Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Lenka Valešová
(diplomantka)

VÝJIMKY Z PATENTOVATELNOSTI Z EVROPSKÉHO, ČESKÉHO A BRITSKÉHO POHLEDU

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

Katedra: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): prosinec 2013

Prohlášení

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

V Praze dne 16. 12. 2013 Lenka Valešová

Poděkování

Na tomto místě bych chtěla poděkovat JUDr. Tomáši Dobřichovskému, Ph.D. za odborné vedení a cenné rady při zpracování této práce.

Obsah

Obsah 1

Úvod 3

1. Základní pojmy 6

2. Patentové systémy 10

3. Výjimky z patentovatelnosti obecně 18

3.1. Výjimky dle čl. 52 odst. 2 EPC 18

3.2. Výluky z patentovatelnosti dle čl. 53 EPC 22

4. Jednotlivé výjimky 23

4.1. Počítačové programy 23

4.1.1. Teoretická východiska 23

4.1.2. Patentovatelnost software a obchodních metod v USA 26

4.1.3. Jiné možnosti ochrany 28

4.1.4. Evropský patentový úřad 33

4.1.5. Spojené království 40

4.1.6. Česká republika 46

4.2. Vykonávání obchodní činnosti 49

4.3. Objevy, vědecké teorie a matematické metody 55

4.3.1. Látky vyskytující se v přírodě vč. lidského těla 57

4.3.2. Matematické metody 61

4.4. Estetické výtvory 62

4.5. Plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her 64

4.5.1. Vykonávání duševní činnosti 64

4.5.2. Hraní her 68

4.6. Podávání informací 69

4.7. Veřejný pořádek a dobré mravy 70

4.7.1. Pravidlo 28 prováděcího předpisu k EPC 75

4.8. Odrůdy rostlin a plemena zvířat; v podstatě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat 80

4.8.1. Odrůdy rostlin a plemena zvířat 80

4.8.2. V podstatě biologické způsoby 83
4.8.3. Mikrobiologické postupy 85
4.9. Způsoby ošetřování a diagnostické metody 86
4.9.1. „Terapeutické léčení“ 88
4.9.2. „Chirurgické léčení“ 91
4.9.3. „Diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle“ 93
Seznam zkratek 100
Seznam literatury 102
Resumé 115
Abstract 117

Úvod

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma výjimky z patentovatelnosti. Ačkoliv by se mohlo toto negativní vymezení patentovatelného vynálezu zdát méně důležité než ostatní podmínky patentovatelnosti, zejména novost nebo vynálezecká činnost, jedná se o oblast velmi zajímavou a dynamickou. Obzvláště v důsledku vývoje moderní vědy a techniky přibývá diskuzí o ideálním rozsahu patentové ochrany a sporů o tom, zda by určité předměty a činnosti měly být z patentovatelnosti vyňaty, či naopak by jejich ochrana patentem měla být umožněna. Přestože některé předměty jsou vyloučeny z patentovatelnosti na základě čistě praktických úvah (např. zamezení dvojí ochrany) či proto, že jsou k patentové ochraně nevhodné, zakotvení jiných výjimek a zejména pak výluk je motivováno politickými úvahami, a tato oblast je proto charakteristická svým přesahem do mimoprávních disciplín, jako je etika, lékařství, ochrana životního prostředí či sociologie.

Spojené království jako jednu ze zemí, jejíž právní úprava bude podrobněji rozebrána, jsem si vybrala z několika důvodů. Historická Anglie byla kolébkou patentového práva, a to zde má proto dlouhou a silnou tradici a v rozhodnutích jednotlivých soudů lze najít nejen autoritativní řešení konkrétní otázky, ale také širší úvahy o smyslu dané úpravy. Mimo to Velká Británie patří společně s Německem ke dvěma zemím, jejichž rozhodovací praxe se zabývala vynálezy realizovanými počítačem, tedy jedním ze stěžejních témat této práce, nejvíce ze všech členských států Evropské patentové organizace.[1] Především však je zajímavé, že se ve Spojeném království díky odlišnému právnímu systému vyskytují rozdíly v aplikační praxi oproti kontinentálnímu systému i v natolik harmonizovaném odvětví, jakým je evropské patentové právo.

Systematicky je práce rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Na začátku jsou představeny základní pojmy patentového práva a důvody pro existenci patentového systému. Domnívám se, že se nejedná pouze o nadbytečné teoretické otázky, nýbrž že pro pochopení institutu výjimek a výluk z patentovatelnosti je důležité si uvědomit, jaké výhody a nevýhody patentový systém obnáší a jaké důsledky může mít vynětí některých

[1] Evropská komise. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem ze dne 20. 2. 2002 č. COM(2002) 92 final, 2002/0047 (COD). In *OJ C 151E*, 25. 6. 2002, s. 129-131. Dostupný také z WWW: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002PC0092:EN:NOT.

předmětů a činností z patentovatelnosti. Následuje stručný přehled institucionálního zakotvení patentové ochrany a jednotlivých možností, jak se ucházet o udělení patentu. Rovněž jsou nastíněny mezinárodní snahy o harmonizaci a zefektivnění patentového práva. Vlastní kapitola je věnována obecnému představení výjimek a výluk a objasnění rozdílu v konstrukci čl. 52 odst. 2 a odst. 3 EPC (výjimky) a čl. 53 EPC (výluky). Pak již je podrobněji pojednáno o jednotlivých výjimkách, včetně příslušné rozhodovací praxe a konkrétních důvodů pro zakotvení výjimky. Následuje závěrečné shrnutí a zhodnocení včetně úvah de lege ferenda.

Těžiště práce spočívá především ve výkladu jednotlivých výjimek z patentovatelnosti dle Evropské patentové úmluvy, který se opírá o rozhodovací praxi stížnostních senátů Evropského patentového úřadu. Důvodem pro tento akcent je, že národní legislativa jednotlivých členských států, včetně České republiky a Spojeného království, z EPC vychází, vlastně ji doslovně přejímá, a rovněž patentové úřady a soudy ve snaze zachovat jednotnou interpretaci z rozhodnutí EPÚ čerpají a nezřídka na ně i výslovně odkazují. Národní praxi je tak věnována poměrně menší část práce, v níž se snažím zejména upozornit na rozdíly oproti evropské jurisprudenci (to je aktuální hlavně v otázce odlišného přístupu k počítačovým programům na půdě EPÚ a ve Spojeném království), případně historické zajímavosti. To, že je v práci kladen velký důraz na konkrétní rozhodnutí, je odůvodněno tím, že právě interpretace uvádí právní ustanovení v život a udává rozsah jednotlivých výjimek. Dokladem toho je, že ač se znění EPC, českého patentového zákona i britského patentového zákona shoduje, přístupů k jeho výkladu může být více. Rozhodovací praxe také napomáhá celou problematiku lépe uchopit.

V rámci jednotlivých výjimek je pak značný prostor věnován patentovatelnosti počítačových programů a vynálezů realizovaných počítačem, a to proto, že se jedná o vysoce aktuální a kontroverzní téma. Na patentové úřady je z jedné strany vyvíjen tlak k liberalizaci přístupu k počítačovým programům, na druhé straně další skupina osob volá po restriktivnějším postupu. Software je důležitou součástí moderní techniky, najdeme ho v celé řadě přístrojů od mobilních telefonů, přes automatické pračky až po různá průmyslová zařízení. Vynálezy realizované počítačem tvoří významný podíl všech přihlašovaných vynálezů a tento trend má stoupající tendenci. Např. v roce 2012

EPÚ zaznamenal 20% nárůst patentových přihlášek v oblasti digitálních technologií. Celých 5,5% všech podaných přihlášek se týkalo počítačových technologií a vůbec nejaktivnějším přihlašovatelem byla společnost Samsung, která je velkým hráčem v oblasti hi-tech technologií včetně software.[2] Otázka, zda patentovat či nepatentovat software, přitom není jen akademickou diskuzí, ale má dalekosáhlé důsledky v reálném světě - kupř. v loňském roce média informovala, že americký soud přikázal společnosti Samsung zaplatit náhradu ve výši jedné miliardy dolarů společnosti Apple za porušení práv ze softwarových patentů.[3]

Při psaní této práce jsem hodně čerpala z cizojazyčné literatury. Citáty ze zahraničních rozhodnutí a dokumentů objevující se v textu jsou až na několik výjimek mým překladem, a proto se nemusí doslovně shodovat s oficiálním překladem, existuje-li. Přitom jsem se snažila držet se konstantní terminologie, kterou používá české patentové právo, ne všechny výrazy ze zahraniční praxe se však objevují i v té české. Pokud je zaveden pojem, s nímž se dále v textu pracuje, v závorce uvádím i jeho originální znění a nadále se tohoto pojmosloví držím.

Text odráží právní stav k 16. 12. 2013.

[2] EVROPSKÝ PATENTOVÝ ÚŘAD. Annual Report 2012 [online]. Březen 2013 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/patent-applications.html.

[3] ČT24. *Samsung musí Applu zaplatit přes miliardu dolarů za zneužití patentu* [online]. 25. 8. 2012 19:30 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/193280-samsung-musi-applu-zaplatit-pres-miliardu-dolaru-za-zneuziti-patentu/.

1. Základní pojmy

Úvodem je třeba zodpovědět některé základní otázky a vyložit hlavní pojmy patentového práva, což je právě účelem této kapitoly.

Patent, jakožto součást kategorie průmyslových práv, je formou právní ochrany vynálezu. Legální definice vynálezu se však jak v českém patentovém zákoně, tak v anglickém patentovém zákoně, ba ani v EPC nevyskytuje. Tato praxe je velmi obvyklá a obecně pojem vynálezu absentuje v právních řádech většiny států.[4] Dříve platný zákon č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech sice definici vynálezu obsahoval, pojmové vymezení vynálezu pomocí legální definice však činilo v praxi interpretační potíže.[5] Zákon, resp. EPC tak nadále pouze stanoví podmínky, které musí vynález splnit, a také vymezuje, co vynálezem není.

V literatuře a v rozhodovací praxi se však objevily pokusy **vynález** definovat. Např. Hendrych popisuje vynález jako nehmotný výsledek tvůrčí činnosti v oblasti technické.[6] Vynález je vlastně nový, konkrétní návod k řešení určitého problému. Co je však podstatné, je technická povaha tohoto řešení, tj. vynález jako celek musí mít **technický charakter**, což je inherentní vlastnost vynálezu, jež nemůže být zaměňována např. s užitečností či praktičností vynálezu; ty jsou z hlediska patentového práva irelevantní.[7] Patentovat lze předmět nebo činnost (tedy výrobek či způsob), a to ve všech oblastech techniky.[8]

Na rozdíl od některých jiných práv duševního vlastnictví (např. autorského práva) patentová ochrana nevzniká automaticky, nýbrž na základě přihlášky a následné

[4] JEŽEK, Jiří. *Patentový zákon : komentář*. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 1998. ISBN 80-7179-173-3, s. 36.
[5] Poslanecká sněmovna ČR. *Vládní návrh zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích : důvodová zpráva* [online]. Sněmovní tisk 216, 1990 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0216_01.htm. Srov. § 24 odst. 1 zákona č. 84/1972 Sb.: „*Vynálezem je vyřešení technického problému, které je nové a znamená ve srovnání se světovým stavem techniky pokrok, projevující se novým nebo vyšším účinkem*."
[6] HENDRYCH, Dušan a kol. *Právnický slovník*. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 978-80-7400-059-1.
[7] HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-417-9, s. 25. Odpovídá tomu i ustálená praxe Evropského patentového úřadu.
[8] Článek 52 odst. 1 byl v tomto smyslu revidován tak, aby odpovídal ustanovení čl. 27 odst. 1 dohody TRIPS. SINGER, Margarete; STAUDER, Dieter. *The European Patent Convention : A Commentary*. 3. vydání. Londýn : Thompson/Sweet & Maxwell, 2003. ISBN 0-42183150-2, s. 68.

registrace příslušným úřadem.[9] Za předpokladu, že daný vynález a přihláška splní zákonné požadavky (resp. požadavky na základě příslušné mezinárodní smlouvy), je následně udělen patent s dobou platnosti až 20 let ode dne podání přihlášky.[10] Celková doba ochrany je tedy kratší než např. u autorskoprávní ochrany, na druhou stranu majitel patentu získává velmi široká oprávnění. Patent svému majiteli totiž v podstatě poskytuje monopol na předmět patentu - vynález. Dává mu (s určitými úzce vymezenými výjimkami) výlučné právo vynález využívat, poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám (a v případě neposkytnutí souhlasu tak efektivně jakoukoli třetí osobu z využití vynálezu vyloučit), nebo na ně patent převést.[11]

Zejména rozsáhlá oprávnění majitele patentu vzbuzují dodnes řadu emocí. Odpůrci patentové ochrany především upozorňují na to, že patent, jako každý monopol, může vést k manipulaci s trhem, předražování patentovaných technologií a v konečném důsledku tedy k újmě spotřebitelů.[12] Často také zaznívá, že patentový systém ve své současné podobě zvýhodňuje velké, majetné korporace a naopak znevýhodňuje malé společnosti a jednotlivce, protože získání, udržování a vymáhání patentu je velmi finančně a časově náročné.[13]

Vzhledem k těmto připomínkám vznikla potřeba ochranu poskytovanou patentem nějak ospravedlnit a poukázat na výhody, které patentový systém společnosti přináší.

V této souvislosti je nejčastěji zmiňována tzv. **teorie pobídky**. Řada moderních technologických odvětví by se neobešla bez značných a dlouhodobých investic do výzkumu a vývoje; jako příklad může posloužit farmaceutický průmysl. Právě vidina monopolu na výrobu a prodej výsledného produktu motivuje k inovacím a investicím. Bez patentové ochrany by konkurenční výrobce mohl prodávat výrobek za cenu mnohem nižší než vynálezce právě proto, že nemusel investovat prostředky do jeho

[9] MACQUEEN, Hector a kol. *Contemporary Intellectual Property : Law and Policy*. 2. vydání. Oxford : Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-957532-9, s. 372.
[10] Srov. § 21 odst. 1 PatZ, § 25 odst. 1 PA 1977, čl. 63 odst. 1 EPC.
[11] Ust. § 11 PatZ, § 60 PA 1977, čl. 64 EPC.
[12] Jak ale podotýká Bainbridge, i vynález, který je předmětem patentu, je ovládán zákony trhu. Majitel patentu musí při stanovování ceny vzít v úvahu např. to, že spotřebitelé se bez vynálezu obešli doposud a příliš vysoké ceny by je mohly od nákupu odradit. Nižší cena však může zvýšit celkový objem prodeje a ve výsledku tak vést k vyššímu zisku než cena příliš vysoká. Může se také stát, že po vynálezu neexistuje poptávka a nebude tedy vůbec komerčně úspěšný. BAINBRIDGE, David. I. *Intellectual Property*. 9. vydání. Harlow : Pearson, 2012. ISBN 978-1-4082-8323-3, s. 339.
[13] Tamtéž, s. 397.

vývoje.[14] Vynálezci by nebyli motivováni se o nová technická řešení podělit, naopak by se je snažili držet v tajnosti a využít tak konkurenční výhody. Pokud chce ale původce vynálezu získat patent, musí poskytnout detailní popis vynálezu, který je následně publikován. Přihlášky vynálezů tak tvoří jedinečnou databázi poznání a dochází tak k naplnění **informační funkce** patentu.[15] Po skončení doby platnosti patentu pak může vynález, jenž je předmětem daného patentu, kdokoliv bez omezení vyrábět či jinak užívat. Stát tak na straně jedné poskytuje silnou časově omezenou ochranu vynálezu výměnou za to, že vynálezce na straně druhé zveřejní dosud neznámé řešení a nakonec se svého majetkového práva k němu vzdá (**smluvní teorie**).[16] Existuje i **teorie přirozenoprávní**, podle níž má původce vynálezu k vynálezu jakožto výsledku své duševní činnosti přirozená práva.[17] Patent je také považován za spravedlivou odměnu za čas, práci, kapitál a risk vynálezce.[18]

Někteří mohou patentový systém spatřovat i jako nástroj k dosažení neekonomických cílů, např. regulace chování. Právě použití institutu výluk z patentovatelnosti může zohlednit jisté morální či společenské aspekty. Nutno ovšem podotknout, že výluka z patentovatelnosti nevede k zákazu daného výrobku či činnosti, toto je ponecháno jiným oblastem než je patentové právo; je tedy otázkou, nakolik je tento způsob regulace nežádoucích činností efektivní. Mnozí přesto udělený patent mohou vnímat jako jistou formu společenského uznání dané činnosti. Jiní mohou být demotivováni k vývoji nepatentovatelného vynálezu z finančních důvodů - právě tak, jako mohou být k vývoji patentovatelného vynálezu finančními důvody motivováni.[19]

Pravdou zůstává, že i přes všechny námitky proti případným neblahým důsledkům, které udělení monopolu přináší, je dnes téměř nepředstavitelná situace, že by institut

[14] MACQUEEN, cit. 9, s. 378. Stejný autor však podotýká, že tato teorie je postavena na předpokladu, že hodnota vynálezu převýší zvýšené náklady spotřebitelů a že patent nebude využíván k blokaci, spíše než k pobídce inovací v daném odvětví.
[15] BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. *Intellectual Property Law*. 3. vydání. Oxford : Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-929204-2, s. 339.
[16] BAINBRIDGE, cit. 12, s. 394.
[17] MACQUEEN, cit. 9, s. 379.
[18] MacQueen k tomuto bodu poznamenal, že toto ovšem neodůvodňuje udělení monopolu vynálezci, když odměna by mohla mít i jinou formu, a to bez nepříznivých důsledků pro trh; mohlo by se např. jednat o jednorázovou výplatu. Cit. 9, s. 377-8. Torremans dále podotýká, že řada vynálezců tuto odměnu vůbec nezíská, protože si patent nemohou dovolit nebo protože jejich vynález není komerčně úspěšný. TORREMANS, Paul. *Holyoak & Torremans Intellectual Property Law*. 6. vydání. Oxford : Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-958129-0, s. 43.
[19] BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 340.

patentu zanikl. Celosvětově je po patentové ochraně velká poptávka a aktuálním trendem je spíše rozšiřování patentovatelných předmětů a činností než naopak.[20] Je tomu tak proto, že patent je nejefektivnějším druhem ochrany vynálezu. Existují i jiné možnosti ochrany (např. autorské právo pro popisy a nákresy vynálezu, průmyslové vzory chránící vnější podobu výrobku, v angloamerickém právním systému také „law of confidence"), žádné však vynález nechrání tak, jako právě patent.[21]

Žádná dotčená zájmová skupina (vynálezci, investoři, spotřebitelé, konkurenční výrobci..) sama nemůže určovat podobu patentového systému a je třeba vyvažovat různorodé zájmy. Proto jsou v patentovém systému zakotveny jisté záruky, které mají zabránit tomu, aby vynález byl společnosti bezdůvodně odpírán (např. nucené licence). Rozsah široké ochrany, jež je vynálezu přiznána, je kompenzován také poměrně přísnými podmínkami, které vynález musí splňovat, aby byl patentovatelný (tzv. **podmínky patentovatelnosti**).

Tyto jsou vymezeny v § 3 PatZ, § 1 PA 1977 a v článku 52 EPC a v zásadě se shodují, protože EPC byla předlohou pro národní zákony. Dle těchto ustanovení se patenty udělují na vynálezy, které jsou **nové**[22], jsou **výsledkem vynálezecké činnosti**[23] a jsou **průmyslově využitelné**[24].[25] Zároveň nesmí být naplněna jedna z výjimek či výluk z patentovatelnosti. Tyto podmínky musí být splněny kumulativně a absence byť jen jediné podmínky by vedla k zamítnutí přihlášky vynálezu.[26] Zjistilo-li by se následně,

[20] Dokládají to např. statistiky uveřejněné ve výročních zprávách Úřadu průmyslového vlastnictví a Evropského patentového úřadu dostupné zde: http://upv.cz/cs/publikace/rocenka/rocenka.html a http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics.html [cit. 11.11.2013].
[21] BAINBRIDGE, cit. 1213, s. 391.
[22] Novost, v angličtině „novelty". Vynález je nový, není-li součástí stavu techniky - § 5 odst. 1 PatZ, § 2 odst. 1 PA 1977, článek 54 odst. 1 EPC.
[23] V angličtině se užívá výraz „inventive step". Vynález je výsledkem vynálezecké činnosti, jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky - § 6 odst. 1 PatZ, § 3 PA 1977, článek 56 EPC.
[24] V angličtině „industrial application". Vynález se považuje za průmyslově využitelný, může-li jeho předmět být vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství - § 7 PatZ, § 4 PA 1977, čl. 57 EPC.
[25] Srov. s čl. 27 odst. 1 TRIPS, která stanoví, že patenty mohou být uděleny „*na jakékoli vynálezy bez ohledu na to, zda jde o výrobky nebo výrobní postupy ve všech technických oblastech, za předpokladu, že jsou nové, obsahují tvůrčí činnost a jsou průmyslově využitelné*."
[26] Ust. § 30 odst. 2 PatZ, § 20 odst. 1 PA 1977, čl. 97 odst. 2 EPC.

že vynález, na nějž již byl udělen patent, nesplňoval podmínky patentovatelnosti, je to důvod pro zrušení patentu.[27]

Kromě těchto hmotněprávních podmínek také musí být splněny podmínky procesní, především podání přihlášky a zaplacení poplatku u příslušného úřadu. Institucionální rámec patentové ochrany je předmětem následující kapitoly.

2. Patentové systémy

V současnosti existuje hned několik způsobů, kterými se může přihlašovatel ucházet o patentovou ochranu.

Základní možností, jak získat patent, je **národní cesta**.

Hlavním pramenem právní úpravy patentů v České republice je PatZ, který je v otázkách biotechnologických vynálezů doplněn zákonem o ochraně biotechnologických vynálezů.[28] V souvislosti s přistoupením České republiky k Evropské patentové úmluvě byl zákon novelizován, aby odrážel znění EPC.[29] Přihláška vynálezu se podává u ÚPV, který ji posoudí a v případě splnění podmínek stanovených zákonem patent udělí.[30] Dle ustanovení § 63 PatZ platí pro řízení před ÚPV s určitými odchylkami správní řád. Proti pravomocnému rozhodnutí ÚPV je přípustná žaloba v rámci správního soudnictví s tím, že jsou z přezkumu vyňaty věci, které se týkají výlučně technického stavu.[31]

Přihlašovatelé žádající o udělení patentu ve Spojeném království podávají přihlášky UK IPO na základě PA 1977. Proti rozhodnutí UK IPO je možné se odvolat k patentovému soudu (Patents Court), což je specializované oddělení vrchního soudu (High Court) a o

[27] Ust. § 23 odst. 1 písm. a) PatZ, § 72 odst. 1 písm. a) PA 1977, čl. 138 odst. 1 písm. a) EPC.
[28] Biotechnologické vynálezy jsou definovány jako „*vynálezy, které se týkají výrobku sestávajícího z biologického materiálu nebo obsahujícího biologický materiál nebo postupu, kterým se biologický materiál vyrábí, zpracovává nebo využívá*“ (pravidlo 26 odst. 2 prováděcího předpisu k EPC). Biologickým materiálem je přitom „*jakýkoli materiál obsahující genetickou informaci a schopný samoreprodukce nebo reprodukce v biologickém systému*“ (čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů, resp. pravidlo 26 odst. 3 prováděcího předpisu k EPC, § 1 písm. a) zákona o ochraně biotechnologických vynálezů).
[29] Zákon č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví.
[30] § 24 PatZ.
[31] Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR č. j. 9 As 37/2008-153 ze dne 26. 3. 2009.

případných dalších opravných prostředcích se uplatní obecné procesní předpisy.[32] Ustanovení zákona z roku 1977 rovněž reflektují odpovídající ustanovení EPC, a tak tento zákon přinesl britskému patentovému právu, jež si vzhledem k dlouhé tradici patentové ochrany vytvořilo poměrně autonomní systém, velkou řadu hmotněprávních i procesních změn a Spojené království se tak podstatně přiblížilo kontinentální Evropě.[33] Ačkoliv se zákon snaží o maximální soulad s evropskou úpravou[34], zachovává některé základní anglosaské instituty jako např. precedenční právo, což ve svém důsledku vede ke vzniku větších či menších odlišností mezi kontinentální a britskou rozhodovací praxí, jak bude podrobně vyloženo níže.[35]

Hlavní nevýhodou národního patentu je skutečnost, že vynález v důsledku principu teritoriality požívá právní ochrany jen v zemi, kde byla podána přihláška, a chce-li vynálezce (nebo jeho právní nástupce) získat ochranu i v jiných zemích, musí vynález přihlásit u každého jednotlivého úřadu průmyslového vlastnictví té které země, o jejíž patent stojí, což s sebou samozřejmě nese především zvýšené náklady. Další komplikace pak nastávají při porušení práv z patentu, kdy majitel patentu musí vést soudní spor před národním soudem každého dotčeného státu zvlášť. Toto bylo postupně stále citelněji vnímáno jako překážka mezinárodního obchodu, a proto se již poměrně brzy objevila snaha o mezinárodní spolupráci a harmonizaci v oblasti patentového práva.[36]

První pokusy o harmonizaci patentového práva vyústily v přijetí **Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví** v roce 1883.[37] Nicméně Pařížská úmluva se týká pouze procesních aspektů ochrany průmyslového vlastnictví; hmotné právo ponechává

[32]INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. *Appealing a patent decision* [online]. [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-dispute/p-hearing/p-exparte/p-appeal.htm.

[33] BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 346. Např. podmínky patentovatelnosti se ve Velké Británii změnily po téměř 350 letech, když předtím byly založeny na znění § 6 Statute of Monopolies z roku 1623. Na rozdíl od některých jiných institutů, v případě výjimek z patentovatelnosti není judikatura britských soudů dle předchozí úpravy již použitelná. - THE CHARTERED INSTITUTE OF PATENT ATTORNEYS. *Guide to the Patent Acts*. 7. vydání. Londýn : Sweet & Maxwell, 2011. ISBN 978-0-414-01863-1, str. 11.

[34] Ustanovení § 130 odst. 7 PA 1977 dokonce stanoví, že některá základní ustanovení zákona (včetně podmínek patentovatelnosti) mají být interpretována shodně jako odpovídající ustanovení EPC.

[35] PŘÁDNÁ, Zdenka; HOŠKOVÁ, Marta. *Praktické postupy při přihlašování vynálezů a užitných vzorů do zahraničí*. 1. vydání. Praha : Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2004. ISBN 80-86855-01-5, s. 13.

[36] Tamtéž, s. 11.

[37] Československo přistoupilo k Pařížské úmluvě roku 1919. ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan a kol. *Občanské právo hmotné : 3*. 5 vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-46-9, s. 251.

stranou.[38] Jednotlivé národní patenty zůstávají na sobě nezávislé.[39] Ani další úmluva spravovaná WIPO, **Smlouva o patentové spolupráci** („**PCT**"), jež byla uzavřena v roce 1970 ve Washingtonu, neobsahuje hmotněprávní ustanovení.[40] O to významnější je však její přínos v oblasti patentového procesu. Podstatou PCT je, že přihlašovatelům umožnila podat místo několika národních přihlášek jedinou mezinárodní přihlášku se stejnými účinky.[41] O samotném udělení patentu ale rozhodují jednotlivé národní, resp. regionální úřady a výsledkem celého řízení je tak v příznivém případě řada národních, popř. regionálních patentů.[42]

V rámci WIPO probíhají i další snahy o harmonizaci např. v podobě již přijaté **Smlouvy o patentovém právu** („**PLT**"), která vstoupila v platnost 28. dubna 2005 a jejímž cílem je sjednotit procesní požadavky pro národní, regionální a mezinárodní přihlášky a řízení, a v podobě **návrhu Smlouvy o hmotném patentovém právu** („**SPLT**"), která by měla přinést další harmonizaci hmotného patentového práva, především podmínek patentovatelnosti, jejíž příprava však zdaleka ještě není u konce.[43]

Pro účely této práce nejvýznamnější mezinárodní úmluva, **Úmluva o udělování evropských patentů** („**EPC**"), byla podepsána v Mnichově v roce 1973 a vstoupila v platnost 1. června 1978.[44] Úmluva byla následně v roce 2000 revidována a revidovaná vstoupila v platnost k 17. prosinci 2007.[45] Touto Úmluvou byla založena Evropská patentová organizace a její administrativní orgán Evropský patentový úřad.

---

[38] BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 339.
[39] Článek 4bis Úmluvy.
[40] Česká republika je členským státem PCT od roku 1991. Sdělení č. 296/1991 Sb. federálního ministerstva zahraničních věcí o Smlouvě o patentové spolupráci a o Prováděcím předpisu k ní ve znění změn.
[41] HÁK, Jan. *Úvod ke studiu patentového práva*. 1. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-363-6, s. 34.
[42] HOŠKOVÁ, Marta. *Mezinárodní patentová ochrana - PCT*. 2. vydání. Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2010. ISBN 978-80-86855-60-8, s. 12.
[43] BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 357. Česká republika PLT podepsala, dosud však neratifikovala, jak vyplývá z informací o průběhu ratifikací na WWW: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=4.
[44] Spojené království je zakládajícím členem Evropské patentové organizace, a tak je zde evropské patenty možné získat již od 1. června 1978. Česká republika přistoupila k EPC teprve s účinností k 1. červenci 2002. EPC byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv sdělením ministerstva zahraničních věcí č. 69/2002 Sb. m. s.
[45] BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 341. V zásadě EPC 2000 nezavedla zásadní změny, a tak rozhodnutí přijatá podle EPC 1973 jsou stále použitelná. Zejména nedošlo k podstatným změnám ve výčtu nepatentovatelných vynálezů, rovněž ustanovení týkající se novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti zůstala nezměněna - tamtéž, s. 343.

