280 s., ISBN 978-904-1133-533.

patent je obsažena v čl. 10 čínského patentového zákona. K platnému postoupení práva na patent musí strany uzavřít písemnou smlouvu, kterou je třeba registrovat u SIPO. SIPO následně tuto registraci uveřejní. Smlouva sama o sobě nemá translační účinek, k převodu práva na patent dochází až registrací této smlouvy u SIPO. K postoupení práva na patent může dojít buď před samotným podáním patentové přihlášky u SIPO, anebo v mezidobí mezi podáním patentové přihlášky a udělením patentu. Právo na patent je také možné zdědit. V souladu s ustanovením čl. 3 dědického zákona jsou majetková práva, náležející občanovi-zůstaviteli, předmětem dědictví. Toto právo může být zděděno zákonnými nebo testamentárními dědici zůstavitele, může být darováno státu nebo může být předmětem odkazu.⁷⁷

Na závěr je třeba zmínit čínskou úpravu práva na patent u vynálezu, na němž se podílelo více vynálezců, a u tzv. zadaného vynálezu. Čínský patentový zákon neupravuje vzájemné postavení spolupůvodců vynálezu. Výkladová stanoviska pouze stanoví, že každý ze spolupůvodců musí splňovat všechny podmínky, které definují osobu vynálezce. Vzájemné vztahy si spolupůvodci musí mezi sebou upravit smluvně. V případě, že je na takový vynález udělen patent, tak se vzniklé spolumajitelství patentu řídí čl. 15 čínského patentového zákona. Ten uvádí, že každý ze spolumajitelů má právo samostatně využívat vynález nebo umožnit jeho běžné užívání třetí osobě, ledaže smlouva mezi spolumajiteli stanoví něco jiného. K jinému nakládání s patentem zákon vyžaduje souhlas všech spoluvlastníků.⁷⁸ Zadaným vynálezem se rozumí vynález, který byl vytvořen na zakázku. Dle čínského patentového zákona náleží právo na patent, a i případný patent vynálezci, ledaže si strany smluvně ujednají něco jiného. K platnosti takové smlouvy je třeba, aby byla uzavřena před samotným vytvořením vynálezu.⁷⁹

Právo na patent v souladu s českou patentovou úpravou přísluší původci vynálezu nebo jeho právnímu nástupci, tj. ten, na něhož bylo právo na patent převedeno (např. zaměstnavatel), nebo na něhož právo na patent přešlo. Dle české právní úpravy může právo na patent originálním způsobem, tedy samotným vytvořením vynálezu, nabýt pouze původce vynálezu. V případě podnikového vynálezu nabývá zaměstnavatel právo na patent derivativně, právo na něj totiž přechází.⁸⁰ Zákon o vynálezech obsahuje v odstavci 2 § 8 legální definici původce vynálezu. Původcem vynálezu se rozumí „*ten, kdo jej vytvořil*

⁷⁷ QU, Sanqiang. *Intellectual Property Law in China*. Alphen Aan Den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2012., 281-283 s., ISBN 978-904-1133-533.

⁷⁸ Čl. 15 čínského patentového zákona

⁷⁹ QU, Sanqiang. *Intellectual Property Law in China*. Alphen Aan Den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2012., 286 s., ISBN 978-904-1133-533

⁸⁰ JAKL, Ladislav. *Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů: vypracování jejich popisů a nároků na ochranu*. 2., aktualiz. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011., 33-34 s., ISBN 978-80-86855-74-5.

vlastní tvůrčí práci“.⁸¹ Stejně jako v ČLR může být původcem vynálezu pouze fyzická osoba. Zákon po původci nepožaduje, aby byl plně svéprávný nebo zletilý. Právním nástupcem tohoto původce vynálezu už ale může být jak fyzický, tak právnická osoba.⁸²

Jak již bylo zmíněno výše právo na původcovství se považuje za osobnostní složku práva na patent. Toto právo je z důvodu svého charakteru nepřevoditelné a jeho přechod na právního nástupce je také vyloučen. Právo na původcovství vzniká současně s majetkovou složkou práva na patent, tedy samotným vytvořením vynálezu. Jak je stanoveno v Pařížské úmluvě, informace o osobě původce vynálezu se vyznačují jak v patentové přihlášce, tak následně v patentové listině. Dle § 25 odst. 2 si může původce vynálezu vyhradit, že jeho jméno nebude uvedeno na přihlášce vynálezu, při jejím zveřejnění, a nebude uváděno ani ve zveřejněném oznámení o udělení patentu. Obdobně jako v ČLR musí osoba původce vynálezu naplňovat podmínku vlastní tvůrčí činnosti. Za původce vynálezu se tedy nepovažuje ten, kdo pouze prováděl laboratorní zkoušky, zpracovával technickou dokumentaci či prováděl jinou obdobnou činnost, kterou nelze považovat za tvůrčí práci.⁸³

Vynález může také vzniknout společnou tvůrčí prací více osob, tzv. spolupůvodců. Právo na patent pak náleží všem spolupůvodcům. Český patentový zákon, oproti tomu čínskému, neopouští úpravu vzájemných vztahů mezi spolupůvodci smluvnímu ujednání. Místo toho jasně stanoví, že právo na patent náleží každému ze spolupůvodců v takovém rozsahu, v jakém se na vytvoření vynálezu podílel. Co se považuje za tzv. „společnou tvůrčí práci“ zákon neuvádí. Dle komentáře k patentovému zákonu se jedná o analogii k pojmu spoluautorství, resp. k obsahu tohoto pojmu. Za společnou tvůrčí práci lze tedy považovat volní součinnost původců vynálezu, jejímž účelem je společně vytvořit určitý vynález. Pokud je pro takový vynález udělen patent stávají se spolupůvodci také spolumajiteli patentu. Vzájemné vztahy spolumajitelů patentu se řídí ustanoveními o podílovém spoluvlastnictví. Zákon o vynálezech tedy odkazuje na úpravu podílového spoluvlastnictví obsaženou v občanském zákoníku.⁸⁴

2.7.1. Podnikový vynález

Institut podnikového vynálezu upravují obě srovnávané právní úpravy. Jak již bylo naznačeno výše, existují mezi nimi značné rozdíly.

⁸¹ § 8 odst. 2 zákona o vynálezech.

⁸² CHLOUPEK, Vojtěch. *Patentový zákon: komentář*. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony., 55-59 s., ISBN 978-80-7400-268-7.

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ *Ibid.*,

V ČLR v současné době vzniká většina vynálezů ve formě vynálezů podnikových. Počet vynálezů vytvořených samostatnými vynálezci v poslední době ubývá. Na začátek je třeba říci, že čínská patentová úprava neoperuje s pojmem podnikový vynález ve smyslu vynálezu, který původce vytvořil v rámci pracovního poměru nebo obdobného pracovněprávního vztahu. Čínský patentový zákon totiž vůbec nepoužívá pojem „zaměstnanec“⁸⁵. Pro rozlišení podnikových vynálezů a ostatních vynálezů tedy není významný právní vztah mezi původcem a „zaměstnavatelem“ (tj. entitou, pro kterou původce vykonává tvůrčí práci). Rozhodujícím kritériem jsou podmínky a situace, za kterých vytvoření vynálezu došlo. Článek 6 čínského patentového zákona za podnikový vynález považuje takový vynález, který byl vytvořen původcem při plnění úkolů pro zaměstnavatele, anebo vynález vytvořený převážně s využitím materiálu a technických prostředků zaměstnavatele. Výkladová stanoviska pak ve svém pravidle č. 12 dále upřesňují pojem podnikového vynálezu. Za podnikový vynález se považuje každý vynález, který původce vytvořil: (i) při výkonu svých povinností; (ii) při plnění jakéhokoli úkolu, nespádající do jeho povinností, který mu byl zaměstnavatelem uložen; (iii) v průběhu 1 roku od odchodu do důchodu, od výpovědi nebo od jiného způsobu ukončení pracovních nebo osobních vztahů se zaměstnavatelem; za předpokladu, že vynález souvisí s výkonem povinností, které vykonával pro zaměstnavatele.⁸⁶

Právo na patent k takto vzniklému vynálezu náleží zaměstnavateli, tím může být jak fyzická, tak právnická osoba. Původci vynálezu náleží pouze právo na původcovství a právo na odměnu. Podle čl. 16 čínského patentového zákona náleží původci odměna za vynález až poté, co je zaměstnavateli na takový vynález udělen patent. Poté, co je začne být patentovaný vynález využíván, náleží původci ještě další přiměřená odměna, která je určena na základě rozsahu využití vynálezu a na základě ekonomických výsledků vynálezu. Původci tedy náleží jednorázová odměna, jakmile dojde k udělení patentu, a pak následná přiměřená odměna související s využitím vynálezu. Výkladová stanoviska uvádějí, že výše obou druhů odměn může být ujednána buď smluvně, nebo může být upravena vnitřními předpisy zaměstnavatele. V případě, že nedojde k určení výše jednorázové odměny žádným z výše zmíněných způsobů, má zaměstnavatel povinnost vyplatit původci jednorázovou odměnu ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění oznámení o udělení patentu. Dle výkladových stanovisek nesmí být jednorázová odměna nikdy nižší než RMB 3000 (cca 10000 Kč). V případě, že není

⁸⁵ Legální definice pojmu „zaměstnanec“ v čínském právním řádu vůbec neexistuje. Není obsažen ani v čínském pracovním právu. Z toho důvodu je v ČLR značně nejasná hranice mezi pracovní smlouvou a smlouvou o poskytnutí služby.

⁸⁶ LUGINBUEHL, Stefan a Peter GANEA. *Patent Law in Greater China*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014., 108-111 s., ISBN 978-178-1954-836.

určena výše přiměřené odměny, tak původci dle Výkladových stanovisek náleží alespoň 2 % ročního výnosu z využití patentovaného vynálezu, a to po dobu trvání patentu.⁸⁷

Na závěr je třeba poznamenat, že čínská patentová úprava postrádá zákonné zakotvení práva na informace o tom, že původce vytvořil vynález. Postrádá také zákonné zakotvení povinnosti zachovat mlčenlivost o vynálezu. Tyto práva a povinnosti je třeba upravit mezi zaměstnavatelem a původcem vynálezu smluvně.

Česká patentová úprava podnikového vynálezu se od té čínské fundamentálně liší. Ustanovení § 9 odst.1 zákona o vynálezech za podnikový vynález považuje vynález, který původce vytvořil „*ke splnění úkolu z pracovního poměru, z členského nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu (dále jen „pracovní poměr“) k zaměstnavateli*“⁸⁸. V českém patentovém právu je tedy základní podmínkou vzniku podnikového vynálezu, aby vznikl tvůrčí činností původce v rámci plnění úkolů z pracovního poměru. Právo na patent z podnikového vynálezu zaměstnavatel nabývá zákonnou cesí, pokud si původce a zaměstnavatel neujednají něco jiného. Na zaměstnavatele přechází pouze majetkové právo na patent, právo na původcovství je nepřevoditelné, tudíž zůstává původci vynálezu. Zákon o vynálezech ukládá původci vynálezu povinnost informovat zaměstnavatele o vytvoření vynálezu. Informace musí být poskytnuta v písemné formě a neprodleně poté, co k vytvoření vynálezu došlo. Původce vynálezu má také povinnost předat zaměstnavateli podklady, které jsou potřebné k posouzení vynálezu. Zákon tyto podklady blíže nespecifikuje. Komentář k patentovému zákonu dovozuje, že se musí jednat o podklady, které dostatečně srozumitelně popisují podstatu a účel vynálezu.⁸⁹ Od vyrozumění o vytvoření podnikového vynálezu běží zaměstnavateli 3 měsíční lhůta, ve které musí uplatnit právo na patent. Uplatněním práva na patent toto právo trvale přechází na zaměstnavatele. Zákon nevyžaduje, aby oznámení o uplatnění práva na patent, které činí zaměstnavatel vůči původci, mělo písemnou formu. Neuplatní-li ho v této lhůtě, přechází právo na patent zpět na původce vynálezu. Zaměstnavatel i původce vynálezu jsou během této lhůty povinni zachovat mlčenlivost o podnikovém vynálezu, aby tak nedošlo k porušení podmínky novosti technického řešení.⁹⁰

V případě, že zaměstnavatel uplatní právo na patent k podnikovému vynálezu, náleží původci přiměřená odměna. Právo na přiměřenou odměnu vzniká již samotným uplatněním

⁸⁷ LUGINBUEHL, Stefan a Peter GANEA. *Patent Law in Greater China*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014., 112-118 s., ISBN 978-178-1954-836.

⁸⁸ § 9 odst. 1 zákona o vynálezech.

⁸⁹ CHLOUPEK, Vojtěch. *Patentový zákon: komentář*. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony., 72 s., ISBN 978-80-7400-268-7.

⁹⁰ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck)., 114-115 s., ISBN 978-80-7400-655-5.

práva na patent, tím se rozumí samotné oznámení zaměstnavatele vůči původci. Ke vzniku práva na přiměřenou odměnu tedy není zapotřebí, aby zaměstnavatel podal patentovou přihlášku, nebo aby dokonce získal patent, jak je tomu v ČLR. Výše resp. výpočet přiměřené odměny původce vynálezu může být upravena smluvně nebo prostřednictvím vnitřního předpisu zaměstnavatele. Zákon o vynálezech neobsahuje úpravu samotného výpočtu přiměřené odměny. V ustanovení § 9 odst. 4 pouze uvádí výčet kritérií, ke kterým se při určování přiměřené odměny přihlíží. Jsou jimi: (i) technický a hospodářský význam vynálezu; (ii) přínos dosažený jeho možným využitím nebo jiným uplatněním; (iii) materiálový podíl zaměstnavatele na vytvoření vynálezu; a (iv) rozsah pracovních úkolů původce. Ať už je takto vypočtena jakákoli výše přiměřené odměny, vždy se jedná o pouhý odhad, proto zákon upravuje právo původce vynálezu na dodatečné vypořádání. To vzniká v případě, že zaměstnavatel dosáhne pozdějším využitím nebo jiným uplatněním vynálezu takového přínosu, že se již vyplacená odměna stane vůči tomuto přínosu zjevně nepoměrnou.⁹¹

2.8. Účinky patentu a doba platnosti

Patent je výlučnou formou ochrany vynálezů v obou komparovaných patentových úpravách. Patent svému majiteli zakládá výlučné dispoziční právo k patentovanému vynálezu. Toto právo je absolutním majetkovým právem a působí tedy erga omnes. Obě národní patentové úpravy v tomto směru odpovídají mezinárodním standardům. Tato práva majitele patentu jsou na mezinárodní úrovni upravena např. v čl. 28 TRIPS.⁹²

Čínský patentový zákon výslovně nepřiznává majiteli patentu žádná práva. Chybí zde pozitivní úprava majetkových práv majitele patentu. Práva majitele patentu se dovozují z čl. 11 čínského patentového zákona, který stanoví, že nikdo nesmí bez souhlasu majitele patentu využívat vynález. Článek 11 čínského patentového zákona dále definuje, co se rozumí pod pojmem využití vynálezu. Z toho vyplývá, že dle čl. 11 má majitel patentu právo vynález: vyrábět, používat, nabízet k prodeji, prodávat a dovážet. Tento výčet práv odpovídá mezinárodním standardům stanoveným v čl. 28 TRIPS. Je třeba dodat, že právo majitele patentu nabízet vynález, bylo do čínského patentového zákona zařazeno až druhou novelou, tj. v roce 2000. V roce 2001 Nejvyšší lidový soud v „*Několika ustanoveních o otázkách týkajících se platných zákonů k rozhodování patentových sporů*“ definoval nabídku jako úmysl majitele patentu vynález prodat za použití reklamy, vystavením ve výloze nebo během

⁹¹ CHLOUPEK, Vojtěch. *Patentový zákon: komentář*. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony., 78-81 s., ISBN 978-80-7400-268-7.

⁹² EDITED BY ROHAN KARIYAWASAM. *Chinese Intellectual Property and Technology Laws*. Cheltenham: Elgar, 2013., 40 s., ISBN 978-085-7936-264.

výstavy. Účinky patentu nastávají uveřejněním oznámení o udělení patentu. Toto oznámení se uveřejňuje v Patentovém věstníku, jehož správou je pověřen SIPO.⁹³

Majitel patentu má v souladu s čínským patentovým zákonem také právo patent převést, právo udělit licenci, právo označit na výrobku nebo na jeho obalu, že je pod patentovou ochranou, jakož i právo domáhat se ochrany svých práv u orgánů veřejné moci. Rozsah patentové ochrany vymezují patentové nároky.⁹⁴

Zákon o vynálezech se právy majitele patentu zabývá v § 11 a následujících. Ustanovení § 11 odst. 1 vymezuje práva majitele patentu prostřednictvím pozitivní definice. „Majitel patentu má výlučné právo využívat vynález, poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám, nebo na něj patent převést.“⁹⁵ Práva majiteli patentu vznikají okamžikem oznámení udělení patentu. Toto oznámení se zveřejňuje ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Určitá ochrana je přihlašovatelovi poskytována již od okamžiku zveřejnění patentové přihlášky. Zveřejněním přihlášky vzniká přihlašovatelovi právo na přiměřenou náhradu od každého, kdo předmět přihlášky využívá. Toto právo je ale možné uplatnit až poté, co nastanou účinky patentu.⁹⁶

Jak již bylo zmíněno výše, majitel patentu má výhradní právo disponovat s patentem, resp. s vynálezem. Ostatní osoby potřebují k využívání vynálezu souhlas majitele patentu. Ten majitel patentu uděluje zejména formou licence. Co se považuje za využívání vynálezu, je vyčteno v § 13 zákona o vynálezech. Výčet je shodný s výčtem obsaženým v čínském patentovém zákoně. Zákon o vynálezech navíc v § 13a upravuje tzv. nepřímé využívání vynálezu. Tento institut byl do zákona o vynálezech zařazen novelou z roku 2000, a to proto, aby byla národní patentová úprava konformní s evropským patentovým systémem. V TRIPS tento institut upraven není, tudíž tento institut neobsahuje ani čínská patentová úprava.⁹⁷

Majitel patentu má také právo domáhat se ochrany svých patentových práv, a to vůči každému, kdo by do nich neoprávněně zasahoval. Ochrany svých práv se může v ČR domáhat v souladu se zákonem č. 221/2006 Sb., zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

Doba platnosti patentu je v obou komparovaných patentových úpravách stejně dlouhá, tedy 20 let ode dne podání přihlášky u příslušného orgánu. Jedná se o standardní dobu platnosti, která je poskytována ve většině států, a to z důvodu, že je zakotvena v čl. 33

⁹³ QU, Sanqiang. *Intellectual Property Law in China*. Alphen Aan Den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2012., 305-306 s., ISBN 978-904-1133-533.