Na rozdíl od předchozích smluv tato obsahuje jak normy procesní, tak ustanovení hmotněprávní povahy - EPC tak přímo stanoví podmínky patentovatelnosti vynálezů a za předpokladu jejich splnění umožňuje udělení tzv. evropského patentu Evropským patentovým úřadem pro jeden, několik nebo všechny smluvní státy. Nejedná se však o jeden „panevropský" patent, nýbrž o svazek národních patentů, ovšem bez nutnosti vstupovat do národního řízení v jednotlivých státech, protože celé řízení zajistí EPÚ.[46] Jakmile je evropský patent udělen, má v každém smluvním státě, pro který byl udělen, stejný účinek a podléhá stejnému režimu jako národní patent udělený v tomto státě.[47] V jednotlivých státech je však nutné provést tzv. akt validace, což spočívá především v zaplacení administrativního poplatku, popř. překladu patentového spisu do úředního jazyka daného státu.[48]

Přihlášky se podávají národnímu úřadu nebo přímo EPÚ, popř. v rámci mezinárodní přihlášky dle PCT. Přihláška je postoupena průzkumovému oddělení (Examining Division), proti jehož rozhodnutí se lze odvolat k technickému nebo právnímu stížnostnímu senátu (Technical/Legal Board of Appeal). Významné právní otázky mohou být stížnostním senátem nebo prezidentem EPÚ předloženy velkému stížnostnímu senátu (Enlarged Board of Appeal).[49]

Ve lhůtě devíti měsíců ode dne zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku může každý proti tomuto patentu podat u Evropského patentového úřadu odpor z důvodu, že předmět evropského patentu není patentovatelný ve smyslu článků 52 až 57 (tedy např. proto, že vynález spadá mezi výluky z patentovatelnosti), že evropský patent nepopisuje vynález natolik jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit nebo že předmět evropského patentu přesahuje obsah přihlášky v původně podaném znění. Podaný odpor projedná odporové oddělení EPÚ (Opposition Division) a je-li opodstatněný, odporové oddělení evropský patent zruší s účinky pro všechny státy, pro něž byl patent udělen (na rozdíl od zrušení patentu

[46] BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 336.
[47] Článek 2 a 64 EPC.
[48] HÁK, cit. 41, s. 36-37. Na základě Dohody o aplikaci článku 65 Úmluvy o udělování evropských patentů ze dne 17. října 2000 v Londýně (tzv. Londýnská dohoda) se však většina členských států vzdala nároku na překlad v rámci snižování nákladů za patentové řízení.
[49] Část IV a VI EPC.

v jednom smluvním státě, které nemá vliv na platnost patentu v jiných státech). Proti rozhodnutí odporového oddělení lze podat stížnost ke stížnostnímu senátu.[50]

V evropském patentovém systému tak jediná přihláška vede k jedinému patentovému řízení před jediným orgánem, v rámci něhož dojde k udělení ochrany až ve 38 státech. Přihlašovatel ale získává pouze svazek národních patentů, a tak otázky jako porušení práv z patentu, udržování platnosti patentu, spory z patentů nebo zrušení patentu jsou i nadále řešeny v rámci národního práva. Neexistuje dosud soudní systém, který by se zabýval otázkami z evropských patentů, což může vést k situaci, kdy z důvodu odlišné interpretace patentových nároků je patent na týž vynález v jedné zemi platný a v druhé ne.[51]

Aby bylo vůbec možné udělovat patent, který by měl účinky ve všech smluvních státech EPC, bylo nutné přistoupit k rozsáhlé harmonizaci základních pravidel patentového práva, především patentovatelnosti a platnosti patentu. Podstatnou úlohu zde hraje i rozhodovací praxe stížnostních senátů. Jejich rozhodnutí sice nejsou pro členské státy závazná, působí ale jednak silou své přesvědčivosti a jednak je snaha zachovávat jednotný přístup v rámci členských států EPO.[52]

V rámci mezinárodního patentového systému působí ještě jedna významná mezinárodní organizace, a sice Světová obchodní organizace, jež spravuje **Dohodu o obchodních aspektech práv k průmyslovému vlastnictví** („**TRIPS**“). Ta stanoví minimální standardy ochrany práv k duševnímu vlastnictví a obsahuje jak procesní, tak hmotněprávní ustanovení. Většina ustanovení TRIPS není přímo použitelná a dohoda ponechává na uvážení členských států způsob, jakým závazky z ní implementují.[53] Vzhledem k tomu, že EPO není smluvní stranou TRIPS, EPÚ jí není při svém rozhodování vázán. Nicméně, jak dovodil stížnostní senát, přesto by TRIPS měla být

[50] Část V a VI EPC.
[51] MACQUEEN, cit. 9, s. 382.
[52] BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 342.
[53] DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO*. 1. vydání. Praha : Linde Praha, 2004. ISBN 80-7201-467-6, s. 30, 36; srov. čl. 1.1 TRIPS.

vzata v úvahu, protože její ustanovení stanoví společné standardy a principy ochrany práv k duševnímu vlastnictví, mj. patentů, a indikuje současné trendy právní úpravy.[54]

Také na poli Evropské unie se již řadu let vede debata na téma patenty s cílem vytvoření jednotného patentu. Nejednalo by se však o svazek národních patentů, nýbrž o jediný, vskutku jednotný patent s účinky ve všech členských státech Evropské unie. Zároveň Evropská unie zamýšlí vytvoření systému jednotné patentové ochrany.[55]

Poté, co dvě dohody z roku 1975 a 1989 narazily na nedostatečný počet ratifikací, došlo k obnově jednání o jednotném patentu až na přelomu století z iniciativy Evropské komise.[56] Skutečný průlom pak nastal v prosinci 2012, kdy bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany (dále jen „**nařízení o evropském patentu s jednotným účinkem**“) a nařízení Rady (EU) č. 1260/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu. V únoru 2013 navíc byla podepsána **Dohoda o jednotném patentovém soudu**, která předpokládá vytvoření dvojinstanční soudní soustavy s pravomocí ve věcech sporů z evropských patentů a evropských patentů s jednotným účinkem a závazností rozhodnutí na celém území smluvních členských států, v nichž má evropský patent účinek.[57]

Nařízení je založeno na provázanosti s patentovým systémem v rámci EPO při zachování národních i evropských patentů.[58] Nedošlo ke změně hmotněprávních podmínek patentovatelnosti, ale počítá se s tím, že EPÚ udělí přihlašovateli evropský patent podle EPC a držitel evropského patentu pak může podat žádost o přiznání jednotného účinku ve všech zúčastněných členských státech. Jednotný účinek znamená, že patent bude moci být omezen, převeden, zrušen nebo bude moci zaniknout pouze ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům.[59] Rozsah práv z patentu a případné

[54] Rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ č. T 1173/97 IBM/Computer program product I ze dne 1. 7. 1998, zejména odstavce 2.1 a 2.3.
[55] BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 348.
[56] MACQUEEN, cit. 9, s. 383.
[57] 2013/C 175/01. Svou podstatou se jedná o mezinárodní úmluvu.
[58] Recitál 26 nařízení o evropském patentu s jednotným účinkem.
[59] Článek 3 nařízení o evropském patentu s jednotným účinkem.

jejich omezení se bude řídit právními předpisy zúčastněného členského státu, jehož právo je právem rozhodným pro daný evropský patent s jednotným účinkem dle čl. 7 nařízení.

Vzhledem k tomu, že celý systém zatím ještě zůstává pouze na papíře, lze jen těžko odhadnout, jaký bude jeho skutečný přínos a zda opravdu přinese slibované výhody. Optimistické odhady předpokládaly, že by první evropský patent s jednotnými účinky mohl být udělen již v roce 2014.[60] Ty se však s nejvyšší pravděpodobností již nenaplní, poněvadž dosud Dohodu, na níž je závislá i účinnost nařízení, ratifikovalo pouze Rakousko.[61]

Aktivity EU v oblasti patentového práva se ale týkají i dalších oblastí, v nichž byla tato organizace úspěšnější než v otázce jednotného patentu. Jedná se o dodatková ochranná osvědčení[62] a ochranu biotechnologických vynálezů, která byla upravena ve směrnici o ochraně biotechnologických vynálezů, implementované v České republice zákonem o ochraně biotechnologických vynálezů a ve Spojeném království Přílohou A2 Patents Act 1977.

Směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů byla po několikaleté diskuzi 6. 7. 1998 schválena Radou a Evropským parlamentem.[63] Nová směrnice měla potvrdit patentovatelnost biotechnologických vynálezů (resp. ujasnit, že vynález není vyloučen z patentovatelnosti jen proto, že zahrnuje biologický materiál) s výjimkou určitých úzce definovaných výluk.[64] Ambicí nebylo vytvoření práva sui generis vztahujícího se pouze na biotechnologické vynálezy, naopak směrnice uvádí, že patentová ochrana je k jejich ochraně vhodná, v některých ohledech však musí být přizpůsobena a doplněna.[65] Na biotechnologické vynálezy se tak nadále uplatní obecná ustanovení patentového práva s tím, že se použijí některá zvláštní ustanovení směrnice. Směrnice se např. významně

[60] MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. *Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podepsal dohodu o jednotném patentovém soudu* [online]. 19. 2. 2013 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.mpo.cz/dokument120103.html.

[61] Ratifikační proces lze sledovat na WWW: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/.

[62] Nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin.

[63] BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 350.

[64] MACQUEEN, cit. 9, s. 523.

[65] Recitál 8 směrnice.

dotýká výjimek z patentovatelnosti, a to především čl. 53 písm. a) a b), ale i čl. 52 odst. 2 písm. a) EPC.

Hlavním cílem směrnice, jak vyplývá z jejích recitálů i jak bylo později potvrzeno Soudním dvorem, bylo poskytnout pro členské státy EU jednotný výklad některým sporným ustanovením patentového práva ohledně biotechnologických vynálezů bez nutnosti sjednání nových mezinárodních právních dokumentů typu EPC. To bylo učiněno v reakci na skutečnost, že přestože vnitrostátní předpisy států v zásadě vycházejí z EPC, která ochranu biotechnologických vynálezů umožňuje, v praxi se jejich ochrana liší díky odlišné interpretaci EPC napříč členskými státy EU, přičemž tyto rozdíly se s postupem času, přijímáním nových předpisů a vývojem rozhodovací praxe jen prohlubují, což narušuje jednotu vnitřního trhu. Např. Nizozemí, ač členský stát EPO, do přijetí směrnice patentovatelnost biotechnologických vynálezů, zejména prvků izolovaných z lidského těla, neuznávalo. V tomto směru lze tedy směrnici označit za „výkladovou“. Sekundárním cílem ovšem také bylo podpořit vývoj a výzkum v oblasti biotechnologií a genetického inženýrství, neboť tyto hrají v mnoha moderních odvětvích velmi důležitou roli a přitom vyžadují vysoké a riskantní investice, a proto je třeba účinná a hlavně harmonizovaná právní ochrana napříč členskými státy.[66]

Vzhledem k tomu, že všechny členské státy EU jsou zároveň členskými státy EPO (nikoliv však naopak) a vzhledem k tomu, že se znění směrnice prakticky shoduje s dosavadní rozhodovací praxí EPÚ, správní rada EPO inkorporovala ustanovení směrnice do hlavy V prováděcího předpisu k EPC a navíc stanovila, že má být směrnice užívána jako doplňkový interpretační prostředek při výkladu EPC.[67] Obzvláště užitečné v tomto směru mohou být zejména její recitály.[68]

Přestože směrnice ve velké míře pouze závazně legislativně zakotvila některé principy, k nimž dospěl EPÚ ve své rozhodovací praxi, stal se návrh směrnice představený Komisí v roce 1988 jedním z dosud nejkontroverznějších návrhů evropské legislativy a musel před svým přijetím v upravené podobě projít mnohaletými diskuzemi a vetem

[66] Rozhodnutí Evropského soudního dvora sp. zn. C-377/98 Nizozemské království proti Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie ze dne 9. 10. 2001.
[67] Pravidlo 26 odst. 1 prováděcího předpisu k EPC.
[68] EVROPSKÝ PATENTOVÝ ÚRAD. *Guidelines for Examination in the European Patent Office* (instrukce EPÚ). Mnichov : Evropský patentový úřad, 2012. ISBN 978-3-89605-108-0, část G, kapitola II-13, odst. 5.2. Dostupný též z WWW: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html.

Evropského parlamentu v roce 1995.[69] Ani přijetím upraveného návrhu nebyly tyto problémy skončeny. Pro porušení povinnosti včas implementovat směrnici zahájila Komise řízení proti osmi členským státům a platnost směrnice byla dokonce na návrh Nizozemí, Itálie a Norska posuzována Soudním dvorem EU, jenž však směrnici podpořil.[70, 71]

Je vhodné dodat, že český zákonodárce k implementaci směrnice přijal zákon o ochraně biotechnologických vynálezů. Důvodová zpráva uvádí, že přestože tehdejší právní úprava výslovně biotechnologické vynálezy z patentovatelnosti nevylučovala, nový zákon ji po vzoru směrnice zpřesňuje a doplňuje tak, aby byl zohledněn vývoj technologií obsahujících biologický materiál. Mezi hlavní principy zákona patří proto obecné východisko v dosavadní právní úpravě s akcentem na respekt k lidské důstojnosti a integritě osobnosti, který je mj. zajištěn demonstrativním výčtem nepatentovatelných vynálezů.[72]

3. Výjimky z patentovatelnosti obecně

Jak již bylo dříve řečeno, každý vynález, má-li získat patentovou ochranu, musí splňovat podmínky patentovatelnosti, což je novost, vynálezecká činnost, průmyslová využitelnost a zároveň nesmí být z patentovatelnosti vyloučen. Podívejme se, jak je toto čtvrté kritérium zakotveno v rozhodných předpisech.

3.1. Výjimky dle čl. 52 odst. 2 EPC

Za prvé, existuje skupina předmětů a činností, které **nejsou vůbec považovány za vynález**. Vzhledem k obecnému vymezení patentu, tj. že patenty se udělují na vynálezy, je zřejmé, že existence „vynálezu“ je podmínkou sine qua non pro přiznání patentové ochrany.[73] Nemáme-li vynález, není nutné zkoumat další kritéria patentovatelnosti.

Za vynálezy se nepovažují zejména:

[69] MACQUEEN, cit. 9, s. 508.
[70] Rozhodnutí C-377/98 Nizozemské království proti Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie ze dne 9. 10. 2001.
[71] MACQUEEN, cit. 9, s. 523.
[72] Poslanecká sněmovna ČR. *Vládní návrh zákona o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb : důvodová zpráva* [online]. Sněmovní tisk 550/0, 2000 [cit.16.12.2013]. Dostupný z WWW: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&t=550.
[73] Instrukce EPÚ dokonce „vynález“ označuje za čtvrtou podmínku patentovatelnosti. Cit. 68, část G, kapitola I, odst. 1.

a) objevy, vědecké teorie a matematické metody;

b) estetické výtvory;

c) plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů;

d) podávání informací.[74]

Jak napovídá slovo „zejména“ použité v dotčeném ustanovení, výčet předmětů, které se nepovažují za vynálezy, je pouze **demonstrativní**. Příkladem činností nebo předmětů, jež byly vyloučeny z patentovatelnosti, je způsob řízení dopravy jako takový.[75]

Původní znění patentového zákona z roku 1990 obsahovalo trochu odlišný výčet. Z patentovatelnosti byly vyloučeny objevy, vědecké teorie a matematické metody, pouhé vnější úpravy výrobků, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, programy počítačů a pouhé uvedení informace. I dle této úpravy však byl výčet demonstrativní, a tak vyloučeny mohly být i jiné předměty a činnosti. Předchozí zákon č. 84/1972 Sb. o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech stanovil, že vynálezem není „*vyřešení technického problému, které je v rozporu se společenskými, zájmy, zejména se zásadami lidskosti a socialistickou morálkou*.“[76] Patenty rovněž nemohly být udělovány na látky vzniklé přeměnou atomových jader a technická řešení spojená výlučně se získáváním nebo využíváním jaderné energie, léčiva, chemicky vyrobené látky, poživatiny a průmyslové produkční mikroorganismy.[77] Tyto výluky však do nového zákona přejaty nebyly, protože představovaly překážku v rozvoji zahraničně obchodních vztahů a rovněž odporovaly harmonizačním tendencím, zejména principu vyjádřenému v dnešním čl. 27 odst. 1

[74] Ustanovení § 3 odst. 2 PatZ je v tomto ohledu shodné s ust. článku 52 odst. 2 EPC a s § 1odst. 2 PA 1977 pouze s tím rozdílem, že v anglickém zákoně jsou estetické výtvory rozepsány jako literární, dramatické, hudební, výtvarné dílo nebo jiný estetický výtvor.
[75] Viz případ Lux Traffic Controls Limited v Pike Signals Limited [1993] R.P.C. 107 řešený britským Patents Court a rozhodnutí stížnostního senátu T 16/83 Christian Franceries/Traffic Regulation ze dne 12. 12. 1985.
[76] Ust. § 24 odst. 3.
[77] Ust. § 28 zákona.

TRIPS.[78] Některé další výjimky dovozovala rozhodovací praxe z definice vynálezu jako vyřešení technického problému.[79]

Aktuální ustanovení § 3 odst. 3 PatZ, resp. § 1 odst. 2 PA 1977, resp. čl. 52 odst. 3 EPC obsahuje důležité omezení aplikace uvedených výjimek, a sice že uvedené předměty a činnosti jsou vyloučeny z patentovatelnosti pouze za předpokladu, že se přihláška vynálezu nebo patent týkají pouze těchto předmětů nebo činností neboli předmětů nebo činností **jako takových** (v angličtině „as such"). Pokud jsou tedy součástí technického řešení, patentovatelné jsou. Právě toto ustanovení působí v praxi značné potíže a je příčinou rozdílů v rozhodovací praxi jednotlivých států, a to zejména ve vztahu k počítačovým programům.

EPÚ tuto formulaci interpretuje tak, že je vyžadováno, aby vynález měl **technický charakter.**[80] Není-li dán technický charakter, není zde vynález, a tudíž nemůže být ani udělen patent. Požadavek technického charakteru není v EPC explicitně zmíněn. Stížnostní senáty EPÚ však dovodily, že vyplývá implicitně z prováděcího předpisu k EPC, jenž stanoví, že vynález se musí týkat oblasti techniky, řešit technický problém a musí mít technické znaky, které jsou nezbytné pro vymezení nárokovaného předmětu.[81] To dnes potvrzuje i ust. čl. 27 odst. 1 TRIPS, které stanoví, že patenty se udělují na vynálezy ve všech *technických* oblastech.[82]

Tím, že se stížnostní senáty soustředily na technický charakter vynálezu, vyhnuly se nutnosti definovat jednotlivé výjimky, což by bylo problematické zejména u

[78] Důvodová zpráva k návrhu PatZ, cit. 5.

[79] Vyřešení technického problému bylo interpretováno tak, že „*návrh musí představovat řešení, náležející do oboru techniky, přičemž technický charakter řešení je určován materiálním charakterem prostředků, jako pracovních metod, s jejichž pomocí je vynález uskutečňován*." Rozhodnutí ÚPV sp. zn. PV 5074-87 ze dne 3. 5. 1990 publikované v JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv : I. díl*. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. ISBN 80-85100-58-4, s. 35. Přitom rozhodovací praxe dospěla k tomu, že „*[v]šechna řešení netechnického povahy, jako jsou různá organizační opatření, účtovací soustavy, metody výuky, pravidla her, výpočetní tabulky atd. jsou ovšem z pojmu vynálezu vyloučena*." Rozhodnutí ÚPV sp. zn. 1342-85 ze dne 11. 12. 1990, publikováno tamtéž, s. 36-37.

[80] Např. WHAITE, Robin; LAAKKONEN, Ari. The EPO leads the way, but where to? European Intellectual Property Review. 2001, č. 23, s. 245.

[81] Pravidlo 42 odst. 1 písm. a) a c), pravidlo 43 odst. 1 prováděcího předpisu k EPC (resp. pravidlo 29 prováděcího předpisu k EPC 1973).

[82] SHERMAN, Brad. Computer Programs as Excluded Subject Matter. In Standing Committee on the Law of Patents. *Experts´ Study on Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights* [online]. Ženeva : WIPO, 2010. Příloha II. SCP/15/3, odst. 5.3.1. Dostupný také z WWW: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22164. Srov. ust. revidovaného čl. 53 odst. 1 EPC, který stanoví, že evropské patenty se udělují na vynálezy ve všech oblastech techniky.

počítačových programů s ohledem na neustále a rychle se vyvíjející technologie.[83] Paradoxně formulací požadavku technického charakteru však nebyl problém vágnosti pomu „jako takový" vyřešen, protože ani pojem „technický charakter" či „technický" nejsou úplně jasné. V zápětí uvidíme, že EPÚ v průběhu let vyvinul dva testy pro stanovení technického charakteru: tzv. teorii přínosu, která se ptala, zda vynález jako celek zahrnuje přínos ke stavu techniky, jenž lze označit za technický, přičemž technický charakter přínosu mohl být spatřován v tom, že vynález řeší technický problém, k řešení problému jsou užity technické prostředky, řešením problému je dosahováno technického účinku či že řešení vyžaduje technické úvahy, protože to implikuje technický problém.[84] Druhým přístupem je tzv. teorie „jakéhokoliv hardware", kdy je otázka, zda je vůbec dán vynález, zcela oddělena od otázky novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti a k jejímu kladnému zodpovězení postačí, zahrnuje-li nárok nějaké technické prostředky, tj. pozornost je soustředěna na povahu vynálezu spíše než na to, co vynález dělá.[85]

Požadavek technického charakteru také vychází z přesvědčení EPÚ, že všechny výjimky uvedené v čl. 52 odst. 2 EPC spojuje právě nedostatek technického charakteru. Dle tohoto názoru jsou všechny vyloučené předměty buď abstraktní a/nebo netechnické.[86] Nicméně tento závěr byl zpochybněn v britské judikatuře, která tvrdí, že za zakotvením výjimek nelze identifikovat jednotný záměr. Naopak důvody jsou heterogenní a jednotlivé výjimky jsou výsledkem různých kompromisů a diskuzí během vyjednávání EPC, což dokazují i historické dokumenty. Proto ani nelze zaujmout jeden postup aplikovatelný důsledně v případě všech výjimek. Dokonce ani nelze říct, zda by měly být výjimky vykládány obecně restriktivně nebo expansivně.[87]

Stojí za povšimnutí, že první verze českého patentového zákona výslovné omezení aplikace výjimek pouze na uvedené předměty nebo činnosti jako takové neobsahovala. Důvodová zpráva však uvádí, že tyto jsou „*nezpůsobilé k udělení patentu jen potud,*

[83] SHERMAN, Brad. The patentability of computer-related inventions in the United Kingdom and the European Patent Office. *European Intellectual Property Review*. 1991, č. 13, s. 87.
[84] SINGER, STAUDER, cit. 8, s. 76.
[85] BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 416.
[86] Tato myšlenka byla vyjádřena např. v rozhodnutí IBM/Computer program product I; podobné ustanovení obsahuje i instrukce EPÚ v části G, kapitole II, odst. 1.
[87] Aerotel, odst. 9-12. Srov. rovněž PILA, Justine. Article 52(2) of the Convention on the Grant of European Patents: what did the framers intend? A study of the travaux preparatoires. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 2005, č. 36, s. 755-787.

pokud je požadována ochrana pro ně jako takové.“ Odstavec 3 byl do § 3 doplněn zákonem č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví s účinností od 10. 5. 2000. To bylo nutné s ohledem na plánované přistoupení k EPC, protože naše právo bylo restriktivnější a změna byla navržena Evropským patentovým úřadem.[88]

3.2. Výluky z patentovatelnosti dle čl. 53 EPC

Kromě výše uvedených předmětů a činností, jež se nepovažují za vynálezy, jsou zákonem, resp. EPC, vymezeny ještě tzv. výluky z patentovatelnosti. Svou koncepcí se liší od první uvedené skupiny, protože výluka není omezena pouze na vyloučené předměty a činnosti „jako takové“ a zahrnuje-li vynález nějakou z vyjmenovaných činností, je **vyloučen vždy, i kdyby splnil ostatní podmínky patentovatelnosti** a je i zcela bez významu, zda nárokovaný předmět zahrnuje technické prostředky.[89] Důvody pro tyto výluky nejsou homogenní, obecně lze však říci, že se převážně jedná o zvážení určitých etických či společenských aspektů, jak bude podrobně rozvedeno níže.

Patenty se tedy dále neudělují na:

a) vynálezy, jejichž obchodní využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům;

b) odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat;

c) způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle.[90]

Výluka podle písm. a) byla konkretizována směrnicí o ochraně biotechnologických vynálezů, jež stanoví, které vynálezy se zejména (demonstrativní výčet) považují za odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům. Tento výčet zahrnuje:

a) způsoby klonování lidských bytostí;

---

[88] Poslanecká sněmovna ČR. *Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví : důvodová zpráva* [online]. Sněmovní tisk 357/0, 1999 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=357&ct1=0.

[89] Srov. rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 82/93 Telectronics/Cardiac pacing ze dne 15. 5. 1995.

[90] Ust. § 3 odst. 4 a § 4 PatZ, § 3 písm. c) zákona o ochraně biotechnologických vynálezů, § 1 odst. 3, § 4A a odst. 3 písm. f) Přílohy A2 PA 1977, čl. 53 EPC. Srov. rovněž s čl. 27 odst. 2 a 3 TRIPS.

b) způsoby modifikace zárodečné linie genetické identity lidských bytostí;

c) způsoby, při nichž se používá lidské embryo pro průmyslové nebo obchodní účely;

d) způsoby úpravy genetické identity zvířat, které jim mohou způsobit utrpení bez podstatného medicínského užitku pro člověka nebo zvíře, a také zvířata, která jsou výsledkem takového způsobu. [91]

Patentovatelným vynálezem nemůže být ani lidské tělo v různých stadiích vzniku či vývoje a pouhé objevení některého z jeho prvků, včetně sekvence nebo dílčí sekvence genu.[92]

4. Jednotlivé výjimky

Podívejme se již nyní na jednotlivé výjimky a výluky. Nejdříve budou představeny výjimky počítačových programů a vykonávání obchodní činnosti. Přestože z hlediska systematiky EPC a zákona se tyto nevyskytují na prvním místě, je vhodné se s nimi vypořádat na začátku, protože patří k nejproblematičtějším partiím této oblasti patentového práva a vytvořila se kolem nich bohatá rozhodovací praxe, jejíž závěry jsou v zásadě aplikovatelné i na ostatní výjimky z patentovatelnosti dle čl. 52 odst. 2 EPC a odpovídajících národních ustanovení.

4.1. Počítačové programy

4.1.1. Teoretická východiska

Než přistoupíme k aktuální úpravě počítačových programů jakožto jedné z výjimek z patentovatelnosti, podíváme se na některá teoretická východiska patentové ochrany pro vynálezy realizované počítačem, především software, abychom pochopili, proč rozdmýchávají tak vzrušené diskuze.

Počítačové programy hrají v moderní informační společnosti důležitou roli ve všech technologických odvětvích a dá se předpokládat, že do budoucna jejich význam ještě vzroste. Softwarový průmysl v Evropě vytváří tisíce pracovních míst a významně se

[91] Ust. § 3 písm. a) zákona o ochraně biotechnologických vynálezů, odst. 3 Přílohy A2 PA 1977 a čl. 6 směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů, pravidlo 28 prováděcího předpisu k EPC.
[92] Ust. § 3 písm. b) zákona o ochraně biotechnologických vynálezů, odst. 3 písm. a) Přílohy A2 PA 1977, čl. 5 odst. 1 směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů, pravidlo 29 prováděcího předpisu k EPC.

podílí na tvorbě hrubého domácího produktu členských států.[93] Vzhledem k významu počítačových programů a k tomu, že technický pokrok umožnil i jejich snadné kopírování, je pochopitelné, že vyvstala otázka jejich právní ochrany. Společnost je ale diverzifikována v tom, jak by tato ochrana měla vypadat a především, zda je vhodná ochrana patentová. Z obou stran barikády přitom zaznívají silné argumenty.

Z údajů zveřejněných Evropskou komisí vyplývá, že okolo 75% softwarových patentů v Evropě patří velkým neevropským společnostem.[94] Dle oponentů softwarových patentů by patentovatelnost počítačových programů ještě více posílila postavení velkých korporací na úkor malých a středních společností, protože patentové řízení, následné vymáhání práv z patentu, ale i cena licencí na produkty ostatních výrobců je nad finanční možnosti malých společností a prostor se tak otevírá velkým hráčům, kteří patenty využívají k odstranění konkurence.[95] Je pravda, že přihlašovatel v přihlášce musí zveřejnit princip vynálezu a po uplynutí ochranné doby pak může vynález kdokoli využít, nicméně doba až 20 let ochrany se zdá v případě počítačových programů příliš dlouhá. Právě v této oblasti dochází k velmi rychlému vývoji, a tak je velmi pravděpodobné, že vynález, který je letos průlomem v moderní technice, bude ne za 20 let, ale dokonce už za 5 let nebo i méně zcela bez významu. Tato skutečnost může hrát i v neprospěch vynálezce - řízení před patentovým úřadem může trvat dlouhé měsíce, někdy i roky a mezitím může vynález zcela pozbýt svůj komerční potenciál. Navíc je zde problém tzv. „thickets“, což je anglické pojmenování jevu častého v případě moderních informačních technologií, kdy se jednotlivé patentové nároky překrývají. Např. současné smartphony mohou být pokryty stovkami patentů s desítkami různých majitelů a pak je nejasné, kde končí hranice jednoho patentu a kde začíná ochrana druhého patentu. Tím se zvyšují náklady na případné licence, tím pádem i cena produktu pro koncového uživatele, a rovněž se kvůli nejistému rozsahu práv z patentu zvyšuje množství soudních sporů.[96]

[93] Návrh směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem, cit. 1.
[94] Tamtéž.
[95] BAINBRIDGE, cit. 12, s. 469.
[96] HARGREAVES, Ian. *Digital Opportunity : A Review of Intellectual Property and Growth* [online]. Květen 2011 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf. Odst. 6.13.