⁹⁴ Ibid., 307-308 s.,

⁹⁵ § 11 odst. 1 zákona o vynálezech.

⁹⁶ CHLOUPEK, Vojtěch. *Patentový zákon: komentář*. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony., 83-90 s., ISBN 978-80-7400-268-7.

⁹⁷ Ibid.,

TRIPS. Předpokladem pro udržování platnosti patentu je včasné placení patentových poplatků. V obou státech se platí vždy za 1 rok platnosti patentu. Výše udržovacích poplatků s dobou platnosti stoupá. V české patentové úpravě stoupá výše udržovacích poplatků plynule, alespoň od 9. roku⁹⁸. V ČLR udržovací poplatky rostou ve skocích, vždy v tříletých intervalech.^{99,100} Je třeba zmínit, že v ČLR zřídka kdy majitel patentu udržuje jeho platnost po celých 20 let. Průměrná doba platnosti čínského patentu je 5 let.¹⁰¹

V souvislosti s účinky patentu je třeba zmínit, že čínský patentový zákon ve svém čl. 68 výslovně určuje promlčecí lhůtu pro podání žaloby týkající se porušování patentu. Tato lhůta činí dva roky, a to ode dne, kdy se majitel patentu nebo jiná zainteresovaná osoba dozvěděla nebo měla dozvědět o jednání, které zakládá rušení patentu. V případě, že rušební jednání pokračuje, zůstává právo majitele patentu podat žalobu zachováno. Promlčecí lhůta se v tomto případě vztahuje pouze na majitelův nárok na náhradu škody. Může tedy požadovat pouze náhradu škody, která mu rušebním jednáním vznikla v posledních dvou letech ode dne podání žaloby. Běh promlčecí lhůty je v ČLR upraven v zákoně o obecných principech občanského práva.¹⁰² České patentové právo neobsahuje speciální úpravu promlčení práv majitele patentu. Proto se subsidiárně uplatní obecná úprava obsažená v občanského zákoníku.¹⁰³

2.9. Vyčerpání práv

Jak české, tak čínské patentové právo, obsahuje institut vyčerpání práv. Do obou právních řádů byl tento institut zařazen v nedávné době, v ČR novelizací z roku 2000 a v ČLR 3. novelou čínského patentového zákona v roce 2008. Důvody pro zavedení tohoto institutu jsou ale značně odlišné.

Česká republika zavedla institut vyčerpání práv v důsledku přistoupení k EU. V případě české patentové úpravy se totiž jedná o koncept unijního vyčerpání práv související se základními unijními zásadami, tj. volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.

⁹⁸ Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčeních pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů

⁹⁹ IP Factsheet: Mainland China. *China IPR SME Helpdesk* [online]. [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: http://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/china-hd/files/public/Mainland_china.pdf

¹⁰⁰ 1.-3. rok 900 RMB; 4.-6. rok 1200 RMB; 7.-9. rok 2000 RMB; 10.-12. rok 4000 RMB; 13.-15. rok 6000 RMB; 16.- 20. rok 8000 RMB.

¹⁰¹ PETERSEN-PADBERG, Anja. An exciting and well-written overview of China's patent law. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* [online]. 2015, **10**(6), 481-485 [cit. 2018-03-13]. DOI: 10.1093/jiplp/jpv056. ISSN 1747-1532. Dostupné z: <http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=89a70c4b-f791-4e36-82e4-2f93a3a560d2%40sessionmgr104>

¹⁰² LUGINBUEHL, Stefan a Peter GANEA. *Patent Law in Greater China*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014., 126-128 s., ISBN 978-178-1954-836.

¹⁰³ LAVICKÝ, Petr a kol.: *Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654)*. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře., 2178-2179 s., ISBN 978-80-7400-529-9.

Tato koncepce se týká práva majitele zakázat třetím osobám nakládat s výrobkem, který je předmětem chráněného vynálezu. K vyčerpání práv dochází, jakmile majitel patentu sám, nebo jiná osoba s jeho souhlasem, uvede tento výrobek na unijní trh, tj. v jakémkoli členském státu EU. Je třeba poznamenat, že § 13b zákona o vynálezech upravuje pouze národní vyčerpání práv. Česká patentová úprava tedy není plně v souladu s koncepcí unijního vyčerpání práv. Tohoto nesouladu ale není možné zneužít ve svůj prospěch. Evropský soudní dvůr totiž ve své judikatuře uvádí, že obsahuje-li patentová úprava členského státu institut národního vyčerpání práv, není možné se na něj odvolávat za účelem toho, aby majitel patentu zabránil paralelnímu dovozu výrobku z jiných členských států.¹⁰⁴

V čínském patentovém zákoně je institut vyčerpání práv upraven v čl. 69 odst. 1. Ten stanoví, že poté, co majitel patentu sám, nebo jím oprávněná osoba, uvede na trh výrobek, který je předmětem chráněného vynálezu, má každý právo tento výrobek nabízet k prodeji, prodávat nebo dovážet. Čínské patentové právo tedy zavádí koncepci mezinárodního vyčerpání práv. Zavádění koncepce mezinárodního vyčerpání práv je celosvětově diskutované téma. Bylo tomu tak i v ČLR při legislativních pracích na 3. novele čínského patentového zákona. Zejména nadnárodní společnosti byly proti zavedení tohoto institutu. K prosazení této úpravy ale nakonec stejně došlo. Ze zpráv SIPO k návrhu 3. novely čínského patentového zákona vyplývá, že hlavním důvodem pro zakotvení této koncepce bylo získat přístup k levným lékům. ČLR v tomto směru není výjimkou. Koncepce mezinárodního vyčerpání práv se zavádí v rozvojových zemích právě z tohoto důvodu relativně často.¹⁰⁵

2.10. Omezení účinků patentu

Úprava omezení účinků patentu vychází z Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, jejímiž jsou ČR i ČLR signatáři. Čl. 5ter Pařížské úmluvy stanoví, že za porušení práv majitele patentu se nepovažuje využití chráněného vynálezu na lodích, letadlech nebo vozidlech unijních členů, které se přechodně nebo náhodně dostanou na území jiného člana úmluvy. Za předpokladu, že se tento vynález použije pouze pro potřeby lodi, letadla nebo vozidla.¹⁰⁶ Institut omezení účinků patentu upravuje případy, které se nepovažují za porušení práv majitele patentu. Subjektivní práva majitele patentu jsou v tomto případě omezovány ve prospěch obecných zájmů společnosti. Český i čínský patentový zákon obsahují taxativní výčet případů, kdy dochází k omezení účinků patentu.

¹⁰⁴ CHLOUPEK, Vojtěch. *Patentový zákon: komentář*. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony., 116-122 s., ISBN 978-80-7400-268-7.

¹⁰⁵ LUGINBUEHL, Stefan a Peter GANEA. *Patent Law in Greater China*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014., 128-129 s., ISBN 978-178-1954-836.

¹⁰⁶ Čl. 5ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví.

V českém zákoně o vynálezech se tomuto institutu věnují § 17 a §18. Účinky patentu jsou omezeny v případech:

- Právo předchozího uživatele;
- Využití vynálezu na lodích, letadlech nebo vozidlech v souladu s Pařížskou úmluvou;
- Při individuální přípravě léku;
- Při činnosti prováděné pro neobchodní účely;
- Pro experimentální účely (včetně experimentů a testů nezbytných před uvedením léčiva na trh).

Čínský patentový zákon omezení účinků patentu upravuje v čl. 69. Jedná se o:

- Právo předchozího uživatele;
- Využití vynálezu na lodích, letadlech nebo vozidlech v souladu s Pařížskou úmluvou, popř. v souladu s jinou mezinárodní smlouvou, jejímiž jsou oba státy členy;
- Pro vědecký výzkum a experimentální účely;
- Při správním přezkumu a schvalování léčivých přípravků a zdravotnických zařízení.

Při porovnání těchto taxativních výčtů je možno pozorovat jisté odlišnosti v úpravě institutu omezení účinků patentu. Český patentový zákon oproti tomu čínskému zahrnuje mezi případy, na které se vztahuje tento institut, využití vynálezu při činnostech prováděných pro neobchodní účely a případy individuální přípravy léků. Ustanovení o využití vynálezu pro neobchodní účely jsou typické pro patentové úpravy evropských států. Dle tohoto ustanovení se za porušení práv majitele patentu nepovažuje využití patentovaného vynálezu při činnostech, které nejsou považovány za podnikatelské aktivity, tj. činnosti, které nejsou prováděny za účelem dosažení zisku. Patří sem např. využití vynálezu pro pedagogické nebo charitativní účely.¹⁰⁷ Dalším rozdílem je již zmíněné využívání vynálezů při individuální přípravě léků. Toto ustanovení omezuje práva majitele patentu ve prospěch ochrany zdraví. K tomu, aby se jednalo o výjimku, kdy dochází k omezení účinku patentu je třeba, aby se jednalo o individuální přípravu léků v lékárnách na základě lékařského předpisu. Musí se

¹⁰⁷ CHLOUPEK, Vojtěch. *Patentový zákon: komentář*. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony., 155 s., ISBN 978-80-7400-268-7.

vždy jednat o přípravu léku podle konkrétního lékařského předpisu, který lékař předepsal pro konkrétního pacienta. Nesmí se tedy jednat o přípravu léku na sklad.¹⁰⁸

Čínské patentové právo naopak upravuje využívání vynálezu pro vědecký a experimentální účely. Tato výjimka se vztahuje na využívání vynálezu výlučně na činnosti spočívající ve studiu technických vlastností a technických účinků patentované technologie, a na činnosti směřující k vylepšení patentované technologie. Tato výjimka se zpravidla nepoužije, pokud je patentovaný výrobek nabízen nebo prodáván. Toto ustanovení je nejčastěji uplatňováno univerzitami a výzkumnými ústavami, není ale zpravidla vyloučeno, aby bylo uplatněno i obchodními subjekty, za předpokladu, že splní zákonné podmínky.¹⁰⁹ Čínský patentový zákon také obsahuje výjimku týkající se využití patentovaného vynálezu „při správním přezkumu a schvalování léčivých prostředků a zdravotnických zařízení“. Stejný druh výjimky je obsažen v české kategorii „pro experimentální účely“. Tato výjimka je často nazývána tzv. výjimka Bolar. Tento název vychází z amerického soudního sporu Roche products v. Bolar Pharmaceutical Company, ve kterém bylo dovozeno, že pokud generická společnost podá žádost o registraci léčivého prostředku, a to před tím, než patent zanikne, nedopouští se tím porušení tohoto patentu.¹¹⁰

2.11. Licence a převod práv

Právo udělit souhlas k využívání patentovaného vynálezu, tj. právo udělit licenci, a právo patent převést jsou základními právy majitele patentu. Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o výlučná práva majitele patentu. Tato práva jsou majiteli patentu přiznána českým i čínským patentovým zákonem, jsou zakotvena i v mezinárodní patentové úpravě, tj. v čl. 28 odst. 2 TRIPS.

Čínská úprava licenční smlouvy se řídí čínským patentovým zákonem a zákonem o smlouvách ČLR.¹¹¹ Čínský patentový zákon upravuje licenční smlouvu ve svém čl. 12. Dle tohoto článku osoba, která má v úmyslu využívat patentovaný vynález, potřebuje k takové činnosti souhlas majitele patentu čili musí mu být udělena licence. Čínský právní řád zná 3 druhy licencí: výhradní licenci, jedinečnou licenci a nevýhradní licenci. Výhradní licence zakládá nabyvateli výhradní právo využívat patentovaný vynález. Majitel po dobu výhradní

¹⁰⁸ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck)., 121 s., ISBN 978-80-7400-655-5.

¹⁰⁹ GAO, Gordon., Dixon. ZHANG a Fang. QI. *Intellectual property rights in China*. Hong Kong, 2011. China law library., 101 s., ISBN 978-962-6614-020.

¹¹⁰ LUGINBUEHL, Stefan a Peter GANEA. *Patent Law in Greater China*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014., 136-137 s., ISBN 978-178-1954-836.

¹¹¹ *Contract Law of the People's Republic of China* [online]. [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn137en.pdf>

licence není oprávněn vynález využívat. V případě jedinečné licence má právo využívat patentovaný vynález jak nabyvatel licence, tak majitel patentu. Třetím druhem je již zmíněná nevýhradní licence. Ta, jak její název naznačuje, zakládá nabyvateli licence nevýhradní právo využívat vynález. Majitel patentu tedy v tomto případě může udělit více takových licencí současně.¹¹²

K tomu, aby byla licenční smlouva platně uzavřena se vyžaduje, aby měla písemnou formu, a aby v ní smluvní strany upravily licenční odměnu. Licenční odměna nemusí být určena fixní částkou, postačí, když bude upraven způsob jejího výpočtu. V souladu s čl. 14 odst. 2 výkladových stanovisek mají strany licenční smlouvy povinnost, ve lhůtě 3 měsíců od uzavření smlouvy, smlouvu registrovat u SIPO. Podrobnosti týkající se postupu registrace licenčních smluv jsou upraveny v Opatření pro registraci patentových licenčních smluv, které SIPO vydal v roce 2011. Licenční smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením, tj. okamžikem, kdy smlouvu podepsali všichni účastníci.¹¹³

Čínský patentový zákon upravuje také zvláštní institut upravující patentové licence, kdy majiteli patentů jsou státní podniky. Tyto tzv. „licence národního plánování“ jsou vyčleněny z obecné úpravy licencí. Dle čl. 14 mohou státní a provinční orgány, které k tomu pověřila Státní rada ČLR, umožnit určitým fyzickým i právnickým osobám využívat vynález, aniž by pro toto užívání byla uzavřena licenční smlouva mezi majitelem patentů a nabyvatelem licence. Majitel patentů přitom má nárok na přiměřenou licenční odměnu.¹¹⁴

V českém právním řádu je licenční smlouva upravena zákonem o vynálezech a občanským zákoníkem. Zákon o vynálezech se věnuje tomuto smluvnímu typu pouze v jednom paragrafu, tudíž je většina úpravy licenčních smluv obsažena v občanském zákoníku. Zákon o vynálezech je ale *lex specialis*, je proto třeba nejprve zohledňovat úpravu obsaženou v něm. Dle § 14 zákona o vynálezech musí mít licenční smlouva vždy písemná formu. Toto ustanovení dále stanovuje, že licenční smlouva se stává vůči třetím osobám účinnou až okamžikem jejího zápisu do patentového rejstříku. Patentový rejstřík vede ÚPV.¹¹⁵ Úprava obsažená v občanském zákoníku je úpravou obecnou, to znamená, že se vztahuje na všechny předměty průmyslového, resp. duševního vlastnictví. Ustanovení § 2358 odst. 1 občanského zákoníku stanoví, že „*licenční smlouvou poskytuje poskytovatel*

¹¹² GAO, Gordon., Dixon. ZHANG a Fang. QI. *Intellectual property rights in China*. Hong Kong, 2011. China law library., 85-86 s., ISBN 978-962-6614-020.

¹¹³ QU, Sanqiang. *Intellectual Property Law in China*. Alphen Aan Den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2012., 311 s., ISBN 978-904-1133-533.

¹¹⁴ GAO, Gordon., Dixon. ZHANG a Fang. QI. *Intellectual property rights in China*. Hong Kong, 2011. China law library., 86 s., ISBN 978-962-6614-020.

¹¹⁵ JAKL, Ladislav. *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví*. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014., 37-38 s., ISBN 978-80-86855-52-3.

nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.“¹¹⁶ V souladu s tímto ustanovením český právní řád umožňuje, aby byla licence poskytnuta bez úplatně. Čínská patentová úprava o možnosti bezúplatného poskytnutí licence mlčí.¹¹⁷

Dalším základním právem majitele patentu je právo patent převést na jinou osobu. Tento institut je v ČLR upravován čínským patentovým zákonem a Zákonem o smlouvách. Zákon o smlouvách upravuje zvláštní typ smlouvy označovaný jako „smlouvy o převodu technologie“, pod který se smlouvy o převodu patentu podřazují. Z úpravy tohoto smluvního typu a úpravy obsažené v čínském patentovém zákoně vyplývá, že smlouva o převodu patentu musí mít písemnou formu, a že smlouva sama o sobě nemá translační účinek. K převodu patentu dochází až v den registrace této smlouvy u SIPO.¹¹⁸

Je třeba upozornit, že čínský patentový zákon obsahuje zvláštní úpravu převodu patentu, která se použije v případě, že dochází k převodu patentu na zahraniční osobu. Tato úprava se použije pouze, pokud je majitelem patentu čínský občan nebo čínská společnost. V souladu s čl. 10 odst. 2 je v takovém případě s převodem patentu třeba získat souhlas příslušného státního orgánu. Tato podmínka platnosti převodu patentu je dále upravena v čl. 14 Výkladových stanovisek.¹¹⁹

Úprava převodu patentu na třetí osobu je v zákoně o vynálezech upravená velmi stroze. Ustanovení § 15 zákona o vynálezech vyžaduje, aby smlouva o převodu patentu měla vždy písemnou formu. Zákon nestanoví, zda se jedná o převod za úplatu nebo bezúplatně. Přicházení tedy v úvahu obě možnosti. Tato smlouva nabývá účinnosti až zápisem do patentového rejstříku. Jedná se o intabulační zásadu zakotvenou v § 1102 občanského zákoníku, podle které k převodu vlastnického práva k movité věci zapsané ve veřejném seznamu dochází až samotným zápisem do takového seznamu. Smlouva o převodu patentu se ve zbytku řídí ustanoveními občanského zákoníku, jakožto obecného právního předpisu.¹²⁰

¹¹⁶ § 2358 odst. 1 občanského zákoníku.

¹¹⁷ HULMÁK, Milan a kol.: *Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014)*. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře., 597-606 s., ISBN 978-80-7400-287-8.

¹¹⁸ QU, Sanqiang. *Intellectual Property Law in China*. Alphen Aan Den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2012., 309-310 s., ISBN 978-904-1133-533.

¹¹⁹ GAO, Gordon., Dixon. ZHANG a Fang. QI. *Intellectual property rights in China*. Hong Kong, 2011. China law library., 89-90 s., ISBN 978-962-6614-020.

¹²⁰ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck)., 127-128 s., ISBN 978-80-7400-655-5.

2.12. Nucená licence

Nucená licence je jedním z institutů, v jehož důsledku dochází k omezení subjektivních práv majitele patentu ve prospěch obecného zájmu. Jedná se zejména o omezení práva majitele patentu zvolit, komu umožní využívat svůj patentovaný vynález. Institut nucené licence je obsažen ve většině národních patentových úprav vyspělých států.¹²¹ Je však třeba podotknout, že se jedná o zřídka používaný institut. Jednotlivé národní úpravy nucené licence, včetně té české a čínské, jsou v základních znacích totožné. Důvodem je zakotvení tohoto institutu v mezinárodních úmluvách. Východiskem pro národní patentové úpravy je článek 5 bod A odst. 2 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, který uvádí, že „každá unijní země může učinit legislativní opatření k udělování nucených licencí, aby zabránila zneužívání, které by mohlo z výkonu výlučného práva výrobního nebo obchodního závodu uděleného patentem vzejít např. jeho zneužíváním.“¹²² Podrobnější úprava je obsažena v čl. 31 TRIPS.