Přitom v oblasti software není nutné vynakládat na vývoj tak velké finanční částky jako např. v oblasti farmaceutického průmyslu a motivovat investory vidinou patentu. Komerční úspěšnost software ne vždy závisí na inovativním řešení, ale i na nepatentovatelných prvcích, jako je design či marketing. Otázkou je, nakolik by patenty vůbec podpořily inovace, protože zkušenosti ukazují, že softwarový trh může být úspěšný i bez nich a naopak udělení patentu by mohlo vývoj v oblasti informačních technologií paralyzovat.[97]

Zastánci oponují, že odepření patentové ochrany pro počítačové programy je zřejmě v rozporu s ustanovením čl. 27 TRIPS, které software z patentovatelnosti nevylučuje. Neexistuje důvod, proč by měl mít software méně příznivé postavení než ostatní vynálezy a proč by v případě, že má technický charakter, neměl být patentovatelný.[98]

Na druhé straně je připomínáno, že jakkoli můžeme postrádat „logické" důvody pro odlišné zacházení s programy na rozdíl od ostatních výjimek, mohou zde být důvody praktické. Například určení stavu techniky i posuzování vynálezecké činnosti je ve vztahu k software úkolem velice náročným, ne-li dokonce nemožným. To je dáno jednak tím, že užití počítačů je ve větší či menší míře rozšířeno do všech průmyslových odvětví a jednak tím, že inovace počítačových programů nejsou pečlivě zdokumentovány.[99]

Obě strany rovněž často upozorňují na to, že v USA a Japonsku je možné softwarové patenty udělit, vyvozují z této praxe ovšem odlišné důsledky. Odpůrci upozorňují na sporné případy, kdy byly uděleny patenty, jež byly později napadeny z různých důvodů, např. pro nedostatek novosti, a které by v současných evropských podmínkách nemohly obstát. Evropská komise však upozornila, že nelze příliš srovnávat evropskou a americkou praxi, protože každá z nich vychází z úplně jiného pojetí patentového práva.[100] Vzhledem k tomu, že je na americkou úpravu často odkazováno, je vhodné na

[97] Např. Gowers Review upozorňuje, že v USA, kde jsou softwarové patenty dostupné, softwarový průmysl narůstal i bez nich a v současnosti jsou spíše důkazy o jejich strategickém užívání k potlačení konkurence; dopady udělování patentové ochrany na počítačové programy tak zatím nejsou jednoznačné a doporučuje se zachovat obezřetnost. GOWERS, Andrew. *Gowers Review of Intellectual Property*. Londýn : The Stationery Office, 2006. ISBN 0-11-840483-0. Dostupný z WWW: http://www.official-documents.gov.uk/document/other/0118404830/0118404830.asp. Odst. 4.114.
[98] BAINBRIDGE, cit. 12, s. 469.
[99] Tamtéž.
[100] Návrh směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem, cit. 1.

tomto místě podniknout stručný exkurz do patentovatelnosti počítačových programů, obchodních metod, ale i jiných vynálezů v USA.

4.1.2. Patentovatelnost software a obchodních metod v USA

Výchozím bodem je ustanovení § 101 amerického patentového zákona. Dle něho aby byl vynález patentovatelný, musí být nový, užitečný, nebýt zřejmý a musí jít o jednu ze čtyř zákonných kategorií: způsob, přístroj, výrobek nebo složení látky. Nároky, které nesměřují na jednu ze zákonných kategorií, jako např. lidské tělo jako takové, v přírodě se vyskytující organismy, smlouva uzavřená mezi dvěma stranami či hra definovaná jako soubor pravidel, jsou vyloučeny z patentovatelnosti. Americký zákon nezná výčet výjimek z patentovatelnosti tak, jak je to obvyklé v Evropě, některé výjimky jsou však dovozeny judikatorně. Konkrétně je akceptováno, že existují tři tzv. common law výjimky z patentovatelnosti: přírodní zákony, fyzikální jevy a abstraktní ideje (jako např. matematické algoritmy). Pokud jsou ale tyto předměty prakticky aplikovány (např. v přístroji), mohou být patentovatelné.[101]

Po poněkud opatrném přístupu v 60. a 70. letech, kdy softwarové přihlášky byly zamítány, protože software nebyl považován za jednu ze zákonných kategorií, nýbrž za nepatentovatelný matematický algoritmus,[102] dala rozhodovací praxe jednotlivým zákonným kategoriím velmi široký rozsah, který nejlépe vystihuje známý výrok Nejvyššího soudu z rozhodnutí Diamond v Chakrabarty, že patentovatelné je „*vše pod sluncem vyrobené člověkem*“.[103] Tak byl za patentovatelný způsob uznán rovněž počítačový program v rozhodnutí Nejvyššího soudu Diamond v Diehr z roku 1981.[104]

Nebylo ovšem úplně jasné, kde je hranice mezi patentovatelnými a nepatentovatelnými programy, jednotlivá rozhodnutí byla často v rozporu a praxe byla taková, že patentovatelnost v podstatě závisela na formulaci nároků - pokud nárok nějakým

[101] THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. *Manual of Patent Examining Procedure* [online]. 8. vydání. Washington : USPTO, 2001, poslední revize 2012 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html. Kapitola 2106 - Patent Subject Matter Eligibility.

[102] Např. Nejvyšší soud z toho důvodu zamítl přihlášku v případu Gottschalk v Benson 409 U.S. 63 (1972).

[103] 447 U.S. 303 (1980).

[104] 450 U.S. 175 (1981). Nejvyšší soud dospěl k názoru, že se v daném případě nejednalo o pouhý matematický algoritmus, nýbrž o zákonem vymezený způsob, přestože jediný nový znak vynálezu byl ovládán počítačem. TYSVER, Daniel A. Are Software and Business Method Patents Still Patentable after the Bilski Decision? In *Bitlaw* [online].[cit. 11.11.2013] Dostupný z WWW: http://www.bitlaw.com/software-patent/bilski-and-software-patents.html.

způsobem zahrnoval přístroj, byť ve formě konvenčního počítače, byl obvykle patentovatelný.[105]

O tom, že je patentování počítačových programů a obchodních metod povoleno, nebylo pochyb po rozhodnutí State Street Bank & Trusty Co. v Signature Financial Group, Inc. z roku 1998.[106] Federální odvolací soud zde uvedl, že jsou patentovatelné obchodní metody, software i jiné vynálezy, které dosahují „*užitečného, konkrétního a hmotného výsledku*“.[107] To bylo potvrzeno a dále rozvedeno v případu AT&T Corp. v Excel Communications, Inc. v tom směru, že vynález může být patentovatelný bez ohledu na to, zda se nárok vztahuje např. k nějakému přístroji.[108] Proto komentátoři uvádějí, že toto rozhodnutí otevřelo cestu „čistým“ obchodních metodám, tj. metodám, které nejsou realizovány počítačem.[109]

Zdálo se, že obrat přineslo rozhodnutí In re Bilski v roce 2008.[110] Federální odvolací soud zde odmítl test aplikovaný ve State Street Bank („užitečný, konkrétní a hmotný výsledek“) a uvedl, že při posuzování patentovatelnosti způsobu by měl být jako jediný test aplikován tzv. machine-or-transformation test. Dle tohoto testu je způsob patentovatelný, pokud „*1) je vázán na určitý přístroj nebo zařízení nebo 2) transformuje určitý předmět do jiného stavu nebo věci*.“[111] To v podstatě znamenalo krok zpět k rozhodnutí Gottschalk a Benson a podobným.[112] In re Bilski bylo ale částečně změněno Nejvyšším soudem, jenž své rozhodnutí v této věci vynesl v roce 2010 pod názvem Bilski v Kappos.[113] Z rozhodnutí soudu vyplývá, že obchodní metody a priori nejsou vyloučeny z patentovatelnosti, jsou však vyloučeny pokud se jedná pouze o abstraktní ideu. Užitečným vodítkem, jak toto určit, je „machine-or-transformation“ test definovaný v In re Bilski, nejedná se však o test jediný, jak uvedl Federální soud. Bližší

[105] Např. pokud nebyl nárokován počítačový program jako takový, ale datový nosič, na němž je program nahrán (tzv. „Beauregard Claims“). Jasně tak byla preferována forma proti podstatě a patentovatelnosti se dalo dosáhnout dovednou formulací nároků. Tamtéž.
[106] 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).
[107] TYSVER, Daniel A. The History of Software Patents: From Benson, Flook, and Diehr to Bilski and Mayo v. Prometheus. In *Bitlaw* [online]. [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.bitlaw.com/software-patent/history.html.
[108] 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999).
[109] DESCHAMPS, Carole. Patenting computer-related inventions in the US and in Europe : the need for domestic and international legal harmony. *European Intellectual Property Review*. 2011, č. 33, s. 108.
[110] 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008).
[111] In re Bilski.
[112] TYSVER. The History of Software Patents, cit. 107.
[113] 561 U.S. ___ (2010).

návod, jak správně test aplikovat však Nejvyšší soud neposkytl. USPTO se snažil ve své instrukci tuto otázku trochu vyjasnit a předložil příklady nepatentovatelných abstraktních idejí: jsou to např. ekonomické teorie a postupy (jako pojištění, marketing, finanční transakce), právní teorie (smlouvy, právní pravidla), matematické koncepty (geometrie, algoritmy), duševní činnost (názor, hodnocení, úsudek), mezilidské interakce a vztahy (konverzace), učební postupy (memorování, opakování), lidské chování (cvičení, plnění instrukcí, způsob oblékání), instrukce „jak by měla být vykonávána obchodní činnost“.[114]

Můžeme tedy vidět, že přestože počítačové programy a obchodní metody zůstávají dle amerického práva i nadále v zásadě patentovatelné a uplatňují se na ně stejné zásady jako na ostatní vynálezy, rozsah patentovatelných vynálezů byl dvojicí rozhodnutí Bilski přece jen omezen, např. tzv. „čisté“ obchodní metody budou v zásadě vyloučeny jako abstraktní ideje. I nadále však zůstala řada nevyřešených otázek, na něž bude muset přinést odpovědi budoucí rozhodovací praxe.

4.1.3. Jiné možnosti ochrany

Existují i jiné možnosti ochrany software než patenty. Na počítačové programy mohou např. dopadat ustanovení na ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání či ochranu obchodního tajemství.[115] Tradičně je software chráněn **autorským právem**. Ustanovení čl. 10 odst. 1 Dohody TRIPS uvádí, že „*[p]očítačové programy, ať už ve zdrojovém nebo strojovém kódu, budou chráněny jako literární díla podle Bernské úmluvy (1971).*“ Tomu odpovídá i národní zákonodárství. Jak v České republice, tak ve Spojeném království jsou počítačové programy chráněny jako literární díla.[116] Obecnou úpravu rovněž přijala Evropská unie (resp. tehdejší Evropská společenství) v harmonizační směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů.[117]

---

[114] THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, cit. 101.

[115] MAISNER, Martin a kol. *Základy softwarového práva*. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-638-7, s. 29.

[116] Srov. § 2 odst. 2 autorského zákona: “*Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem*“ a ust. § 65 odst. 1: „*Počítačový program, bez ohledu na formu jeho vyjádření, včetně přípravných koncepčních materiálů, je chráněn jako dílo literární*.“ Obdobně viz ust. § 3 odst. 1 písm. b) Copyright, Designs and Patents Act 1988.

[117] Viz čl. 1, který stanoví, že členské státy chrání „*počítačové programy autorskými právy stejně jako literární díla ve smyslu Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl*“, pokud jsou původní.

Jaké jsou tedy hlavní rozdíly mezi autorskoprávní a patentovou ochranou? Autorskoprávní ochrana vzniká automaticky, bez jakéhokoli řízení a zdarma a je tedy možné se ihned po vzniku díla domáhat ochrany před případným porušením práv. Na dílo nejsou kladeny tak přísná kritéria jako podmínky patentovatelnosti, není kupř. ani třeba zkoumat novost programu.[118] Na druhé straně neposkytuje tak široká práva jako patent.

Co vnímají osoby, jež by se softwarovým patentům nebránily, jako největší nedostatek a naopak příznivci open source software jako přednost autorskoprávní ochrany, je skutečnost, že autorská práva chrání pouze konkrétní způsob vyjádření algoritmu počítačového programu jako literární dílo.[119] Tomu odpovídá ust. § 65 odst. 2 autorského zákona: „*Myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkoli prvek počítačového programu, včetně těch, které jsou podkladem jeho propojení s jiným programem, nejsou podle tohoto zákona chráněny*.“[120] Kopírování počítačového programu by bylo porušením práv autora. Pokud by ale konkurence vyvinula program, který vykonává stejnou činnost, využívá stejné myšlenky, stejného řešení, avšak použila by k tomu jiný algoritmus, k porušení práv nedojde. Naopak v rámci patentové ochrany nikdo nesmí bez souhlasu majitele patentu předmět vynálezu využívat, tj. např. jej vyrábět, a to ani kdyby k němu dospěl nezávisle na původci vynálezu, dokonce ani kdyby o existenci patentu nevěděl, protože patent chrání *řešení* problému, nejen jeho vyjádření. Kritika spočívá v tom, že tato úprava nevystihuje podstatu počítačových programů. Skutečná invence spočívá v tom, co program dělá a ne ve vyjádření algoritmu, protože počítačový program lze „napsat“ více způsoby, ale skutečný přínos je právě v řešení problému. Na druhé straně je vyzdvihováno, že díky této úpravě se otevírá prostor pro další zdokonalování technologií, když ostatní mohou dílo dále vyvíjet bez nutnosti drahých licencí či obavy ze soudního řízení pro porušení práv z patentu (samozřejmě za předpokladu dodržení podmínek autorskoprávní ochrany).

[118] BAINBRIDGE, cit. 12, s. 470.
[119] Počítačový program je v podstatě souhrn instrukcí vyjádřený v určitém programovacím jazyce pomocí algoritmu, tedy skutečně si jej můžeme představit jako obdobu písemného příkazu v lidském jazyce s tím rozdílem, že v případě počítačových programů je příkaz čten a vykonáván strojem.
[120] Obdobné ustanovení nalezneme např. i v návrhu směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem, cit. 1, čl. 1 odst. 2: „*Ochrana podle této směrnice se vztahuje na vyjádření počítačového programu v jakékoliv formě. Myšlenky a zásady, na kterých je založen kterýkoliv z prvků počítačového programu včetně myšlenek a zásad, na kterých je založeno jeho rozhraní, nejsou chráněny autorským právem podle této směrnice*.“

Vzhledem k tomu, že jak patentová, tak autorskoprávní ochrana má své nedostatky, objevily se názory, že vůbec nejlepší by bylo dát vzniknout zvláštnímu právu duševního vlastnictví ušitému na míru počítačovým programům, a to pokud možno na nadnárodní úrovni.[121] Ani zde však není názor jednotný, někteří autoři upozorňují na možné komplikace spojené s novým právem duševního vlastnictví, jako možný střet mezi jednotlivými formami ochrany či administrativní náklady na vytvoření nového systému, předmět ochrany by nadto musel být precizně formulován, přitom lze jen těžko předvídat, jak se budou informační technologie v budoucnu vyvíjet a jaký rozsah ochrany tedy bude potřeba.[122] Na druhou stranu řada daleko méně významných společenských vztahů má v současnosti svou zvláštní právní úpravu (např. topografie polovodičových výrobků).[123]

Přejděme již nyní k otázce **patentové ochrany** počítačových programů.

V průběhu jednání o EPC v 60. a 70. letech patřila otázka výjimek z patentovatelnosti a zejména počítačových programů vůbec k těm nejsložitějším. Jedním z největších odpůrců patentovatelnosti počítačových programů bylo Spojené království, dle nějž se software nijak neliší od (již vyloučených) matematických metod.[124] Nakonec tedy byly programy počítačů zahrnuty do seznamu předmětů, které nejsou považovány za vynález. Zdálo by se tak, že počítačové programy nemohou být předmětem patentové ochrany. Proto by pro člověka neobeznámeného s evropskou praxí mohlo být překvapující, že jen do roku 2002 EPÚ udělil 20.000 patentů na vynálezy realizované počítačem včetně počítačových programů a další tisíce byly uděleny jednotlivými státy.[125] Důvodem je sousloví „jako takový“ obsažené v čl. 52 odst. 3 EPC, které dle některých komentátorů „*nechává otevřené dveře pro softwarové patenty*“.[126]

Samotný pojem „počítačový program“ není v EPC, v českém, ani v britském patentovém zákoně vymezen, protože jakákoli definice by postrádala flexibilitu

[121] Např. AUJEZDSKÝ, Josef. *Právní aspekty volně šiřitelných počítačových programů* [online]. Právní ochrana počítačových programů de lege ferenda. [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.root.cz/specialy/licence/pravni-ochrana-pocitacovych-programu-de-lege/
[122] GOWERS, cit. 97, odst. 4.10, 4.113.
[123] AUJEZDSKÝ, cit. 121.
[124] MACQUEEN, cit. 9, s. 535.
[125] Návrh směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem, cit. 1. Britský patentový úřad v roce 2000 oznámil, že přes 15% udělených patentů obsahuje software. BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 424.
[126] DESCHAMPS, cit. 109, s. 109.

potřebnou v tak dynamicky se rozvíjejícím odvětví jako je vývoj software. Interpretace proto byla ponechána na rozhodovací praxi.[127] Autority se především musely vypořádat s **tzv. vynálezy realizovanými počítačem**, což je dle instrukce EPÚ výraz, který má zahrnout nároky týkající se počítačů, počítačových sítí nebo jiného programovatelného přístroje, kde je jeden nebo více aspektů vynálezu uskutečňován prostřednictvím programu nebo programů, jedná se tedy o širší pojem než počítačový program.[128] Otázkou mj. bylo, zda se v případech, kdy nárok směřuje na způsob prováděný prostřednictvím naprogramovaného počítače, počítačové systémy (tj. hardware + software), či datové nosiče, na nichž je nahrán program, jedná o počítačový program jako takový. Ještě obtížnější situace pak nastává, je-li počítačový program použit k implementování jiného vyloučeného předmětu, např. obchodní metody či duševní činnosti.[129]

Právní pozice na toto téma je velmi nejasná a ačkoli zákonná ustanovení pro udělování patentů jsou podobná, jejich aplikace v rozhodovací praxi členských států liší, a tak přestože se jednotlivé zájmové skupiny neshodují v řešení této situace, hlasy po reformě a větší právní jistotě se ozývají ze všech stran.[130] O možné úpravě čl. 52 EPC se hodně debatovalo v souvislosti s plánovanou revizí Úmluvy v roce 2000. Nakonec však byl zachován současný stav a návrh na vyškrtnutí výjimky počítačových programů byl delegáty zamítnut, protože některé delegace vyslovily obavu, že odstranění výjimky z textu EPC by mohlo být chápáno jako rozšíření patentovatelnosti.[131] Ačkoli fakticky v rozhodování EPÚ došlo nepopiratelně od 70. let k nemalému posunu, oficiálně je výjimka patentovatelnosti počítačových programů jako takových nezměněna.

---

[127] Např. stížnostní senát EPÚ v rozhodnutí IBM/Computer program product I definoval počítačový program jako „*soubor příkazů, které po načtení programu přimějí hardware vykonávat určitý postup s určitým výsledkem*.“ Podobně vymezila počítačové programy i WIPO: „*soubor příkazů vyjádřených slovy, v kódech, schématech nebo jiným způsobem, který je schopen, pokud je nahrán na strojově čitelném nosiči, způsobit, že počítač, nebo elektronické či podobné zařízení schopné zpracovávat informace, vykonává určitý úkol nebo dosahuje určitého výsledku*“. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*. 2. vydání. Ženeva : WIPO, 2004. ISBN 978-92-805-1291-5 (WIPO Pub. No. 489), s. 437. Dostupný také z WWW: http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/.

[128] Instrukce EPÚ část G, kapitola II-3, odst. 3.6.

[129] BAINBRIDGE, David. Court of Appeal parts company with the EPO on software patents. *Computer Law & Security Report*. 2007, č. 23, s. 199.

[130] Návrh směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem, cit. 1.

[131] BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 439-440.

Iniciativu tak převzala Evropská Unie, resp. tehdejší Evropská společenství. V únoru 2002 Evropská komise předložila **návrh směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem.**[132] Cílem tohoto návrhu bylo harmonizovat patentové právo členských států a tím odstranit nejasnosti.[133] Směrnice měla pouze vymezit základní zásady, aniž by došlo k náhlé změně současné právní pozice a především k dalšímu rozšíření patentovatelnosti počítačových programů jako takových. Komise např. výslovně označila za nežádoucí patentování obchodních metod realizovaných počítačem. Směrnice tak v podstatě měla legislativně zakotvit přístup, který v té době zastávaly stížnostní senáty EPÚ. Návrh zejména stanovil, že ke splnění podmínky vynálezecké činnosti je třeba, aby vynález jako celek byl technickým přínosem ke stavu techniky definovaným jako „*přínos k současnému stavu techniky, který je nový a není odborníkovi zřejmý*."[134] Pokud není dán *technický* přínos (např. přínosem je obchodní metoda, která je pouze realizována počítačem), vynález nesplňuje požadavek vynálezecké činnosti a nebude patentovatelný.[135] Hlavní rozdíl oproti praxi Evropského patentového úřadu představoval čl. 5 návrhu směrnice, který připouštěl pouze nárok směřující na výrobek (tj. naprogramovaný počítač, počítačovou síť nebo jiné programově řízené zařízení) nebo způsob (postup) realizovaný počítačem, sítí nebo přístrojem, nikoli však na počítačový program samotný nebo na datovém nosiči, ledaže by v době, kdy je zaveden a proveden na počítači, síti či zařízení vytvořil výrobek nebo způsob rovněž nárokovaný v přihlášce. Byly by tak vyloučeny některé vynálezy, které dle EPÚ po rozhodnutí IBM/Computer program product I nespadají pod čl. 52 odst. 2 EPC.

Návrh směrnice vyvolal rozsáhlou diskuzi. Česká republika jej podporovala, byť se objevily i hlasy, že kladný postoj je pouze stanoviskem ÚPV, potažmo ministerstva průmyslu a obchodu, které bylo přijato bez konzultace s reálnými uživateli patentové

[132] Návrh směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem, cit. 1. „Vynález realizovaný počítačem" byl definován jako „*jakýkoli vynález, jehož provedení vyžaduje použití počítače, počítačové sítě nebo jiného programovatelného zařízení, přičemž tento vynález má jeden nebo více znaků, které jsou zcela nebo zčásti vytvořeny pomocí jednoho nebo několika počítačových programů*." - čl. 2 písm. a) návrhu směrnice.
[133] Návrh směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem, cit. 1, recitál 2 a 16.
[134] Čl. 2 písm. b) návrhu.
[135] Recitál 12.

ochrany.[136] ÚPV se vyjádřil v tom směru, že směrnice by pro praxi v České republice nepřinesla nic nového, protože směrnice nezavádí patentovatelnost řešení, která dosud patentovatelná nebyla. Z hlediska EU (resp. ES) jako celku by však znamenala důležitý přínos, protože by díky ní došlo ke sjednocení dosud nejednotné praxe při posuzování vynálezů realizovaných počítačem.[137]

Nicméně Evropský parlament návrh nakonec v červenci 2005 zamítnul. Nepřijetí návrhu hodnotí komentátoři spíše negativně, přestože např. skupiny prosazující open source software toto rozhodnutí vítaly.[138] MacQueen podotknul, že neúspěch návrhu je výsledkem těžkého lobbingu.[139] V důsledku odmítnutí návrhu směrnice interpretace této výjimky i nadále zůstává na EPÚ a národních patentových úřadech a soudech. Následující výklad zkoumá, jak se s touto interpretací vypořádali.

4.1.4. Evropský patentový úřad

Jak už bylo naznačeno, přístup EPÚ k vynálezům realizovaným počítačem, resp. k výjimkám dle čl. 52 odst. 2 EPC obecně je takový, že má-li předmět technický charakter, nejedná se o počítačový program jako takový. V průběhu let se ale změnil pohled na to, co konkrétně předmětu propůjčuje technický charakter. Vývoj na půdě EPÚ by se dal v tomto ohledu přibližně rozdělit do dvou etap:

1) Teorie přínosu („the contribution approach“) - 1986 - 1998

Prvním rozhodnutím stížnostního senátu, jež se zabývalo výjimkou počítačových programů, bylo rozhodnutí T 208/84 Vicom/Computer-related invention ze dne 15. 7. 1986. Stížnostní senát zde dovodil, že směřují-li patentové nároky na technický proces, který je řízen počítačovým programem (ať už je realizován prostřednictvím hardware nebo software), nejedná se o počítačový program jako takový. Stejně tak nárok

[136] BLAŽEK, Petr. Ještě mikrovlnka, nebo už počítač? *Ekonom* [online]. 16. 5. 2005 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://ekonom.ihned.cz/c1-16157890-jeste-mikrovlnka-nebo-uz-pocitac.
[137] ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. *Informace Úřadu průmyslového vlastnictví ČR k návrhu směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem* [online]. [cit. 11.11.2013] Dostupný na WWW: www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/eurostranky/stanovisko_upv_k_softpatentum_pro_mpo_web/
[138] Např. Horáček, Čada a Hajn uvádějí, že směrnice by pomohla odstranit stávající právní nejistotu a v důsledku odmítnutí návrhu stále přetrvává situace, kdy stejné otázky mohou být v rámci evropských zemí zodpovězeny různým způsobem. Cit. 7, s. 35; BURYAN, Jiří. Konec směrnice o patentabilitě softwarových vynálezů - Pyrrhovo vítězství. *epravo.cz* [online]. 15. 9. 2005 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.epravo.cz/top/clanky/konec-smernice-o-patentabilite-softwarovych-vynalezu-pyrrhovo-vitezstvi-35918.html.
[139] MACQUEEN, cit. 9, s. 562.

směřující na výrobek, tedy počítač nastavený tak, aby fungoval dle určitého programu a tak řídil nebo prováděl nový technický proces, není vyloučen z patentovatelnosti na základě ust. čl. 52 odst. 2 a 3 EPC.

Klíčový výrok se nachází v odst. 16 odůvodnění stížnostního senátu: „***vynález jinak patentovatelný dle obecných kritérií patentovatelnosti by neměl být vyloučen z ochrany na základě pouhé skutečnosti, že jsou k jeho realizaci použity moderní technické prostředky ve formě počítačového programu***. ***Rozhodující je, zda vynález tak, jak je definován v nároku, přináší jako celek technický přínos*** [technical contribution] ***ke stavu techniky***.“[140] V tomto případě technický přínos spočíval v tom, že v rámci způsobu digitální úpravy obrázků, který byl předmětem přihlášky, počítač působil na fyzický předmět (obrázek) a měnil jeho vlastnosti (např. se zvyšovala ostrost obrazu), tedy způsobil technický účinek jdoucí nad rámec pouhého provedení matematické metody (pouhého přenosu signálu). Díky shledání technického přínosu se nejednalo o počítačový program jako takový (odtud pramení název „teorie přínosu“).

Otázka, co přesně znamená „technický přínos“, byla v dalších letech předmětem rozhodování EPÚ.[141] Kupř. v rozhodnutí T 26/86 Koch & Sterzel/X-ray apparatus ze dne 21. 5. 1987 stížnostní senát dovodil, že **pokud je běžný počítačový program užit v běžném počítači, jedná se o program jako takový** a je vyloučen z patentovatelnosti čl. 52 odst. 2 EPC. Pokud ale program technicky pozmění fungování běžného počítače, pak může být vynález složený z programu a počítače patentovatelný. Přitom **vynález musí být posuzován jako celek**. Pokud využívá jak technické, tak netechnické prostředky, nevylučuje jej použití netechnických prostředků automaticky z patentovatelnosti, a to ani pokud netechnické znaky jsou dominantní.[142]

Zároveň byly dovozeny některé zásady stanovující případy, kdy technický přínos není dán. Zejména, **pokud *jediný* přínos vynálezu spočívá v předmětu nebo činnosti vyloučených z patentovatelnosti, nelze patentovou ochranu poskytnout**.[143] Toto stanovisko lze spatřit např. v rozhodnutích týkajících se textových editorů, kde řada

[140] Zvýraznění doplněno autorem.
[141] MACQUEEN, cit. 9, s. 544.
[142] Např. je-li *součástí* vynálezu obchodní metoda nebo počítačový program, vynález může být i přesto patentovatelný, pokud *jako celek* znamená technický přínos stavu techniky.
[143] MACQUEEN, cit. 9, s. 544.

přihlášek byla zamítnuta z důvodu, že se jedná pouze o zautomatizovanou duševní činnost, podávání informací či estetické výtvory. Jako příklad uveďme rozhodnutí T 121/85 IBM/Automatic spelling checking and correction process in a text processing system ze dne 14. 3. 1989, kterým stížnostní senát zamítl stížnost IBM proti zamítnutí přihlášky na systém pro kontrolu a opravu chyb v psaní v textovém editoru. Jediným přínosem tohoto počítačem realizovaného vynálezu zde bylo pravopisně správně napsané slovo, což je ale pouhá abstraktní, lingvistická informace, a vynález jako celek neměl technický přínos.[144]

Shrneme-li tedy tuto linii rozhodovací praxe EPÚ vycházející z rozhodnutí Vicom a navazujících rozhodnutí, dospějeme k výsledku, že **způsob nebo výrobek zahrnující počítačový program nemusí být vždy vyloučeny z patentovatelnosti**. Nebyla však vyřešena otázka, zda patentové nároky mohou směřovat přímo na počítačový program. Kurz těchto rozhodnutí naznačoval, že ne a že **samotný počítačový program nebo program na datovém nosiči nemůže být předmětem ochrany bez ohledu na svůj obsah**; je tedy zcela irelevantní, zda má nebo nemá technický charakter.[145] Počítačový program je tedy v této rovnici pouze prostředkem, díky němuž nárokovaný postup nebo výrobek v konečném důsledku vyvolá technický účinek, sám ale předmětem ochrany není. Vždy bylo nutné navázat patentový nárok na software na hardware, takže počítačový program byl nárokován pouze nepřímo přes nárok směřující na vynález realizovaný počítačem.[146]

To vedlo k výtkám ze strany softwarového průmyslu. Např. bylo namítáno, že tento přístup nereflektuje realitu - skutečná invence spočívá právě v software (jenž je dle EPÚ nepatentovatelný) a hardware (který může být předmětem patentové ochrany) je v tomto směru irelevantní. A i když je možné tuto výjimku do jisté míry obejít vhodnou formulací nároků, může později vyvstat problém při vymáhání práv z patentu. Takže

[144] Dále lze uvést např. rozhodnutí T 38/86 IBM/Text processing ze dne 14. 2. 1989 či rozhodnutí T 22/85 IBM/Document abstracting and retrieving ze dne 5. 10. 1988.
[145] Tento závěr byl obsažen např. v rozhodnutí T 110/90 IBM/Editable document form ze dne 15. 4. 1993: „*Senát souhlasí s názorem průzkumového oddělení, že počítačový program nárokovaný sám o sobě není patentovatelný bez ohledu na svůj obsah. Přestože lze u výjimek obsažených v ustanovení čl. 52 odst. 2 vypozorovat obecnou tendenci, jež by naznačovala, že pouze abstraktní a netechnické předměty jsou vyloučeny jako takové (čl. 52 odst. 3), stojí za to podotknout, že také počítačové programy, které nemají abstraktní nebo netechnický ´obsah´, musí pod tuto výjimku spadat, pokud jsou nárokovány jako takové*." Rovněž instrukce EPÚ v té době obsahovala ustanovení, že počítačový program nárokovaný samotný nebo na datovém nosiči není patentovatelný, a to bez ohledu na svůj obsah.
[146] MACQUEEN, cit. 9, s. 552.

např. práva z patentu na výrobek využívající počítačový program by byla porušena používáním takto naprogramovaného počítače, ale pouhé dodávání počítačového programu by nebylo postižitelné, neboť program samotný leží mimo rozsah ochrany udělené na naprogramovaný počítač.[147]

2) Teorie „jakéhokoliv hardware“ - 1998 - současnost

Evropský patentový úřad po několika letech svou dosavadní praxi přehodnotil a postupně přistoupil k větší liberalizaci v přístupu k softwarovým patentům. Nový vývoj byl předznamenán rozhodnutím T 1173/97 IBM/Computer program product I ze dne 1. 7. 1998. Na rozdíl od dosavadních případů, kde nárok vždy směřoval na vynález realizovaný počítačem (způsob využívající počítačový program nebo počítač), zde se přihlašovatel domáhal také ochrany přímo pro počítačový program samotný a počítačový program na datovém nosiči. Stížnostní senát uvedl, že spojení čl. 52 odst. 2 s odst. 3 naznačuje, že tvůrci Úmluvy nechtěli vyloučit z patentovatelnosti všechny počítačové programy, nýbrž pouze počítačový program „jako takový“, přičemž rozsah tohoto spojení vyložil tak, že vyloučené jsou ty vyjmenované předměty a činnosti, které nemají technický charakter a jsou pouze abstraktními výtvory. **Pod podmínkou prokázání technického charakteru musí být i počítačové programy** samotné nebo nahrané na datovém nosiči **považovány za vynálezy ve smyslu čl. 52 odst. 1 EPC** a mohou být předmětem patentové ochrany, pokud jsou splněny další požadavky EPC.