Český patentový zákon upravuje nucenou licenci ve svém § 20. Nucená licence může být udělena, pokud majitel patentu bezdůvodně nevyužíval vynález vůbec, nebo pokud ho využíval nedostatečně. Žádosti o udělení nucené licence může být vyhověno jen v případě, že majitel patentu nepřijal v přiměřené lhůtě řádnou nabídku na uzavření licenční smlouvy a pokud uplynula tzv. karenční lhůta. Karenční lhůta plyne z čl. 5 bod A Pařížské úmluvy a činí 4 roky od podání přihlášky vynálezu nebo 3 roky od udělení patentu, přičemž se použije lhůta, která uplyne později. Nucenou licenci uděluje ÚPV, a to pouze na základě žádosti. Nucená licence je vždy licenci nevýlučnou. Dalším důvodem pro udělení nucené licence je „ohrožení důležitého veřejného zájmu“¹²³. Pod tento neurčitý pojem lze podřadit např. obranu státu, ochranu zdraví občanů nebo ochranu životního prostředí. Nucená licence se uděluje na základě rozhodnutí ÚPV. ÚPV v tomto rozhodnutí specifikuje rozsah a dobu trvání nucené licence, jakož i jiné podmínky. Dle zákona je možné udělit nucenou licenci převážně jen pro dodávky na domácí trh. Nucená licence se, stejně jako každá jiná licence, zapisuje do patentového rejstříku. V případě, že je nucená licence udělena, náleží majiteli patentu licenční odměna. Ta se zpravidla určí dohodou zúčastněných stran. V případě, že se tak nestane, určí ji na žádost zúčastněné strany soud. Proti rozhodnutí ÚPV o udělení nucené licence je možno podat, v souladu s ustanoveními správního řádu, rozklad. Na závěr je třeba zmínit, že institut nucené licence je upraven i na úrovni Evropské Unie. Jedná se konkrétně o

¹²¹ JAKL, Ladislav a Václav JANSA. *Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví*. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010., 155-156 s., ISBN 978-80-86855-65-3.

¹²² Čl. 5 bod A odst. 2 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví

¹²³ § 20 odst. 2 zákona o vynálezech

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 ze dne 17. 5. 2006. Toto nařízení upravuje udělování nucených licencí na patenty, jejímiž předměty jsou farmaceutické výrobky, a to za účelem vývozu do rozvojových zemí.¹²⁴

Čínská úprava nucené licence je oproti té české značně propracovanější. Čínský patentový zákon nepoužívá pro označení důvodu udělení nucené licence období českého neurčitého pojmu „ohrožení důležitého veřejného zájmu“. Čínský patentový zákon obsahuje speciální úpravu pro konkrétní veřejné zájmy. Čínský patentový zákon upravuje tyto typy nucené licence:

- Nucená licence udělená v případě nevyužívání nebo nedostatečného využívání patentu;
- Nucená licence udělená z důvodu monopolistického jednání majitele patentu;
- Nucená licence udělená pro ochranu veřejných zájmů;
- Nucená licence udělená pro ochranu veřejného zdraví;
- Nucená licence podřízeného patentu.

Současná úprava nucené licence byla zavedena 3. novelou čínského patentového zákona a lze ji považovat za konformní s úpravou obsaženou v TRIPS a Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví. To samé ale nelze říct o úpravě, která v ČLR existovala před touto novelou. Ustanovení o nucené licenci vytvářela mimořádně velký prostor pro udělování tohoto druhu licence. Jako příklad je možno uvést udělování nucených licencí z důvodu nevyužívání vynálezu. Dle tehdejší čínské úpravy pro udělení nucené licence stačilo, aby patentovaný vynález nebyl využíván na území ČLR, bez ohledu na to, zda majitel patentu vynález využíval jinde na světě. Toto ustanovení bylo v rozporu s úpravou obsaženou v čl. 27 odst. 1 TRIPS, který nedovoluje diskriminaci na základě toho, zda jsou výrobky vyráběny lokálně. Po vstupu ČLR do WTO tedy muselo dojít ke změně čínské úpravy.¹²⁵

Ustanovení čínského patentového zákona upravující udělování nucené licence z důvodu toho, že patentovaný vynález jeho majitel bezdůvodně nevyužívá, nebo jej nevyužívá dostatečně, vyplývá z čl. 5 Pařížské úmluvy. Čínský právní řád stanovuje pro

¹²⁴ CHLOUPEK, Vojtěch. *Patentový zákon: komentář*. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony., 161-166 s., ISBN 978-80-7400-268-7.

¹²⁵ MAROTTA, Christopher. Licensing in the public interest: Limits on patent property rights in China and India. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* [online]. 2013, 8(3), 213-225 [cit. 2018-03-13]. DOI: 10.1093/jiplp/jps229. ISSN 1747-1532. Dostupné z: <http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=5f5eb0b0-1698-4c78-a6fc-4ea8c2c0422e%40sessionmgr4009>

udělení takové nucené licence stejné podmínky jako zákon o vynálezech v ČR. Tento druh nucené licence tudíž nebude znovu popisován.¹²⁶

Dalším druhem nucené licence v ČLR je nucená licence udělená v případě, že majitel patentu svým využíváním vynálezu naplňuje znaky monopolistického jednání. V souladu s čl. 48 odst. 2 může SIPO udělit nucenou licenci k využívání patentovaného vynálezu nebo užitého vzoru, a to za předpokladu, že bylo rozhodnuto, že majitel patentu vykonává svá patentová práva způsobem, který naplňuje znaky monopolního aktu, a že tím majitel patentu nepříznivě omezuje nebo vylučuje hospodářskou soutěž. Co se považuje za monopolní akt určuje čínský Antimonopolní zákon¹²⁷. Stejně jako v případě prvního druhu nucené licence, může SIPO udělit nucenou licenci v důsledku monopolního aktu pouze na žádost. Žádost může podat jak fyzická, tak právnická osoba. Vždy se ale musí jednat o osobu, která je způsobilá patent na vynález nebo na užitý vzor realizovat. To znamená, že splňuje určitou způsobilost, má k dispozici potřebné finanční prostředky, provozní budovy a zařízení, pracovníky atd. V souladu s čl. 53 čínského patentového zákona, je možné tento druh nucené licence udělit i pro dodávky na jiný než domácí trh. Běžně je totiž možné udělit nucenou licenci jen pro dodávky na domácí trh.¹²⁸

Třetím druhem nucené licence, kterou může SIPO udělit je nucená licence udělená na ochranu veřejných zájmů. SIPO může udělit tento druh nucené licence v případě, že nastane národní stav nouze nebo jakýkoli mimořádný stav, nebo v případě, že si to žádá veřejný zájem. Národním stavem nouze a jinými mimořádnými stavy se rozumí válečný stav, občanský neklid či přírodní katastrofy. O tento druh nucené licence mohou požádat orgány, které jsou k tomu pověřeny Státní radou ČLR.¹²⁹

Institut nucené licence pro ochranu veřejného zdraví má své kořeny v TRIPS. Konkrétně vyplývá ze světové diskuze o nedostupnosti léků v rozvojových zemích. Tato diskuze na půdě WTO vyústila v roce 2001 v uzavření tzv. Deklarace z Dohá¹³⁰. V této deklaraci se její signatáři zavazují poskytnout pomoc rozvojovým státům při řešení problému v oblasti ochrany veřejného zdraví. Za tímto účelem bylo v Deklaraci zakotveno právo, které umožňuje, aby členské státy do svých právních řádů zařadily legislativní úpravu udělování

¹²⁶ Čl. 48 čínského patentového zákona

¹²⁷ *Anti-monopoly Law of the People's Republic of China* [online]. [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182375

¹²⁸ QU, Sanqiang. *Intellectual Property Law in China*. Alphen Aan Den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2012., 315 s., ISBN 978-904-1133-533.

¹²⁹ Ibid.,

¹³⁰ V Dohá se konala ministerská konference, která zahajovala tzv. Katarské kolo vyjednávání ve WTO.

nucených licencí z důvodu ochrany veřejného zdraví.¹³¹ V roce 2003 Generální rada WTO ve svém odsouhlasila, že pro případy nucených licencí pro ochranu veřejného zdraví, členské státy nemusí dodržovat podmínku udělení licence jen pro dodávky na domácí trh. Tato podmínka je stanovena v čl. 30 TRIPS. Toto provizorní řešení bylo nahrazeno Dodatkem k TRIPS, kterým se do této mezinárodní smlouvy včleňuje čl. 31bis. Tento článek upravuje udělování nucených licencí na dovoz generických léčiv do rozvojových zemí, které nemají potřebnou výrobní kapacitu. Tento dodatek vstoupil v platnost v lednu 2017. Lze tedy očekávat nárůst tohoto druhu licencí.¹³² Čínský patentový zákon upravuje tento druh nucené licence ve svém čl. 50. SIPO tedy může udělit nucenou licenci k výrobě patentovaného léčiva za účelem jeho exportu do rozvojových zemí, které potřebují pomoc v oblasti veřejného zdraví.¹³³

Posledním čínským druhem nucené licence, je nucená licence podřízeného patentu. Dle čl. 51 může SIPO udělit nucenou licenci majiteli patentu, jehož předmětem je vynález nebo užitný vzor, který představuje, ve srovnání s dříve patentovaným vynálezem (nebo užitným vzorem), významný technický pokrok značného ekonomického významu, a využití tohoto vynálezu nebo užitého vzoru je závislé na využití dřívějšího patentovaného vynálezu (či užitého vzoru). SIPO tedy uděluje nucenou licenci na využití dřívějšího vynálezu, a to ve prospěch majitele novějšího vynálezu. Při rozhodování o udělení nucené licence SIPO zkoumá, zda mezi těmito vynálezy existuje základní vztah podřízenosti, a zda využití pozdějšího vynálezu závisí na využití vynálezu dřívějšího. Vztahem podřízenosti se v tomto smyslu rozumí technický vztah podřízenosti, to znamená, že pozdější vynález je vyvinut a vylepšen na technickém základě dřívějšího vynálezu. Z toho vyplývá, že pozdější vynález nese, kromě svých vlastních technických vlastností, i všechny technické vlastnosti dřívějšího vynálezu. Žadatel o takovou nucenou licenci musí prokázat, že se mu s majitelem dřívějšího patentu nepodařilo v přiměřené době uzavřít licenční smlouvu. V případě, že SIPO udělí tuto nucenou licenci, může majitel dřívějšího patentu požádat o udělení nucené licence k využití pozdějšího patentu.¹³⁴

¹³¹ MAROTTA, Christopher. Licensing in the public interest: Limits on patent property rights in China and India. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* [online]. 2013, 8(3), 213-225 [cit. 2018-03-13]. DOI: 10.1093/jiplp/jps229. ISSN 1747-1532. Dostupné z: <http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=5f5eb0b0-1698-4c78-a6fc-4ea8c2c0422e%40sessionmgr4009>

¹³² WTO IP rules amended to ease poor countries' access to affordable medicines. *World Trade Organization* [online]. [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/trip_23jan17_e.htm

¹³³ Čl. 50 čínského patentového zákona.

¹³⁴ QU, Sanqiang. *Intellectual Property Law in China*. Alphen Aan Den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2012., 317-318 s., ISBN 978-904-1133-533.

Proces udělování nucených licencí upravuje vedle ustanovení čínského patentového zákona také *Opatření pro zavedení patentové nucené licence*¹³⁵. V souladu s těmito právními předpisy musí být žádosti o udělení nucené licence odůvodněné a v případech, kdy právní předpisy vyžadují, musí být předloženy důkazy prokazující splnění stanovených podmínek udělení nucené licence. Rozhodnutí o nucené licenci vydává SIPO a udělené licence se uveřejňují a zapisují do patentového rejstříku vynálezů. Proti rozhodnutí o nucené licenci může majitel patentu podat odvolání u Středního lidového soudu č. 1 v Pekingu, a to ve lhůtě 3 měsíců od doručení rozhodnutí. SIPO také může rozhodnout o zrušení nucené licence. Učiní tak pokud pominuly důvody, pro které byla nucená licence udělena, a pokud o to požádá majitel patentu. Stejně jako v ČR, lze udělit nucenou licenci pouze jako licenci nevýhradní a majiteli patentu náleží za využití jeho patentovaného vynálezu přiměřená licenční odměna. V případě, že licenční odměna není stanovena dohodou mezi majitelem patentu a nabyvatelem nucené licence, určí licenční odměnu SIPO. SIPO má povinnost rozhodnout o licenční odměně ve lhůtě 3 měsíců od podání žádosti o rozhodnutí.¹³⁶

2.13. Zánik a zrušení patentu

K zániku patentu dochází na základě právní skutečnosti nebo na základně právního jednání majitele patentu. K zániku patentu dochází vždy s účinky *ex nunc*, tedy ke dni, kdy nastala právní skutečnost, na základě které, dochází k zániku patentu. Čínský i český patentový zákon obsahuje stejný taxativní výčet důvodů zániku patentu. Jsou jimi: uplynutí doby platnosti, nezaplacení udržovacího poplatku a vzdání se patentu majitelem patentu. Právní úprava jednotlivých důvodů zániku patentu je v komparovaných státech srovnatelná. To platí s výjimkou zániku patentu pro nezaplacení udržovacího poplatku.

Obě srovnávané patentové právní úpravy ukládají majiteli patentu povinnost platit pravidelný udržovací poplatek. V obou případech má majitel patentu povinnost platit tento udržovací poplatek po celou dobu platnosti patentu, tedy od podání patentové přihlášky. První poplatek se ale platí teprve po udělení patentu. První udržovací poplatek je vždy vyměřen rozhodnutím příslušného orgánu, tedy v ČR rozhodnutím ÚPV a v ČLR rozhodnutím SIPO. Další udržovací poplatky jsou splatné bez vyměření a platí se vždy na rok dopředu. Dle české patentové úpravy¹³⁷ jsou udržovací poplatky splatné ke dni, ve kterém

¹³⁵ *Measures of March 15, 2012, for Compulsory Licensing of Patent Implementation* [online]. [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=297934

¹³⁶ QU, Sanqiang. *Intellectual Property Law in China*. Alphen Aan Den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2012., 318-320 s., ISBN 978-904-1133-533.

¹³⁷ Udržovací poplatky jsou upraveny v zákoně č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčeních pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů.

uplyne předchozí roční období. V souladu s čínskou patentovou úpravou¹³⁸ jsou udržovací poplatky splatné nejpozději měsíc před uplynutím předchozího ročního období. V obou státech je umožněno, aby majitel patentu, který udržovací poplatek nezaplatil ve stanovené lhůtě, tento poplatek uhradil dodatečně. Tato lhůta v obou státech činí 6 měsíců. V tomto případě tedy nedojde k zániku patentu okamžitě poté, co majitel patentu nesplní svou povinnost včas. Majitel patentu musí vždy za zpoždění zaplatit penále.^{139,140}

Zrušení patentu je správní řízení, které umožňuje neprávem udělený patent zrušit. Ke zrušení patentu dochází s účinky *ex tunc*, tedy od počátku jeho platnosti. Obě právní úpravy obsahují taxativní výčet důvodů, pro které může být patent zrušen. Zákon o vynálezech tento výčet obsahuje v § 23 odst. 1. Čínský patentový zákon neobsahuje výčet důvodů, pro které může být patent zrušen. Tento taxativní výčet je obsažen v pravidle 65 Výkladových stanovisek. Patent může být zrušen zejména proto, že vynález v době udělení patentu nesplňoval podmínky patentovatelnosti nebo proto, že majitel patentu neměl v době udělení právo na patent. Řízení o zrušení patentu je řízení správní a k jeho provedení má výlučnou kompetenci příslušný správní orgán. V ČR je tímto správním orgánem ÚPV. V ČLR provádí řízení o zrušení patentu Komise pro přezkum patentů. Komise pro přezkum patentů je orgánem SIPO.^{141,142}

Řízení o zrušení patentu se v ČR zahajuje většinou na návrh. Městský soud v Praze, ale ve svém rozhodnutí 9 A 247/2010 dovodil, že řízení o zrušení patentu může být zahájeno i *ex offio*. Navrhovatelem může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Výjimkou je řízení o zrušení patentu z důvodu toho, že majitel patentu neměl právo na patent. V tom případě může být navrhovatelem jen oprávněná osoba, tj. ten, kdo tvrdí, že je původcem vynálezu. Při přezkumu patentu není ÚPV návrhem vázán. ÚPV může rozhodnout tak, že buď návrh zamítne a patent tedy zůstane v platnosti, nebo patent zruší, a to v celém jeho rozsahu nebo jen v té části, které se důvod zrušení patentu týkal. Proti rozhodnutí o zrušení patentu je možno, v souladu se správním řádem, podat odpor.¹⁴³

¹³⁸ Udržovací poplatky jsou upraveny v čínském patentovém zákoně a ve Výkladových stanoviscích k patentovému zákonu.

¹³⁹ QU, Sanqiang. *Intellectual Property Law in China*. Alphen Aan Den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2012., 328-329 s., ISBN 978-904-1133-533.

¹⁴⁰ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck)., 190-192 s., ISBN 978-80-7400-655-5.

¹⁴¹ JAKL, Ladislav. *Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů: vypracování jejich popisů a nároků na ochranu*. 2., aktualiz. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011., 51-52 s., ISBN 978-80-86855-74-5.

¹⁴² Pravidlo 65 Výkladových stanovisek k patentovému zákonu.

¹⁴³ CHLOUPEK, Vojtěch. *Patentový zákon: komentář*. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony., 172-180 s., ISBN 978-80-7400-268-7.