Počítačovému programu nepropůjčuje technický charakter pouhý fakt, že se jedná o program, jenž je určen k užití technickým zařízením, tedy počítačem. Vyvolání běžných fyzikálních změn hardware (např. elektrický proud), přestože mohou být technické, je vlastní všem počítačovým programům a nemohou být užity pro rozlišení počítačových programů s technickým charakterem od počítačových programů jako takových. Z toho vyplývá, že ani pouhé nahrání programu na datový nosič a nárokování nosiče počítačovému programu nepropůjčuje technický charakter, tj. použití hardware není dostačující k zabránění aplikace výjimky. K učinění závěru o technickém charakteru musí počítačový program přivodit nebo být způsobilý po spuštění na počítači nebo nahrání do počítače přivodit **„další technický účinek“** (further technical effect), tj.

[147] Tamtéž.

technický účinek, který jde nad rámec „běžné“ fyzické interakce mezi programem (software) a počítačem (hardware).

Stížnostní senát dále **odmítl** dosud uznávanou **teorii technického přínosu**, a to z toho důvodu, že podle něj je určení technického přínosu vynálezu vzhledem k dosavadnímu stavu techniky vhodnější pro přezkum novosti a výsledku vynálezecké činnosti dle čl. 54 a 56 EPC než k rozhodování o výjimkách z patentovatelnosti. To znamená, že **pro účely posouzení, zda přihlašovaný předmět spadá do rozsahu některé z výjimek** dle čl. 52 odst. 2 a 3 EPC, **není podstatné, jestli je „další“ technický účinek znám ze stavu techniky**, tedy nemusí být nový a rozhodnout o ne/uplatnění výjimky dle čl. 52 odst. 2 lze i bez znalosti stavu techniky.[148]

Na rozhodnutí IBM/Computer program product navázala řada dalších rozhodnutí, která jej dál rozvinula. Z těch významnějších je to především rozhodnutí T 931/95 PBS PARTNERSHIP/Controlling pension benefits system ze dne 8. 9. 2000 (dále též jen „**PBS**“) a T 258/03 HITACHI/Auction method ze dne 21. 4. 2004. Obě tato rozhodnutí se týkala obchodní metody realizované počítačem. V každém z těchto rozhodnutí však stížnostní senát dospěl k jinému závěru o tom, co vlastně vyvolá technický charakter vynálezu.

V PBS stížnostní senát ohledně způsobu realizovaného počítačem uzavřel, že je vyloučen z patentovatelnosti ust. čl. 52 odst. 2, protože „***užití technických prostředků k čistě netechnickému účelu*** [obchodní metodě] ***a/nebo pro zpracování čistě netechnických informací nepropůjčuje způsobu technický charakter***.“[149] Protože přihlašovaný předmět nepřekračoval rámec obchodní metody, byl vyloučen z patentovatelnosti, protože pouhá skutečnost, že byl realizován počítačem, tj. technickými prostředky, z něj nečinila patentovatelný vynález. Jinak se ovšem stížnostní senát vypořádal s nárokem na počítačový systém uskutečňující způsob: „***počítačový systém*** *naprogramovaný k použití v určité oblasti, i když tou oblastí je*

[148] Toto bylo mj. potvrzeno v rozhodnutí T 154/04 Duns Licensing Associates/Estimating sales activity ze dne 15. 11. 2006, kde stížnostní senát uvedl, že v kontextu posuzování, zda je naplněn čl. 52 odst. 2 a 3 vůbec nemá být brán v úvahu stav techniky, protože ten je relevantní až pro ustanovení čl. 54 a 56 EPC. Pokud by tomu mělo být naopak a hodnocení, zda je dána výjimka z patentovatelnosti dle čl. 52 odst. 2 a 3, by mělo zahrnovat hodnocení stavu techniky, smluvní státy by jistě tuto formulaci přímo do čl. 52 zahrnuly.

[149] Zvýraznění doplněno autorem.

*obchod a ekonomika, **má povahu konkrétního přístroje** jakožto fyzického předmětu vyrobeného člověkem k praktickému účelu a je tedy vynálezem ve smyslu čl. 52 odst. 2 EPC*.“[150] Jinými slovy, naprogramovaný počítač není vyloučen z patentovatelnosti, i když program samotný by byl, protože nevyvolává „další technický účinek“. Senát tento rozdíl v přístupu ke způsobu a přístroji ospravedlnil zněním čl. 52 odst. 2 EPC, který diskvalifikuje z patentovatelnosti obchodní metody, ale přístroj jakožto konkrétní přístroj nebo výrobek nezmiňuje. Nutno dodat, že přestože senát uzavřel, že nárok na počítačový systém není vyloučen z patentovatelnosti jako počítačový program jako takový, byl i tento nakonec zamítnut pro nedostatek vynálezecké činnosti.

V Hitachi šel stížnostní senát ještě dál než v PBS a dospěl k závěru, že se v případě způsobu provádění elektronické aukce nejedná ani o počítačový program, ani o obchodní metodu jako takovou. Překvapivé bylo toto rozhodnutí zejména ve vztahu k nárokovanému způsobu vzhledem k tomu, že v PBS nebylo použití technických prostředků (tj. počítače) k uskutečnění obchodní metody dostačující k výroku o technickém charakteru předmětu přihlášky. Zde však stížnostní senát dovodil, že „***[z]působ zahrnující technické prostředky je vynálezem** ve smyslu čl. 52 odst. 1 EPC*“ bez ohledu na to, zda je užit k netechnickému účelu.[151] Způsob provádění elektronické aukce (tj. obchodní metody) byl v tomto případě shledán vynálezem, protože zahrnoval technické rysy jako „server“, „klient“ a „síť“, tj. měl technický charakter. V důsledku tohoto rozhodnutí prakticky cokoliv, co je uskutečněno za použití počítače a má technický charakter, je vynálezem nevyloučeným podle ust. čl. 52 odst. 2 EPC.[152]

Senát uvedl, že si je vědom, že se jedná o relativně široký výklad pojmu „vynález“ a že v důsledku toho bude zahrnovat činnosti, které jsou tak známé, že jejich technický charakter může být přehlížen, jako např. psaní za použití tužky a papíru. **To však neznamená, že všechny metody zahrnující použití technických prostředků jsou patentovatelné. Stále totiž musí splnit ostatní podmínky patentovatelnosti**, tj. být nové, představovat technické řešení technického problému, které není zřejmé a být

[150] Zvýraznění doplněno autorem.
[151] Zvýraznění doplněno autorem. Předmětné rozhodnutí se týkalo způsobu, stížnostní senát ale zároveň uvedl, že nezáleží na typu nároku a totéž by platilo pro výrobek.
[152] BAINBRIDGE, cit. 12, s. 472.

průmyslově využitelné. A právě na podmínce vynálezecké činnosti pak také ztroskotal nárok Hitachi.

Stížnostní senát uvedl, že v souladu s rozhodovací praxí EPÚ je **při posuzování výsledku vynálezecké činnosti nutné brát v úvahu pouze ty znaky vynálezu**, které přispívají k jeho technickému charakteru, a proto musí být určeny znaky, **které znamenají technický přínos.**[153] Dospěl k rozhodnutí, že v tomto případě není technický přínos dán, protože problém časové prodlevy při předávání informací mezi počítači dražitelů a serverem provádějícím elektronickou aukci byl řešen použitím jiných pravidel aukce, tj. užitím obchodní metody, což není technické řešení, a proto nemůže přispět k vynálezecké činnosti.

Do třetice zmiňme ještě rozhodnutí T 424/03 Microsoft/Clipboard formats I ze dne 23. 2. 2006, které dále rozvedlo přístup zaujatý v Hitachi. Bez nutnosti uvedení dalších podrobností o skutkových okolnostech stačí říci, že přihláška se týkala způsobu realizovaného počítačem a datového nosiče, na němž byly nahrány příkazy počítači k uskutečňování nárokovaného způsobu. Stížnostní senát uvedl, že „***[p]očítačový program nahraný na datovém nosiči není počítačový program jako takový***“, protože „*datový nosič je technický výrobek, a proto má technický charakter*“.[154]

Z uvedeného vývoje můžeme vypozorovat, že se postupem času stala výjimka počítačových programů jako takových velmi snadno překonatelnou překážkou. Z pojmu „počítačový program jako takový“ zůstal prakticky pouze abstraktní soubor příkazů. Někteří autoři si dokonce kladou otázku, zda z výjimky ještě vůbec něco zbylo a nestala se jen prázdným konstruktem.[155] Velký stížnostní senát ale naznačil, že čl. 52 odst. 2 není zcela bez významu a naopak může hrát významnou roli v rámci věcného přezkumu, kde v podstatě přežívá teorie přínosu.[156] **Hlavní těžiště pozornosti se totiž přesunulo do stadia posuzování novosti a vynálezecké činnosti**, kde se berou v úvahu jen znaky, které přispívají k technickému charakteru vynálezu, tzn. znaky, které nejsou

[153] Jedná se o přístup „problému a řešení“ (problem-and-solution approach). Instrukce EÚ část G, kapitola VII-3, odst. 5.
[154] Zvýraznění doplněno autorem.
[155] Např. Booton uvedl, že požadavek „vynálezu“, tj. že předmět přihlášky není vyloučen z patentovatelnosti, je v důsledku PBS a Hitachi tak snadno splnitelný, že se stal „*nevýznamnou překážkou patentovatelnosti*“. BOOTON, David. The patentability of computer-implemented inventions in Europe. *Intellectual Property Quaterly*. 2007, č. 1, s. 102. Dále např. MACQUEEN, cit. 9, s. 553.
[156] Rozhodnutí velkého stížnostního senátu G 3/08 ze dne 12. 5. 2010.

vyloučeny z patentovatelnosti.[157] Konečný výsledek bude zřejmě stejný a mění se pouze důvod pro zamítnutí přihlášky.[158] Je zde ale jeden praktický důsledek, který spočívá v tom, že přihláška vynálezu, který zjevně nedosáhne na patentovou ochranu, není zamítnuta hned na samém počátku při formálním průzkumu, nýbrž je nutné nejdříve projít náročným (a bez pochyby také nákladným procesem) věcného průzkumu.[159]

K názorné ilustraci rozdílu mezi teorií přínosu a teorií jakéhokoliv hardware může posloužit příklad velkého stížnostního senátu, tj. příklad hrnku s určitým obrázkem, např. logem, který nemá kromě informační nebo estetické funkce jiný význam. Podle teorie přínosu vzhledem k tomu, že hrnky jsou známé ze stavu techniky, jediným přínosem je obrázek, který je ale vyloučen z patentovatelnosti čl. 52 odst. 2 (jako estetický výtvor, pouhé podávání informací či obchodní metoda), a proto musí být přihláška zamítnuta. Dle „jakéhokoliv hardware" musí být předmět posuzován bez ohledu na stav techniky. Nárok na hrnek není vyloučen z patentovatelnosti, protože nespadá mezi předměty uvedené v čl. 52 odst. 2 (hrnek plní funkci technického prostředku nesoucího obrázek). Přihláška však bude muset být zamítnuta po přezkumu novosti a vynálezecké činnosti, protože hrnek je známý ze stavu techniky a obrázek nemůže představovat technický přínos.[160]

4.1.5. Spojené království

Také ve Spojeném království se právní praxe musela vypořádat s otázkou, jak správně vyložit pojem „počítačový program jako takový". Prvním zásadním rozhodnutím je Merrill Lynch´s Application.[161] Court of Appeal zde navázal na své předchozí rozhodnutí Genentech Inc.´s Patent, kde řekl, že „[by byl nesmysl], *kdyby zákon zakazoval patentování počítačového programu a povoloval patentování diskety obsahující počítačový program nebo běžného počítače naprogramovaného dle programu; lze říci (...), že* ***patent na naprogramovaný počítač nebo disk obsahující***

[157] Rozhodnutí Hitachi, Duns Licensing aj. K otázce posuzování novosti srov. rozhodnutí velkého stížnostního senátu G 2/88 Mobil Oil III/Friction reducing additive ze dne 11. 12. 1989: „*nárokovaný vynález není nový, pokud neobsahuje alespoň jeden podstatný technický znak, který jej odlišuje od stavu techniky (...) [P]ři posuzování novosti, je v první řadě důležité vyložit nárok a určit technické znaky*."

[158] BOOTON, cit. 155, s. 103. Ke stejnému závěru ostatně dospěl i velký stížnostní senát v rozhodnutí G 3/08 a uvedl, že si je vědom, že zamítnutí předmětu pro nedostatek vynálezecké činnosti spíše než pro výjimku dle čl. 52 odst. 2 není mnohým „po chuti", ale je to přístup, který byl konzistentně vyvíjen od rozhodnutí IBM, a není úlohou velkého stížnostního senátu jej měnit.

[159] MACQUEEN, cit. 9, s. 563.

[160] Rozhodnutí velkého stížnostního senátu G 3/08.

[161] [1989] R.P.C. 561.

program je pouze patent na počítačový program jako takový.“[162] Na základě toho i v tomto případě soud dovodil, že jakýkoli předmět vyloučený z patentovatelnosti ust. § 1 odst. 2 zákona se nemůže stát patentovatelným dle ust. § 1 odst. 1 pouze svou inkorporací ve výrobku nebo procesu, **pokud takový výrobek nebo proces neznamená technický přínos ke stavu techniky**, např. podstatné zvýšení rychlosti zpracování dat jako v rozhodnutí EPÚ ve věci Vicom. **Spočívá-li však přínos pouze v předmětu vyloučeném z patentovatelnosti** (např. obchodní činnosti), **nejedná se o patentovatelný vynález.**[163]

Podobně Court of Appeal postupoval ve věci Gale´s Application.[164] Dovodil, že počítačový program je v podstatě souhrn příkazů, na jejichž základě vykonává počítač nebo jiné podobné zařízení svou činnost. Nahráním těchto příkazů na běžný nosič informací se pozice přihlašovatele z hlediska patentovatelnosti nijak nezmění, protože nárok by se stále týkal počítačového programu jako takového - z povahy věci vyplývá, že aby byl počítač schopen příkazy „přečíst“, musí být zaznamenány ve fyzické podobě. Ovšem, je-li dáno něco víc, než jen počítačový program jako takový, může zde být patentovatelný vynález. Např. jsou-li příkazy (počítačový program) prostředkem k uskutečnění technického procesu za pomoci počítače, není tento proces vyloučen z patentovatelnosti proto, že využívá počítačového programu, totéž platí v případě, kdy je řešen technický problém uvnitř počítače (např. zvýšení rychlosti).

Principy vyplývající z předchozích rozhodnutí byly aplikovány také v rozhodnutí Fujitsu Limited´s Application, které se týkalo způsobu a přístroje pro vytváření modelu krystalických struktur v počítačové aplikaci.[165] Přihlašovatel namítal, že se nejedná o počítačový program jako takový, neboť předmět přihlášky obsahuje nový, rychlý a bezchybný způsob vytváření modelů krystalů. Court of Appeal dospěl k názoru, že je třeba odlišit tento případ od rozhodnutí Vicom, kde technický přínos spočíval ve zvýšené kvalitě obrazu. Zde však dochází k vytvoření stejného krystalu, jaký by mohl být vytvořen laborantem pomocí plastových modelů, jedinou výhodou je rychlost,

[162] [1989] R.P.C. 147. Zvýraznění doplněno autorem.
[163] Srov. Raytheon Co.´s Application [1993] R.P.C. 427 nebo Fujitsu´s Application [1997] R.P.C. 608.
[164] [1991] R.P.C. 305.
[165] [1997] R.P.C. 608.

s jakou je model vytvořen. Přitom **rychlost a eliminace chyb** je výsledek, jakého dosahují všechny počítačové programy, a **nemůže být považován za technický přínos**.

Můžeme vidět, že tato linie rozhodnutí je konzistentní s postojem, který k dané problematice v té době zaujal EPÚ. Toto je zcela záměrné, v jednotlivých rozsudcích jsou často citována evropská rozhodnutí, především rozhodnutí Vicom, a je zdůrazňována nutnost zachovat soulad mezi praxí EPÚ a národních patentových úřadů a soudů. Soudce Aldous ve Fujitsu dokonce prohlásil, že teorie technického přínosu důsledně aplikovaná od roku 1987 leží v samém jádru patentového práva.

V návaznosti na rozhodnutí IBM/Computer program product začal i britský patentový úřad povolovat přihlášky na počítačový program samotný nebo na datovém nosiči za předpokladu, že vytvářely technický účinek, který šel nad rámec běžné interakce mezi hardware a software, jež dosud v praxi zamítal. V rozhodnutí CFPH LLC´s Application[166] High Court dokonce uznal rozhodnutí Hitachi jako správnou interpretaci čl. 52 EPC.[167]

Nicméně rozhodnutí Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd přineslo odklon od rozhodovací praxe EPÚ, který přetrvává dodnes a představuje tak další důležité rozhodnutí v britské judikatuře týkající se výjimek z patentovatelnosti.[168] Court of Appeal podrobně rozebral dosavadní významná evropská i britská rozhodnutí týkající se patentovatelnosti počítačových programů a na základě toho dospěl k přesvědčení, že tzv. teorie „jakéhokoliv hardware“, jež v evropské praxi nahradila teorii přínosu, není Evropským patentovým úřadem aplikována jednotně. Konkrétně existují 3 varianty tohoto přístupu. První z nich byla použita v rozhodnutí PBS a říká, že nárok směřující na způsob, jehož účelem je pouze vyloučený předmět, je vyloučen ust. čl. 52 odst. 2, i když je k uskutečnění způsobu užit hardware. Naproti tomu nárok směřující na “konkrétní“ přístroj takto vyloučen není. Přístroj však bude zřejmý ze stavu techniky. Druhá varianta, aplikovaná v Hitachi, se výslovně rozchází s PBS v tom, že způsob využívající hardware není vyloučen z patentovatelnosti, i když je účelem vyloučený předmět. Stejně jako u první varianty, nárok směřující na hardware (přístroj) nespadá pod ust. čl. 52 odst. 2. Oba nároky nicméně budou vyplývat ze stavu techniky. Nakonec třetí varianta

[166] [2005] EWHC 1589 (Pat).
[167] BAINBRIDGE, cit. 12, s. 477.
[168] [2006] EWCA Civ 1371.

použitá v rozhodnutí Microsoft/Data Transfer pouze zkoumá, zda nárok směřuje na něco „konkrétního“, např. přístroj nebo datový nosič. Pokud ano, čl. 52 odst. 2 se neuplatní.

Court of Appeal nový evropský přístup zavedený triem rozhodnutí PBS, Hitachi a Microsoft odmítl, a to z několika důvodů. Předně poukázal na výše zmíněné rozdíly mezi jednotlivými případy a uvedl, že změna rozhodovací praxe, která zde byla po rozhodnutí Vicom, by byla předčasná, neboť v rámci EPÚ není ustálen jednotný přístup, jak k problému výjimek z patentovatelnosti přistupovat. Nadto je tu další problém, a to doktrína *stare decisis* uplatňující se v angloamerickém právním systému. I kdyby změnu dosavadního kurzu potvrdil velký stížnostní senát, bylo by k překonání precedentu v podobě rozhodnutí Merill Lynch a dalších nezbytné rozhodnutí Sněmovny lordů, resp. nyní Nejvyššího soudu, popř. legislativní změna.[169]

Mimo to soud uvedl, že je toho názoru, že tento přístup, který nazývá „any hardware approach“, považuje za chybný, protože prakticky vede k vyprázdnění této výjimky a k ignorování úmyslu tvůrců EPC, kteří zamýšleli vyloučit skutečně počítačové programy a ne jen nějaké abstraktní soubory příkazů. I nadále je proto třeba aplikovat teorii přínosu, a to za použití čtyřstupňového testu, jenž soud formuloval a jenž se od rozhodnutí Aerotel aplikuje na všechny případy výjimek z patentovatelnosti ve Velké Británii:

1) správně vyložit nárok;

[169] Fungování závaznosti precedentu bylo hezky popsáno v rozhodnutí Symbian Ltd v Comptroller-General of Patents [2008] EWCA Civ 1066: Court of Appeal je vázán svým předchozím rozhodnutím, pokud toto rozhodnutí není v rozporu s pozdějším rozhodnutím Sněmovny lordů (pak jej následovat nemůže) nebo dřívějším rozhodnutím Court of Appeal (v tom případě si může mezi těmito odporujícími si rozhodnutími vybrat) nebo pokud bylo rozhodnutí dosaženo *per incuriam* (tzn. bez právního podkladu) - viz Young v Bristol Aeroplane Co Ltd [1944] KB 718. Nicméně v rozhodnutí Actavis UK Ltd v Merck & Co Inc [2008] EWCA Civ 444, [2008] R.P.C. 26 Court of Appeal rozhodl, že se soud také *může* (ale nemusí) odchýlit od svého dřívějšího rozhodnutí k otázce patentového práva, pokud je přesvědčen, že stížnostní senát dospěl k *ustálenému* názoru k této otázce, který se liší od tohoto předchozího rozhodnutí britského soudu. Obecně, pokud rozsudek odvolacího soudu v oblasti patentového práva poskytuje jasný návod, jak k nějaké otázce přistupovat, měl by být následován, pokud není v rozporu s *jasným* vedením stížnostního senátu. V tom případě by měl být brán v úvahu názor stížnostního senátu, ledaže by Court of Appeal byl přesvědčen, že je chybný. Court of Appeal ale nepovažuje názor EPÚ na problematiku výjimky počítačových programů za ustálený, a proto by měl být i nadále ve Spojeném království zachován současný přístup, ledaže by byl dán velmi pádný důvod k opaku.

2) identifikovat skutečný přínos, tj. jaký problém vynález řeší, jak funguje, jaké jsou jeho výhody, co vynálezce skutečně přidal k lidskému poznání. Přitom je nutné zkoumat podstatu, ne formu;

3) ptát se, zda přínos zcela spadá mezi vyloučené předměty;

4) ověřit, zda má přínos technickou povahu.

Jak bylo ale vysvětleno v pozdějším rozhodnutí Astron Clinica Ltd v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks Patents Court,[170] přestože v Británii v současné době z důvodů uvedených v Aerotelu nelze aplikovat rozhodnutí PBS, Hitachi a Microsoft, může být národní přístup konzistentní s rozhodnutími IBM/Computer program product I a II, jež zpochybněna nebyla a ani dřívější britské právo patentovatelnosti nestojí proti patentovatelnosti všech počítačových programů, pouze proti patentovatelnosti počítačových programů jako takových.[171] V případě**, kdy by byl přípustný nárok na způsob** prováděný vhodně naprogramovaným počítačem **nebo naprogramovaný počítač, měl by být v zásadě přípustný i nárok na program** samotný. Je to logický důsledek zásady, že vynálezy související s počítači musí být posuzovány z hlediska podstaty, ne formy. Počítačový program *jako takový* je vyloučen z patentovatelnosti bez ohledu na to, zda nárok směřuje na program na nosiči, počítač s nainstalovaným programem nebo způsob uskutečňovaný naprogramovaným počítačem. Pokud je ale dán technický přínos, např. díky programu funguje běžný počítač rychleji či spolehlivěji, pak není důvod tvrdit, že účinek je vyvolán počítačem a ne programem.

Evropská praxe se tak stala ještě komplikovanější a nepřehlednější. Britské soudy na jedné straně označovaly evropský výklad za neustálený a chybný, EPÚ na druhé straně se vyjádřil v tom smyslu, že interpretace přijatá v Aerotelu není v souladu s výkladem

[170] [2008] R.P.C. 14.

[171] Např. v Gale soud uvedl, že obtížná otázka by vyvstala v případě, kdy by počítačový program nahraný na datovém nosiči vytvářel nový technický účinek. Neřekl však, že všechny počítačové programy jsou vyloučeny z patentovatelnosti, ať už samotné nebo na datovém nosiči, pouze že počítačový program jako takový zůstává počítačovým programem jako takovým, ať už je v abstraktní formě či uložen na nějakém nosiči či v počítači a uzavřel, že v posuzovaném případě nedochází k technickému účinku, který by výjimku dle čl. 52 EPC překonal. Otázka, zda by předmětná ROM mohla být patentovatelná, *pokud* by produkovala nový technický účinek, zůstala tedy otevřená.

EPC v dobré víře dle čl. 31 Vídeňské úmluvy o smluvním právu.[172] Otázka rozsahu pojmu „počítačový program jako takový“ byla nakonec v roce 2008 postoupena prezidentkou EPÚ k rozhodnutí velkému stížnostnímu senátu dle čl. 112 EPC.[173] Ten však žádost zamítl pro nepřípustnost, neboť shledal, že nejsou naplněny podmínky čl. 112 odst. 1 písm. b). Přesto jeho stanovisko obsahuje některé cenné úvahy a v podstatě znamená, že pokud dosavadní vývoj interpretace rozsahu výjimek z patentovatelnosti, k němuž dospěly stížnostní senáty, přímo neschvaluje, tak jej alespoň nerozporuje jako chybný.

Velký stížnostní senát konkrétně rozhodl, že v tomto případě není naplněna podmínka „rozdílných“ rozhodnutí stížnostních senátů uvedená v čl. 112 odst. 1 písm. b) EPC. Nejedná se totiž o rozdílná rozhodnutí, dospějí-li stížnostní senáty ke stejnému verdiktu, ale na základě rozdílného odůvodnění, a rovněž nejde o relevantní rozdíly, jsou-li důsledkem dlouhotrvajícího právního vývoje. Již přijatá právní doktrína může podléhat změnám a doplněním či nahrazení jinou doktrínou; takové změny jsou normální součástí rozhodovací činnosti. Právě to je i případ vynálezů realizovaných počítačem. Velký stížnostní senát shledal jediný rozdíl mezi rozhodnutím IBM/Computer program product (kde stížnostní senát dospěl k rozhodnutí, že není rozdíl, zda je počítačový program nárokován samotný nebo na datovém nosiči) a Microsoft/Clipboard formats I (kde bylo řečeno, že počítačový program má technický charakter, *protože* je na datovém nosiči). Microsoft je ale pouze posledním v sérii logicky provázaných rozhodnutí. Rovněž upuštění od teorie přínosu je pouze přirozený vývoj práva. Žádné následující rozhodnutí IBM nezpochybnilo (alespoň pokud jde o rozhodnutí stížnostních senátů EPÚ, národní tribunály jsou jiná věc).

Velký stížnostní senát dále připomenul, že jsou to stížnostní senáty EPÚ, které by měly primárně interpretovat EPC, a velký stížnostní senát jejich rozhodnutí může přezkoumávat jen za limitovaných podmínek čl. 112 a 112a EPC. Účelem rozhodnutí velkého stížnostního senátu je zajištění jednotné aplikace práva, nikoliv poskytování konzultací stížnostním senátům nebo prezidentovi. Rozhodnutí velkého stížnostního senátu také nemá sloužit k tomu, aby jej prezident z jakéhokoliv důvodu využil k nahrazení nějakého rozhodnutí stížnostního senátu rozhodnutím „vyšší instance“, i

[172] T 154/04 Duns Licensing Associates/Estimating sales activity ze dne 15. 11. 2006.
[173] Jde o rozhodnutí velkého stížnostního senátu G 3/08 ze dne 12. 5. 2010.

když by třeba toto „prvostupňové“ rozhodnutí bylo veřejností vnímáno negativně. Pokud se zdá, že soudcovská či administrativní interpretace překročila přijatelné hranice, je na zákonodárci, aby jednal. Velký stížnostní senát nemůže zasahovat do právního vývoje.

Nicméně ani v důsledku tohoto rozhodnutí nebyla britská praxe přehodnocena a není příliš pravděpodobné, že by se na tom mělo v dohledné době něco změnit.

4.1.6. Česká republika

České právo **se řídí evropskou praxí**, tak jak je aplikována stížnostními senáty a jak byla popsána výše.[174] Není proto třeba tuto praxi dlouze komentovat a vlastně ani neexistuje velké množství rozhodnutí ÚPV nebo českých soudů, která by se zabývala výjimkami z patentovatelnosti. To, že u nás není tak bohatá rozhodovací praxe a komplexní rozhodnutí, jako jsme viděli na příkladu Spojeného království, je dáno jednak tím, že patentový systém v současné eurokonformní podobě u nás byl obnoven až v roce 1991 s novým patentovým zákonem a členy EPO jsme pouze 10 let, naproti tomu EPC i Patents Act 1977 jsou aplikovány již více než 30 let; jednak tím, že je v České republice podáváno obecně mnohem méně přihlášek než u EPÚ a britského patentového úřadu.[175] Nadto na rozdíl od tradice první republiky, v ČR v současné době není soud, který by se zabýval pouze patentovou agendou. Proto je logické, že je z evropských rozhodnutí čerpáno a i s ohledem na zájem na zachování jednotného výkladu EPC v Evropě je kladen velký důraz na rozhodnutí stížnostních senátů.

---

[174] JENERÁL, Emil. *Ochrana průmyslového vlastnictví : Software* [online]. 20. 10. 2013 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://byznys.hw.cz/ochrana-prumysloveho-vlastnictvi-software.

[175] Např. v roce 2012 bylo v České republice národní cestou podáno celkem 973 přihlášek, z toho 16 v oblasti počítačů a automatizovaných řídicích zařízení a 19 v oblasti komunikačních technologií. Naproti tomu EPÚ obdržel celkem 148.494 přihlášek, z toho 8.288 v oblasti počítačových technologií a 9.592 v oblasti digitálních technologií, a UK IPO eviduje 15.370 přihlášek, přitom publikoval 1.017 v oblasti počítačových technologií a 832 v oblasti telekomunikací. ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. *Výroční zpráva Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky 2012*. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. ISBN 978-80-7282-101-3, s. 40, 43. Dostupný též z WWW: http://www.upv.cz/cs/publikace/rocenka/rocenka.html; EVROPSKÝ PATENTOVÝ ÚŘAD. Annual Report 2012 [online]. Březen 2013 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/patent-applications.html; INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. *The Patent Office Annual Report and Accounts 2012/2013*. Londýn : The Stationery Office, 2013. ISBN 9780102982657. Dostupný také z WWW: http://www.ipo.gov.uk/about/whatwedo/ourpublications/ourpublications-review.htm.

V České republice se **patenty na vynálezy realizované počítačem** udělují od účinnosti PatZ, tj**. od roku 1991**.[176] Přestože v ust. § 3 odst. 2 ve spojení s odst. 3 PatZ nalezneme, že za vynálezy se nepovažují mj. programy počítačů jako takové, patenty na vynálezy realizované počítačem „*českému patentovému zákonu neodporují, jsou udělovány Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a zatím nebyla zaznamenána žádná nespokojenost s postupem a udělovací praxí Úřadu*.“[177]

Z počátku byla aplikována **teorie přínosu**, kdy ÚPV např. v rozhodnutí sp. zn. PV 5398-81 ze dne 7. 4. 1999 dovodil, že „*[p]atentovatelnost předmětu vynálezu je také nutno posuzovat podle hlediska, zda je technickým přínosem ke známému řešení*.“[178] Ve stanovisku k návrhu směrnice o vynálezech realizovaných počítačem (tj. v době, kdy EPÚ přecházel z teorie přínosu k teorii jakéhokoliv hardware a před rozhodnutím Court of Appeal ve věci Aerotel) ÚPV uvedl, že v této oblasti je naše praxe srovnatelná s tou britskou.[179] Tak by u nás nebyl např. patentovatelný internetový systém pro povolení přístupu jednotlivců do klubu odběratelů v on-line obchodě, kde nejvíc profituje ten, kdo se nejrychleji zaváže k odběru největšího množství zboží či systém pro automatickou optimalizaci plánování nasazování leteckého personálu.[180]

Na rozdíl od UK IPO se ale český patentový úřad přizpůsobil nové evropské praxi v důsledku rozhodnutí PBS a Hitachi a je ochoten aplikovat **teorii „jakéhokoliv hardware“**. To znamená, že v ČR „*konkrétní, člověkem vyrobené produkty či zařízení mají technický charakter jako takové. Metody a postupy pak mají technický charakter tehdy, pokud využívají technické prostředky, a to bez ohledu na tom, zda jde o prostředky konvenční či nikoli, tyto prostředky však musí být explicitně uvedeny v nárocích patentové přihlášky*.“ Přitom „*[p]ři hodnocení technického charakteru se nepřihlíží ke stavu techniky, neboť technický charakter je požadavkem absolutním, u kterého novost či zřejmost nárokovaného předmětu nehraje žádnou roli. Technický charakter je proto přítomen vždy, pokud nárok na postup uvádí komponenty hardwaru či periferních zařízení, zejména konvenční PC nebo pokud se nárok na zařízení týká*

[176] ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ, cit. 137.
[177] Tamtéž.
[178] V daném případě byl technický přínos dán a spočíval ve zlepšené kvalitě záznamu a zvýšené kapacitě nosiče záznamu.
[179] ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ, cit. 137
[180] Tamtéž.

konvenčního nosiče dat s uloženým programem.“ Problém ale může nastat u posuzování vynálezecké činnosti, protože ta „*se může opírat pouze o ten(y) znak(y), které přispívají k požadovanému technickému charakteru*.“[181]

Tento přístup byl aplikován v rozhodnutí č. j. PV 2002-1367/30155/2009/ÚPV ze dne 13. 4. 2010. ÚPV zde rozhodoval o způsobu vyhledávání informací a zobrazení výsledků vyhledávání informací v mnoha úrovňové databázové stromové struktuře, který spočíval v tom, že programy a data v počítačovém procesoru spolu komunikují tak, že několik aplikačních programů uložených na různých místech může být opakovaně spuštěno v jeden okamžik. Předseda Úřadu dospěl k závěru, že výsledky vyhledávání mají technický charakter proto, že k jejich dosažení byly použity pracovní prostředky technické povahy (prostředky komunikace mezi aplikačními programy a daty v počítačovém procesoru). Nejde o počítačový program, ani o pouhé zautomatizování způsobu vykonávání duševní činnosti, nýbrž se jedná o technický problém co nejrychlejšího a nejefektivnějšího nalezení co nejpřesnějšího výsledku bez nutnosti zadávání přesných názvů udávaných parametrů. Přitom předseda výslovně odkázal na rozhodovací praxi stížnostního senátu EPÚ.

Metodické pokyny ÚPV tuto praxi zohledňují, když uvádějí, že vyloučené předměty a činnosti včetně software a obchodních metod mohou být patentovatelné, pokud tvoří integrální součást návrhu, který má technický charakter. Přitom technický charakter je třeba posoudit na základě celého popisu vynálezu. Proto např. počítačový systém, jenž má „*charakter konkrétního přístroje ve smyslu fyzické podstaty nebo produktu, je možné považovat za patentovatelný vynález*“, i když je naprogramovaný pro použití v obchodní nebo finanční oblasti. „*To platí i pro zařízení nebo postup podávání informací, které je rozlišeno od vlastního informačního obsahu a zahrnuje nové technické znaky*.“ Shodně s rozhodnutím stížnostního senátu EPÚ IBM/Computer program product dále říká, že „*[p]očítačový program sám, nebo jako záznam na nosiči nebo jako signál, může být považován za vynález, jestliže tento program, spuštěný na počítači, má schopnost*

[181] JENERÁL, cit. 174.

působit technický efekt, který přesahuje běžnou fyzikální interakci mezi programem a počítačem.“[182]

Jako příklad vynálezu realizovaného počítačem, pro nějž byl národní cestou úspěšně získán patent, může sloužit patent č. 297879 majitele IZIP spol. s r.o., Praha. Vynálezem je zde „*způsob shromažďování, evidence a zpřístupnění informací o zdravotní péči a jejich výsledcích a jeho použití*“. V podstatě jde o počítačový systém umožňující elektronické vedení zdravotnické dokumentace pacienta, k níž má přístup více lékařů, a zajišťující komunikaci mezi pojišťovnou, zdravotnickými zařízeními a klienty. Systém automaticky provádí úkony jako registrace v centrálním paměťovém zařízení, přidělení identifikačního čísla a hesla pro další přihlašování, automatická kontrola oprávněnosti přístupu, zapisování informací do paměťového zařízení, jejich automatické přiřazování k určitému klientovi, zpřístupnění informací autorizovaným zdravotnickým zařízením, a to pomocí technických prostředků (počítačové paměťové zařízení, internetová síť). Oproti dosavadnímu stavu techniky mohou specializovaná zdravotnická zařízení získat rychlý přístup ke zdravotnickým záznamům pacienta z jiného specializovaného zdravotnického zařízení, a to i na značnou vzdálenost. Nutno ovšem říci, že ohledně tohoto patentu byl podán návrh na zrušení, jelikož byly vzneseny pochybnosti, zda se jedná o řešení technického problému či zda je vynález nový a je výsledkem vynálezecké činnosti. Řízení však dosud není pravomocně skončeno, určitě však bude zajímavé jeho výsledky sledovat.[183]

4.2. Vykonávání obchodní činnosti

V pozitivním právu opět nenalezneme přesnou definici obchodní činnosti (či obchodní metody, což je jiný používaný název pro tuto výjimku). Některé příklady z rozhodovací praxe si vzápětí představíme, další lze nalézt v teorii, např. Likhovski sem řadí průzkumy spotřebitelských preferencí, marketing, prodejní techniky, či obecné způsoby výroby jako užití výrobního pásu.[184] Pouhá skutečnost, že vynález poskytuje finanční

[182] ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. *Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví.* Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2006. ISBN: 80-7282-051-6. Dostupný též z WWW: http://www.upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-rizeni-pred-upv/metodicke-pokyny.html. Část B, kapitola III, odst. 1.1.1.

[183] Viz Přehled položek řízení k patentu č. 297879 dostupný na WWW: www.upv.cz [cit.16.12.2013].

[184] LIKHOVSKI, Michal. Fighting the patent wars. *European Intellectual Property Review*. 2001, č. 23, s. 274.

zisk, však nestačí k prokázání, že se jedná o vykonávání obchodní činnosti, protože jinak by pod tento pojem spadaly téměř všechny vynálezy.[185]

Tzv. obchodní metody jsou po počítačových programech další problematickou částí evropského patentového práva. Širší diskuze na téma jejich možné patentovatelnosti nastala zejména v souvislosti se změnou americké praxe v 90. letech, kde, jak již víme, jsou obchodní metody patentovatelné. Od té doby byly u amerického patentového úřadu podány tisíce přihlášek obchodních metod a nárůst zaznamenal rovněž EPÚ, který do roku 1995 evidoval jen velmi málo takových přihlášek.[186] Jsou to primárně američtí občané a americké společnosti, kteří se v Evropě snaží získat ochranu pro obchodní metody.[187] V souvislosti s uvolněním americké praxe je logické, že američtí vynálezci a investoři, kteří za oceánem získali patent na obchodní metodu, se snaží o získání ochrany také v Evropě. Nárůst přihlašovaných vynálezů spojených s obchodní činností ale také souvisí s rozvojem internetu jako komerčního media.[188] Přestože i v oblasti patentovatelnosti obchodní činnosti došlo na půdě EPÚ v důsledku přijetí teorie „jakéhokoliv hardware" k podstatné liberalizaci, obecně je i nadále postoj k patentování vykonávání obchodní činnosti jako takové negativní, za čímž stojí mimo jiné níže uvedené **výhrady**, které by se z větší části daly vztáhnout i na softwarové patenty.

Instrukce EPÚ uvádí, že vykonávání obchodní činnosti má abstraktní nebo intelektuální charakter (*a contrario* tedy postrádá požadovaný technický charakter).[189] S tím souvisí zejména skutečnost, že je velice těžké takovou obchodní metodu přesně definovat, a tím by byl nejasný rozsah uděleného monopolu, což by ostatní soutěžitele i spotřebitele uvrhlo do nejistoty. Navíc z povahy věci obchodní činnost nemůže být předmětem *průmyslového* vlastnictví.[190]

[185] Rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 619/02 Quest International B.V./Odour evaluation method ze dne 22. 3. 2006.
[186] LIKHOVSKI, cit. 184, s. 268. Např. není bez zajímavosti, že vynálezu přihlašovatele PBS Partnership, který byl EPÚ zamítnut (T 931/95), byl v USA patent udělen. BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 432.
[187] LIKHOVSKI, cit. 184, s. 274, uvádí, že na začátku tohoto století byli přihlašovateli 52% patentových přihlášek u EPÚ na vynález zahrnující obchodní činnost Američané. Pro srovnání přihlašovatelé z Japonska, Německa a Francie podali po 10% přihlášek a přihlašovatelé ze Spojeného království 5% přihlášek.
[188] LIKHOVSKI, cit. 184, s. 274.
[189] Instrukce EPÚ část G, kapitola II-3, odst. 3.5.
[190] MACQUEEN, cit. 9, s. 551.

Hlavním argumentem proti patentovatelnosti vykonávání obchodní činnosti je, že je-li hlavním cílem patentového systému motivace k technologickým inovacím, pak přínos, který by patenty na obchodní metody v tomto směru měly, je přinejmenším nejistý.[191] I za současného stavu (nebo za předchozí praxe v USA) k rozvoji obchodních metod a obchodu vůbec dochází, a to i bez práv duševního vlastnictví. Motivací obchodníků ke zlepšování prodeje je snaha vyvolat u zákazníků věrnost značce, snížit náklady či získat konkurenční výhodu zavedením nových postupů, což jsou z hlediska spotřebitele žádoucí aktivity. Jeden komentátor uvádí případ Amazonu a jeho metodu 1-Click, kdy provozovatel internetového obchodu ve snaze zabránit zákazníkům, aby opustili svůj online nákupní košík před dokončením objednávky, vytvořil virtuální „rychlou pokladnu", kde zákazník musel vložit platební a doručovací údaje jen jednou a při dalším nákupu už k jejich vyplnění stačilo jen jedno kliknutí.[192] To, že byl první, kdo s tímto nápadem přišel, mu poskytlo konkurenční výhodu, neboť přestože jeho konkurenti později zavedli obdobný systém, Amazon si již vytvořil základnu zákazníků, kteří se k němu i nadále vraceli. Je možné uzavřít, že tato metoda by vznikla, i kdyby nebylo možné na ni získat patent, protože primární motivací bylo získat zákazníky a nikoliv licenční poplatky.[193]

Problematická je rovněž otázka, zda tyto činnosti splňují podmínky patentovatelnosti. Řada obchodních metod zde existuje již dlouhou dobu a nemohou být považovány za výsledek vynálezecké činnosti jen proto, že jsou realizovány počítačem či na internetu.[194] Další by zase mohly mít problém vyhovět podmínce průmyslové využitelnosti.[195] V této souvislosti je poukazováno na to, že v USA je platnost řady udělených patentů na obchodní metody sporná. To je dáno mj. nedostatkem informací o stavu techniky a kvalifikovaného personálu patentového úřadu.[196] Přesto je však dle komentátorů nepravděpodobné, že by tyto sporné patenty byly napadeny vzhledem k vysokým nákladům případného řízení, a to ať už samostatně, či jako obrana v rámci řízení o porušení práv z patentů, protože je-li žalována třetí strana, často raději uzavře s majitelem patentu dohodu o narovnání než by se pouštěla do drahého sporu s nejistým

[191] Tamtéž.
[192] US Pat No 5,960,411.
[193] LIKHOVSKI, cit. 184, s. 272.
[194] MACQUEEN, cit. 9, s. 551.
[195] BAINBRIDGE, cit. 12, s. 467.
[196] LIKHOVSKI, cit. 184, s. 270.

výsledkem.[197] Obranou konkurenčních společností je vytvoření vlastního „patentového portfolia“, které jim minimálně otevírá možnost vyjednávání o křížové licenci.[198] Spojené státy rovněž zaznamenaly nárůst žalob na porušení práv z patentů na obchodní metody.[199] Přestože je americká zkušenost s patenty na vykonávání obchodní činnosti zatím ještě poměrně čerstvá a nelze tedy vynést definitivní závěr o jejich dopadu, faktem je, že i v USA jsou obchodní metody nadále kontroverzní.[200]

V Evropě je obecně přístup k výjimce vykonávání obchodní činnosti stejný jako u ostatních výjimek, tj. jak bylo řečeno v PBS: „*Pokud je způsob technický, nebo jinými slovy má technický charakter, může to stále být způsob vykonávání obchodní činnosti, ale ne vykonávání obchodní činnosti jako takové*.“ Většina obchodních metod, které jsou předmětem patentových přihlášek, je navíc realizována počítačem. Z toho důvodu se na ně uplatní to, co už bylo řečeno o počítačových programech. Pokud jde o **„čisté“ obchodní metody**, tzn. nárok na obchodní metody nezahrnující přístroj nebo systém, takové případy se v evropské rozhodovací praxi téměř nevyskytují, řada autorů se však domnívá, že tyto **jsou vyloučeny z patentovatelnosti.**[201] Následující výklad se proto bude zabývat obchodní činností implementovanou počítačem či jiným zařízením.

Během prvních let fungování EPÚ byla aplikována **tzv. teorie přínosu**, tj. k prokázání technického charakteru vynálezu byl třeba technický přínos ke stavu techniky. V tomto období skutečnost, že je k realizaci metody užit počítač, sama o sobě nebyla způsobilá jí propůjčit technický charakter. Technický charakter ale mohl být vyvolán **řešením technického** (ne pouze obchodního) **problému**, **prostředky** užitými k řešení problému, **účinkem** dosaženým řešením problému nebo bylo-li třeba k řešení problému **technických úvah.**[202]

Za příklad může sloužit rozhodnutí T 769/92 Sohei/General purpose management system ze dne 31. 5. 1994. Předmětem přihlášky byl počítačový systém pro provádění

[197] Patent může být dokonce některými majiteli patentů využíván pouze k získání mimosoudního vyrovnání v důsledku hrozby soudním sporem pro porušení práv z patentu. Majitelé patentů zneužívající patenty tímto způsobem jsou označováni jako tzv. patent trolls (patentoví trolové). BAINBRIDGE, cit. 12, s. 397.
[198] LIKHOVSKI, cit. 184, s. 271.
[199] LIKHOVSKI, cit. 184, s. 270, uvádí konkrétní případy, např. žalobu Amazonu proti BN.com - Amazon.com Inc. v. Barnesandnoble.com Inc., 73 F. Supp. 2d 1228 (W.D. Wash 1999).
[200] Tamtéž.
[201] WHAITE, LAAKKONEN, cit. 80; MACQUEEN, cit. 9, s. 551.
[202] LIKHOVSKI, cit. 184, s. 269.

různých druhů řízení, včetně finančního a inventárního. Bylo namítáno, že předmět je vyloučen z patentovatelnosti, protože se mj. jedná o vykonávání obchodní činnosti jako takové, vzhledem k tomu, že jeho účelem je finanční a inventární řízení, tedy pouze abstraktní administrativní činnost. Stížnostní senát ovšem nesouhlasil. Vynález mohl být použit i k jiným činnostem než k obchodní činnosti, např. při správě stavby, což pod čl. 52 odst. 2 písm. c) EPC nespadá. **To, že může být vynález použit *také* k obchodní činnosti, jej nevylučuje z patentovatelnosti**; vynález musí být posuzován jako celek.[203]

Dále lze uvést rozhodnutí T 1002/92 Pettersson/Queueing system ze dne 6. 7. 1994, které se týkalo vyvolávacího systému (složeného z několika technických přístrojů) pro efektivní odbavení zákazníků ve frontě. Nárok směřoval na technický přístroj složený z několika součástí (informační jednotka, terminály atd.). Skutečnost, že jedno z možných užití přístroje se týká obsluhy zákazníků „obchodního zařízení" neznamená, že může být nárokovaný předmět přirovnán k vykonávání obchodní činnosti. Přestože byl vynález reálně používán v obchodním kontextu, důležité z hlediska patentovatelnosti bylo, že podstata vynálezu spočívala ve způsobu, jakým byly jednotlivé prvky systému funkčně propojeny a jak vzájemně spolupůsobily, a že takto byl řešen technický problém, nikoli obchodní.

Z evropského pohledu tedy není rozhodujícím účel vynálezu, což potvrzuje i instrukce EPÚ: „*pokud jde o průzkum, nečiní se rozdíl na základě celkového účelu vynálezu, tj. zda má vyplnit mezeru na trhu, sloužit k zábavě atd*."[204] V obou uvedených případech skutečnost, že vynález sloužil uživateli k výkonu jeho obchodní činnosti, byla náhodná a nebyla pro nárok fatální.[205]

Nicméně **pokud by se jednalo o pouhou automatizaci obchodní činnosti, pak nejde o patentovatelný vynález**, ani když je užit počítač či jiné zařízení. To dokládá rozhodnutí T 854/90 IBM/Card reader ze dne 19. 3. 1992 týkající se automatického samoobslužného terminálu fungujícího na základě předložení karty. Přínos byl v tom, že uživatel nemusí mít speciální kartu provozovatele tohoto terminálu, postačí jiná karta, kterou už má, a terminál si při první transakci zapamatuje jeho identifikační údaje a

[203] Srov. Koch & Sterzel.
[204] Část G, kapitola II-3, odst. 3.6.
[205] MACQUEEN, cit. 9, s. 547.

udělí mu autorizaci pro další užití. Stížnostní senát však uvedl, že takové použití karty je v podstatě rovnocenné žádosti o udělení autorizace a samotné udělení autorizace k dalším transakcím je vykonávání obchodní činnosti. Pouhá přítomnost technických součástí nic nemění na tom, že nárok je jako celek obchodní metoda jako taková.

Jak ale víme, změnu v rozhodovací praxi přinesla rozhodnutí PBS a hlavně Hitachi, kde přístroj i způsob byl uznán vynálezem ve smyslu čl. 52 odst. 1 EPC díky použití technických prostředků, přestože se jednalo o běžný počítač. V rámci přezkumu vynálezecké činnosti ale stížnostní senát dovodil, že technický charakter nemůže být vyvolán obejitím technického problému přizpůsobením obchodní metody pro její automatické vykonávání počítačem, místo aby byly nalezeny skutečné technické prostředky, které by problém řešily. V rozhodnutí T 154/04 Duns Licensing Associates/Estimating sales activity ze dne 15. 11. 2006 bylo doplněno, že aby obchodní metoda přispěla k technickému charakteru vynálezu, musí přispět k technickému řešení technického problému, jinak zůstává pouze netechnickým znakem a bude při posuzování vynálezecké činnosti ignorována.[206]

Vzhledem k tomu, že mezi britskou a evropskou praxí přetrvávají po změně přístupu ze strany EPÚ rozdíly, které byly popsány v kapitole o počítačových programech, výjimkou nejsou ani obchodní metody. Příkladem je rozhodnutí Pintos Global Services´ Application, které se týkalo přístroje pro výměnu informací (v podstatě šlo o provádění obchodní činnosti pomocí technických prostředků).[207] Přihlašovatel odkazoval na rozhodnutí EPÚ ve věci PBS, kde stížnostní senát sice označil nárok na způsob za vykonávání obchodní činnosti jako takové, ale zařízení pro provádění tohoto způsobu jakožto konkrétní přístroj, technický prostředek, pod čl. 52 odst. 2 a 3 nespadalo. UK IPO však odmítl aplikovat teorii „jakéhokoliv hardware“ a skutečnost, že nárok směřoval na „systém“ a ne na „způsob“ nestačila k patentovatelnosti nároku. Další případy zamítnutých přihlášek z britské rozhodovací praxe zahrnují např. systém pro

[206] Obdobně také viz rozhodnutí T 388/04 PITNEY BOWES/Undeliverable mail ze dne 22. 3. 2006, kde bylo dovozeno, že obchodní metoda je vyloučena z patentovatelnosti, i když předpokládá užití *nespecifikovaných* technických prostředků.
[207] BL O/171/00 ze dne 6. 4. 2001.

vyřizování požadavků na omezené zdroje, jako rezervace zasedacích místností[208], systém pro elektronické obchodování s cennými papíry[209], systém pro elektronické sázení[210].

4.3. Objevy, vědecké teorie a matematické metody[211]

Důvodem vynětí této skupiny předmětů z patentovatelnosti je jejich nevhodnost k patentové ochraně - jsou příliš abstraktní a nemají samy o sobě technické účinky.[212] Dalším možným, řekněme ideologickým, odůvodněním může být přesvědčení, že účelem objevů je sloužit obecnému dobru, tedy přispět k rozvoji vědy a techniky, a proto by měly spadat do veřejné domény.[213] „*[S]luneční záření, elektřina nebo vlastnosti kovů jsou součástí pokladnice lidského vědění. Jsou projevem přírodních zákonů a jako takové jsou dostupné všem lidem a nejsou nikomu vyhrazeny*.“[214]

V minulosti se ale, zejména v socialistických zemích, objevily pokusy vědecké objevy chránit **zvláštním právem duševního vlastnictví**. Jednalo se však pouze o několik málo států (po vzoru tehdejšího Sovětského svazu to bylo socialistické Československo, Bulharsko, Kuba a Mongolsko).[215, 216] Tato ochrana svou povahou obsahovala jak veřejnoprávní, tak soukromoprávní prvky. Na jedné straně měl objevitel při splnění zákonných podmínek nárokové veřejné subjektivní právo na osvědčení objevu vůči příslušnému státnímu orgánu, na druhé straně se na objevy vázala soukromá subjektivní práva objevitelská - osobní práva objevitele a majetkové právo na odměnu za objev,

[208] Fujitsu Limited´s Application, BL O/317/00 ze dne 23. 8. 2000. Systém porovnával konkurenční požadavky a dával přednost tomu s vyšší prioritou na základě stanovených kritérií, např. vyšší pozice žadatele či doby, kdy byla podána žádost.
[209] Jde o již zmíněný případ Merrill Lynch.
[210] The Sporting Exchange Ltd´s Application BL O/280/02 ze dne 17. 7. 2002.
[211] V následujícím pojednání bude hlavní pozornost soustředěna na objevy, uvedené poznatky lze však vztáhnout i na vědecké teorie a matematické metody.
[212] Instrukce EPÚ část G, kapitola II-1, odst. 1 a 3.1.
[213] TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Přehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v České republice. *Právní rádce*. 2004, č. 2, s. VI. Dostupný také z WWW: http://pravniradce.ihned.cz/c1-14010730-prehled-prava-dusevniho-vlastnictvi-a-jeho-pravni-ochrany-v-ceske-republice.
[214] Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co, 333 U.S. 127 (1948).
[215] TELEC, Ivo. Vědecké objevy a právo. *Právník*. 2013, č. 6, s. 564.
[216] Na mezinárodní úrovni byla v rámci WIPO na základě iniciativy Sovětského svazu podepsána Ženevská úmluva o mezinárodním zápisu vědeckých objevů z r. 1978, jež si kladla za cíl vytvořit mezinárodní systém zápisu vědeckých objevů, který měl být zdrojem informací o nových objevech. V důsledku nedostatečného počtu ratifikací však nikdy nevstoupila v platnost. Za nezájmem států stála skutečnost, že doba od učinění objevu do udělení diplomu byla příliš dlouhá a průmyslově právní ochrana objevů tak spíše brzdila, než podporovala hospodářský rozvoj. Tamtéž.

kterou poskytoval stát. I v tomto pojetí ale mohl kdokoli samotné myšlenky spojené s objevem volně využívat, a to i k hospodářským účelům.[217] Podrobnou úpravu v Československu stanovil zákon č. 34/1957 Sb., o vynálezech a zlepšovacích námětech a později zákon č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech, přičemž oba tyto zákony byly inspirovány sovětským právem.[218] Patentový zákon z roku 1990 tento koncept již nepřejal.

Telec ovšem upozorňuje, že teorie a praxe tohoto modelu se značně lišily. Průmyslově právní ochrana objevů narážela na nutnost provádět mimořádně náročný věcný průzkum, obtížnost definování samotného pojmu objev a také na tlaky na přihlašování co nejvyšší počtu objevů ve snaze zdůvodnit společenskou oprávněnost právní ochrany, což vedlo ve svém důsledku k přihlašování objevů, které neodpovídaly světovým vědeckým standardům. V praxi tak docházelo k tomu, že více než dvě třetiny přihlášek objevů byly zamítány a průměrná doba posouzení objevů přesahovala čtyři roky.[219] V současnosti se tedy na samotné vědecké objevy neudělují patenty, ani jiné zvláštní právo duševního vlastnictví.[220] Dnes jsou v široké míře užívány **mimoprávní prostředky ochrany** vědeckých objevů, tj. etika výzkumu, morální řád. Ve vědecké sféře je obvykle považováno za dostatečné pouhé uznání objevu a objevitelství vědeckou obcí na základě publikace příslušného objevu.[221] Existují ale i **právní instrumenty**, kterými mohou být objevy alespoň částečně chráněny. V úvahu připadá zejména autorskoprávní ochrana, nutno ovšem podotknout, že v tomto případě není předmětem ochrany samotný objev, ale dané literární dílo - článek v odborném časopise, monografie, tedy způsob vyjádření objevu.[222] Kromě toho mohou objevy tvořit obsah obchodního tajemství, důvěrné informace nebo zlepšovacího návrhu.