V ČLR se řízení o zrušení patentu zahajuje zásadně na návrh. Navrhovatelem může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Komise pro přezkum patentů stejně jako ÚPV není vázána návrhem. Je ale třeba zmínit, že Komise pro přezkum patentů není povinna provést přezkum nad rámec návrhu, a činí tak velmi zřídka. Při řízení se Komise pro přezkum patentů vedle čínského patentového zákona řídí také Závaznými pokyny pro průzkum patentů. Komise pro přezkum patentů na konci řízení vydává jedno ze tří druhů rozhodnutí. Tyto rozhodnutí jsou totožná s těmi českými, tedy buď návrh zamítne, nebo patent zruší zcela nebo zčásti. Řízení o zrušení patentu v ČLR je relativně zdlouhavé, trvá zpravidla 6 měsíců až 2 roky. Proti rozhodnutí o zrušení patentu je možno podat odvolání. Příslušným soudem je Střední lidový soud č. 1 v Pekingu.¹⁴⁴

¹⁴⁴ BAI, J. Benjamin, Peter J. WANG a Helen CHENG. What multinational companies need to know about patent invalidation and patent litigation in china. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* [online]. 2007, 5(3), 449-463 [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: http://www.heinonline.org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/Page?handle=hein.journals/nwteintp5&div=27&start_page=449&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults#

3. Řízení o patentové přihlášce

Řízení o patentové přihlášce je správním řízením, jehož výsledkem je udělení patentu na vynález, popř. zamítnutí patentové přihlášky. Toto řízení je možno, v obou komparovaných právních úpravách, rozčlenit do několika hlavních částí. Jsou jimi podání patentové přihlášky, předběžný průzkum, zveřejnění patentové přihlášky, úplný (věcný) průzkum a rozhodnutí o patentové přihlášce.¹⁴⁵

V řízení o patentové přihlášce, ke kterému je příslušný ÚPV, se uplatňují zvláštní právní předpisy, které upravují podmínky udělení patentu na vynález. Těmito právními předpisy jsou zejména zákon o vynálezech a vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů. Vzhledem k tomu, že řízení o patentové přihlášce je správním řízením, uplatní se při něm samozřejmě i obecné předpisy o správním řízení, tj. především zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Zákon o vynálezech a správní řád jsou ve vzájemném vztahu speciality a subsidiarity, to znamená, že se správního řádu použije tehdy, nestanoví-li zákon o vynálezech jiný postup. Řízení o patentové přihlášce je řízení zpoplatněné, uplatní se při něm tedy i zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Při řízení se uplatní i Metodické pokyny ÚPV, ty však nejsou považovány za právní předpisy.¹⁴⁶

Čínský právní řád neobsahuje právní předpis, který by byl ekvivalentem našeho správního řízení. Konkrétní druhy správního řízení jsou tedy vždy upraveny pouze speciálními právními předpisy. Neexistence obecné právní úpravy správního řízení v ČLR občas způsobuje potíže. Zpravidla ale speciální prováděcí právní předpisy obsahují dostatečně podrobnou úpravu konkrétního druhu správního řízení. K řízení o patentové přihlášce je příslušný SIPO. Při tomto řízení se uplatňuje zejména čínský patentový zákon, Výkladová stanoviska k patentovému zákonu a Závazné pokyny pro průzkum patentů. Stejně jako v případě českého řízení o patentové přihlášce, je jeho čínská obdoba zpoplatněna.¹⁴⁷

Při řízení o patentové přihlášce se také v obou státech uplatňují mezinárodní smlouvy. Nelze opomenout, že jak u ÚPV, tak u SIPO je možné, vedle národních patentových přihlášek, podávat i mezinárodní patentové přihlášky podle PCT, a v případě ČR také evropské patentové přihlášky.

¹⁴⁵ HÁK, Jan. *Úvod ke studiu patentového práva*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012., 30-32 s., ISBN 978-80-7380-363-6.

¹⁴⁶ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck), 160-161 s., ISBN 978-80-7400-655-5.

¹⁴⁷ EDITED BY ROHAN KARIYAWASAM. *Chinese Intellectual Property and Technology Laws*. Cheltenham: Elgar, 2013., 33-34 s., ISBN 978-085-7936-264.

3.1. Patentová přihláška

Podáním patentové přihlášky u příslušného správního orgánu (SIPO, ÚPV) se zahajuje řízení o udělení patentu. Tato část řízení o udělení patentu je v obou státech upravena víceméně shodně. Oba právní řády stanoví stejný taxativní výčet dokumentů, které musí být součástí patentové přihlášky. V ČR jsou upraveny v § 2 vyhlášky č. 550/1990 Sb., v ČLR jsou vyčteny v čl. 26 čínského patentového zákona. Nezbytné náležitosti patentové přihlášky jsou také upraveny v Pařížské úmluvě. Každá patentová přihláška musí obsahovat: žádost o udělení patentu, popis vynálezu a potřebné výkresy, alespoň jeden patentový nárok, anotaci a uvedení původce. V případě, že přihlášku podává osoba, která není původcem vynálezu, musí k přihlášce přiložit i dokument o nabytí práva na patent.¹⁴⁸

Patentová přihláška se v ČLR podává u SIPO. Přihlášku lze podat v tištěné i v elektronické podobě. Poté, co je patentová přihláška podána, SIPO zkontroluje, zda přihláška splňuje předepsané náležitosti, tedy zda přihláška sama o sobě splňuje formální náležitosti, a zda v ní nechybí žádné dokumenty. Je-li patentová přihláška v pořádku, vydá SIPO oznámení o přijetí přihlášky a zašle ho přihlašovatel. V tomto oznámení je uvedeno datum podání a číslo přihlášky. Oznámení také obsahuje výši správního poplatku a výzvu k jeho zaplacení. Datem podání je den, kdy SIPO přihlášku obdržel. Je třeba podotknout, že patentová přihláška musí být podána v čínském jazyce. Je to podmínkou pro to, aby bylo přihlášce přiděleno datum podání. Je tedy vyloučeno, aby přihlašovatel podal přihlášku v cizím jazyce a následně předložil její překlad do čínského jazyka. Jedinou výjimkou je mezinárodní přihláška podle PCT. Ta může být u SIPO podána jak v čínském, tak anglickém jazyce a její překlad do čínského jazyka se vyžaduje až v době, kdy přihláška vstupuje do národního patentového řízení. V případě, že je přihláška podávána v souladu s Pařížskou úmluvou, považuje se čínský překlad zahraniční přihlášky, nikoliv sama zahraniční přihláška, za autentickou přihlášku, na jejímž základě je určeno právo přednosti, a podle které se postupuje v řízení u SIPO.¹⁴⁹ Z toho důvodu je třeba dbát zvýšené opatrnosti při vyhotovení překladu přihlášky. Patentové přihlášky používají jazyk náročný na technické a právní pojmy a zahraniční přihlašovatelé se často dostávají nepřesným překladem do potíží. Proto se doporučuje využít k překladu patentových přihlášek některou z čínských advokátních a patentových kanceláří nebo alespoň profesionálního překladatele. Přihlašovatel nemusí být zpravidla v řízení před SIPO zastoupen, může tedy vystupovat samostatně. Výjimkou jsou zahraniční přihlašovatelé, tedy fyzické a právnické osoby, které nemají na území pevninské

¹⁴⁸ QU, Sanqiang. *Intellectual Property Law in China*. Alphen Aan Den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2012., 293-294 s., ISBN 978-904-1133-533.

¹⁴⁹ Část 2, Kapitola 8, 5.2.1 Závazných pokynů pro průzkum patentů

ČLR¹⁵⁰ bydliště nebo sídlo. V souladu s čl. 19 čínského patentového zákona musí být zastoupeni některou z registrovaných patentových agentur.¹⁵¹

V ČR se patentová přihláška podává u ÚPV, a to konkrétně na vstupní a poplatkové oddělení ÚPV. Stejně jako v ČLR lze patentovou přihlášku podat v tištěné podobě nebo elektronicky. Je doporučeno, aby přihlašovatel k podání patentové přihlášky využil formulář ÚPV. Při podání přihlášky je třeba, vedle již dříve zmíněných právních předpisů, uplatit také *Instrukci předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru*. Tato instrukce, jak její název napovídá, napomáhá k tomu, aby podaná patentová přihláška splňovala všechny formální náležitosti. Přihláška se podává v českém jazyce. Současně s podáním přihlášky musí přihlašovatel zaplatit správní poplatek. Poté, co ÚPV obdrží patentovou přihlášku, provede obdobnou kontrolu formálních náležitostí přihlášky, jako se provádí u SIPO. V případě, že patentová přihláška splňuje všechny předepsané formální náležitosti, založí ÚPV pro tuto přihlášku spis. V něm uvede den, kdy byla přihláška podána a číslo přihlášky. Potvrzení o řádném podání přihlášky se přihlašovatelovi zasílá jen v případě, že o to požádá. Přihlašovatel nemusí být v řízení před ÚPV povinně zastoupen, může tedy vystupovat samostatně, nebo si může zvolit zástupce. Povinné zastoupení ale platí pro přihlašovatele, kteří nemají na území ČR bydliště nebo sídlo. Tito přihlašovatelé musí být zastoupeni patentovým zástupcem nebo advokátem. Tato povinnost neplatí pro osoby, kteří jsou občany EU nebo státu, který patří do Evropského hospodářského prostoru, za předpokladu, že jsou na území ČR usazeni nebo zde poskytují služby.¹⁵²

V souvislosti s podáváním patentových přihlášek je třeba zmínit zvláštní stádium, kterým v ČLR prochází řízení o mezinárodní patentové přihlášce podle PCT. Řízení o mezinárodní přihlášce se ve všech signatářských státech řídí smlouvou PCT. Tuto přihlášku může podat občan smluvního státu PCT, popř. právnická osoba, která má v takovém státu své hlavní sídlo. Přihláška se podává u tzv. Přijímacího úřadu, který je ve smluvním státu pověřen udělováním patentů. Přihlašovatel podává mezinárodní přihlášku ve státě, jehož je

¹⁵⁰ Tato výjimka platí i pro přihlašovatele z Hong Kongu, Macaa a Tchaj-wanu.

¹⁵¹ LUGINBUEHL, Stefan a Peter GANEA. *Patent Law in Greater China*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014., 143-145 s., ISBN 978-178-1954-836.

¹⁵² CHLOUPEK, Vojtěch. *Patentový zákon: komentář*. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony., 181-194 s., ISBN 978-80-7400-268-7.

občanem, popř. v němž má sídlo. Přihláška může být podána také u Mezinárodního úřadu WIPO nebo u EPO.¹⁵³

V souladu s čl. 20 odst. 2 má každý, kdo hodlá podat v zahraniční patentovou přihlášku na vynález nebo užitný vzor, který byl vytvořen v ČLR, povinnost tuto přihlášku předložit SIPO k tzv. průzkumu na utajení. V případě, že by tak přihlašovatel neučinil, ztratil by právo na udělení patentu v ČLR. Vynálezem nebo užitným vzorem, který byl vytvořen v ČLR, se v souladu s pravidlem 8 Výkladových stanovisek rozumí jakýkoliv vynález nebo užitný vzor, jehož podstatný obsah technického řešení byl dosažen na území ČLR. Tato značně neurčitá definice činí problémy pro společnosti, které vyvíjejí výzkum v různých státech. Tato definice totiž neupřesňuje, co se považuje za podstatný obsah. Je třeba zdůraznit, že povinnost předložit přihlášku k průzkumu na utajení mají všichni přihlašovatelé, nikoliv pouze občané ČLR. Určujícím kritériem tedy je pouze teritorialita, tedy kde došlo k vytvoření technického řešení. V případě, že přihlašovatel podává mezinárodní přihlášku podle PCT u SIPO, jakožto přijímajícího úřadu, nemusí podávat zvlášť žádost o provedení průzkumu na utajení, SIPO jej provede ex offo. Žádost ale musí podat, pokud přihlášku podává v jiném státě než v ČLR. SIPO nejprve přezkoumá, zda je pravděpodobné, že se vynález bude dotýkat národní bezpečnosti nebo jiného podstatného zájmu, který vyžaduje utajení takového vynálezu. SIPO o této skutečnosti informuje ve lhůtě 4 měsíců od podání žádosti. V případě, že přihlašovatel neobdrží toto oznámení, může podat patentovou přihlášku v cizím státě. Pokud SIPO dospěl k závěru, že vynález může mít dopad na národní bezpečnost nebo jiný podstatný zájem, provede průzkum na utajení. Na jeho provedení má SIPO 6 měsíců. V této lhůtě musí SIPO informovat přihlašovatele o tom, zda mu je povoleno podat patentovou přihlášku v zahraničí, či zda se podat patentovou přihlášku zakazuje. Je třeba podotknout, že jde pouze o zákaz podat patentovou přihlášku v cizím státě nebo podat mezinárodní přihlášku podle PCT. Přihlašovatel není zbaven práva získat patent v ČLR.¹⁵⁴

3.2. Předběžný průzkum

V případě, že byla patentová přihláška řádně podána, popř. byly odstraněny její nedostatky a byl zaplacen správní poplatek, postoupí řízení do fáze tzv. předběžného průzkumu. Tato fáze nastane ihned po přidělení data podání. Úprava této části řízení je

¹⁵³ HOŠKOVÁ, Marta. *Přihlašování vynálezů do zahraničí cestou PCT*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015., 15 s., ISBN 978-808-7956-250.

¹⁵⁴ CAMPBELL, Patricia E. a Michael PECHT. The Emperor's New Clothes: Intellectual Property Protections in China. *Journal of Business & Technology Law* [online]. 2012, 7(1), 69-115 [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: http://www.heinonline.org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/Page?handle=hein.journals/jobtela7&div=7&start_page=69&collection=journals&set_as_cursor=9&men_tab=srchresults#

v obou komparovaných právních řádech¹⁵⁵ srovnatelná. V rámci předběžného průzkumu ÚPV, resp. SIPO, zkoumá, zda patentová přihláška splňuje formální náležitosti. Jeho účelem je vyloučit z řízení takové patentové přihlášky, jejichž předměty jsou zjevně nepatentovatelné, a připravit patentovou přihlášku na její zveřejnění v příslušném věstníku. V této fázi se v žádné z diskutovaných zemí neprovádí rešerše, k ní dochází až při úplném průzkumu. Během předběžného průzkumu ÚPV, resp. SIPO posuzuje, zda předmět přihlášky lze považovat za vynález, tedy jestli nespadá do výčtu předmětů, které nejsou vynálezy (např. objev, počítačový program, pravidla hraní her atd.), zda se na předmět přihlášky nevztahují ustanovení o výlukách z patentovatelnosti, či zda předmět přihlášky splňuje podmínku průmyslové využitelnosti. Ostatní podmínky patentovatelnosti, tj. novost a vynálezecká činnost, se posuzují až během úplného průzkumu. Výjimkou jsou tzv. triviální vynálezy, tedy ty vynálezy, jejichž nedostatek novosti je zjevný i bez rešerše. Přihlášky takových vynálezů mohou být vyloučeny už při předběžném průzkumu. Úřady dále zkoumají, zda je popis vynálezu dostatečně jasný a úplný, zda přihláška splňuje podmínku jednotnosti vynálezu, tedy zda přihláška obsahuje pouze jeden předmět. Shledá-li ÚPV, resp. SIPO při předběžném průzkumu nedostatky, vyzve přihlašovatele, aby je odstranil. V případě, že přihlašovatel neodstraní vytykané formální vady, ÚPV řízení zastaví. V případě, že se jedná o hmotněprávní vady, ÚPV přihlášku zamítne. Čínský právní řád nerozlišuje mezi druhem vad, SIPO v obou případech zamítne přihlášku.^{156,157}

3.3. Zveřejnění patentové přihlášky

V případě, že nedošlo k zastavení řízení nebo zamítnutí přihlášky, popř. přihlašovatel neodvolal svou patentovou přihlášku, může dojít k jejímu zveřejnění. V obou státech dochází ke zveřejnění patentové přihlášky po uplynutí 18 měsíců ode dne nabytí práva přednosti. Ke zveřejnění patentové přihlášky může za určitých podmínek dojít i před uplynutím této doby. V případě české patentové úpravy může k dřívějšímu zveřejnění dojít na základě žádosti přihlašovatele. Tato žádost musí být podána nejpozději do 12 měsíců od nabytí práva přednosti a přihlašovatel musí zaplatit příslušný správní poplatek. Ke dřívějšímu zveřejnění přihlášky může v ČR dojít také v případě, že před uplynutím 18 měsíců od práva přednosti již byl udělen patent. Čínská patentová úprava zná pouze jeden případ dřívějšího zveřejnění

¹⁵⁵ V ČR se této fázi řízení věnuje zejména § 30 zákona o vynálezech, v ČLR čl. 34 čínského patentového zákona a pravidlo 44 Výkladových stanovisek.

¹⁵⁶ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck), 175-177 s., ISBN 978-80-7400-655-5.

¹⁵⁷ LUGINBUEHL, Stefan a Peter GANEA. *Patent Law in Greater China*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014., 148 s., ISBN 978-178-1954-836.

patentové přihlášky, a tím je zveřejnění na žádost přihlašovatele. Čínská patentová úprava, na rozdíl od té české, neobsahuje podmínku podání žádosti do 12 měsíců od nabytí priority. Lze tedy dovodit, že přihlašovatel může žádost podat kdykoliv před uplynutím 18 měsíců od priority. Přihlášky se zveřejňují v příslušných věstnících. Od zveřejnění patentové přihlášky může kdokoliv u ÚPV, resp. SIPO podávat připomínky k patentovatelnosti předmětu přihlášky. K těmto připomínkám pak ÚPV, resp. SIPO přihlíží při úplném průzkumu patentové přihlášky. V souladu s Výkladovými stanovisky lze připomínky podávat až do udělení patentu. Zákon o vynálezech v tomto aspektu mlčí. Lze však dovodit, že tomu bude také tak.^{158,159}

3.4. Úplný průzkum

Po zveřejnění patentové přihlášky postupuje řízení o udělení patentu do fáze tzv. úplného průzkumu. V této fázi dochází ke zjišťování, zda předmět patentové přihlášky splňuje všechny podmínky pro udělení patentu. Úplný průzkum může být jak v ČR, tak v ČLR zahájen ÚPV, resp. SIPO na žádost nebo z moci úřední. Český zákon o vynálezech umožňuje, aby byla žádost o provedení úplného průzkumu podána přihlašovatelem nebo jinou osobou. V souladu s čínským patentovým zákonem může tuto žádost podat pouze přihlašovatel. V obou státech musí být žádost podána do 36 měsíců od podání patentové přihlášky. V případě, že přihlašovatel tuto žádost ve stanovené lhůtě nepodá, SIPO považuje patentovou přihlášku za odvolanou. ÚPV v takovém případě zastaví řízení. Úplný průzkum může být v obou státech proveden také z moci úřední. Úřady tak činí zejména v případě důležitého obecného zájmu. V souladu se Závaznými pokyny tak SIPO může učinit mimo jiné také v případě, když je přihláška považována za velmi důležitou pro státní zájmy. Společně s žádostí o úplný průzkum je, v obou státech, třeba zaplatit správní poplatek za jeho provedení. Žádost po jejím podání nelze vzít zpět.^{160,161}

ÚPV, resp. SIPO, zahájí úplný průzkum bez zbytečného odkladu poté, co obdrží žádost o jeho provedení. V rámci úplného průzkumu úřady zjišťují, zda vynález splňuje všechny podmínky pro udělení patentu. Zejména se zjišťuje, zda vynález splňuje kritéria

¹⁵⁸ CHLOUPEK, Vojtěch. *Patentový zákon: komentář*. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony., 217-218 s., ISBN 978-80-7400-268-7.