[217] TELEC, cit. 215, s. 564.
[218] Objev byl v ust. § 9 tohoto zákona definován jako „*stanovení dosud neznámých, objektivně existujících jevů, vlastností nebo zákonitostí materiálního světa, dokázané vědeckou metodou*."
[219] TELEC, cit. 215, s. 565-566. V Československu bylo za více než 30 let uděleno jen 43 diplomů na objevy z celkového počtu 2800 přihlášek.
[220] Výjimkou je Kuba, kde je nadále upraveno osvědčování vědeckých objevů. Není ovšem bez zajímavosti, že Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví ze dne 14. července 1967, vyhl. č. 69/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 80/1985 Sb., i v aktuálním znění zahrnuje v čl. 2 odst. viii) do pojmu „duševní vlastnictví" i práva k vědeckým objevům. Toto však dle Telce dnes nemá žádný zvláštní právní význam. Tamtéž, s. 567.
[221] Tamtéž, s. 566.
[222] Srov. ust. § 2 odst. 6 autorského zákona, které stanoví, že dílem není objev sám o sobě.

Vyloučena není ani nekalosoutěžní ochrana či obecná ochrana osobnosti objevitele (§ 11 an. účinného občanského zákoníku, resp. § 81 an. nového občanského zákoníku).[223]

Souvislost s vynálezy je však zřejmá - právě na základě objevu může vzniknout vynález. Pojmově tak objev představuje určitý poznatek, zatímco vynález je konkrétní aplikace tohoto poznatku.[224] **Aplikovaný objev** tedy **může být patentovatelný**. Neboli, jak uzavřel britský Court of Appeal, „*nemůžete patentovat objev, ale pokud na základě tohoto objevu můžete říci, jak ho lze účelně využít, výsledkem může být patent. To platí i v případě, kdy jakmile je objev učiněn, je způsob jeho účelného využití zřejmý*.“[225] Tak například zjištění nových vlastností známého materiálu nebo výrobku (např. že je určitý materiál schopen odolat mechanickému nárazu) je pouhým objevem; lze-li ale tuto vlastnost prakticky využít (např. pro výrobu železničních pražců), může jít o vynález. Totéž platí o vědeckých teoriích a matematických metodách. Fyzikální teorie polovodiče je vyloučena z patentovatelnosti; nový polovodič a postup pro jeho výrobu ne. Nová kalkulačka může být patentovatelným výrobkem, nikoli však zjednodušená metoda dělení, na níž je založena.[226]

4.3.1. Látky vyskytující se v přírodě vč. lidského těla

Vynětí objevů z patentovatelnosti je v poslední době v patentové praxi často skloňováno v souvislosti s biotechnologickými vynálezy. V oblasti biotechnologií je hranice mezi vynálezem a pouhým objevem velice tenká a zaznívají námitky, že biotechnologický průmysl se pouze snaží „patentovat život“.[227] Přitom dnes již není pochyb o tom, že za jistých okolností může být patentovatelný i lidský genetický materiál. A skutečně patentování genů není nic výjimečného - v roce 2006 bylo oznámeno, že téměř 20 procent lidské DNA je chráněno patenty.[228] Jak je to tedy s patentovatelností látek, které vytvořila sama příroda?

[223] TELEC, TŮMA, cit. 213, s. VII.
[224] JEŽEK, cit. 4, s. 40.
[225] Genentech Inc.´s Patent [1989] R.P.C. 147.
[226] Instrukce EPÚ část G, kapitola II-1, odst. 3.1 - 3.3.
[227] MACQUEEN, cit. 9, s. 427.
[228] Tamtéž, s. 509.

Současnou právní úpravu patentovatelnosti látek vyskytujících se v přírodě lze shrnout takto[229]:

i) **Objev určité *látky*** vyskytující se v přírodě patentovatelný není, jelikož jde o pouhý objev ve smyslu čl. 52 odst. 2 písm. a) EPC, resp. § 3 odst. 2 písm. a) PatZ a § 1 odst. 2 písm. a) PA 1977. To se rovněž odráží v ustanovení čl. 5 odst. 1 směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů, které stanoví, že lidské tělo, v různých stadiích vzniku či vývoje a pouhé objevení některého z jeho prvků včetně sekvence nebo dílčí sekvence genu, nemohou být patentovatelnými vynálezy.[230]

Lze však patentovat technické účinky dříve neznámé látky - pokud by např. u takové látky byly zjištěny antibiotické účinky, máme zde vynález. Podobně může být patentováno praktické použití genu, např. jeho použití pro výrobu určitého proteinu nebo při genové terapii.[231]

ii) ***Postup* pro izolaci** určité látky z jejího přirozeného prostředí (**případně její purifikaci**) může být patentován. Procesy izolace a purifikace jsou totiž technické postupy.[232]

iii) Pokud je látka **izolována** ze svého prostředí a může být řádně charakterizována svou strukturou, postupem, kterým je získána, nebo jinými parametry, může být patentovatelná, a to i když je svou strukturou shodná s látkou tak, jak se vyskytuje v přírodě. Totéž platí, pokud je látka získána ve své čistší podobě, než se obvykle vyskytuje v přírodě (**purifikace**) **nebo pokud je uměle vyrobena**.[233] Ustanovení v tomto smyslu opět nalezneme i ve směrnici o ochraně biotechnologických vynálezů, jmenovitě v recitálu 21 a dále v čl. 5 odst. 2 směrnice, který stanoví, že prvek izolovaný z lidského těla nebo jinak vyrobený technickým způsobem včetně sekvence nebo dílčí sekvence genu může být patentovatelným vynálezem, i když struktura tohoto prvku je

[229] Tyto závěry vyplývají z rozhodovací praxe a byly rovněž legislativně zakotveny ve směrnici o ochraně biotechnologických vynálezů. Toto systematické členění lze nalézt v BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 421-422.
[230] Podobné ustanovení obsahují i § 3 písm. b) zákona o biotechnologických vynálezech a odst. 3 písm. a) Přílohy A2 PA 1977.
[231] Tamtéž. Viz také britský případ Genentech Inc.´s Patent [1989] R.P.C. 147.
[232] To vyplývá např. z rozhodnutí odporového oddělení EPÚ ve věci odporu proti evropskému patentu č. 0 112 149 majitele Howard Florey Institute (případ Relaxin) ze dne 8. 12. 1994 uveřejněné v Úředním věstníku v r. 1995 na s. 388.
[233] Relaxin.

totožná se strukturou přírodního prvku.[234] Dle směrnice musí však být v patentové přihlášce objasněna průmyslová využitelnost sekvence nebo dílčí sekvence genu, což je vykládáno tak, že musí být známa funkce této sekvence nebo dílčí sekvence genu.[235]

Z hlediska patentového práva je tedy k patentovatelnosti **vyžadována jistá intervence člověka**.[236]

Zatímco patentování postupů k izolaci přírodních látek je poměrně nekontroverzní, totéž nelze říci o patentování látek izolovaných za pomoci těchto postupů. Po přijetí směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů byla vznesena námitka, že tato je právě díky ustanovení umožňujícímu patentovat prvky izolované z lidského těla v rozporu s ochranou lidské důstojnosti, neboť ve svém důsledku znamená, že s živým lidským materiálem bude zacházeno jako s objektem. Ta také byla mj. předmětem žaloby Nizozemského království, za podpory Itálie a Norska, u Evropského soudního dvora (dnes Soudní dvůr EU). Soudní dvůr však s touto námitkou nesouhlasil. Ve svém rozhodnutí C-377/98 uvedl, že směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů naopak lidskou důstojnost respektuje, neboť výslovně stanoví, že lidské tělo, ani jeho prvky ve svém přirozeném prostředí, nemohou být patentovatelným vynálezem. Izolace prvku z lidského těla je však výsledek technického postupu, jakého je schopen pouze člověk a příroda sama jej provést nemůže. „*Předmětem patentové přihlášky mohou být pouze vynálezy, jež spojují přírodní prvek s technickým postupem umožňujícím tento prvek izolovat nebo vyrobit za účelem průmyslové využitelnosti (...) Ochrana poskytovaná směrnicí se tak týká pouze výsledku vynálezecké, vědecké nebo technické činnosti a vztahuje se na biologické údaje existující v přirozeném stavu v lidské bytosti pouze potud, pokud jsou nezbytné k uskutečnění zvláštní průmyslové využitelnosti a jejímu využití.*“ Lidské tělo samotné zůstává nepoužitelné a nezcizitelné a důraz na veřejný pořádek a dobré mravy je nadto zajištěn i demonstrativním výčtem nepatentovatelných vynálezů těmto hodnotám odporujícím (jak bude vyloženo níže).[237]

[234] Srov. ust. § 2 zákona o ochraně biotechnologických vynálezů, odst. 5 Přílohy A2 PA 1977, pravidlo 29 prováděcího předpisu k EPC
[235] BOSTYN, Sven J. R. The Patentability of Genetic Information Carriers. *Intellectual Property Quaterly*. 1999, č. 1, s. 2.
[236] BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 421.
[237] Rozsudek Evropského soudního dvora sp. zn. C-377/98 Nizozemské království proti Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie ze dne 9. 10. 2001.

Byly rovněž vysloveny pochybnosti, zda se izolace a popis přirozených látek skutečně liší od pouhého objevu anebo liší-li se, tak zda jej lze skutečně stavět na roveň jiným vynálezům. Kupř. Davis podotýká, že výzkum v oblasti biochemie byl iniciován předpokladem, že se jednotlivé látky budou chovat stejně uvnitř i vně živých organismů, což se v zásadě potvrdilo. Uvádí příklad vitaminu B (12), jehož purifikovaná forma má stejnou chemickou strukturu jako přírodní forma a katalyzuje stejné chemické reakce. Rozdíl spočívá v tom, že purifikovaný vitamín může být přímo použit k léčbě, nepurifikovaný nikoliv, což je ale pouze rozdíl v užití. Objevitelé purifikovaných „produktů přírody" tak získávají udělením patentu práva na produkt, který ani nenavrhli, ani nezlepšili, pouze jej přeměnili do formy, která je vhodnější pro využití člověkem.[238]

Druhá strana argumentu zní, že izolace a purifikace látky takovým způsobem, že plní stejnou funkci jako přírodní látka, není vždy jednoduchý proces, ba naopak je to technický problém, jenž musí být překonán za vynaložení značného množství času, úsilí a prostředků a lze jej označit za inventivní.[239] To ostatně nepopírá ani Davis a nezapomíná ani na to, že tyto produkty mohou přispět k léčbě různých chorob či přinést revoluci elektronickému průmyslu. Na druhou stranu dle něj není spravedlivé, aby v tomto případě majitelé takových patentů měli stejná práva jako majitelé patentu na vynález, který pouze nekopíruje nějakou přírodní látku. Právo by mělo mezi těmito vynálezy rozlišovat a přiměřená zlepšení patentované izolované, purifikované nebo uměle vytvořené přírodní látky by neměla zakládat porušení práv z patentu.[240]

Mimo to upozornil na skutečnost, že příliš široká ochrana „produktů přírody" paradoxně nemusí vést ke stimulaci výzkumu, ba naopak může výzkum ochromit. Uvažujme nad příkladem, kdy cílem nějakého výzkumu je získat protein, který může být přímo využíván k lékařským účelům. V procesu získávání daného proteinu prostřednictvím genetického inženýrství však dochází k několika krokům. Nejdříve je nutné identifikovat příslušnou sekvenci DNA, která dává tělu instrukce k tvorbě tohoto proteinu, a získat její laboratorní verzi - cDNA, jež teprve bude užita pro výrobu onoho

[238] DAVIS, Michael D. The Patenting of Products of Nature. *Rutgers Computer and Technology Law Journal*. 1995, č. 21, s. 331.
[239] BOSTYN, cit. 235, s. 2.
[240] DAVIS, cit. 238.

proteinu v laboratoři. Patent přitom může být udělen jak na cDNA, tak na takto uměle vytvořený protein i na postup pro jejich izolaci nebo výrobu. Každý z těchto patentů může mít jiného majitele, což může vést k velmi komplikovaným vztahům a ve výsledku může odradit ostatní vynálezce od dalšího výzkumu patentovaného produktu. Je-li např. udělen patent na transkript genové sekvence (cDNA), zmenšuje se motivace osob odlišných od majitele patentu provádět další výzkum proteinu kódovaného touto částí DNA, protože k tomu nutně potřebují patentovanou cDNA a tím dochází ke zvyšování nákladů v důsledku nutnosti platit náhradu majiteli patentu a k poklesu zisku z případného vlastního patentu výsledného produktu. Přitom z komerčního hlediska má genová sekvence jen malý význam; k přímým lékařským účelům lze využít až výsledný protein, který je danou sekvencí kódován.[241]

Že příliš široká ochrana poskytovaná genovým patentům může ve svém důsledku působit k újmě pacientů je často dokazováno odstrašujícím případem agresivního využívání patentů na genové sekvence společnosti Myriad Genetics, Inc., která vlastní patent na geny BRCA1 a BRCA2 sloužící k diagnostice rakoviny prsu. Myriad Genetics v USA a Kanadě licencovala svůj vynález velmi restriktivně, což fakticky vedlo k vyloučení konkurence a prodražení diagnostiky, protože patent byl udělen v takové šíři, že zahrnoval i některé jiné levnější metody. Kanadská provincie Britská Kolumbie dokonce z obavy před možným soudním sporem na čas pozastavila financování diagnostiky ve veřejných laboratořích.[242] Na základě těchto zkušeností dokonce Evropský parlament vydal rezoluci, v níž vyzval EPÚ k přehodnocení udělení evropského patentu na tyto vynálezy.[243] Komentátoři proto vyzývají k obezřetnému posuzování takových nároků a k neudělování příliš širokých patentů.[244]

4.3.2. Matematické metody

Matematická metoda byla předmětem již zmíněného rozhodnutí EPÚ Vicom. Z něj vyplývá, že ne každý nárok obsahující matematické vzorce je nutně matematickou metodou jako takovou. V předmětné přihlášce byly patentové nároky popsány za

[241] Tamtéž.
[242] MACQUEEN, cit. 9, s. 533.
[243] EVROPSKÝ PARLAMENT. *European Parliament resolution on the patenting of BRCA1 and BRCA2 (´breast cancer´) genes* [online]. 3. 10. 2001 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P5-RC-2001-0633+0+DOC+XML+V0//EN&language=cs.
[244] DAVIS, cit. 238.

pomoci nového matematického algoritmu. Přihlašovatel v rámci své argumentace ve prospěch udělení patentu uvedl, že to ale neznamená, že předmětem přihlášky je algoritmus jako takový. Předmětem byl technický proces realizovaný na základě algoritmu. Daný algoritmus je pouze zvláštní způsob, jakým je proces definován, a pro každého odborníka je tato definice srozumitelná. Stížnostní senát se s přihlašovatelem ztotožnil a v odstavci 5 odůvodnění rozhodnutí uzavřel:

„*Základní rozdíl mezi matematickou metodou a technickým procesem je v tom, že matematická metoda se realizuje s čísly (bez ohledu na to, co tato čísla mohou reprezentovat) a že výsledek je také vyjádřen v numerické formě. Matematická metoda jako taková je abstraktní v tom smyslu, že se jí nevytváří žádný přímý technický výsledek. Naopak při použití matematické metody v technickém procesu je tento proces realizován na fyzikálním objektu, (který může být hmotný, ale může to být i obrázek uložený ve formě elektrického signálu), a to pomocí technických prostředků (např. pro tento účel vhodně naprogramovaného počítače), přičemž výsledkem takovéhoto procesu je změna původního objektu, tj. jiný elektrický signál*.“

Otázku, zda předmět vynálezu je pouhou matematickou metodou nebo popsaným technickým procesem, řešil i český ÚPV, který za použití judikatury EPÚ dospěl k totožnému závěru.[245] Vynález se týkal zpracování digitálního signálu, jehož výsledkem bylo vytvoření zvukového signálu umožňujícího zlepšenou kvalitu záznamu a zvýšenou kapacitu nosiče záznamu. ÚPV dovodil, že digitální zpracování signálu je nutno považovat za technický, nikoli abstraktní, proces, během něhož je technickými prostředky působeno na elektrický signál (zvuk), čímž dochází ke změně tohoto signálu na signál s odlišnými vlastnostmi. Stejně jako v jiném obdobném rozhodnutí byly v nároku udané vzorce „*matematickým vyjádřením vztahů mezi projevy hmotného světa*.“[246]

4.4. Estetické výtvory

Důvod, proč jsou tyto vyňaty z patentové ochrany, je zřejmý na první pohled. Hodnota estetických výtvorů obvykle spočívá v něčem jiném než v technickém přínosu, totiž

[245] Jde o rozhodnutí sp. zn. PV 5398-81 ze dne 7. 4. 1999.
[246] Rozhodnutí ÚPV sp. zn. PV 621-88 ze dne 19. 5. 1998 publikované v JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv : III. díl*. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. ISBN 80-85100-90-8, s. 17-18.

v tom, jak působí na člověka a jak jsou člověkem subjektivně vnímány.[247] Právě pro svou netechnickou povahu nemohou být estetické výtvory vynálezem. Umělecká díla mohou být často také vyloučena proto, že nejsou průmyslově využitelná. Patentová ochrana nepřipadá v úvahu rovněž proto, že patent by poskytoval ochranu, která je příliš silná, a proto je vhodnější ochrana autorskoprávní. [248] Vnější úprava výrobku (vzhled, tvar, obrys, kresba, barva atd.) může být dále chráněna jako průmyslový vzor.[249]

To samozřejmě neznamená, že vynálezy nemohou mít estetické rysy. Estetické vlastnosti „vynálezu" však *samy o sobě* nepožívají patentové ochrany; **pokud má** ale předmět zároveň **technické vlastnosti, může být patentovatelný.**[250] Názorné příklady nám poskytuje instrukce EPÚ - patentovatelným estetickým vynálezem je tak kupříkladu vzorek pneumatiky. Přihláška knihy pouze pokud jde o estetickou nebo uměleckou hodnotu jejího obsahu, grafického zpracování nebo písma by musela být zamítnuta, totéž platí pro obraz přihlašovaný pro svou barevnou kompozici nebo umělecký styl (např. impresionismus). Pokud je ale daného estetického efektu dosaženo technickými prostředky (např. nový druh plátna, barvy či pojiva použité pro zhotovení obrazu, nová vrstvená struktura látky, vazba knihy, proces pro broušení diamantů), tak přestože estetický efekt jako takový patentovatelný není, technické prostředky k jeho dosažení patentovatelné být mohou, a to jak výrobní postup, tak výsledný výrobek.[251]

Příkladem z rozhodovací praxe EPÚ je T 119/88 Fuji/Coloured disk jacket ze dne 25. 4. 1989, které se týkalo barevného obalu disku, na němž byly vidět otisky prstů méně, než na černém obalu představujícím dosavadní stav techniky. Stížnostní senát ale dospěl k závěru, že otisky prstů nijak nenarušují technickou funkci obalu jakožto ochrany disku, jsou pouze nežádoucí po stránce estetické. Přihláška byla proto zamítnuta.

Naopak příkladem, kde byl přihlašovatel úspěšný, je rozhodnutí T 1689/07 PROCTER & GAMBLE COMPANY/Colour changing absorbent article ze dne 6. 11. 2009. Přihlašovaným vynálezem byly ženské hygienické potřeby, které měnily barvu

[247] Tento závěr je v souladu se instrukce EPÚ část G, kapitola II-5, odst. 3.4: „*Estetický výtvor se vztahuje k předmětu (např. obrazu, soše), který se vyznačuje znaky jiné povahy než technické, a jehož hodnocení je v zásadě subjektivní*."
[248] BAINBRIDGE, cit. 12, s. 466.
[249] HORÁČEK, ČADA, HAJN, cit. 7, s. 27.
[250] MACQUEEN, cit. 9, s. 429.
[251] Instrukce EPÚ část G, kapitola II-5 odst. 3.4.

v důsledku změny teploty, tlaku nebo světla. Stížnostní senát shledal, že účinek je technický, je vyvolán vnějším podnětem a může být změřen technickými prostředky, např. kolorimetrem. To, zda je hlavním cílem tohoto účinku větší estetická atraktivita výrobku, nemá žádný vliv na technický charakter výrobku (vzpomeňme, že již bylo zmíněno, že užitečnost nebo praktičnost vynálezu je zcela irelevantní). Tak např. barvy na vlasy mohou být patentovatelným vynálezem, protože ač jejich *účel* je estetické povahy, samy o sobě estetickým výtvorem nejsou.

Z britské judikatury lze uvést rozhodnutí I.T.S. Rubber.[252] Patentový soud dospěl k závěru, že modrý squashový míček není jen estetickým výtvorem, protože specifická barva podstatně zlepšila viditelnost míčku při hře a její přínos tak přesahoval pouhý estetický význam. V České republice byl patentovatelným vynálezem shledán např. způsob zdobení skla nanášením kovu.[253]

4.5. Plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her

Tato skupina je dalším příkladem předmětů a činností vyloučených pro svůj abstraktní, netechnický charakter. Dalším, vpravdě praktickým, důvodem pro jejich vyloučení z patentové ochrany je skutečnost, že je nemožné zabránit lidem v myšlení. I kdyby tedy byl patent na způsob vykonávání duševní činnosti udělen, byl by stejně nevynutitelný.[254] Předmětem patentové ochrany tak nemůže být např. metoda pro výuku cizích jazyků, řešení křížovek, pravidla hry nebo schéma obchodní operace.[255]

4.5.1. Vykonávání duševní činnosti

Úkony, které pokud jsou vykonávány člověkem, by bylo možné označit za duševní činnost, jsou dnes často uskutečňovány pomocí počítače (např. kontrola pravopisu, rozeznávání tvarů předmětů). V důsledku toho také v této oblasti narážíme na rozdíly mezi evropskou a britskou rozhodovací praxí podobně jako u ostatních vynálezů realizovaných počítačem. Zatímco stížnostní senáty EPÚ aplikovaly obecný přístup k výjimkám z patentovatelnosti, tj. zkoumaly technický charakter přihlašovaného

[252] I.T.S. Rubber Ltd.´s Application [1979] R.P.C. 318.
[253] Patent č. 292089.
[254] BAINBRIDGE, cit. 12, s. 467.
[255] Instrukce EPÚ část G, kapitola II-3, odst. 3.5.

řešení, v Británii se soudy především zaměřily na otázku, co znamená „vykonávání duševní činnosti“, tedy spíše na jazykový výklad ustanovení.[256]

Stížnostní senáty **EPÚ** (i český **ÚPV**[257]) jsou do jisté míry ochotny připustit, že **jsou-li tyto činnosti vykonávány přístrojem, mohou být kvalitativně odlišné od stejné činnosti uskutečňované člověkem** (počítač např. vykonává úkony rychleji, bez chyb) a může tak být dán technický charakter řešení. Naproti tomu britské soudy a patentový úřad dlouhou dobu důsledně zamítaly přihlášky vynálezů, které automatizují činnost, jež by mohl vykonávat i člověk, i když kvalitativně jiným způsobem.[258]

Ukažme si nejdříve přístup EPÚ. V rozhodnutí T 38/86 IBM/Text processing ze dne 14. 2. 1989 stížnostní senát posuzoval přihlášku způsobu vyhledávání výrazů v textu, které by mohly být dle nastaveného stupně obtížnosti pro čtenáře těžko srozumitelné, a jejich nahrazení vhodným synonymem. Stížnostní senát přihlášku zamítl s tím, že jde o vykonávání duševní činnosti. Člověk, který by si přál vyhledat a nahradit výrazy, jež jsou pro adresáty textu těžko srozumitelné, a který by k tomuto účelu používal jen tužku a papír, by postupoval podobným způsobem jako program popsaný v patentových nárocích, jen bez uvedených technických prostředků, pouze za použití svých znalostí a svého úsudku. Beze sporu by přitom vykonával duševní činnost. Pouhý fakt, že způsob vykonávání duševní činnosti jako takový je vykonáván pro ten účel naprogramovaným počítačem, ale z této činnosti neučiní technický postup.[259]

Na základě námitky, že pouze automatizují duševní procesy a tedy nemají technický charakter, byly zamítnuty také přihlášky řady jiných textových editorů.[260, 261]

---

[256] BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 435.
[257] Srov. rozhodnutí č. j. PV 2002-1367/30155/2009/ÚPV ze dne 13. 4. 2010 zabývající se vyhledáváním informací a zobrazením výsledku hledání.
[258] BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 437.
[259] Povšimneme-li si data rozhodnutí, je jasné, že bylo přijato pod vlivem teorie přínosu; dle současného přístupu by bylo užití technických prostředků dostačující, vynález by však neprošel testem vynálezecké činnosti.
[260] Např. T 22/85 IBM/Document abstracting and retrieving ze dne 5. 10. 1988, T 121/85 IBM/Automatic spelling checking and correction process in a text processing system ze dne 14.3. 1989, T 186/86 IBM/Method for displaying and editing spatially related data in an interactive text processing system ze dne 5. 12. 1989, T 158/88 Siemens/Character form ze dne 12. 12. 1989, T 603/89 Beattie/Marker ze dne 3. 7. 1990.
[261] Přihlašovatel měl naopak úspěch v rozhodnutí T 110/90 IBM/Editable document form ze dne 15. 4. 1993. Předmětem přihlášky byla metoda pro převod dokumentu z jednoho formátu do jiného. Obsah převáděného textu byl přitom zcela bez významu. Předmětná metoda navíc k převodu dokumentu do

Příklad patentovatelného vynálezu najdeme v rozhodnutí T 1227/05 Infineon Technologies/Circuit simulation I ze dne 13. 12. 2006 týkajícím se způsobu počítačové simulace elektrických obvodů. Přestože výsledkem použití tohoto způsobu nebyl žádný hmotný předmět, stížnostní senát shledal, že předmětný způsob není pouze duševní činností, ale je technickým procesem, který umožňuje předvídat chování navrženého elektrického obvodu, díky čemuž mohou být odhaleny nedostatky návrhu, ještě než se započne s jeho výrobou. Bez technické podpory by kompletní testování složitých obvodů a/nebo kvalifikovaný výběr jednoho z mnoha návrhů nebylo možné vůbec nebo alespoň ne v nějakém rozumném časovém horizontu. Neexistuje žádný čistě matematický, teoretický nebo duševní postup, který by dosahoval stejného výsledku.

Britská rozhodovací praxe je z teoretického hlediska o něco složitější a prošla v posledních letech zajímavým vývojem. Směr v 90. letech a na počátku nového století udala 3 základní rozhodnutí - Wang Laboratories Inc.´s Application[262], Raytheon Co.´s Application[263] a Fujitsu´s Application[264]. Soudy se v těchto rozhodnutích zabývaly otázkou, zda má být pojem „duševní činnost“ vykládán **restriktivně** tak, že zahrnuje jen činnosti, které *vykonává* lidská mysl (např. dle tohoto pojetí by výpočet prováděný počítačem nemohl být vyloučen z patentovatelnosti na základě výjimky vykonávání duševní činnosti, protože počítač jako neživý objekt nevykonává „duševní“ činnost a skutečnost, že tuto činnost by mohl uskutečnit i člověk, je irelevantní), nebo **extenzivně** tak, že dopadá i na ty činnosti, které by *mohla* vykonávat bez ohledu na to, zda je dle patentových nároků v konkrétním případě skutečně vykonává (např. počítač, který je naprogramován k vykonávání nějaké početní operace, např. počítání druhé odmocniny, by byl vyloučen z patentovatelnosti pro vykonávání duševní činnosti, protože totéž může učinit i člověk svou myslí).[265] Přitom se přiklonily k druhému uvedenému a všechny tři přihlášky byly zamítnuty pro výjimku z patentovatelnosti.

---

jiného formátu využívala ovladače tiskárny, což jí propůjčovalo technický charakter (účelem ovladačů je ovládat hardware, což je bezpochyby technický postup). V tomto případě se nejednalo o pouhé vykonávání duševní činnosti (ani počítačový program). Metoda se nezabývala lingvistickým, ale naopak technickým problémem (převést digitální data z jednoho formátu do jiného a tím propojit jinak nekompatibilní textové editory). Proto musí být rozlišováno mezi tímto případem a ostatními zamítnutými přihláškami na textové editory.

[262] [1991] R.P.C. 463.

[263] [1993] R.P.C. 427.

[264] [1997] R.P.C. 608.

[265] Halliburton Energy Services Inc. [2011] EWHC 2508 (Pat).

Výstižný je citát z rozhodnutí Wang Laboratories Inc.´s Application: „*Metoda zůstává způsobem vykonávání duševní činnosti, ať už je použit počítač, nebo ne. Tak způsob řešení problému, např. posouzení, zda se někdo dopustil deliktu, může být popsán na papíře nebo může být inkorporován do počítačového programu. Účel zůstává stejný, tj. udělit radu, což je dle mého názoru duševní činnost. Výsledkem bude rada, která vychází z vykonávání duševní činnosti. Postup se může lišit, je-li použit počítač, ale* ***stále se jedná o způsob vykonávání duševní činnosti,*** **i když počítačový program postupuje jinak, než by postupovala lidská mysl**.“[266]

Právě v poslední větě uvedeného citátu spočívá důvod, proč byl tento přístup kritizován. V jeho důsledku totiž byly zamítány přihlášky vynálezů, které vykonávaly činnost kvalitativně odlišnou od činnosti, jež je schopna vyvinout lidská mysl. Např. přihláška Raytheonu se týkala metody pro identifikaci objektů, zejména lodí, podle jejich obrysu. Patentový soud dospěl k názoru, že identifikace či rozpoznávání tvarů je duševní činnost a je tedy vyloučena z patentovatelnosti. Zatímco ale počítač dokáže daný objekt velmi rychle a přesně identifikovat, a to i na poměrně velkou vzdálenost, chtěl-li by tuto činnost vykonávat člověk, musel by pravděpodobně pozorovat obzor dalekohledem a buď mít před sebou obrázky jednotlivých lodí, přičemž ale listování takovýmto seznamem nutně prodlužuje dobu potřebnou k vyhledání objektu, nebo by měl obrysy lodí „uloženy“ ve své paměti, kde ovšem hrozí vyšší chybovost než u počítače.

Bently a Sherman tento výklad kritizovali jednak pro jeho nesoulad s praxí EPÚ, jednak proto, že dle nich je mylné vnímání moderních technologií jako pouhého umělého napodobování toho, co už existuje v přírodě. Pokud je činnost vykonávaná počítačem kvalitativně odlišná od činnosti vykonávané lidskou myslí, nemůžeme tyto dvě věci ztotožňovat.[267] Na druhé straně je ale velmi složité rozhodovat, čeho by ještě lidská mysl byla schopna a co už je přidaná hodnota, kterou může poskytnout jedině stroj, jak bylo trefně podotknuto ve Fujitsu. Navíc každý člověk je jiný a jen těžko lze definovat „průměrnou mysl“.

[266] Zvýraznění doplněno autorem.
[267] BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 438.

Výklad byl však nakonec přece jen přehodnocen a přiblížen evropské praxi, a to v rozhodnutí Halliburton Energy Services Inc.[268] Zde patentový soud dospěl k názoru, že je správný restriktivní výklad, který je nutno interpretovat tak, že předmět nebo činnost **nejsou vyloučeny** na základě výjimky vykonávání duševní činnosti, **jestliže práva z patentu nemohou být porušena duševní činností jako takovou.** Přitom není nutné, aby patentové nároky v každém případě zahrnovaly výrobu nějakého hmotného předmětu; i způsob navrhování výrobků může mít technický charakter a v takovém případě by neměl být zamítnut jen proto, že z něj nevzejde hmotný produkt.

4.5.2. Hraní her

Výjimka hraní her nepůsobí v praxi žádné větší obtíže a postup při jejím posuzování se neliší od postupu u ostatních výjimek, tj. opět je nutné prokázat technický charakter vynálezu. Tak např. zatímco v rozhodnutí IGT´s Application[269] počítačová hra, kde se hráči na základě jeho úspěchu v hlavní hře otevíraly další bonusové hry, nebyla shledána patentovatelnou, neboť vzhledem k tomu, že hra byla určena pro běžný počítač, tak jediným jejím přínosem byla její pravidla, v rozhodnutí T 12/08 NINTENDO/Game machine and storage medium ze dne 6. 2. 2009 byla vynálezu patentová ochrana udělena. V tomto druhém případě se jednalo o hrací přístroj, na němž se hráčova postava pohybovala po mapě a potkávala jiné postavy. Tato setkání byla náhodná na základě určité „pravděpodobnosti objevení“. Aby udržel hráčovu pozornost co nejdéle, přístroj obměňoval „pravděpodobnost objevení“ a tím zvyšoval nepředvídatelnost hry. Hra tedy vytvářela technický účinek spočívající v generování náhodných událostí, a to navíc v závislosti na čase.[270]

Důležité je si uvědomit, že tato výjimka **zahrnuje pravidla pro hraní her, nikoli technické prostředky k hraní her**. Neboli jak bylo řečeno v rozhodnutí ÚPV sp. zn. PV 1792-87 ze dne 12. 12. 1990: „*Z hlediska způsobilosti k udělení ochrany je tedy nutno rozlišovat mezi návodem k uskutečňování (provádění) hry a technickými prostředky k jejímu uskutečňování. Technické prostředky pak jsou způsobilé k udělení*

[268] [2011] EWHC 2508 (Pat). Již před tímto rozhodnutím byly vysloveny pochybnosti o správnosti extenzivní interpretace v rozhodnutí Aerotel, kde bylo v odst. 98 řečeno: “*nejsme přesvědčeni, že názor Aldouse [ve Fujitsu] je správný. Není důvod se domnívat, že bylo zamýšleno ´duševní činností´ vyloučit předměty v širším rozsahu než např. počítání z hlavy (...) nebo memorování*.“
[269] [2007] EWHC 1341 Ch.
[270] THE CHARTERED INSTITUTE OF PATENT ATTORNEYS, cit. 33, s. 46.

ochrany tehdy, pokud samy o sobě naplňují pojmové znaky vynálezu.“[271] ÚPV zároveň uvedl příklad Rubikovy kostky, kde „*je předmětem patentové ochrany technické řešení umožňující vzájemné pootáčení jednotlivých segmentů této kostky, a nikoliv (...) postup (algoritmus) optimálního pootáčení jednotlivých segmentů s cílem dosažení stejné barvy na jednotlivých stěnách kostky*.“[272]

Je možné např. patentovat různé hlavolamy, vyhoví-li ostatním podmínkám patentovatelnosti.[273]

4.6. Podávání informací

Obecně lze říci, že rozsah této výjimky není příliš sporný. Poměrně záhy se na půdě EPÚ na podkladě dvou klíčových rozhodnutí stížnostního senátu vytvořila ustálená praxe, kterou následovaly i národní autority. Jedná se o rozhodnutí T 163/85 BBC/Colour Television Signal ze 14. 3. 1989 a rozhodnutí T 1194/97 Koninklijke Philips/Data Structure Product ze dne 15. 3. 2000. Stížnostní senát dovodil, že je nutné rozlišovat dva druhy informací - tzv. **kognitivní data**, tj. data, jejichž přínos spočívá v jejich *obsahu* (např. obraz, zvuk, který je přenášen televizním signálem) a **funkční data**, která jsou vymezena *technickými prvky* a jejichž obsah je irelevantní. Zároveň demonstroval rozdíl mezi těmito dvěma druhy informací na praktickém příkladu - ztráta kognitivních informací (tedy obsahu informace, např. filmu) způsobí, že divák vidí zrnění na televizní obrazovce, což ale nevypovídá nic o funkčnosti systému. Naproti tomu ztráta funkčních informací zapříčiní nefunkčnost systému. Z toho vyplývá, že na základě ust. čl. 52 odst. 2 písm. d) EPC je z patentovatelnosti vyloučeno podávání abstraktních kognitivních informací, tedy obsah sdělení, a nikoli technických funkčních informací, tedy interakce mezi zařízeními přenášejícími informace. Proto nebyl vyloučen ani barevný televizní signál vytvářející obraz s poměrem stran větším než 4:3, ani systém, který umožňoval rychlé vyhledávání obrázků díky binárnímu kódování. Obsah přenášených dat totiž v těchto případech neměl žádný význam.

Tato rozhodnutí byla promítnuta do instrukce EPÚ, jež uvádí, že patentovatelné nejsou např. akustické signály, mluvené slovo, vizuální zobrazení, knihy vymezené svým předmětem, gramofonové desky charakterizované nahraným hudebním dílem, dopravní

[271] Publikováno v JAKL, cit. 79, s. 37-38.
[272] Tamtéž.
[273] Viz např. rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 10 Ca 221/2006-190 ze dne 7. 10. 2008.

značky definované obsaženým varováním nebo nahrávací zařízení vymezené pouze zaznamenanou informací. Naopak příklady patentovatelných vynálezů tvoří telegrafní aparát nebo komunikační systém, který používá kód představující jednotlivé znaky, měřicí přístroj, jehož výstupem je graf znázorňující zjištěné informace, gramofonová deska, jejíž drážky umožňují stereo nahrávání a jiné.[274]

4.7. Veřejný pořádek a dobré mravy

Definovat „veřejný pořádek" a „dobré mravy" není jednoduché. Jedná se o neurčité právní pojmy, které nejsou vlastní patentovému právu, nýbrž jejich obsah se dovozuje z jiných norem, které vyjadřují základní hodnoty společnosti, jako obecné trestní právo, právo životního prostředí či ústavněprávní normy.[275] Tvůrci EPC byli přesvědčení, že neexistuje všeobecná celoevropská **definice** dobrých mravů a veřejného pořádku a je vhodnější ponechat interpretaci těchto pojmů aplikační praxi.[276] Stížnostní senát podal následující výklad: „*Pojem dobrých mravů je spojen s přesvědčením, že určité chování je správné a přijatelné, zatímco jiné chování je špatné, přičemž toto přesvědčení je založeno na souboru uznaných norem chování, které jsou hluboce zakořeněny v určité kultuře. Pro účely EPC se jedná o kulturu evropské společnosti a civilizace*."[277]

Definovat pojem veřejný pořádek se pokusili autoři komentáře EPC: „*Veřejný pořádek je formován ústavními nebo jinými pravidly vycházejícími z etiky a obvykle podpořenými trestněprávními ustanoveními, která odrážejí základní hodnoty převažující ve společnosti.*"[278] Jaké konkrétní hodnoty by mohl „veřejný pořádek" zahrnovat, bylo vymezeno v rozhodnutí PGS: „*Je všeobecně přijímáno, že pojem ´veřejný pořádek´ zahrnuje ochranu veřejné bezpečnosti a fyzické integrity jednotlivců jakožto části společnosti. Tento pojem rovněž zahrnuje ochranu životního prostředí*."[279]

[274] Instrukce EPÚ část G, kapitola II-5 odst. 3.7.
[275] SCHATZ, Ulrich. Patentability of genetic engineering inventions in European Patent Office Practice. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 1998, č. 29, s. 14.
[276] T 356/93 PLANT GENETIC SYSTEMS/Plant cells ze dne 21. 2. 1995 (dále též jen „**PGS**").
[277] Např. v rozhodnutí T 315/03 Harvard/Transgenic animals ze dne 6. 7. 2004 bylo řečeno, že péče a starost o blaho zvířat je uznávanou zásadou evropské kultury, nicméně zavedeným znakem evropské kultury je rovněž užití zvířat v lékařském a vědeckém výzkumu, a to proto není obecně proti dobrým mravům.
[278] SINGER, STAUDER, cit. 8, s. 88.
[279] PGS.

Posuzování této výluky může být velmi náročné vzhledem k tomu, že pojetí morálky a veřejného pořádku je inherentně subjektivní.[280] Tyto pojmy mohou mít v jednotlivých zemích různý obsah a rozhodování tak vždy bude ovlivněno vnitrostátními zvyklostmi.[281] Také proto příslušné evropské autority obecně **interpretují** tuto výluku velmi **úzce** a bylo opakovaně zdůrazněno, že každý případ musí být posouzen na základě konkrétních skutkových okolností.[282] Nelze tedy uzavřít, že bylo-li např. transgenní zvíře v jednom případě shledáno patentovatelným, bude tak tomu vždy, protože je tím pádem genetická modifikace zvířat v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy.[283] Rovněž instrukce EPÚ praví, že čl. 53 písm. a) EPC se aplikuje jen ve vzácných a extrémních případech.[284] Zásadní otázkou tedy je, jak určit tyto mimořádné případy, kdy již nelze ignorovat morální apel a patentová ochrana nemůže být přiznána?

Jenerál píše, že „*jednoduchým testem pro případné použití [článku 53 písm. a) EPC] je pravděpodobnost, že široká veřejnost by považovala vynález za tak hrůzný, že udělení patentových práv by bylo nepředstavitelné*."[285] Myšlenka je to dle mého názoru správná, koneckonců vyplývá i z již zmíněného rozhodnutí Relaxin, test se mi však nejeví „jednoduchý". Jak rozeznat případy, kdy je vynález „pouze" kontroverzní, ale ještě patentovatelný, od těch, kdy je morálně nepřípustný? Samozřejmě budou existovat zcela jasné případy, kdy takové rozdělení bude možné, např. nášlapné miny, biologické zbraně či klonování lidí[286], ale pak je tu poměrně rozsáhlá šedá zóna vynálezů, ohledně nichž je společnost značně diverzifikována. Moderní věda takových příkladů poskytuje spoustu - namátkou genetické inženýrství či výzkum kmenových buněk. Pro někoho se

[280] MACQUEEN, cit. 9, s. 440.
[281] SCHATZ, cit. 275, s. 15. Kupř. Zatímco ve většině evropských zemí je lidská eutanázie nepřípustná, v Nizozemí je povolena a není považována za příčící se dobrým mravům. ŠPINDLER, Karel. Vynálezy vyloučené z patentování. *Právní rádce*. 2000, č. 12, s. 26-27.
[282] Např. v PGS stížnostní senát uvedl, že existuje „presumpce patentovatelnosti".
[283] To ostatně dokládá rozhodnutí T 19/90 Harvard/Onco-mouse ze dne 3. 10. 1990 a případ společnosti Upjohn, která vyvinula geneticky modifikovanou myš, jíž vypadávaly chlupy - tato měla sloužit k výzkumu léku proti plešatosti. Zatímco onkomyš byla nakonec patentována, protože vpravení onkogenu bylo vyváženo snahou objevit lék proti tak závažné nemoci, jako je rakovina, společnost Upjohn Evropský patentový úřad varoval, že její vynález by testem dobrých mravů neprošel, protože léčba plešatosti nepřeváží utrpení takto geneticky modifikovaných zvířat. HO, Cynthia M. Splicing Morality and Patent Law : Issues Arising from Mixing Mice and Men. *Washington University Journal of Law & Policy*. 2000, č. 2, s. 261.
[284] Instrukce EPÚ část G, kapitola II-7, odst. 4.1.
[285] JENERÁL, Emil. *Evropský a eurasijský patentový systém*. 1. vydání. Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2011. ISBN 978-80-8685-573-8, s. 36.
[286] SINGER, STAUDER, cit. 8, s. 88, 90.

jedná o řešení palčivých problémů lidstva, jiní je zatracují jako nemorální zásah do přirozeného řádu věcí. Stížnostní senáty už navíc odmítly, že při posuzování této otázky by měly hrát rozhodující roli průzkumy veřejného mínění. Uvedly, že takové průzkumy nutně neodrážejí morální normy či veřejný pořádek hluboce zakořeněný v evropské kultuře, ale naopak mohou být ovlivněny osobními názory určitých zájmových skupin. Výsledky lze ovlivnit mnoha faktory, včetně typu kladených otázek, výběru a velikosti vybraného vzorku atd. V neposlední řadě jen to, že určitá skupina lidí je proti udělení patentu, nemůže sloužit jako jediné kritérium pro závěr, že je předmět v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.[287]

Jak praví dovětek ustanovení čl. 53 písm. a) EPC, využití vynálezu rovněž **nelze považovat za odporující** veřejnému pořádku nebo morálce jenom **proto, že je zákonem** nebo nařízením (včetně technických norem)[288] **zakázáno** ve všech smluvních státech nebo v některém z nich.[289] To platí i naopak, čili určitý předmět by neměl být automaticky považován za vyhovující požadavku uvedenému v čl. 53 písm. a) jen proto, že je jeho využití ve smluvních státech povoleno, resp. není zakázáno.[290] Logickým důvodem tohoto ustanovení je, že daný výrobek může být např. exportován do zemí, kde jeho použití zakázáno není.[291] Právní úprava by se také mohla časem změnit.[292] Nicméně to neznamená, že pozitivní právo nemůže být ukazatelem „hluboce zakořeněných" pravidel morálky a veřejného pořádku, pouze nemůže být ukazatelem jediným.[293] Kupř. v českých podmínkách by se dalo uvažovat o tom, že v rozporu s dobrými mravy budou vynálezy, jejichž využití by porušovalo Listinu základních práv a svobod, protože právě Listina odráží nejzákladnější všeobecně akceptovaná pravidla chování.[294]

---

[287] PGS.
[288] Metodické pokyny ÚPV k technickým normám stanoví: „*Zde je vždy nutno zkoumat příčiny, které vedly zpracovatele normy ke stanovení uvedených podmínek, omezení apod. Samotná skutečnost, že předmět přihlášky neodpovídá platné technické normě nebo není povolen k prodeji, nemůže být důvodem zamítnutí přihlášky vynálezu*." Cit. 182, část B, kapitola III, odst. 1.2.
[289] Původní znění českého patentového zákona takové omezení neobsahovalo. Bylo doplněno novelou z roku 2000.
[290] PGS.
[291] Instrukce EPÚ část G, kapitola II-7, odst. 4.4.1.
[292] HORÁČEK, ČADA, HAJN, cit. 7, s. 62.
[293] Odporové oddělení v Transgenic animals.
[294] HORÁČEK, ČADA, HAJN, cit. 7, s. 63.

Důležité je si také uvědomit, že výluka se uplatní pouze v případech, kdy by se veřejnému pořádku nebo morálce příčilo **obchodní využití** vynálezu;[295] otázka, zda je „mravné" patentovat určitý vynález, či zda je vynález jako takový v souladu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, není relevantní.[296] Přitom pouhá možnost zneužití vynálezu k činnostem příčícím se veřejnému pořádku nebo morálce, nemůže jít k tíži přihlašovatele, který takové nemorální využití v patentových nárocích neuváděl.[297] Může nastat situace, kdy vynález lze využít jak k aktivitám, které jsou v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, tak k činnostem, které se jim příčí. Příkladem je např. postup pro otevírání zámků sloužící zámečníkovi i zloději, kopírka, díky níž je mj. možné padělat bankovky. V takových případech se výluka uplatní pouze, když je nežádoucí využití přímo definováno v nároku.[298]

Poslední poznámkou, kterou je vhodné uvést předtím, než se podíváme na konkrétní příklady z rozhodovací praxe, a skutečností, která je často odpůrci některých patentů přehlížena, je, že **patent není povolením k provádění patentované činnosti.** Patent uděluje majiteli výlučné právo po stanovenou dobu využívat předmět patentu, tj. vyrábět, používat nebo uvádět ho na trh a zabránit v tom ostatním. Využívání vynálezu se však řídí národní legislativou a je-li určitá činnost právními normami zakázána, nic na tom nezmění ani skutečnost, že požívá patentové ochrany. A naopak, není-li na určitý vynález patent udělen, neznamená to, že je předmětná činnost zakázaná. Je na

[295] Původní znění čl. 53 písm. a) v EPC 1973 vylučovalo z patentovatelnosti vynálezy, „jejichž publikace či využití by se příčily veřejnému pořádku nebo dobrým mravům." Článek 53 byl v roce 2000 revidován, aby byl v souladu s ust. čl. 27 odst. 2 TRIPS. MACQUEEN, cit. 9, s. 439. Původní znění PatZ dokonce neobsahovalo žádné omezení a dle ustanovení § 4 písm. a) se patenty neudělovaly „na vynálezy, které jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky".

[296] Transgenic animals. V kontextu uvedeného případu nebylo podstatné, zda je genetická modifikace myši či geneticky modifikovaná myš v souladu s veřejným pořádkem či dobrými mravy. Předmětem zkoumání bylo, zda se obchodní využití geneticky modifikované myši příčí uvedeným zásadám.

[297] Instrukce EPÚ část G, II-8, odst. 4.1.2. Instrukce vychází z odůvodnění rozhodnutí G 1/98 Novartis/Transgenic plants ze dne 20. 12. 1992.

[298] Srov. T 866/01 Michigan State University/Euthanasia compositions ze dne 11. 5. 2005 týkající se sloučeniny určené pro eutanázii nižších zvířat. Proti udělení patentu bylo podáno několik odporů argumentujících, že by vynález mohl být použit i k eutanázii u lidí, a je proto v rozporu s dobrými mravy a také s čl. 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod. Patent byl však zachován, protože z nároků jasně vyplývalo, že sloučenina má být užita na zvířatech a ne na člověku. Eutanázie zvířat je zcela v souladu s evropským pojetím morálky a veřejného pořádku.

zákonodárci a příslušných úřadech, aby zvážili rizika a případně přijali vhodná opatření. I toto je proto mít třeba na paměti při posuzování této výluky.[299]

Prvním významným případem, který se zabýval článkem 53 písm. a), bylo rozhodnutí T 19/90 Harvard/Onco-Mouse ze dne 3. 10. 1990. Jak název přihlášky napovídá, přihlašovaným vynálezem byl způsob vytvoření „*transgenního savce odlišného od člověka*“, tj. geneticky modifikovaného zvířete, u něhož je díky uměle zavedenému onkogenu zvýšená pravděpodobnost rozvoje nádoru, a výsledný transgenní savec. Stížnostní senát formuloval následující test použitelný pro případy týkající se dobrých mravů i veřejného pořádku: „*Rozhodnutí, zda článek 53 písm. b) EPC brání patentovatelnosti předmětného vynálezu, záleží hlavně na* ***pozorném zvážení utrpení zvířat a možných rizik pro životní prostředí na jedné straně a prospěšnosti vynálezu pro lidstvo na straně druhé***.“[300]

Později bylo doplněno, že předpokladem vyloučení vynálezu z patentovatelnosti *pro případná environmentální rizika*, která využití vynálezu obnáší, je, že hrozba životnímu prostředí je v době rozhodování dostatečně opodstatněná.[301] Kupř. v T 315/03 Harvard/Transgenic animals ze dne 6. 7. 2004 stížnostní senát uznal, že existuje riziko proniknutí transgenních myší do volné přírody, to je však pouze o něco větší než hypotetické, vezmeme-li v úvahu stupeň regulace a bezpečnostní podmínky, za nichž jsou laboratorní myši chovány. Navíc i v případě úniku je sporné, zda by taková myš způsobila nějakou škodu na životním prostředí, protože je pravděpodobné, že by ve volné přírodě dlouho nepřežila.

Tento balanční test byl následně užit a je užíván v případech, kdy přichází do úvahy aplikace výluky dle čl. 53 písm. a). Je oceňován pro svou flexibilitu, protože je schopný se přizpůsobit názorovým a hodnotovým společenským změnám.[302] Vzhledem k užití slova „hlavně“ je možné vzít do úvahy celou řadu nejrůznějších faktorů, nejen utrpení

[299] Např. udělení patentu na nový lék neznamená, že může lék hned vstoupit na trh. Naopak musí projít předepsaným procesem schvalování dle příslušných národních předpisů. Patent tak pouze zabraňuje třetím osobám předmět bez souhlasu majitele využívat. PGS.
[300] Zvýraznění doplněno autorem.
[301] PGS.
[302] Transgenic animals.

zvířat či environmentální rizika, např. stupeň utrpení zvířat[303], případnou hrozbu pro evoluci, či zda je možné dosáhnout výsledku jinak.[304]

4.7.1. Pravidlo 28 prováděcího předpisu k EPC[305]

Rovněž směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů ve svém článku 6 vylučuje z patentovatelnosti biotechnologické vynálezy, jejichž obchodní využití by bylo v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, a zároveň uvádí příklady vynálezů, které se z tohoto důvodu nepovažují za patentovatelné. Správní rada EPO v zájmu zajištění konzistentního přístupu inkorporovala ustanovení tohoto článku do nového znění prováděcího předpisu k EPC, přesněji do dnešního pravidla 28.[306] Bylo však zdůrazněno, že pravidlo nezměnilo dosavadní právní pozici, pouze napomáhá interpretaci některých ustanovení Úmluvy.[307]

Vztahem pravidla 28 prováděcího předpisu k EPC a čl. 53 písm. a) EPC se stížnostní senát zabýval v rozhodnutí T 315/03 Harvard/Transgenic animals ze dne 6. 7. 2004. Dovodil, že pravidlo 28 písm. d) je zvláštním ustanovením k čl. 53 písm. a). Slovo „zejména“ nasvědčuje tomu, že zde uvedený výčet je pouze demonstrativní a i jiné vynálezy mohou být podřazeny pod čl. 53 písm. a) EPC. (Že se jedná o demonstrativní výčet, vyplývá také z recitálu 38 směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů).

Je-li určitý vynález některou z činností vyjmenovaných v pravidle 28, je automaticky vyloučen z patentovatelnosti a není třeba čl. 53 písm. a) dále posuzovat. Vynález, který nelze podřadit pod některou kategorii uvedenou v pravidle 28, však musí být dále posouzen dle čl. 53 písm. a). V případě výluky veřejného pořádku a dobrých mravů je tak kombinací EPC a prováděcího předpisu k EPC zaveden **dvoustupňový test**: nejdříve posoudíme, zda je vynález některou z činností dle pravidla 28. Pokud ano,

[303] K tomuto bodu se však vyjádřil stížnostní senát v Transgenic animals tak, že tvrdit, že je pro aplikaci čl. 53 písm. a) EPC podstatný stupeň utrpení zvířat, by znamenalo, že je možné učinit rozdíl mezi „přípustným utrpením“ a „nepřípustným utrpením“. To je jednak nemožné a jednak nevhodné a neetické. *Jakékoli* utrpení zvířat je tak způsobilé vyvolat úvahy o možném naplnění čl. 53 písm. a) EPC.
[304] Tamtéž.
[305] Dříve pravidlo 23d prováděcího předpisu k EPC. Tomuto ustanovení odpovídá ust. § 3 písm. a) zákona o ochraně biotechnologických vynálezů a odst. 3 Přílohy A2 PA 1977.
[306] Původně se jednalo o pravidla 23b - 23e. Text však zůstal nezměněn, a proto bude pro přehlednost dále odkazováno na nové číslování.
[307] Transgenic animals.

vynález je vyloučen z patentovatelnosti dle čl. 53 písm. a) EPC. Není-li tomu tak, posoudíme, zda se vynález i přesto příčí veřejnému pořádku či morálce. K tomu použijeme balanční test definovaný v rozhodnutí T 19/90. Jak uvádí směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů, tímto testem by například neprošel ani „*postup při výrobě hybridních bytostí ze zárodečných buněk a totipotentních lidských či zvířecích*“ (recitál 38).

Konkrétně jsou dle čl. 6 odst. 2 směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů, resp. pravidla 28 prováděcího předpisu k EPC v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy následující vynálezy:

a) způsoby klonování lidských bytostí

Klonování lidských bytostí je definováno jako „*způsob určený k vytvoření lidské bytosti se stejnou jadernou genetickou informací, jakou má jiná živá či mrtvá lidská bytost, včetně postupu ke štěpení embrya*“.[308] Problém ovšem nastává při interpretaci pojmu „lidská bytost“, který není ve směrnici, ani v rámci systému EPC definován. Přitom v jednotlivých členských státech jsou podávány různé výklady - některé země definují lidskou bytost jako narozené dítě, zatímco jiné pod tento termín podřazují i embrya či embryonální tkáně.[309] Rozsah této výluky proto bude záviset na konkrétní interpretaci. Na rozdíl od použití lidských embryí není toto ustanovení omezeno na klonování pro průmyslové nebo obchodní účely; vyloučena je tedy i patentovatelnost způsobů klonování lidských bytostí pro vědecké účely.[310]

b) způsoby modifikace zárodečné linie genetické identity lidských bytostí

Zárodečná genová terapie vyvolává etické otázky z toho důvodu, že působí na reprodukční buňky pacienta, a to takovým způsobem, který je následně předáván dalším generacím. Somatická genová terapie (která působí na všechny buňky kromě těch pohlavních, tudíž modifikace není předávána potomkům) však tímto ustanovením

[308] Recitál 41 směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů.
[309] BOSTYN, cit. 235, s. 11.
[310] SINGER, STAUDER, cit. 8, s. 90.

vyloučena z patentovatelnosti není.[311] Může nicméně potenciálně narazit na čl. 53 písm. c) EPC.[312]

Někteří autoři ovšem argumentují, že vyloučení všech způsobů modifikace lidské zárodečné linie je přehnané, protože v budoucnu mohou být objevena použití, která nebudou morálně problematická, a tak je současná úprava poněkud krátkozraká.[313]

c) použití lidských embryí pro průmyslové nebo obchodní účely

Pravidlo 28 písm. c) představuje další problematické ustanovení, protože pojem „použití lidských embryí pro průmyslové nebo obchodní účely" není úplně jasný. Směrnice o ochraně biotechnologický vynálezů v recitálu 42 pouze uvádí, že se toto vyloučení v žádném případě nedotýká vynálezů k terapeutickému či diagnostickému účelu, které jsou používány na lidském embryu a jsou pro ně prospěšné; další vodítko ale neposkytuje.

V minulých letech vzbudila tato výluka nemalý rozruch nejen v kruzích odborné veřejnosti, protože vyvstala otázka, zda zahrnuje i embryonální kmenové buňky. Jejich výzkum přináší velká očekávání a slibuje léčbu řady závažných onemocnění včetně Parkinsonovy choroby, cukrovky či poranění míchy.[314] Kamenem úrazu ale je, že v současné době neexistuje způsob, jak kmenové embryonální buňky získat bez nutnosti zničit lidské embryo, což přirozeně vyvolává etické otázky.[315]

Výklad pravidla 28 písm. c) se dostal až k velkému stížnostnímu senátu, který se jím zabýval v rozhodnutí rozhodnutí G 2/06 WARF/Use of embryos ze dne 25. 11. 2008 a rozhodl, že: „*Pravidlo 28 písm. c) zakazuje patentování nároků na výrobky, které (...) mohou být k datu priority vyrobeny výlučně způsobem, jenž nutně zahrnuje zničení lidských embryí, z nichž výrobky pocházejí, i když daný způsob není součástí nároků*." Přitom „*není relevantní, že by po podání přihlášky mohly být stejné výrobky získány jinak, než způsobem, který nutně zahrnuje ničení lidských embryí*", tj. i kdyby bylo použito jen jedno embryo a další embryonální buňky by již byly získávány např.

[311] BOSTYN, cit. 235, s. 8.
[312] Tamtéž.
[313] BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 460.
[314] MACQUEEN, cit. 9, s. 522.
[315] Tamtéž, s. 525.

klonováním, nezhojí to přihlášku. Kmenovými buňkami obecně (tj. jinými než embryonálními) se velký stížnostní senát nezabýval.[316]

K pojmu „lidské embryo“ se velký stížnostní senát vyjádřil jen na okraj tak, že různé členské státy jej definují různě a že tedy co to konkrétně znamená, bude skutkovou otázkou v kontextu každé jednotlivé přihlášky. Pojem by však neměl být vykládán příliš restriktivně. Definici následně podal Soudní dvůr EU v rámci řešení předběžné otázky předložené německým Spolkovým soudem.[317] „Embryo“ definoval jako každé lidské vajíčko od stadia oplodnění i neoplodněné lidské vajíčko, do kterého bylo implantováno buněčné jádro ze zralé lidské buňky, a neoplodněné lidské vajíčko, které bylo partenogenezí stimulováno k dělení a dalšímu vývoji, protože i když nebyly v pravém slova smyslu předmětem oplodnění, jsou schopné spustit proces vývoje lidské bytosti. Soudní dvůr dále dovodil, že vyloučení patentovatelnosti použití lidských embryí pro průmyslové nebo obchodní účely se vztahuje i na použití pro účely vědeckého výzkumu, a také dospěl k závěru, že vynález je vyloučen z patentovatelnosti, pokud vyžaduje předchozí zničení lidských embryí nebo jejich použití jako výchozího materiálu, a to bez ohledu na konkrétní znění nároku.