¹⁵⁹ Pravidlo 46 a pravidlo 48 Výkladových stanovisek k patentovému zákonu.

¹⁶⁰ LIEGSALZ, Johannes a Stefan WAGNER. Patent examination at the State Intellectual Property Office in China. *Research Policy* [online]. 2013, 42(2), 552-563 [cit. 2018-03-16]. ISSN 00487333. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com.ezproxy.is.cuni.cz/science/article/pii/S0048733312001527?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aea92ffb

¹⁶¹ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck)., 178-180 s., ISBN 978-80-7400-655-5.

patentovatelnosti, tedy zda je splněna podmínka novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti. Za tímto účelem se vypracovává rešerše dosavadního stavu techniky. Dále se prověřuje, zda vynález nespadá do výluk patentovatelnosti a zda patentová přihláška splňuje stanovené náležitosti. Během úplného průzkumu se ÚPV, resp. SIPO také zabývá dosud podanými připomínkami. V případě, že úřad při provádění úplného průzkumu zjistí, že patentová přihláška má nedostatky, vyzve přihlašovatele k jejich odstranění. O výsledku úplného průzkumu je přihlašovatel předána zpráva. Součástí této první zprávy o výsledku úplného průzkumu je i rešeršní zpráva. Přihlašovatel je v ní vyzván, aby se ke zprávě a případným vzneseným námitkám vyjádřil. ÚPV k této odpovědi zpravidla stanoví lhůtu 2 měsíce. U SIPO tato lhůta činí 4 měsíce. Na základě vyjádření k této první zprávě, může následně dojít k vydání dalších průzkumových zpráv. Fáze úplného průzkumu končí zastavením řízení, zamítnutím přihlášky nebo pokynem k udělení patentu.^{162,163}

Je třeba zmínit, že úplný průzkum probíhá pouze u patentových přihlášek na vynálezy. V případě řízení o udělení ochrany pro užitný vzor v obou komparovaných státech probíhá pouze předběžný průzkum. Užitné vzory jsou v ČR i v ČLR zapisovány do rejstříků na základě tzv. registračního principu. Ten se vyznačuje tím, že při něm nedochází k porovnání předmětu přihlášky s dosavadním stavem techniky. K posouzení, zda užitný vzor splňuje zákonné podmínky, tedy zda se jedná o technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné, dochází až v řízení o výmazu užitného vzoru. Tento princip je v ČLR často zneužíván a zejména zahraničním společnostem činí značné potíže. Čínské společnosti totiž často u SIPO zaregistrují užitný vzor, jehož předmětem je technické řešení, které je v té době již využíváno a vlastněno jinou entitou mimo ČLR. Takovým zahraničním společnostem pak nezbývá nic jiného než podat návrh na zahájení řízení o výmazu užitného vzoru. Teprve poté mohou sami usilovat o ochranu svého technického řešení v ČLR.¹⁶⁴

3.5. Rozhodnutí o patentové přihlášce

V případě, že po provedení úplného průzkumu ÚPV, resp. SIPO řízení nezastavil nebo nezamítl přihlášku, udělí přihlašovatel patent na vynález a vydá mu patentovou listinu.

¹⁶² LUGINBUEHL, Stefan a Peter GANEA. *Patent Law in Greater China*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014., 149-157 s., ISBN 978-178-1954-836.

¹⁶³ CHLOUPEK, Vojtěch. *Patentový zákon: komentář*. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony., 219-221 s., ISBN 978-80-7400-268-7.

¹⁶⁴ MAROTTA, Christopher. Licensing in the public interest: Limits on patent property rights in China and India. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* [online]. 2013, 8(3), 213-225 [cit. 2018-03-13]. DOI: 10.1093/jiplp/jps229. ISSN 1747-1532. Dostupné z: <http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=5f5eb0b0-1698-4c78-a6fc-4ea8c2c0422e%40sessionmgr4009>

Přihlašovatel se udělením patentu stává majitelem patentu. Udělení patentu se oznamuje v příslušném věstníku. Spolu s oznámením udělení patentu nastávají účinky tohoto patentu. ÚPV, resp. SIPO udělený patent zapíše do příslušného patentového rejstříku. V případě, že nedojde k udělení patentu, může přihlašovatel podat rozklad proti rozhodnutí ÚPV o zamítnutí přihlášky nebo o zastavení řízení. V souladu s § 68 zákona o vynálezech a § 152 odst. 2 a 3 správního řádu rozhoduje o rozkladu předseda ÚPV na základě návrhu, který mu předložila jím ustavená odborná komise. Lhůta pro podání rozkladu činí 1 měsíc od doručení rozhodnutí. Rozhodnutí předsedy ÚPV o rozkladu je obecně přezkoumatelné v rámci správního soudnictví.¹⁶⁵

V případě, že po provedení úplného průzkumu SIPO zamítne patentovou přihlášku, může přihlašovatel podat žádost o provedení přezkumu. Žádost přihlašovatel podává u Komise pro přezkum patentů, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí patentové přihlášky. Proti rozhodnutí Komise pro přezkum patentů může přihlašovatel podat ve lhůtě 3 měsíců správní žalobu u Středního lidového soudu č. 1 v Peking.¹⁶⁶

¹⁶⁵ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck)., 198-199 s., ISBN 978-80-7400-655-5.

¹⁶⁶ LUGINBUEHL, Stefan a Peter GANEA. *Patent Law in Greater China*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014., 158-160 s., ISBN 978-178-1954-836.

4. Vymáhání práv z patentů v ČLR

Jak již bylo řečeno v této diplomové práci dříve, patent zakládá jeho majiteli výlučné právo disponovat s patentovaným vynálezem, tj. tento vynález využívat, poskytovat souhlas k využívání třetím osobám a patent převést. V případě, že někdo do tohoto práva majitele patentu neoprávněně zasahuje, je třeba, aby měl oprávněný možnost domoci se svého práva u soudů a jiných státních orgánů. V moderních státech je vymahatelnost práva považována za jeden z nejdůležitějších institutů demokratického právního státu. Je však třeba konstatovat, že míra vymahatelnosti práv v jednotlivých státech světa se v současné době stále liší.

K vymáhání práv z patentů dochází v rámci čínského právního řádu trojí cestou, a to správní, soukromoprávní a trestní. V ČLR existuje tzv. dvojkolejný systém vymáhání práv z patentu, to znamená, že si majitel patentu může vybrat, zda bude svá práva vymáhat v rámci správního řízení nebo v rámci civilního soudního řízení. V ČR se, v souladu se zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, může majitel patentu domáhat svých práv pouze u civilních soudů. Trestní stíhání je v obou státech ponecháno příslušným státním orgánům, je tedy od zbylých způsobů vymáhání práv z patentů odděleno.¹⁶⁷ V souvislosti s vymáháním práv z patentů je třeba zmínit, že čínský patentový zákon ve svém článku 60 výslovně vyžaduje, aby se strany sporu nejprve pokusily o smírné řešení svého sporu. Teprve poté, může majitel patentu přistoupit ke správnímu nebo soukromoprávnímu způsobu vymáhání svých práv. Požadavek smírného řešení je v čínské společnosti hluboce zakořeněn. Vychází z Konfuciánského principu tzv. Guanxi (关系), toto spojení lze těžko přeložit do českého jazyka, ve volném překladu jej lze považovat za „vztahy“. Tento princip i nyní vévodí čínské společnosti. Představuje požadavek, aby každá osoba vytvářela, rozšiřovala a řádně spravovala svou síť vztahů a kontaktů. V Číně se dokonce říká, že „úspěšným podnikatelem je podnikatel, který má konexe“. Skrze soudní spory dochází k zániku takového vztahu, tudíž mediace či jiný způsob smírného řešení je na prvním místě.¹⁶⁸

¹⁶⁷ ONG, Ryan. Tackling Intellectual Property Infringement in China. *China Business Review* [online]. 2009, **36**(2), 17-21 [cit. 2018-03-16]. ISSN 0163-7169. Dostupné z: <http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=fca53218-d3a0-4425-90b9-e273bac9cd2e%40sessionmgr4007>

¹⁶⁸ CHOU, Justin A. a Mitchell RATNER. The Influence of Confucius on Intellectual Property Rights in China. *Journal of Emerging Markets* [online]. Fall-Winter 2011, **15**(3), 8-16 [cit. 2018-03-04]. ISSN 10839798. Dostupné z: <http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=30&sid=247a5fb0-e7e0-4fc2-a491-1292ad1fdcb2%40sessionmgr4010>

4.1. Vymáhání práv z patentů skrze správní řízení

K vymáhání práv z patentů správní cestou jsou příslušné místní patentové správy. Výhodou tohoto způsobu vymáhání práv je jeho rychlost a relativní nenákladnost, ve srovnání se soudní cestou. Místní patentové správy samy provádí šetření a samy si vyhledávají důkazy. Poslední novela čínského patentového zákona ale značně omezila kompetence místních patentových správ při řízení týkajících se porušení práv z patentu. V současnosti mohou místní správní orgány vyšetřovat pouze padělání patentu jiného majitele a neoprávněné nakládání s označením tzv. „*passing-off*“¹⁶⁹. Z hlediska šetření porušování patentových práv tedy nejsou kompetence místních patentových správ příliš široké. Další nevýhodou správního řízení je to, že místní patentové správy mohou pouze ukládat pokuty, nepřísluší jim rozhodovat o náhradě škody. Ukládané pokuty jsou navíc velmi nízké a jsou často porušitelem považovány za náklady podnikání, neplní tedy svou represivní funkci.¹⁷⁰

Žádost o správní opatření může u místní patentové správy podat majitel patentu nebo jiná oprávněná osoba. Tou se rozumí zejména držitel licence. V případě, že se jedná o držitele výhradní licence, může podat žádost samostatně. Držitel nevýhradní licence potřebuje souhlas majitele patentu. V rámci řízení může správní orgán nařídít ústní jednání. Při něm se správní orgán má pokusit o mediaci sporu. Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 4 měsíce. Tato lhůta může být při zvláštní náročnosti případu prodloužena o 1 měsíc. Správní řízení může skončit jedním ze tří způsobů: strany mohou svůj spor urovnat soukromě a žadatel svůj návrh vezme zpět; spor může být urovnán mediací v rámci správního řízení; nebo spor rozhodne správní orgán a vydá o tom písemné rozhodnutí. V případě, že správní orgán shledá, že došlo k porušení práv z patentu, může porušovateli nařídít, aby s rušením práv z patentu okamžitě přestal. Účastník řízení proti správnímu rozhodnutí může podat správní žalobu u příslušnému lidovému soudu, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí.¹⁷¹

4.2. Vymáhání práv z patentů skrze civilní soudy

Čínská soudní soustava je tvořena 4 články: základními lidovými soudy, středními lidovými soudy, vyššími lidovými soudy a Nejvyšším lidovým soudem. Nejvyšší lidový soud sídlí v Pekingu a jeho úkolem je dohled nad čínským soudnictvím. Nejvyšší lidový soud, oproti českému Nejvyššímu soudu nerozhoduje o dovolání. Čínské soudnictví totiž institut

¹⁶⁹ Tento institut se převážně uplatňuje u ochranných známek.

¹⁷⁰ LUGINBUEHL, Stefan a Peter GANEA. *Patent Law in Greater China*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014., 199-200 s., ISBN 978-178-1954-836.

¹⁷¹ CLARK, Douglas. *Patent litigation in China*. Second edition. New York: Oxford University Press, 2011., 21-26 s., ISBN 01-997-3025-3.

dovolání, jakožto mimořádného opravného prostředku, nezná. Čínské soudnictví je pouze dvouinstanční. Čínské soudnictví se v oblasti vymáhání práv z patentů, resp. vymáhání práv z duševního vlastnictví obecně, potýká s řadou problémů. Patří mezi ně například problematika výpočtu náhrady škody, předběžných opatření či zajišťování důkazů. Nejtíživějším problémem čínského soudnictví je neodbornost soudců v oblasti práva duševního vlastnictví. Z toho důvodu byly v roce 2014 zřízeny 3 zvláštní prvoinstanční soudy pro oblast práva duševního vlastnictví. Tyto soudy sídlí v Pekingu, v Guangzhou a v Šanghaji. Zřízení těchto zvláštních soudů přispělo ke zkvalitnění soudních rozhodnutí v oblasti duševního vlastnictví, nicméně to tento problém nevyřešilo. Působnost těchto tří soudů totiž nepokrývá celé území ČLR, v některých částech ČLR tedy v první instanci stále rozhodují neodborní soudci obecných soudů.¹⁷² Předpokládá se, že dojde ke zřízení dalších zvláštních soudů, dosud se tak ale nestalo.¹⁷³

Při vymáhání práv z patentů skrze civilní soudní řízení se uplatňuje čínský patentový zákon, ten ve své kapitole 7 obsahuje několik ustanovení týkajících se civilního procesu. Dále se uplatňuje čínský občanský soudní řád a „Několik ustanovení o otázkách týkajících se platných zákonů k rozhodování patentových sporů“, tento právní předpis vydal Nejvyšší lidový soud. Čínský patentový zákon a čínský občanský soudní řád jsou ve vzájemném vztahu speciality a subsidiarity.

V souladu s čl. 22 a 29 čínského občanského soudního řádu a pravidlem 5 „*Několika ustanoveních o otázkách týkajících se platných zákonů k rozhodování patentových sporů*“ je k řízení místně příslušným soudem ten střední lidový soud, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, nebo v jehož obvodu došlo k porušení práv. V souladu s tímto pravidlem se často stává, že obecným soudem žalovaného je soud, který, jak již bylo zmíněno výše, není obsazen soudci s dostatečnými znalostmi v oblasti práva duševního vlastnictví. Z toho důvodu žalobci často využívají druhého pravidla, podle něhož je místně příslušným soudem ten soud, v jehož obvodu došlo k porušení práv z patentu. Místem, ve kterém došlo k porušení práv z patentu se totiž rozumí i místo, kde nastaly následky takového porušení, je tedy často možné s tímto pravidlem dosáhnout toho, že majitel patentu může podat žalobu právě u jednoho z 3 zvláštních soudů. Dalším způsobem, jak se vyhnout určitému místně příslušnému soudu, je žalovat více rušitelů najednou, tj. žalovat vedle výrobce, který padělá

¹⁷² V současné době nemají základní lidové soudy žádnou působnost v oblasti řízení ve věcech porušování práv z patentů. Prvoinstančními soudy jsou v této oblasti střední lidové soudy. V případě, že se jedná o věc, v níž má škoda přesahovat 200 mil. RMB nebo má přesahovat 100 mil. RMB a jedná se o řízení se zahraničním prvkem, jsou příslušné k řízení v 1. instanci Vyšší lidové soudy.

¹⁷³ LI, Xiang a Chuanshu XU. China's Specialized IP Courts. *Kluwer Patent Blog* [online]. [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: <http://patentblog.kluweriplaw.com/2017/04/10/chinas-specialized-ip-courts/>

patent jiného majitele, i prodejce takových výrobků. Návrh na zahájení civilního řízení může podat majitel patentu nebo osoby s právním zájmem.¹⁷⁴ Osobou s právním zájmem se rozumí zejména držitel licence, jedná-li se ale o držitele pouze nevýhradní licence, potřebuje k podání žaloby souhlas majitele patentu. Spolumajitelé patentu musí vždy žalovat společně, samostatně nejsou věcně legitimováni.¹⁷⁵

Fáze civilního procesu, která si při vymáhání práv z patentů zaslouží zvýšenou pozornost, je dokazování. Úspěch ve věci u čínských soudů predominantně závisí na schopnosti stran obstarat si důkazní prostředky. Řízení je vedeno zásadou projednávání. Důkazní břemeno nesou strany sporu a soud zřídkakdy vyhledává důkazy sám. Žalobce musí shromáždit a předložit důkazy, které prokazují tvrzené porušení práv a vzniklou škodu. V řízeních ve věci porušení práv z patentu žalobci často využívají důkazů, které získali od soukromých detektivů. V případě, že žalobce předkládá důkazy z jiného státu, musí být v takovém státě notářsky ověřeny a poté superlegalizovány, jinak takové důkazy nebudou u čínských soudů přípustné. Dokumenty v cizím jazyce musí být přeloženy do čínského jazyka. Překlad musí být proveden překladatelskou firmou, která k tomu byla pověřena soudem.¹⁷⁶ Důkazy musí strany u soudu předložit ve lhůtě, kterou stanoví soud. Tato lhůta nesmí být kratší než 30 dní ode dne, kdy strany obdržely oznámení soudu o přijetí věci, resp. ode dne kdy obdržely výzvu k vyjádření se k žalobě. Soud zpravidla nařídí přípravné jednání, při němž se strany seznámí s důkazy předkládanými druhou stranou. Strany také mají právo podat návrh na zajištění důkazů, jakož i návrh na uložení předběžného opatření. Čínská patentová úprava, na rozdíl od té české, obsahuje speciální úpravu předběžných opatření. V souladu s čl. 66 čínského patentového zákona může soud uložit předběžné opatření před zahájením civilního řízení nebo v jeho průběhu. O návrhu na uložení předběžného opatření musí soud rozhodnout do 48 hodin od podání návrhu. V ČR se uplatní obecná úprava předběžného opatření obsažená v občanském soudním řádu.¹⁷⁷

¹⁷⁴ Procesní způsobilost v souladu s čl. 5 čínského občanského řádu nezávisí na státní příslušnosti účastníka řízení.

¹⁷⁵ LUGINBUEHL, Stefan a Peter GANEA. *Patent Law in Greater China*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014., 209-217 s., ISBN 978-178-1954-836.

¹⁷⁶ BAI, Benjamin a Helen CHENG. Sea Change to Occur in Chinese Patent Litigation. *Intellectual Property & Technology Law Journal* [online]. 2012, **24**(5), 15-19 [cit. 2018-03-17]. ISSN 15343618. Dostupné z: <http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=2bf57d69-397c-4a13-aa02-af179e6599be%40sessionmgr4010>

¹⁷⁷ BAI, J. Benjamin, Peter J. WANG a Helen CHENG. What multinational companies need to know about patent invalidation and patent litigation in china. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* [online]. 2007, **5**(3), 449-463 [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: http://www.heinonline.org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/Page?handle=hein.journals/nwteintp5&div=27&start_page=449&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults#

Žalobce se u čínského soudu může domáhat, aby se žalovaný zdržel jednání, kterým dochází k porušování jeho práv z patentu, jakož i náhrady vzniklé škody. V ČLR oprávněná osoba nemá nárok na vydání bezdůvodného obohacení, který získal porušitel v důsledku porušení práva z patentu, ani nárok na přiměřené zadostiučinění. Tato opatření k nápravě jsou výslovně upravena v čínském patentovém zákoně. Soud může nařídít, aby se porušitel zdržel dalšího jednání, kterým dochází k porušování práv z patentu jiného majitele, bez ohledu na to, zda porušitel jednal úmyslně nebo z nedbalosti.¹⁷⁸

Náhrada škody vzniklé porušením práv z patentu je jedním z nejtěživějších a nejdiskutovanějších problémů čínského soudnictví v oblasti práva duševního vlastnictví. Čínskému soudnictví je vytýkáno, že oprávněná osoba má právo domáhat se náhrady pouze skutečné škody, a že čínské soudy, ve srovnání se soudy jiných vyspělých států, přiznávají náhradu škody v malém rozsahu. V souladu s čl. 65 čínského patentového zákona má majitel patentu nárok na náhradu škody, která představuje skutečnou ztrátu, kterou majitel patentu utrpěl porušením jeho práv z patentu. V případě, že výši náhrady nelze tímto způsobem zjistit, tak se určí podle zisku, který porušovatel svým neoprávněným jednáním získal. V případě, že ji nelze určit ani jedním z předchozích způsobů, stanoví se výše náhrady jako přiměřený násobek licenčního poplatku za využívání patentu. Pokud ani tento způsob nevede k určení výše náhrady, může lidový soud přistoupit k tzv. zákonnému odškodnění, což znamená, že majiteli přizná náhradu ve výši od 10 000 RMB do 1 000 000 RMB, a to v závislosti na druhu patentu, způsobu porušení práv a závažnosti rušebního jednání. V souladu s tímto ustanovením výše škody zahrnuje i přiměřené náklady, které majitel patentu vynaložil při ochraně svých práv. K tomu, aby byla náhrada majiteli patentu přiznána, musí vznik škody a její výši prokázat. To je v Číně relativně obtížné. Informace potřebné pro výpočet výše škody podle některého z prvních tří způsobů se podaří žalobci obstarat jen zřídka. Tento problém částečně řeší výkladová stanoviska Nejvyššího lidového soudu, podle kterých může lidový soud porušovateli přikázat, aby předložil potřebné dokumenty. V případě, že tak porušovatel i přes výzvu neučiní, může se soud přiklonit k návrhu žalobce. Nejčastěji však dochází tzv. zákonnému odškodnění. A lidové soudy zřídka přiznávají náhradu škody v horní polovině zákonného rozmezí.¹⁷⁹ Průměrná výše náhrady škody, které

¹⁷⁸ ZHAO, Meisheng. China's Patent Infringement Remedies. *Tsinghua China Law Review* [online]. 2013, 5(2), 220-224 [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: http://www.heinonline.org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/Page?handle=hein.journals/tsinghua5&div=17&start_page=220&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults#

¹⁷⁹ LUGINBUEHL, Stefan a Peter GANEA. *Patent Law in Greater China*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014., 227-230 s., ISBN 978-178-1954-836.

lidové soudy přiznávají činí 300 000 RMB.¹⁸⁰ Z toho existuje několik výjimek, kdy lidové soudy přiznaly na Čínu nezvykle vysoké náhrady škody. Příkladem, který ilustruje tuto nevyzpytatelnost čínského soudnictví, je rozhodnutí v případě Chint vs Schneider¹⁸¹ z roku 2007, kdy lidový soud přiznal čínské firmě Chint náhradu škody ve výši 334 mil. RMB.¹⁸²

Proti prvnoinstančnímu rozhodnutí lidového soudu mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. V případě, že účastník řízení nemá bydliště na území ČLR činí tato lhůta 30 dní. Jak již bylo zmíněno dříve, v ČLR se uplatňuje systém dvouinstančního soudnictví, kdy rozhodnutí odvolacího soudu je posledním rozhodnutím.¹⁸³

¹⁸⁰ STUART, Conor. Recent Trends in Patent Litigation in China. *North America Intellectual Property Corp.* [online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: http://en.naipo.com/Portals/0/web_en/Knowledge_Center/Feature/IPNE_170526_0703.htm

¹⁸¹ Střední lidový soud ve Wenzhou přiznal čínské společnosti Chint náhradu škody ve výši 334 mil. RMB, která ji, ze strany francouzské firmy Schneider, vznikla porušením jejich práv z patentu na užitný vzor. Firma Schneider se proti tomuto rozsudku odvolala k Vyššímu soudu v Zhejiang. Mezi stranami sporu nakonec došlo k mimosoudnímu urovnání sporu ve výši 157 mil. RMB

¹⁸² CHANG, Kenneth S. a Jeffrey M. CONNOR. Rise of Remedies in Chinese Courts. *Intellectual Property Litigation* [online]. 2013, 24(3), 8-13 [cit. 2018-03-18]. ISSN 19367619. Dostupné z: <http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=2&sid=586947d0-40cc-4416-97c4-53cab7ab5565%40sessionmgr104&bdata=JkF1dGhUeXB1PWlwLHVpZCxlcmwmbGFuZz1jcyZzaXRIPWVob3N0LWxpdmU%3d#AN=90357048&db=lgs>

¹⁸³ LUGINBUEHL, Stefan a Peter GANEA. *Patent Law in Greater China*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014., 231-232 s., ISBN 978-178-1954-836.

Závěr

Jak bylo v této práci naznačeno, ČLR i ČR za sebou mají pohnutý vývoj patentového práva, který se teprve jejich účastí v mezinárodních organizacích jako je WTO a WIPO, začal sbližovat a do jisté míry sjednocovat. Z exkurzu do historického vývoje patentové právní úpravy těchto zemí je zjevné, že ČR, jakožto evropský stát již dlouhá století zapojený do mezinárodního dění, má k ochraně průmyslového vlastnictví blíže než ČLR, a že idea soukromého vlastnictví vynálezů je zde přijímána již několik století. Naopak pro ČLR, která byla vytvořena na jiných hodnotách než evropské státy a v níž po staletí existoval s Evropou neslučitelný právní řád, je systém ochrany průmyslového vlastnictví založený na soustavě mezinárodních smluv novinkou, na kterou si musí zvykat jak čínská společnost, tak i čínská vláda. ČLR musela z důvodu integrace do mezinárodních struktur relativně překotně přepracovat svou, do té doby nedostatečnou, úpravu průmyslového vlastnictví.

Cílem této práce bylo srovnat právní úpravu základních institutů patentového práva v komparovaných zemích, čemuž se věnuje druhá kapitola této diplomové práce. Z výkladu je zřejmé, že obě platné národní patentové úpravy jsou silně ovlivněny mezinárodní úpravou, zejména Pařížskou úmluvou na ochranu průmyslového vlastnictví, PCT a TRIPS. Proto lze tyto právní úpravy považovat ve své podstatě za konformní. Kritéria patentovatelnosti, právo na původcovství, výlučná práva majitele patentu, na základě, kterých má právo předmět patentu využívat, udělit k jeho využití třetím osobám licenci a převést jej, jakož i řada dalších institutů má základ v mezinárodní úpravě. Přesto v úpravách existují značné rozdíly. Národní právní úpravy se rozcházejí v pohledu na to, komu náleží právo na patent, kdy česká právní úprava považuje za originálního vlastníka tohoto práva vždy původce vynálezu, zatímco čínská patentová úprava u podnikového vynálezu stanoví, že právo originálně nabývá sám zaměstnavatel. Právní úpravy podnikového vynálezu vůbec, se v komparovaných úpravách značně liší. Odlišná je také úprava vyčerpání práv, kdy ČR uplatňuje koncepci unijního vyčerpání práv, která vyplývá z jejího členství v EU, a ČLR uplatňuje koncepci mezinárodního vyčerpání práv. Čínská patentová úprava navíc obsahuje instituty, které v české patentové úpravě nemají ekvivalent. Mezi tyto instituty patří úprava výstavní priority, kterou česká právní úprava sice obsahovala v době socialismu, ale do nového patentového zákona nebyla zakotvena, a tzv. institut národního práva přednosti, který v ČLR přihlašovatelé umožňuje uplatnit prioritu vyplývající z dřívější čínské patentové přihlášky.

V čínské patentové úpravě je stále přítomný silný vliv státu plynoucí z politického režimu, který vévodí ČLR. Mnoho institutů prosazují zájem státu na úkor zájmu jednotlivce,

resp. majitele patentů. Čínská patentová úprava obsahuje oproti té české více výluk z patentovatelnosti z důvodu rozporu vynálezu s veřejnými a státními zájmy a sociální morálkou. Vliv státu lze pozorovat také v úpravě institutu tzv. licence národního plánování, která představuje jakousi odnož nucené licence. Nucená licence je dalším institutem, kterým stát může prosadit své zájmy na úkor majitele patentů. Ač tento institut dosud nebyl v žádné ze srovnávaných zemí uplatněn, lze očekávat, že jeho nová úprava obsažená v čl. 31bis TRIPS bude mít za následek jeho uplatnění.

Česká patentová úprava je demokratičtější a více nakloněna individuálním právům majitelů patentů. Zásah státu do soukromých práv jednotlivců je zde považován za mimořádné opatření, které má omezovat soukromá práva jen v co nejmenším rozsahu. Česká patentová úprava je ovlivněna nejen mezinárodními patentovými systémy, ale také členstvím ČR v Evropské unii, jakož i její účastí na regionálním systému patentové ochrany, který je založen Evropskou patentovou úmluvou.

Dalším cílem této diplomové práce bylo srovnat právní úpravu řízení o udělování patentů. Tomuto tématu se věnuje třetí kapitola této závěrečné práce. Na základě provedené komparace lze konstatovat, že obě patentové úpravy obsahují srovnatelnou úpravu tohoto řízení. Výjimkou je fáze tzv. průzkumu na utajení, ke které v ČLR dochází při přihlašování vynálezů do zahraničí. Tento institut je dalším příkladem ilustrujícím zásah státu do soukromých práv, a to nejen občanů ČLR. Čínská vláda si prostřednictvím tohoto institutu nárokuje právo zakázat přihlašování vynálezů, které byly vytvořeny na území ČLR, k patentové ochraně v jiných státech světa. Tento institut se dotýká nejen občanů ČLR, kteří chtějí své vynálezy patentovat prostřednictvím systému PCT, ale také všech zahraničních osob, které na území ČLR podnikají či provádějí výzkum.

Posledním cílem této práce bylo představit systém vymáhání práv z patentů v ČLR. K tomu dochází v kapitole 4 této diplomové práce. Na základě výkladu lze říci, že čínský právní řád umožňuje, aby si majitel patentů vybral jednu ze dvou cest vymáhání práv z patentů, a to správní nebo soudní. Správní způsob vymáhání práv z patentů je rychlejší, levnější a vhodný zejména pro jednoduché případy porušení práv z patentů, kdy toto porušení lze lehce prokázat a skutkový stav je v podstatě od počátku jasný. Nevýhodou této cesty vymáhání práv je to, že správní orgány jsou oprávněny pouze k ukládání pokut, které jsou navíc velmi nízké, takže porušitele jen málokdy v dalším protiprávním jednání odradí. Majitel patentů touto cestou navíc nemůže získat náhradu škody, která mu byla takovým jednáním způsobena.

Soudní způsob vymáhání práv z patentu má snad ještě více nedostatků. ČRL sice v posledních letech zřídila 3 zvláštní lidové soudy pro oblast duševního vlastnictví, ale působnost těchto soudů nepokrývá celé území ČLR. Působnost v oblasti duševního vlastnictví je tedy roztržena mezi zvláštní lidové soudy a obecné lidové soudy. Ještě větším problémem je to, že čínský soudní systém neposkytuje dostatečná opatření k nápravě. Oprávněná osoba má v souladu s čínskou patentovou úpravou právo pouze na náhradu skutečné škody, kterou je navíc u soudu velmi těžké prokázat. Ve většině případů tedy soud přistoupí k tzv. zákonnému odškodnění, kterým se poškozenému dostává jen velmi malých reparací. Právě nedostatek opatření k nápravě často odrazuje zahraniční investory. ČLR by proto měla implementovat úpravu, která by majiteli patentů dávala právo domáhat se nejen skutečné škody, ale také vydání bezdůvodného obohacení a náhrady nemajetkové újmy. Právě k nemajetkové újmě při porušování práv z patentů velmi často dochází a její odškodnění je ve vyspělých státech považováno za potřebné. ČLR by také měla dokončit systém zvláštních lidových soudů tak, aby jejich působnost pokrývala celou ČLR. A byly tedy vždy ve věcech duševního vlastnictví lidovým soudem 1. instance.

Na závěr lze říci, že jak čínská, tak česká patentová úprava prodělala v posledních 40 letech velký vývoj, za který lze vděčit jejich účasti v mezinárodních strukturách. Obě dvě národní úpravy ale mají před sebou ještě dlouhou cestu k tomu, aby se rovnaly světové špičce. ČR jakožto evropský demokratický stát, který je členem Evropské unie, má tuto cestu kratší.

Autorka se domnívá, že je možné, aby patentová úprava v ČLR, za předpokladu, že bude ze strany státu řádně vynucována, dosáhla mezinárodní úrovně ochrany patentů. Právě řádné vynucování práva duševního vlastnictví může ČLR zbavit stigmatu státu, kde je padělání na denním pořádku.

Seznam zkratek

ČLR	Čínská lidová republika
ČR	Česká republika
WIPO	Světová organizace duševního vlastnictví
WTO	Světová obchodní organizace
TRIPS	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
PCT	Smlouva o patentové spolupráci
Pařížská úmluva	Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví
Čínský patentový zákon	Patentový zákon ČLR z roku 1984
Zákon o vynálezech; český patentový zákon	Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
SIPO	Státní úřad duševního vlastnictví
ÚPV	Úřad průmyslového vlastnictví
Závazné pokyny	Závazné pokyny pro průzkum patentů z roku 2010
Výkladová stanoviska	Výkladová stanoviska k patentovému zákonu
EU	Evropská unie
EPO	Evropský patentový úřad

Seznam použitých zdrojů

1. Seznam použité literatury

České tištěné publikace

ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2.

HÁK, Jan. *Úvod ke studiu patentového práva*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-363-6.

HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5.

HOŠKOVÁ, Marta. *Přihlašování vynálezů do zahraničí cestou PCT*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015. ISBN 978-808-7956-250.

HULMÁK, Milan a kol.: *Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014)*. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8.

CHLOUPEK, Vojtěch. *Patentový zákon: komentář*. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-268-7.

JAKL, Ladislav a Václav JANSÁ. *Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví*. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Metropolitan univerzita Praha, 2010. ISBN 978-80-86855-65-3.

JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-87956-00-7.

JAKL, Ladislav. *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví*. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-52-3.

JAKL, Ladislav. *Právní ochrana duševního vlastnictví*. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011. ISBN 978-808-6855-783.

JAKL, Ladislav. *Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů: vypracování jejich popisů a nároků na ochranu*. 2., aktualiz. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011. ISBN 978-80-86855-74-5.

LAVICKÝ, Petr a kol.: *Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654)*. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9.

Zahraniční tištěné publikace

ALFORD, William P. *To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*. 1995. ISBN 9780804729604.

CLARK, Douglas. *Patent litigation in China*. Second edition. New York: Oxford University Press, 2011. ISBN 01-997-3025-3.

EDITED BY ROHAN KARIYAWASAM. *Chinese Intellectual Property and Technology Laws*. Cheltenham: Elgar, 2013. ISBN 978-085-7936-264.

GAO, Gordon., Dixon. ZHANG a Fang. QI. *Intellectual property rights in China*. Hong Kong, 2011. China law library. ISBN 978-962-6614-020.

CHU, Zhang a Xu XINGXIANG. *China patent legal system and practice*. Beijing: LexisNexis, 2010. ISBN 978-988-8054-169.

LUGINBUEHL, Stefan a Peter GANEA. *Patent Law in Greater China*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014. ISBN 978-178-1954-836.

QU, Sanqiang. *Intellectual Property Law in China*. Alphen Aan Den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2012. ISBN 978-904-1133-533.

XUE, Hong. *Intellectual property law in China*. Second edition. Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2015. ISBN 978-904-1162-472.

2. Seznam použitých internetových zdrojů

BAI, Benjamin a Helen CHENG. Sea Change to Occur in Chinese Patent Litigation. *Intellectual Property & Technology Law Journal* [online]. 2012, 24(5), 15-19 [cit. 2018-03-17]. ISSN 15343618. Dostupné z: <http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=2bf57d69-397c-4a13-aa02-af179e6599be%40sessionmgr4010>

BAI, J. Benjamin, Peter J. WANG a Helen CHENG. What multinational companies need to know about patent invalidation and patent litigation in china. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* [online]. 2007, 5(3), 449-463 [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: http://www.heinonline.org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/Page?handle=hein.journals/nwteintp5&div=27&start_page=449&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults#

CAMPBELL, Patricia E. a Michael PECHT. The Emperor's New Clothes: Intellectual Property Protections in China. *Journal of Business & Technology Law* [online]. 2012,

7(1), 69-115 [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: http://www.heinonline.org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/Page?handle=hein.journals/jobtela7&div=7&start_page=69&collection=journals&set_as_cursor=9&men_tab=srchresults#

CHANG, Kenneth S. a Jeffrey M. CONNOR. Rise of Remedies in Chinese Courts. *Intellectual Property Litigation* [online]. 2013, **24**(3), 8-13 [cit. 2018-03-18]. ISSN 19367619. Dostupné z:

<http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=2&sid=586947d0-40cc-4416-97c4-53cab7ab5565%40sessionmgr104&bdata=JkF1dGhUeXBIPWlwLHVpZCxlcmwmbGFuZz1jcyZzaXRIPWVob3N0LWxpdmU%3d#AN=90357048&db=lgs>

CHOU, Justin A. a Mitchell RATNER. The Influence of Confucius on Intellectual Property Rights in China. *Journal of Emerging Markets* [online]. Fall-Winter 2011, **15**(3), 8-16 [cit. 2018-03-04]. ISSN 10839798. Dostupné z: <http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=30&sid=247a5fb0-e7e0-4fc2-a491-1292ad1fdcb2%40sessionmgr4010>

IP Factsheet: Mainland China. *China IPR SME Helpdesk* [online]. [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: http://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/china-hd/files/public/Mainland_china.pdf

LI, Xiang a Chuanshu XU. China's Specialized IP Courts. *Kluwer Patent Blog* [online]. [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: <http://patentblog.kluweriplaw.com/2017/04/10/chinas-specialized-ip-courts/>

LIEGSALZ, Johannes a Stefan WAGNER. Patent examination at the State Intellectual Property Office in China. *Research Policy* [online]. 2013, **42**(2), 552-563 [cit. 2018-03-16]. ISSN 00487333. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com.ezproxy.is.cuni.cz/science/article/pii/S0048733312001527?_rdoc=1&fmt=high&origin=gateway&docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb

MAQUIRE, Jennifer Wai-shing. Progressive IP Reform in the Middle Kingdom: An Overview of the Past, Present, and Future of Chinese Intellectual Property Law. *International Lawyer* [online]. 2012, **46**(3), p893-912 [cit. 2018-03-04]. ISSN 00207810. Dostupné z:

<http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail/detail?vid=3&sid=247a5fb0-e7e0-4fc2-a491-1292ad1fdcb2%40sessionmgr4010&bdata=JkF1dGhUeXBIPWlwLHVpZCxlcmwmbGFuZz1jcyZzaXRIPWVob3N0LWxpdmU%3d#db=lgs&AN=90233866>

MAROTTA, Christopher. Licensing in the public interest: Limits on patent property rights in China and India. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* [online]. 2013, **8**(3), 213-225 [cit. 2018-03-13]. DOI: 10.1093/jiplp/jps229. ISSN 1747-1532. Dostupné z:

<http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=5f5eb0b0-1698-4c78-a6fc-4ea8c2c0422e%40sessionmgr4009>

ONG, Ryan. Tackling Intellectual Property Infringement in China. *China Business Review* [online]. 2009, **36**(2), 17-21 [cit. 2018-03-16]. ISSN 0163-7169. Dostupné z: <http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=fc a53218-d3a0-4425-90b9-e273bac9cd2e%40sessionmgr4007>

PETERSEN-PADBERG, Anja. An exciting and well-written overview of China's patent law. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* [online]. 2015, **10**(6), 481-485 [cit. 2018-03-13]. DOI: 10.1093/jiplp/jpv056. ISSN 1747-1532. Dostupné z:

<http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=89a70c4b-f791-4e36-82e4-2f93a3a560d2%40sessionmgr104>

SIPO: Introduction of SIPO. *State Intellectual Property Office of the P.R.C.* [online]. [cit. 2018-03-07]. Dostupné z:

http://english.sipo.gov.cn/about/basicfacts/200904/t20090415_451001.html

STUART, Conor. Recent Trends in Patent Litigation in China. *North America Intellectual Property Corp.* [online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: http://en.naipo.com/Portals/0/web_en/Knowledge_Center/Feature/IPNE_170526_0703.htm

WTO IP rules amended to ease poor countries' access to affordable medicines. *World Trade Organization* [online]. [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/trip_23jan17_e.htm

YU, Peter K. *The Sweet and Sour Story of Chinese Intellectual Property Rights* [online]. Oct. 1, 2004 [cit. 2018-03-04]. Dostupné z: <http://www.peteryu.com/sweetsour.pdf>

ZHAO, Meisheng. China's Patent Infringement Remedies. *Tsinghua China Law Review* [online]. 2013, 5(2), 220-224 [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: http://www.heinonline.org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/Page?handle=hein.journals/tingshua5&div=17&start_page=220&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults#

3. Seznam použitých právních předpisů

České právní předpisy

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 296/1991 Sb., o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 19. června 1970

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 69/2002 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvě)

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, č. 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO)

Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967

Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčeníh pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů

Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Čínské právní předpisy

Anti-monopoly Law of the People's Republic of China [online]. [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182375

Civil Procedure Law of the People's Republic of China [online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: <http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/lawsdata/chineselaw/200211/20021100053380.html>

Contract Law of the People's Republic of China [online]. [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn137en.pdf>

General Principles of the Civil Law of the People's Republic of China [online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383941.htm

Guidelines on Examination of Patents [online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=298963

Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law to Trial of Cases of Patent Disputes [online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182326

Law of Succession of the People's Republic of China [online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1383956.htm

Measures of March 15, 2012, for Compulsory Licensing of Patent Implementation [online]. [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=297934

Patent Law of the People's Republic of China [online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=178664

The Legislation Law of the People's Republic of China [online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=200087

The Rules for the Implementation of the Patent Law of the People's Republic of China [online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182267

4. Seznam použité judikatury

Usnesení Nejvyššího správního soudu, značka spisu 7 As 69/2014 ze dne 12. 5. 2015

5. Seznam ostatních zdrojů

Skripta k předmětu Constitutional Law, China University of Political Science and Law, Beijing, 2016

Seznam příloh

Příloha č. 1

Order of the President of the People's Republic of China
No.8

The Decision of the Standing Committee of the National People's Congress on Amending the Patent Law of the People's Republic of China, adopted at the 6th Meeting of the Standing Committee of the Eleventh National People's Congress on December 27, 2008, is hereby promulgated and shall go into effect as of October 1, 2009.

Hu Jintao
President of the People's Republic of China

December 27, 2008

Patent Law of the People's Republic of China

(Adopted at the 4th Meeting of the Standing Committee of the Sixth National People's Congress on March 12, 1984, amended for the first time in accordance with the Decision of the Standing Committee of the Seventh National People's Congress on Amending the Patent Law of the People's Republic of China at its 27th Meeting on September 4, 1992, amended for the second time in accordance with the Decision of the Standing Committee of the Ninth National People's Congress on Amending the Patent Law of the People's Republic of China adopted at its 17th Meeting on August 25, 2000, and amended for the third time in accordance with the Decision of the Standing Committee of the Eleventh National People's Congress on Amending the Patent Law of the People's Republic of China at its 6th Meeting on December 27, 2008)

Contents

Chapter I	General Provisions
Chapter II	Conditions for Granting Patent Rights
Chapter III	Patent Application
Chapter IV	Examination and Approval of Patent Applications
Chapter V	Duration, Termination and Invalidation of Patent Rights
Chapter VI	Compulsory License for Exploitation of a Patent
Chapter VII	Protection of Patent Rights
Chapter VIII	Supplementary Provisions

Chapter I General Provisions

Article 1 This Law is enacted for the purpose of protecting the lawful rights and interests of patentees, encouraging invention-creation, promoting the application of invention-creation, enhancing innovation capability, promoting the advancement of science and technology and the economic and social development.

Article 2 For the purposes of this Law, invention-creations mean inventions, utility models and designs.

Inventions mean new technical solutions proposed for a product, a process or the improvement thereof.

Utility models mean new technical solutions proposed for the shape and structure of a product, or the combination thereof, which are fit for practical use.

Designs mean, with respect to a product, new designs of the shape, pattern, or the combination thereof, or the combination of the color with shape and pattern, which are rich in an aesthetic appeal and are fit for industrial application.

Article 3 The Patent Administration Department under the State Council shall be responsible for the administration of patent-related work nationwide. It shall accept and examine patent applications in a uniform way and grant patent rights in accordance with law.

The departments in charge of patent-related work of the people's governments of provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central Government shall be responsible for patent administration within their respective administrative areas.

Article 4 Where an invention-creation for the patent of which an application is filed involves national security or other major interests of the State and confidentiality needs to be maintained, the application shall be handled in accordance with the relevant regulations of the State.

Article 5 Patent rights shall not be granted for invention-creations that violate the law or social ethics, or harm public interests.

Patent rights shall not be granted for inventions that are accomplished by relying on genetic resources which are obtained or used in violation of the provisions of laws and administrative regulations.

Article 6 An invention-creation that is accomplished in the course of performing the duties of an employee, or mainly by using the material and technical conditions of an employer shall be deemed an employment invention-creation. For an employment invention-creation, the employer has the right to apply for a patent. After such application is granted, the employer shall be the patentee.

For a non-employment invention-creation, the inventor or designer has the right to apply for a patent. After such application is granted, the said inventor or designer shall be the patentee.

For an invention-creation that is accomplished by using the material and technical conditions of an employer, if the employer has concluded a contract with the inventor or designer providing the ownership of the right to apply for the patent or the ownership of the patent right, such provision shall prevail.

Article 7 No unit or individual shall prevent the inventor or designer from filing a patent application for a non-employment invention.

Article 8 With regard to an invention-creation accomplished by two or more units or individuals in collaboration, or an invention-creation accomplished by an unit or individual under the entrustment of another unit or individual, the right to apply for a patent shall be vested in the units or individuals that have accomplished the invention-creation in collaboration or in the unit or individual that has done so under entrustment, unless it is otherwise agreed upon. After the application is granted, the applying unit(s) or individual(s) shall be deemed the patentee(s).

Article 9 Only one patent can be granted for the same invention. However, where the same applicant applies for a utility model patent and an invention patent with regard to the same invention on the same day, if the utility model patent acquired earlier is not terminated yet and the applicant declares his waiver of the same, the invention patent may be granted.

If two or more applicants apply for a patent for the same invention separately, the patent right shall be granted to the first applicant.

Article 10 The right to apply for a patent and patent rights may be transferred.

If a Chinese unit or individual intends to transfer the right to apply for a patent or patent rights to a foreigner, foreign enterprise or other foreign organization, it or he shall perform the procedures in accordance with the provisions of relevant laws and administrative regulations.

For the transfer of the right to apply for a patent or of patent rights, the parties concerned shall conclude a written contract and file for registration at the patent administration department under the State Council, and the latter shall make an announcement thereof. The transfer of the right to apply for a patent or of patent rights shall become effective as of the registration date.

Article 11 After the patent right is granted for an invention or a utility model, unless otherwise provided for in this Law, no unit or individual may exploit the patent without permission of the patentee, i.e., it or he may not, for production or business purposes, manufacture, use, offer to sell, sell, or import the patented products, use the patented method, or use, offer to sell, sell or import the products that are developed directly through the use of the patented method.

After a design patent right is granted, no unit or individual may exploit the patent without permission of the patentee, i.e., it or he may not, for production or business purposes, manufacture, offer to sell, sell or import the design patent products.

Article 12 Any unit or individual that intends to exploit the patent of another unit or individual shall conclude a contract with the patentee for permitted exploitation and pay the royalties. The permittee shall not have the right to allow any unit or individual not specified in the contract to exploit the said patent.

Article 13 After the application for an invention patent is published, the applicant may require the unit or individual that exploits the said patent to pay an appropriate amount of royalties.

Article 14 If an invention patent of a State- owned enterprise or institution is of great significance to national or public interests, upon approval by the State Council, the relevant competent department under the State Council or the people's government of the province, autonomous region, or municipality directly under the Central Government may decide to have the patent widely applied within an approved scope and allow the designated units to exploit the patent, and the said units shall pay royalties to the patentee in accordance with the regulations of the State.

Article 15 If there are agreements regarding the exercise of rights by the co-owners of the right to apply for the patent or of the patent right, the agreements shall prevail. In the absence of such agreements, the co-owners may separately exploit the patent or may, in an ordinary manner, permit others to exploit the said patent. Where others are permitted to exploit the patent, the royalties received shall be distributed among the co-owners.

Except under the circumstances specified in the preceding paragraph, exercise of the co-owned right to apply for patent or of the co-owned patent right shall be subject to the consent of all the co-owners.

Article 16 The unit that is granted the patent right shall reward the inventor or designer of an employment invention- creation. After such patent is exploited, the inventor or designer shall be given a reasonable amount of remuneration according to the scope of application and the economic results.

Article 17 An inventor or designer shall have the right to state in the patent documents that he is the inventor or designer.

The patentee shall have the right to have his patent mark displayed on the patented products or the package of such products.

Article 18 Where a foreigner, foreign enterprise or other foreign organization without a regular residence or business site in China applies for a patent in China, the application shall be handled in accordance with the agreements concluded by the country he or it belongs to and China or the international treaties to which both the countries have acceded or in accordance with this Law on the principle of reciprocity.

Article 19 If a foreigner, foreign enterprise, or other foreign organization without a regular residence or business site in China intends to apply for a patent or handle other patent-related matters

in China, he or it shall entrust a legally established patent agency with the application and such matters.

If a Chinese unit or individual intends to apply for a patent or handle other patent-related matters in China, it or he may entrust a legally established patent agency with the application and such matters.

A patent agency shall abide by laws and administrative regulations and handle patent applications or other patent-related matters as entrusted by its principals. It shall also be obligated to keep confidential the contents of the inventions of its principals, unless the patent applications have been published or announced. The specific measures for administration of the patent agencies shall be formulated by the State Council.

Article 20 Any unit or individual that intends to apply for patent in a foreign country for an invention or utility model accomplished in China shall submit the matter to the patent administration department under the State Council for confidentiality examination. Such examination shall be conducted in conformity with the procedures, time limit, etc. prescribed by the State Council.

A Chinese unit or individual may file for international patent applications in accordance with the relevant international treaties to which China has acceded. The applicant for such patent shall comply with the provisions of the preceding paragraph.

The patent administration department under the State Council shall handle international patent applications in accordance with the relevant international treaties to which China has acceded and the relevant provisions of this Law and regulations of the State Council.

With regard to an invention or utility model for which an application is filed for a patent in a foreign country in violation of the provisions of the first paragraph of this Article, if an application is also filed for the patent in China, patent right shall not be granted.

Article 21 The patent administration department under the State Council and its Patent Review Board shall, according to the requirements of objectivity, fairness, accuracy and timeliness, handle patent applications and requests in accordance with law.

The patent administration department under the State Council shall release patent-related information in a complete, accurate and timely manner, and publish patent gazettes on a regular basis.

Before a patent application is published or announced, the staff members of the patent administration department under the State Council and the persons concerned shall be obligated to keep such application confidential.

Chapter II

Conditions for Granting Patent Rights

Article 22 Inventions and utility models for which patent rights are to be granted shall be ones which are novel, creative and of practical use.

Novelty means that the invention or utility model concerned is not an existing technology; no patent application is filed by any unit or individual for any identical invention or utility model with the patent administration department under the State Council before the date of application for patent right, and no identical invention or utility model is recorded in the patent application documents or the patent documentations which are published or announced after the date of application.

Creativity means that, compared with the existing technologies, the invention possesses prominent substantive features and indicates remarkable advancements, and the utility model possesses substantive features and indicates advancements.

Practical use means that the said invention or utility model can be used for production or be utilized, and may produce positive results.

For the purposes of this Law, existing technologies mean the technologies known to the public both domestically and abroad before the date of application.

Article 23 A design for which the patent right is granted is not an existing design, and no application is filed by any unit or individual for any identical design with the patent administration department under the State Council before the date of application for patent right and no identical design is recorded in the patent documentations announced after the date of application.

Designs for which the patent right is to be granted shall be ones which are distinctly different from the existing designs or the combinations of the features of existing designs.

Designs for which a patent right is granted shall be ones which are not in conflict with the lawful rights acquired by others prior to the date of application.

For the purposes of this Law, existing designs mean designs that are known to the public both domestically and abroad before the date of application.

Article 24 Within six months before the date of application, an invention for which an application is filed for a patent does not lose its novelty under any of the following circumstances:

- (1) It is exhibited for the first time at an international exhibition sponsored or recognized by the Chinese Government;
- (2) It is published for the first time at a specified academic or technological conference; and
- (3) Its contents are divulged by others without the consent of the applicant.

Article 25 Patent rights shall not be granted for any of the following:

- (1) scientific discoveries;
- (2) rules and methods for intellectual activities;
- (3) methods for the diagnosis or treatment of diseases;
- (4) animal or plant varieties;
- (5) substances obtained by means of nuclear transformation; and
- (6) designs that are mainly used for marking the pattern, color or the combination of the two of prints.

The patent right may, in accordance with the provisions of this Law, be granted for the production methods of the products specified in Subparagraph (4) of the preceding paragraph.

Chapter III Patent Application

Article 26 When a person intends to apply for an invention or utility model patent, he shall submit the relevant documents, such as a written request, a written description and its abstract, and a written claim.

In the written request shall be specified the name of the invention or utility model, the name of the inventor or designer, the name or title and the address of the applicant and other related matters.

The written description shall contain a clear and comprehensive description of the invention or utility model so that a technician in the field of the relevant technology can carry it out; when necessary, pictures shall be attached to it. The abstract shall contain a brief introduction to the main technical points of the invention or utility model.

The written claim shall, based on the written description, contain a clear and concise definition of the proposed scope of patent protection.

With regard to an invention-creation accomplished by relying on genetic resources, the applicant shall, in the patent application documents, indicate the direct and original source of the genetic resources. If the applicant cannot indicate the original source, he shall state the reasons.

Article 27 When a person intends to apply for a design patent, he shall submit a written request, drawings or pictures of the design, a brief description of the design, and other relevant documents.

In the relevant drawings or pictures submitted by the applicant shall clearly be shown the design of the products for which patent protection is requested.

Article 28 The date when the patent administration department under the State Council receives the patent application documents is the date of application. If the application documents are delivered by post, the date of the postmark is the date of application.

Article 29 If, within twelve months from the date the applicant first files an application for an invention or utility model patent in a foreign country, or within six months from the date the applicant first files an application for a design patent in a foreign country, he files an application for a patent in China for the same subject matter, he may enjoy the right of priority in accordance with the agreements concluded between the said foreign country and China, or in accordance with the international treaties to which both countries have acceded, or on the principle of mutual recognition of the right of priority.

If, within twelve months from the date the applicant first files an application for an invention or utility model patent in China, he files an application for a patent with the patent administration department under the State Council for the same subject matter, the applicant may enjoy the right of priority.

Article 30 An applicant who requests the right of priority shall submit a written declaration at the time of application and submit, within three months, duplicates of the patent application documents filed for the first time. Where no written declaration is submitted or no duplicates of the patent application documents are submitted at the expiration of the specified time limit, the applicant shall be deemed to have waived the right of priority.

Article 31 An application for an invention patent or utility model patent shall be limited to one invention or utility model. Two or more inventions or utility models embodied in a single general invention concept may be handled with one application.

An application for a design patent shall be limited to one design. Two or more similar designs of one and the same product or two or more designs of products of the same kind that are sold or used in sets may be handled with one application.

Article 32 An applicant may withdraw his patent application anytime before being granted the patent right.

Article 33 An applicant may amend his patent application documents, provided that the amendment to the invention or utility model patent application documents does not exceed the scope specified in the original written descriptions and claims, or that the amendment to the design patent application documents does not exceed the scope shown in the original drawings or pictures.

Chapter IV Examination and Approval of Patent Applications

Article 34 Upon receipt of an invention patent application, if the patent administration department under the State Council, after preliminary examination, confirms that the application meets the requirements of this Law, it shall publish the application within 18 full months from the date of application. And it may do so at an earlier date upon request of the applicant.

Article 35 Within three years from the date an invention patent application is filed, the patent administration department under the State Council may, upon request made by the applicant at any time, carry out substantive examination of the application. If the applicant, without legitimate reasons, fails to request substantive examination at the expiration of the time limit, such application shall be deemed to have been withdrawn.

The patent administration department under the State Council may carry out substantive examination of its own accord, as it deems it necessary.

Article 36 When an applicant for an invention patent requests substantive examination, he shall submit the reference materials relating to the invention existing prior to the date of application.

If an application has been filed for an invention patent in a foreign country, the patent administration department under the State Council may require the applicant to submit, within a specified time limit, materials concerning any search made for the purpose of examining the application in that country, or materials concerning the results of any examination made in the country. In the event of the applicant's failure to comply at the expiration of the specified time limit without legitimate reasons, the application shall be deemed to be withdrawn.

Article 37 After the patent administration department under the State Council has made the substantive examination of the invention patent application, if it finds that the application does not conform to the provisions of this Law, it shall notify the applicant of the need to state its opinions within a specified time limit or to make amendment to the application. In the event of the applicant's failure to comply at the expiration of the specified time limit without legitimate reasons, the application shall be deemed to be withdrawn.

Article 38 After the applicant states his opinions on or makes amendment to the invention patent application, if the patent administration department under the State Council still believes the application does not conform to the provisions of this Law, it shall reject the application.

Article 39 If no reason for rejection is discerned after an invention patent application is substantively examined, the patent administration department under the State Council shall make a decision on granting of the invention patent right, issue an invention patent certificate, and meanwhile register and announce the same. The invention patent right shall become effective as of the date of announcement.

Article 40 If no reason for rejection is discerned after preliminary examination of a utility model or design patent application, the patent administration department under the State Council shall make a decision on granting of the utility model or design patent right, issue a corresponding patent certificate, and meanwhile register and announce the same. The utility model patent right and the design patent right shall become effective as of the date of announcement.

Article 41 The patent administration department under the State Council shall establish a patent review board. If a patent applicant is dissatisfied with the decision made by the Patent Administration Department under the State Council on rejecting of the application, he may, within three months from the date of receipt of the notification, file a request with the patent review board for review. After review, the Patent Review Board shall make a decision and notify the patent applicant of the same.

If the patent applicant is dissatisfied with the review decision made by the patent review board, he may take legal action before the people's court within three months from the date of receipt of the notification.

Chapter V Duration, Termination and Invalidation of Patent Rights

Article 42 The duration of the invention patent right shall be 20 years and that of the utility model patent right and of the design patent right shall be ten years respectively, all commencing from the date of application.

Article 43 The patentee shall pay annual fees commencing from the year when the patent right is granted.

Article 44 Under any of the following circumstances, the patent right shall be terminated before the expiration of the duration:

- (1) failure to pay the annual fee as required; or
- (2) the patentee waiving of the patent right by a written declaration;

If a patent right is terminated before the duration expires, the patent administration department under the State Council shall register and announce such termination.

Article 45 Beginning from the date the patent administration department under the State Council announces the grant of a patent right, if a unit or individual believes that such grant does not conform to the relevant provisions of this Law, it or he may request that the patent review board declare the said patent right invalid.

Article 46 The patent review board shall examine the request for declaring a patent right invalid and make a decision in a timely manner and notify the requesting person and the patentee of its decision. The decision on declaring a patent right invalid shall be registered and announced by the patent administration department under the State Council.

A person that is dissatisfied with the patent review board's decision on declaring a patent right invalid or its decision on affirming the patent right may take legal action before a people's court, within three months from the date of receipt of the notification. The people's court shall notify the opposite party in the invalidation procedure to participate in the litigation as a third party.

Article 47 Any patent right that has been declared invalid shall be deemed to be non-existent from the beginning.

The decision on declaring a patent right invalid shall have no retroactive effect on any written judgment or written mediation on patent infringement that has been made and enforced by the people's court, or on any decision concerning the handling of a dispute over the patent infringement that has been performed or compulsively executed, or on any contract for permitted exploitation of the patent or for transfer of patent rights that has been performed--prior to the invalidation declaration of

the patent right. However, compensation shall be made for the losses caused to another person mala fides by the patentee.

Where the patent infringement compensation, royalties, and patent right transfer fees are not refunded pursuant to the provisions of the preceding paragraph, which constitutes a blatant violation of the principle of fairness, refund shall be made fully or partly.

Chapter VI

Compulsory License for Exploitation of a Patent

Article 48 Under any of the following circumstances, the patent administration department under the State Council may, upon application made by any unit or individual that possesses the conditions for exploitation, grant a compulsory license for exploitation of an invention patent or utility model patent:

(1) When it has been three years since the date the patent right is granted and four years since the date the patent application is submitted, the patentee, without legitimate reasons, fails to have the patent exploited or fully exploited; or

(2) The patentee's exercise of the patent right is in accordance with law, confirmed as monopoly and its negative impact on competition needs to be eliminated or reduced.

Article 49 Where a national emergency or any extraordinary state of affairs occurs, or public interests so require, the patent administration department under the State Council may grant a compulsory license for exploitation of an invention patent or utility model patent.

Article 50 For the benefit of public health, the patent administration department under the State Council may grant a compulsory license for manufacture of the drug, for which a patent right has been obtained, and for its export to the countries or regions that conform to the provisions of the relevant international treaties to which the People's Republic of China has acceded.

Article 51 If an invention or utility model, for which the patent right has been obtained, represents a major technological advancement of remarkable economic significance, compared with an earlier invention or utility model for which the patent right has already been obtained, and exploitation of the former relies on exploitation of the latter, the patent administration department under the State Council may, upon application made by the latter, grant it a compulsory license to exploit the earlier invention or utility model.

Under the circumstance where a compulsory license for exploitation is granted in accordance with the provisions of the preceding paragraph, the patent administration department under the State Council may, upon application made by the earlier patentee, grant it a compulsory license to exploit the later invention or utility model.

Article 52 If an invention involved in a compulsory license is a semi-conductor technology, the exploitation thereof shall be limited to the purpose of public interests and to the circumstances as provided for in Subparagraph (2) of Article 48 of this Law.

Article 53 Except for the compulsory license granted in accordance with the provisions of Subparagraph (2) of Article 48 or Article 50 of this Law, compulsory license shall mainly be exercised for the supply to the domestic market.

Article 54 A unit or individual that applies for a compulsory license in accordance with the provisions of Subparagraph (1) of Article 48 or Article 51 of this Law shall provide evidence to show that it or he has, under reasonable terms, requests the patentee's permission for exploitation of the patent, but fails to obtain such permission within a reasonable period of time.

Article 55 The decision made by the patent administration department under the State Council on granting of a compulsory license for exploitation shall be notified to the patentee in a timely manner and shall be registered and announced.

In a decision on granting of the compulsory license for exploitation shall, according to the reasons justifying the compulsory license, be specified the scope and duration for exploitation. When such reasons cease to exist and are unlikely to recur, the patent administration department under the State Council shall, upon request by the patentee, make a decision to terminate the compulsory license after examination.

Article 56 Any unit or individual that is granted a compulsory license for exploitation shall not have an exclusive right to exploitation and shall not have the right to allow exploitation by others.

Article 57 The unit or individual that is granted a compulsory license for exploitation shall pay reasonable royalties to the patentee, or handle the issue of royalties in accordance with the provisions of the relevant international treaties to which the People's Republic of China has acceded. The amount of royalties to be paid shall be subject to consultation between the two parties. In the event of failure to reach an agreement between the two parties, the patent administration department under the State Council shall make a ruling.

Article 58 If a patentee is dissatisfied with the decision made by the patent administration department under the State Council -on granting of the compulsory license for exploitation, or if the patentee, or the unit or individual that has obtained the compulsory license for exploitation is dissatisfied with the ruling made by the patent administration department under the State Council regarding the royalties for the compulsorily licensed exploitation, it or he may take legal action before the people's court within three months from the date of receipt of the notification of the ruling.

Chapter VII

Protection of Patent Rights

Article 59 For the patent right of an invention or a utility model, the scope of protection shall be confined to what is claimed, and the written description and the pictures attached may be used to explain what is claimed.

For the design patent right, the scope of protection shall be confined to the design of the product as shown in the drawings or pictures, and the brief description may be used to explain the said design as shown in the drawings or pictures.

Article 60 If a dispute arises as a result of exploitation of a patent without permission of the patentee, that is, the patent right of the patentee is infringed, the dispute shall be settled through consultation between the parties. If the parties are not willing to consult or if consultation fails, the patentee or interested party may take legal action before a people's court, and may also request the administration department for patent-related work to handle the dispute. If, when handling the dispute, the said department believes the infringement is established, it may order the infringer to cease the infringement immediately; if the infringer is dissatisfied with the order, he may, within 15 days from the date of receipt of the notification of the order, take legal action before a people's court in accordance with the Administrative Procedure Law of the People's Republic of China. If the infringer neither takes legal action at the expiration of the time limit nor ceases the infringement, the said department may file an application with the people's court for compulsory enforcement. The administration department for patent-related work that handles the call shall, upon request of the parties, carry out mediation concerning the amount of compensation for the patent right infringement. If mediation fails, the parties may take legal action before the people's court in accordance with the Civil Procedure Law of the People's Republic of China.

Article 61 If a dispute over patent infringement involves an invention patent for the method of manufacturing a new product, the unit or individual manufacturing the same product shall provide evidence to show that the manufacturing method of their own product is different from the patented method.

If a dispute over patent infringement involves a utility model patent or a design patent, the people's court or the administration department for patent-related work may require the patentee or the interested parties to present a patent right assessment report prepared by the patent administration department under the State Council through searching, analyzing, and assessing the relevant utility model or design, which shall serve as evidence for trying or handling the patent infringement dispute.

Article 62 In a patent infringement dispute, if the accused infringer has evidence to prove that the technology or design exploited is an existing technology or design, the exploitation shall not constitute a patent right infringement.

Article 63 A person who counterfeits the patent of another person shall, in addition to bearing civil liabilities in accordance with law, be ordered by the administration department for patent-related work to put it right, and the department shall make the matter known to the public, confiscate his unlawful gains and, in addition, impose on him a fine of not more than four times the unlawful gain; if there are no unlawful gains, a fine of not more than RMB 200,000 may be imposed on him; and if a crime is constituted, criminal responsibility shall be pursued in accordance with law.

Article 64 When the administration department for patent-related work investigates and handles the suspected counterfeiting of a patent, it may, based on evidence obtained, inquire the parties concerned, and investigate the circumstances related to the suspected illegal act; it may conduct on-the-spot inspection of the places where the suspected illegal act is committed; consult and duplicate the relevant contracts, invoices, account books and other related materials; and check the products related to the suspected illegal act and seal or detain the products that are proved to be produced by the counterfeited patent.

When the administration department for patent-related work performs its duties as prescribed in the preceding paragraph, the parties concerned shall provide assistance and cooperation, instead of refusing to do so or creating obstacles.

Article 65 The amount of compensation for patent right infringement shall be determined according to the patentee's actual losses caused by the infringement. If it is hard to determine the actual losses, the amount of compensation may be determined according to the benefits acquired by the infringer through the infringement. If it is hard to determine the losses of the patentee or the benefits acquired by the infringer, the amount of compensation may be determined according to the reasonably multiplied amount of the royalties of that patent. The amount of compensation shall include the reasonable expenses paid by the patentee for putting an end to the infringement.

If the losses of the patentee, benefits of the infringer, or royalties of the patent are all hard to determine, the people's court may, on the basis of the factors such as the type of patent right, nature of the infringement, and seriousness of the case, determine the amount of compensation within the range from 10,000 yuan to 1,000,000 yuan.

Article 66 If the patentee or interested party has evidence to prove that another person is committing or is about to commit a patent infringement, which, unless being checked in time, may cause irreparable harm to his lawful rights and interests, he may, before taking legal action, file an application to request that the people's court order to have such act ceased.

When filing such an application, the applicant shall provide guarantee. In the event of failure to provide guarantee, the application shall be rejected.

The people's court shall make a ruling within 48 hours from the time of its acceptance of the application. If an extension is needed under special circumstances, a 48-hour extension may be allowed. If a ruling is made to order to have the relevant act ceased, it shall be enforced immediately. The party that is dissatisfied with the ruling may file once for review, and the enforcement shall not be suspended during the period of review.

If the applicant does not take legal action within 15 days from the date the people's court takes measures to have the relevant act ceased, the people's court shall lift such measures.

If the application is wrong, the applicant shall compensate the losses suffered by respondent due to ceasing of the relevant act.

Article 67 To check a patent infringement, when evidence might be lost or might be hard to acquire thereafter, the patentee or interested party may, before taking legal action, file an application with the people's court for evidence preservation.

If the people's court takes preservation measures, it may order the applicant to provide guarantee. If the applicant fails to provide guarantee, the application shall be rejected.

The people's court shall make a ruling within 48 hours from the time of its acceptance of the application. If it rules to take preservation measures, such a ruling shall be enforced immediately.

If the applicant does not take legal action within 15 days from the date the people's court takes preservation measures, the people's court shall lift such measures.

Article 68 The period of limitation for action against patent right infringement shall be two years, commencing from the date when the patentee or interested party knows or should have known of the infringement.

If an appropriate royalty is not paid for using an invention during the period from the publication of the invention patent application to the grant of the patent right, the period of limitation for taking legal action by the patentee for requesting payment of royalties shall be two years, commencing from the date when the patentee knows or should have known of the use of that patent by another person. However, the period of limitation for action shall commence from the date when the patent right is granted, if the patentee knows or should have known of the use before the patent right is granted.

Article 69 The following shall not be deemed to be patent right infringement:

(1) After a patented product or a product directly obtained by using the patented method is sold by the patentee or sold by any unit or individual with the permission of the patentee, any other person uses, offers to sell, sells or imports that product;

(2) Before the date of patent application, any other person has already manufactured identical products, used identical method or has made necessary preparations for the manufacture or use and continues to manufacture the products or use the method within the original scope;

(3) With respect to any foreign means of transportation that temporarily passes through the territory, territorial waters, or territorial airspace of China, the relevant patent is used in the devices and installations for its own needs, in accordance with the agreement

concluded between the country it belong to and China, or in accordance with any international treaty to which both countries have acceded, or on the principle of mutual benefit

(4) Any person uses the relevant patent specially for the purpose of scientific research and experimentation; and

(5) Any person produces, uses, or imports patented drugs or patented medical apparatus and instruments, for the purpose of providing information required for administrative examination and approval, or produces or any other person imports patented drugs or patented medical apparatus and instruments especially for that person.

Article 70 Where any person, for the purpose of production and business operation, uses, offers to sell or sells a patent-infringing product without knowing that such product is produced and sold without permission of the patentee, he shall not be liable for compensation provided that the legitimate source of the product can be proved.

Article 71 If, in violation of the provisions of Article 20 of this Law, a person files an application for patent in a foreign country, thereby divulging national secrets, the unit where he works or the competent authority at a higher level shall impose on him an administrative sanction. If a crime is constituted, he shall be investigated for criminal responsibility according to law.

Article 72 If a person usurps the right of an inventor or designer to apply for a non-employment invention patent, or usurps any other rights and interests of an inventor or designer specified in this Law, he shall be given an administrative sanction by the unit where he works or the competent authority at a higher level.

Article 73 The administration department for patent-related work shall not be involved in recommending patented products to the public or engage in any other similar business activities.

If the administration department for patent-related work violates the provisions of the preceding paragraph, its immediate superior or the supervisory authority shall order it to rectify, and confiscate its unlawful gains, if any; if the circumstances are serious, the principal leading person directly in charge and the other persons directly responsible shall be given administrative sanctions in accordance with law.

Article 74 Where a staff member of the government department engaged in administration of patent-related work or of a relevant department neglects his duty, abuses his power, or commits irregularities for personal gain, which constitutes a crime, he shall be pursued for criminal responsibility in accordance with law. If the case is not serious enough to constitute a crime, he shall be given an administrative sanction in accordance with law.

Chapter VIII

Supplementary Provisions

Article 75 To apply for patent at the patent administrative department under the State Council or go through other formalities, fees shall be paid in accordance with relevant regulations.

Article 76 This Law shall go into effect on April 1, 1985.

Komparace právní úpravy patentů v České republice a Čínské lidové republice - Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá srovnáním právní úpravy patentů v České republice a Čínské lidové republice s důrazem na úpravu obsaženou v příslušných patentových zákonech a s nimi souvisejícími právními předpisy.

Cílem této práce je představit přístup čínské a české společnosti k oblasti patentového práva, včetně jeho historického vývoje v komparovaných státech. Tento historický vhled do právního vývoje patentové ochrany má čtenáři umožnit lépe pochopit, proč se v jednotlivých státech vyskytuje daná úprava, a to i přes to, že jsou oba státy členy WTO, WIPO a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví.

Dalším cílem této práce je srovnat národní úpravy jednotlivých institutů patentového práva, vyzdvihnout jejich rozdíly a zmapovat vliv mezinárodních smluv a mezinárodních organizací na tyto komparované patentové úpravy.

Nakonec se tato diplomová práce pokusí stručně představit čínský systém vymáhání práv z patentů a jeho praktické uplatnění v situacích, když se majitel patentu domáhá svých práv u čínských státních orgánů.

Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol, kdy první z nich stručně popisuje historický vývoj patentové úpravy v ČR a ČLR, kdy je kladen důraz na vývoj patentové úpravy v ČLR. Druhá kapitola poskytuje srovnání samotných národních patentových úprav, ke kterému dochází prostřednictvím komparace úpravy jednotlivých institutů patentového práva. Tato kapitola také představuje instituty čínského patentového práva, které v české právní úpravě nemají ekvivalent. Třetí kapitola se věnuje řízení o udělení patentu v jednotlivých právních úpravách. Čtvrtá a poslední kapitola popisuje systém vymáhání práv z patentů u čínských lidových soudů a jiných státních orgánů. Závěr této práce se pokouší o zhodnocení a celkové srovnání komparovaných právních úprav a nabízí možné změny, které by posunuly čínskou patentovou úpravu kupředu.

Klíčová slova:

Patent

Vynález

Průmyslové vlastnictví

Comparison of legal regulation of patents in the Czech Republic and the People's Republic of China - Abstract

This thesis compares legal system of patents in Czech Republic and People's Republic of China with the focus on Patent Laws and other legislation in respective countries.

The aim of this paper is to present the approach that Czech and Chinese society adopted with respect to patent law, together with its' historical evolution in both compared countries. This historical insight into the evolution of patent legislation is aimed to help the reader to understand, why certain legislation is present in national patent laws, even though both countries are members of WTO and WIPO and parties to Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

Another goal of this thesis is to compare the national patent legislation of individual patent institutes, to highlight the differences of such patent institutes and map the influence that the international treaties and international organizations have on the national patent legislation of its' respective country.

Finally, this thesis will attempt to briefly introduce the Chinese system of patent enforcement and its practical application when the patentee seeks patent enforcement with Chinese authorities.

This diploma thesis is divided into four chapters. The first chapter briefly describes the historical evolution of patent legislation in the Czech Republic and the People's Republic of China, with emphasis on the historical evolution of patent legislation in PRC. The second chapter provides a comparison of the national patent regulation in the Czech Republic and the People's Republic of China, which is achieved by comparing the regulation of individual patent law institutes. This chapter also introduces Chinese patent institutes that have no equivalent in Czech legislation. Next chapter compares the patent application process in both countries. The forth and last chapter describes the enforcement of patents through Chinese People's Courts and other state authorities. The conclusion of this diploma thesis attempts to evaluate both patent legislations and provide suggestions for improvement of Chinese patent legislation.

Keywords:

Patent

Invention

Industrial property