Jak můžeme vidět, obě tato rozhodnutí interpretovala výluku velmi široce, což představuje obrat vzhledem k dosavadní restriktivní rozhodovací praxi EPÚ ohledně vynálezů potencionálně se příčících veřejnému pořádku a dobrým mravům, a přestože byla přivítána různými skupinami zabývajícími se etikou ve vědě, sklidila také vlnu kritiky.[318] Rozhodnutí Soudního dvora EU je např. vyčítáno, že Soudní dvůr závazně definoval pojem embrya (i když pouze pro potřeby směrnice), přestože o něm nepanuje konsensus ve všech členských státech, a že definice počátku života je vnímána jako výsostná doména jednotlivých států.[319] Právě vzhledem k neshodě v jednotlivých evropských státech a ke skutečnosti, že se jedná spíše o problematiku filosofickou než

[316] THE CHARTERED INSTITUTE OF PATENT ATTORNEYS, cit. 33, s. 49.
[317] C-34/10 Oliver Brüstle v Greenpeace eV ze dne 18. 10. 2011. Pravomoc Soudního dvora EU je dána, protože se jedná o výklad směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů - srov. ust. čl. 267 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie.
[318] MACQUEEN, cit. 9, s. 526.
[319] DOLEŽAL, Tomáš. Patentovat či nikoliv? Právní a morální dilemata spojená s komerční využitelností výstupů výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách. *Právní rozhledy*. 2012, č. 18, s. 643.

právní, se měl Soudní dvůr vyhnout vymezení pojmu „embryo“ a vynález vyloučit pro rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.[320]

Vědci zabývající se výzkumem kmenových buněk se obávají, že tato rozhodnutí ochromí výzkum v Evropě, protože investoři nebudou mít zájem financovat vývoj nových technologií, které byly shledány nemorálními a nepatentovatelnými.[321] Toto rozhodnutí v podstatě plní regulatorní funkci, což je oblast, která by měla být ponechána legitimním vládám a neměla by být usurpována nevoleným administrativním orgánem.[322] Dále bylo podotknuto, že přes oprávněnost etických připomínek musí být vzato v úvahu, že výzkum je zpravidla prováděn na nadbytečných embryích vzniklých v průběhu asistované reprodukce, která by byla tak jako tak zničena.[323]

d) způsoby úpravy genetické identity zvířat, které jim mohou způsobit utrpení bez podstatného medicínského užitku pro člověka nebo zvíře, a také zvířata, která jsou výsledkem těchto způsobů[324]

Tato kategorie byla interpretována a aplikována v rozhodnutí Transgenic animals. Zde bylo řečeno, že se jedná o balanční test podobný tomu přijatému v rozhodnutí Onco-mouse. Skutečně znění ustanovení napovídá, že se tvůrci směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů inspirovali tímto rozhodnutím stížnostního senátu. Nejedná se však o test zcela totožný, nýbrž je užší, než test z rozhodnutí T 19/90, protože ten umožňuje vzít v úvahu všechna možná rizika a výhody - kromě utrpení zvířete rovněž např. environmentální rizika, dostupnost alternativních řešení, či jiný než medicínský užitek.[325] Pokud je však prokázán podstatný medicínský účinek pro účely pravidla 28 písm. d), bude dána také prospěšnost pro lidstvo ve smyslu testu z Onco-mouse.

[320] Tamtéž.
[321] MACQUEEN, cit. 9, s. 528.
[322] Tamtéž, s. 527.
[323] DOLEŽAL, cit. 319. Srov. též ust. § 3 zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.
[324] Vzhledem k tomu, že je tato kategorie výslovně omezena na genetické úpravy zvířat, netýká se např. klonování zvířat. BENTY, SHERMAN, cit. 15, s. 461.
[325] V původním návrhu směrnice z roku 1988 byl test totožný s tím přijatým v rozhodnutí Onco-mouse. Text ustanovení byl ale změněn na základě pozměňovacího návrhu Evropského parlamentu. BOSTYN, cit. 235, s. 24.

V rámci tohoto ustanovení se posuzují tři kritéria: i) pravděpodobnost způsobení utrpení zvířat, ii) pravděpodobnost medicínského užitku[326] a iii) příčinná souvislost mezi nimi, to vše k datu priority.[327]

Pozastavme se na chvíli u požadavku příčinné souvislosti mezi kritériem i) a ii). V jeho důsledku by se patenty měly vztahovat pouze na zvířata, jejichž utrpení je vyváženo podstatným medicínským užitkem pro člověka nebo zvíře, není-li tomu tak, nárok je nepřípustný. Tak v případu Transgenic animals nárok zahrnoval genetickou modifikaci všech hlodavců - tedy nejen myší, ale i veverek, bobrů atd. Medicínský užitek však byl prokázán pouze ve vztahu k laboratorním myším, které jsou díky svému genetickému vybavení podobnému člověku velmi významné pro výzkum rakoviny a vývoj léčby této nemoci. Utrpení ostatních hlodavců (v tomto případě jejich genetická modifikace, která u nich vyvolá výskyt zhoubných nádorů) není v příčinné souvislosti s podstatným medicínským užitkem, a proto takto široký nárok musel být zamítnut.[328]

4.8. Odrůdy rostlin a plemena zvířat; v podstatě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat

4.8.1. Odrůdy rostlin a plemena zvířat[329]

Poměrně brzy stížnostní senáty ujasnily, že toto ustanovení **nevylučuje z patentovatelnosti všechna zvířata a rostliny jako takové**, ale pouze právě odrůdy rostlin a plemena zvířat.[330] Zvířata a rostliny, resp. vynálezy zahrnující biologický materiál, pokud nenaplňují pojem „plemena“ a „odrůdy“ a za předpokladu splnění ostatních podmínek patentovatelnosti, patentovat lze, byť k nelibosti některých zájmových skupin, jež považují patentování všech forem života za neetické. Tak tomu bylo od doby, kdy EPC vstoupila v platnost, nikoli v důsledku směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů; směrnice pouze potvrdila dosavadní právní pozici.[331]

Důvod pro vyloučení odrůd rostlin z patentovatelnosti je praktický - ustanovení čl. 2 odst. 1 Mezinárodní úmluvy na ochranu nových odrůd rostlin z roku 1961 (dále jen

[326] Medicínský užitek je definován v recitálu 45 směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů.
[327] Transgenic animals.
[328] Dle stížnostního senátu by užití testu z rozhodnutí T 19/90 vedlo ke stejnému výsledku.
[329] Na rozdíl od čl. 53 písm. a) se čl. 53 písm. b) nevztahuje jen na obchodní využití, ale na odrůdy rostlin a plemena zvířat jako takové. Jedná se o absolutní překážku patentovatelnosti - Transgenic animals.
[330] Onco-mouse.
[331] Transgenic animals.

„**UPOV**“) členským státům umožňovalo udělovat buď zvláštní ochranu práv k novým odrůdám rostlin, nebo patentovou ochranu, pro tutéž odrůdu ale mohla být udělena jen jedna forma ochrany.[332, 333] Vzhledem k tomu, že v době vyjednávání EPC některé státy udělovaly zvláštní práva na ochranu rostlinných odrůd a nemohly tak udělovat patenty, jako nejlepší řešení se zdálo vyloučit patentovatelnost odrůd rostlin, když patentová ochrana stejně pro odrůdy není příliš vhodným nástrojem právní ochrany.[334]

Na rozdíl od rostlinných odrůd však neexistuje žádné zvláštní právo na plemena zvířat, je tedy otázka, proč jsou také zahrnuta v čl. 53 písm. b).[335] Předpokládá se, že kromě možnosti, že i k ochraně plemen zvířat vznikne mezinárodní úmluva podobná UPOV, tvůrci EPC měli za to, že plemena jsou k patentové ochraně nevhodná. Důvodem ovšem zcela jistě nejsou etické aspekty, neboť, jak víme, obecně zvířata z patentovatelnosti vyloučena nejsou.[336]

Až do přijetí směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů neexistovala v rámci EPC závazná **definice** rostlinných odrůd a plemen zvířat. Interpretaci těmto pojmům tak musely opět poskytnout stížnostní senáty. V případě odrůd rostlin se inspirovaly v čl. 1 odst. VI UPOV, který stanoví, že „*´odrůda´ znamená skupinu rostlin náležející k nejnižšímu stupni botanického třídění, jenž může být, bez ohledu na to, zda jsou zcela splněny podmínky pro udělení práva šlechtitele, určena vyjádřením charakteristik vyplývajících z daného genotypu nebo kombinace genotypů, odlišena od jiné skupiny rostlin alespoň jednou uvedenou charakteristikou a považována za jednotku*

[332] Tato úprava byla odstraněna při revizi UPOV v roce 1991, v EPC však výluka přetrvává - Novartis.
[333] Česká republika přistoupila k UPOV v roce 1993 a k její implementaci přijala zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Spojené království je signatářem od roku 1968 a podrobná národní úprava se nachází v Plant Varieties Act 1997. Svou úpravu přijala také Evropská unie v nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství. Předpokladem registrace odrůdy max. na dobu 20, resp. 25 let dle § 7 zákona je, že tato je odlišná, uniformní, stálá, má užitnou hodnotu, má název a je zajištěno její udržovací šlechtění.
[334] Novartis.
[335] Není ovšem bez zajímavosti, že u nás dříve plemena zvířat byla chráněna na základě zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat. Šlechtiteli bylo uděleno šlechtitelské osvědčení za splnění podmínek odlišnosti, vyrovnanosti, stálosti, novosti a dostatečné početnosti pro reprodukci. Zákon byl zrušen s účinností k 1. 2. 2001.
[336] DI CERBO, Vincenzo. The Patentability of Animals. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 1993, č. 24, s. 790.

rozmnožovatelnou beze změny."[337] Tak např. v rozhodnutí Plant Genetic Systems bylo řečeno, že pojem „odrůdy rostlin" znamená „*soubor rostlin v rámci jediného botanického třídění nejnižší kategorie, jenž je charakterizován alespoň jedním přenosným znakem, který jej odlišuje od ostatních souborů rostlin a který je dostatečně homogenní a stálý ve své charakteristice*".[338]

Výluka začala působit problémy s nástupem moderních technologií, zejména genetického inženýrství, kdy vyvstala otázka, zda lze **geneticky modifikované rostliny a zvířata** považovat za odrůdy rostlin a plemena zvířat. Poněkud kontroverzní přístup zvolil stížnostní senát v již zmíněném rozhodnutí Plant Genetic Systems, v němž se zabýval geneticky upravenými rostlinami odolnými vůči herbicidům. V nároku nebyla specifikována konkrétní odrůda rostlin, protože daný způsob genetické modifikace mohl být v zásadě užit na všech rostlinách. Stížnostní senát dovodil, že přestože nárok nepředvídá užití určité rostlinné odrůdy, praktickou realizací vynálezu jsou ve své podstatě odrůdy rostlin, protože výsledná rostlina díky změněné DNA sekvenci získává specifickou stálou vlastnost (zde odolnost vůči herbicidům), která ji odlišuje od jiných skupin rostlin a která je předávána dalším generacím. Jde zde o dost široký výklad pojmu rostlinná odrůda, dle něhož mohl být vyloučen i nárok, který přímo nesměřoval na určitou odrůdu, ale který odrůdu nepřímo zahrnoval nebo na ní byl založen.[339]

Dnes je však již rozhodnutí PGS překonáno, a to jednak díky směrnici o ochraně biotechnologických vynálezů, která v čl. 4 odst. 2 stanoví, že „*[v]ynálezy, které se týkají rostlin nebo zvířat, jsou patentovatelné, není-li technická proveditelnost vynálezu omezena na určitou odrůdu rostliny nebo plemeno zvířete*", a jednak díky navazujícímu rozhodnutí velkého stížnostního senátu G 1/98 Novartis AG/Transgenic plant ze dne 20. 12. 1999.[340] Dle výroku senátu **nárok, který přímo neidentifikuje určitou odrůdu rostliny, není vyloučen** z patentovatelnosti dle čl. 53 písm. b), i když zahrnuje odrůdy rostlin. Jinými slovy, na rozdíl od rozhodnutí PGS, zde bylo určeno, že k aplikaci

[337] Tato definice byla později přejata do čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství, na nějž odkazuje čl. 2 odst. 3 směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů, a tak odpovídá i dnešnímu pravidlu 26 odst. 4 prováděcího předpisu k EPC.
[338] PGS.
[339] BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 446.
[340] Ustanovení čl. 4 odst. 2 směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů odpovídá pravidlo 2 písm. b) prováděcího předpisu k EPC, § 2 písm. b) zákona o ochraně biotechnologických vynálezů a odst. 4 Přílohy A2 PA 1977.

výluky nestačí, že je skupina rostlin charakterizována určitým shodným genem, nýbrž se musí vyznačovat **celým shodným genomem**. Článek 53 písm. b) se vztahuje jen na konkrétní odrůdy a ne obecně na rostliny vzešlé z technického postupu, jenž může být aplikován na neurčitý počet rostlinných odrůd (zde genetické inženýrství). Směřuje-li však nárok na konkrétní odrůdu rostliny, pak se výluka uvedená v čl. 53 písm. b) EPC uplatní bez ohledu na způsob, jakým byla odrůda vytvořena, zda to bylo za užití tradičních technik šlechtitelství nebo třeba genetickým inženýrstvím.[341]

Tyto závěry byly *mutatis mutandis* aplikovány i na plemena zvířat.[342]

4.8.2. V podstatě biologické způsoby

Článek 53 písm. b) vylučuje z patentovatelnosti také v podstatě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat. Všimněme si, že tato část čl. 53 písm. b) se uplatní pouze ve vztahu k nárokům znějícím na způsob, nikoli na výrobky.[343]

Opět se zde dostáváme k základní tezi, že vynález je především *technickým* řešením, a proto biologická (netechnická) řešení nemohou logicky požívat patentové ochrany. Existují některé poměrně jednoznačné příklady nevyloučených technických postupů: např. tvůrci EPC v historických dokumentech uvádějí jako příklad technického postupu pěstování nových rostlin ozářením rostlin nebo semen (rostliny nebo semena tak podstupují genetickou modifikaci díky ozáření).[344] Postup, kdy je do zvířete vpraven gen prostřednictvím mikroinjekce, taky zcela jasně není v podstatě biologický proces.[345] Situace se však komplikuje, je-li postup vícestupňový, skládající se z některých kroků, jež jsou technické, ale i z kroků, jež jsou biologické. V rozhodnutí T 320/87 Lubrizol/Hybrid plants ze dne 10. 11. 1988 bylo stanoveno, že v takovém případě záleží na „*podstatě vynálezu při uvážení lidského zásahu a jeho dopadu na dosažený*

[341] Novartis.
[342] Transgenic animals.
[343] Např. v Onco-mouse bylo namítáno, že přestože první generace onkomyší byla získána technickým postupem - zavedením onkogenu technickými prostředky, to neplatí o další generaci těchto myší, které jsou výsledkem přirozeného množení, a proto tato další generace nemůže být předmětem patentové ochrany. Stížnostní senát uvedl, že tato otázka je irelevantní, protože výluka se vztahuje na způsob, nikoli výrobky tímto postupem získané (na rozdíl od výjimky z výluky ve prospěch mikrobiologických postupů a výrobků jimi získaných). Ochrana na výrobky získané tímto způsobem se ale na výrobky vztahovat bude v důsledku čl. 64 odst. 2 EPC.
[344] PGS.
[345] Transgenic animals.

výsledek“. Jak velká tedy musí být lidská intervence k udělení technického charakteru danému postupu?

Odpověď se snažil stížnostní senát poskytnout v rozhodnutí Plant Genetic Systems: „*Postup pěstování rostlin zahrnující alespoň jeden podstatný technický krok, který nemůže být uskutečněn bez lidského zásahu a který má rozhodující dopad na konečný výsledek, nespadá pod výluku z patentovatelnosti dle čl. 53 písm. b)*.“[346] Podobně metodické pokyny ÚPV stanoví, že „*[z]da lze určitý postup považovat za převážně biologický, závisí na účasti lidského činitele v daném postupu. Pokud je role tohoto činitele v uvažovaném postupu podstatná, pak by postup neměl být vyloučen z ochrany*.“[347] Např. v případě PGS se jednalo o geneticky modifikované rostliny odolné vůči herbicidům. Bylo namítáno, že přestože je první krok - genetická modifikace rostlinných buněk - technický, následující kroky - vypěstování celých rostlin z buněk a jejich následná replikace - jsou kroky biologické, a proto se jedná o „v podstatě biologický postup“. Stížnostní senát ale nesouhlasil. Genetická modifikace je zásadní technický krok, jenž by nenastal bez lidské intervence a jenž má rozhodující dopad na výsledek.

V důsledku přijetí směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů bylo přijato nové pravidlo 26 odst. 5 prováděcího předpisu k EPC, které stanoví, že „*[z]působ pěstování rostlin nebo chovu zvířat je v podstatě biologický, je-li* zcela *založen na přírodním úkazu, jako je křížení a selekce*.“[348]

Toto ustanovení budilo zpočátku určité rozpaky, protože na první pohled je jeho výklad poněkud logicky rozporný: způsob je „v podstatě“ biologický, pokud je „zcela“ biologický.[349] Jinými slovy **jakýkoliv technický krok procesu vyloučí aplikaci výluky**. Tato úzká interpretace je však vesměs vítána. Např. Bostyn tvrdí, že přestože bylo konkrétní znění tohoto ustanovení možná voleno poněkud nevhodně, konečný závěr přispívá právní jistotě, protože odpadá posuzování rozsahu lidské intervence a jejího dopadu na konečný výsledek, které by jinak leželo na bedrech patentových

[346] PGS.
[347] Cit. 182, část B, kapitola III, odst. 1.2.
[348] Zvýraznění doplněno autorem. Srov. čl. 2 odst. 2 směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů, § 1 písm. c) zákona o ochraně biotechnologických vynálezů, odst. 11 Přílohy A2 PA 1977.
[349] BOSTYN, Sven J. R. How biological is essentially biological? The referrals to the Enlarged Board of Appeal G-2/07 and G-1/08. *European Intellectual Property Reviw*. 2009, č. 31, s. 551.

úředníků a v praxi by mohlo vést k neopodstatněným rozdílům.[350] Přesto však zůstaly některé nevyjasněné otázky - zejména bylo argumentováno, že ani křížení a selekce se v podobě, v jaké je užívána pěstiteli a chovateli, se v přírodě nevyskytuje a zahrnuje i určité technické kroky, a proto by rovněž nemusela být vyloučena z patentovatelnosti.

Otázkou se nakonec zabýval velký stížnostní senát, který ve svém obsáhlém rozhodnutí G 1/08 State of Israel/Tomatoes ze dne 9. 12. 2010 dospěl k závěru, že úmyslem tvůrců EPC bylo **vyloučit** z patentovatelnosti **metody používané při tradičním šlechtění rostlin**, tj. především metody založené na pohlavním křížení rostlin. Přestože moderní technické prostředky umožňují křížení a selekci, které by možná ani v přírodě nenastaly, úmysl zákonodárce nemůže být ani dnes ignorován. Proto technický krok v rámci procesu založeném na pohlavním křížení rostlin a následné selekci, jehož účelem je pouze napomoci uskutečnění tohoto procesu, nevyloučí aplikaci čl. 53 písm. b). Pokud ale technický krok sám zanese do genomu rostliny určitou vlastnost, pak taková modifikace vlastností rostliny není vyloučena z patentovatelnosti, protože se nejedná o klasické šlechtitelské metody. Není relevantní, zda je tento technický krok nový či známý, zda je triviální nebo podstatnou úpravou známého způsobu, zda se vyskytuje v přírodě, či zda v něm spočívá podstata vynálezu.[351]

4.8.3. Mikrobiologické postupy

Z ustanovení čl. 53 písm. b) věty za středníkem dále vyplývá, že mikrobiologické postupy a výrobky těmito postupy získané patentovatelné jsou. Přesnou **definici** mikrobiologického postupu přinesla opět směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů v čl. 2 odst. 1 písm. b) a byla převzata v pravidle 26 odst. 6 prováděcího předpisu k EPC: „*´Mikrobiologický postup´ znamená jakýkoli postup zahrnující mikrobiologický materiál nebo prováděný na mikrobiologickém materiálu nebo mající za následek mikrobiologický materiál*.“ Do přijetí směrnice se však s tímto úkolem musely vypořádat stížnostní senáty, přičemž ale v zásadě dospěly ke stejnému výsledku.

V rozhodnutí PGS bylo stanoveno, že „mikrobiologické postupy“ jsou takové „*postupy, během nichž jsou užity mikroorganismy k výrobě či úpravě výrobků nebo při nichž jsou vyvinuty nové mikroorganismy*“. „Výrobky těmito postupy získané“ zahrnují proto

[350] Tamtéž, s. 558.
[351] Rozhodnutí velkého stížnostního senátu G 1/08 State of Israel/Tomatoes ze dne 9. 12. 2010.

„*výrobky, které jsou vytvořené nebo upravené mikroorganismy, stejně jako samotné nové mikroorganismy*“. Jedná se např. o fermentační postupy, ale také manipulaci s mikroorganismy a buňkami genetickým inženýrstvím, buněčnou fúzi atd.

Mikroorganismy byly evropskou aplikační praxí definovány poměrně široce - dle EPÚ pojem „mikroorganismus“ zahrnuje „*plazmidy, viry a všechny jednobuněčné organismy neviditelné pouhým okem, které mohou být množeny a s nimiž může být zacházeno v laboratoři*.“[352] Jsou to tedy takové organismy jako bakterie, kvasinky, houby, řasy, prvoci, ale i lidské, živočišné a rostlinné buňky.[353]

Opět bylo nutné vyřešit otázku, zda lze považovat vícestupňový postup, v rámci něhož jsou pouze některé kroky mikrobiologické, za mikrobiologický postup ve smyslu čl. 53 písm. b). Na rozdíl od „v podstatě biologického postupu“ ale stížnostní senát dospěl k tomu, že **postup není mikrobiologický jen proto, že je mikrobiologický jeden z kroků** vícestupňového postupu. Čl. 53 písm. b) se vztahuje na mikrobiologické postupy a nikoliv na „v podstatě biologické postupy“.[354] Zejména nemohou být patentovány odrůdy rostlin nebo plemena zvířat, i když byly vytvořeny pomocí mikrobiologických procesů. Výluka se totiž vztahuje na všechny rostlinné odrůdy a plemena zvířat bez ohledu na to, jakým způsobem byly vytvořeny, např. i když byly vypěstovány z geneticky upravených rostlinných buněk, tedy mikroorganismů.[355] Tento užší výklad by však většinou neměl být pro nárok fatální - často totiž takovýto vícestupňový proces bude technický, tedy nikoliv „v podstatě biologický“, a tak nebude na základě čl. 53 písm. b) vyloučen.[356]

4.9. Způsoby ošetřování a diagnostické metody

Vyloučení způsobů chirurgického nebo terapeutického léčení a diagnostických metod z patentové ochrany je politickým rozhodnutím, které je motivováno etickými úvahami a ochranou veřejného zdraví.[357] Důvodem je umožnit, aby lékaři a veterináři mohli volně užívat a šířit nejlepší dostupné postupy a metody ve prospěch pacienta, aniž by se museli obávat, že je takový postup předmětem patentové ochrany.

[352] PGS.
[353] Tamtéž.
[354] Tamtéž.
[355] Novartis.
[356] BENTLY, SHERMAN, cit. 15, s. 452.
[357] HORÁČEK, ČADA, HAJN, cit. 7, s. 38.

Tato výluka byla reformulována při revizi EPC. Před rokem 2000 bylo stanoveno, že způsoby ošetřování a diagnostické metody nejsou průmyslově využitelné. Naproti tomu v aktuálním znění EPC je uvedeno, že se na takové vynálezy patenty neudělují.[358] Zatímco britský patentový zákon tuto změnu reflektoval, v tom českém stále nalezneme ustanovení odpovídající znění EPC před revizí.[359] Nová úprava však nezměnila dosavadní právní pozici: výsledek - zamítnutí přihlášky - je stále stejný a rozhodnutí přijatá dle EPC 1973 jsou i nadále použitelná.[360, 361] Má se však za to, že toto znění odráží *ratio* výluky a nevytváří pouze právní fikci, že takové metody nejsou průmyslově využitelné, i když tomu tak ve skutečnosti být nemusí.[362]

V případě způsobů terapeutického a chirurgického léčení (nikoli však diagnostických metod) k tomu, aby se výluka uplatnila, přitom postačí, když **alespoň jeden znak** definující nárokovanou činnost (např. jeden z kroků způsobu) lze podřadit pod čl. 53 písm. c).[363] Proto je nutné přesně určit rozsah této výluky, protože právě na interpretaci jednotlivých slov bude záležet osud patentové přihlášky.

Jedno omezení aplikace čl. 53 písm. c) najdeme přímo v tomto ustanovení, a sice že **se nevztahuje na výrobky**, zejména látky nebo směsi, pro použití při těchto způsobech.[364] To znamená, že výluka se uplatní pouze na *způsob*; léčiva, lékařské přístroje užívané při provádění těchto způsobů jako např. chirurgické nástroje či rentgen a protézy patentovatelné jsou.[365] Přestože tuto skutečnost někteří autoři označují za

[358] Čl. 53 písm. c) EPC.
[359] Ust. § 3 odst. 4.
[360] Rozhodnutí velkého stížnostního senátu G 1/04 Diagnostic methods ze dne 16. 12. 2005.
[361] Pro lepší přehlednost bude v citovaných rozhodnutích vždy odkazováno na čl. 53 písm. c), přestože některá rozhodnutí předcházela revizi EPC, tj. v originálním znění je uveden čl. 52 odst. 4.
[362] MACQUEEN, cit. 9, s. 443.
[363] Mj. T 82/93 Telectronics/Cardiac pacing ze dne 15. 5. 1995; T 820/92 The General Hospital/Contraceptive method ze dne 11. 1. 1994, kde bylo řečeno, že: „*zásadní otázka je, zda* žádný *z kroků způsobů nespadá pod výluku v čl. 52 odst. 4 EPC* [dnes čl. 53 písm. c) EPC]*, tj. zda žádný z kroků není způsob chirurgického nebo terapeutického léčení lidského nebo zvířecího těla, nebo diagnostická metoda používaná na lidském nebo zvířecím těle*." (Zvýraznění doplněno autorem.). V rozhodnutí G 1/07 Medi-Physics, Inc./Treatment by surgery ze dne 15. 2. 2010 bylo vysvětleno, že to, že stačí jediný znak k vyloučení způsobu z patentovatelnosti, se dovozuje *a contrario* z článku 52 odst. 3 EPC - výjimky dle čl. 52 odst. 2 jsou vyloučeny, pouze jedná-li se o předměty či činnosti zde uvedené jako takové. Článek 53 toto omezení neobsahuje, a proto se výluka uplatní, i nejedná-li se o vyloučený předmět nebo činnost jako takové.
[364] Srov. ust. § 3 odst. 4 PatZ a § 4A odst. 2 PA 1977.
[365] EFFENBERGER, Karel. *Přehled patentových systémů ve světě*. 1. vydání. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1997. ISBN 80-85100-60-6, s. 32.

„ironickou“[366], dalo by se říci, že i za tímto omezením leží politický důvod. Vývoj nových léků je velmi nákladný a dlouhý proces a právě patentová ochrana je silnou motivací k jeho uskutečnění.[367] Nelze také přehlížet praktický rozdíl mezi lékařskými způsoby a lékařskými přístroji a nástroji, jenž spočívá v tom, že je velmi nepravděpodobné, že by se lékař snažil takový přístroj sám zkonstruovat a užívat ve své praxi. Zakoupení takového výrobku ho pak opravňuje k jeho užívání, a proto zde nehrozí, že by patent znemožnil jeho práci.[368]

Další společný znak činností vyloučených ustanovením čl. 53 písm. c) byl dovozen v rozhodovací praxi, a sice že způsoby terapeutického a chirurgického léčení a diagnostické metody mohou být prováděny pouze **na těle žijícího pacienta.**[369] Vyloučeny z patentovatelnosti proto nejsou takové způsoby, jejichž cílem je usmrcení, i kdyby zahrnovaly např. chirurgické postupy (např. způsob porážky zvířat či vědecký experiment, během nějž musí být zvíře obětováno pro další zkoumání, by tak nebyl vyloučen z patentovatelnosti), a vyloučeno rovněž není ošetření těla mrtvého (např. určení příčiny smrti, vyjmutí orgánů u mrtvého dárce). Nakládání s tkáněmi či tělesnými tekutinami po odebrání z těla či diagnostické metody na nich prováděné také nejsou kryty ustanovením čl. 53 písm. c), pokud nejsou vráceny do téhož těla.[370] Jednotlivá slova použitá ve výluce byla postupně předmětem rozhodování EPÚ i národních úřadů a soudů:

4.9.1. „Terapeutické léčení“

Dle rozhodovací praxe EPÚ se pojem terapeutické léčení nebo terapie vztahuje na **nechirurgický zákrok, který má léčit nebo zmírnit symptomy choroby**.[371] Proto postupy, jejichž cílem není zachování života či zlepšení zdraví, případně zmírnění

[366] MACQUEEN, cit. 9, s. 443, BAINBRIDGE, cit. 12, s. 488.
[367] V této oblasti je kvůli potřebě motivovat další vývoj trendem poskytovat širší ochranu - viz zavedení dodatkových ochranných osvědčení na základě nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky, resp. aktuálně platného nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. 5. 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky.
[368] SIMS, Alexandra. The case against patenting methods of medical treatment. European Intellectual Property Review. 2007, č. 29, s. 46.
[369] Mj. T 182/90 See-Shell/Blood flow ze dne 30. 7. 1993.
[370] Dialýza by tedy vyloučena z patentovatelnosti byla, úprava krve pro uchování v krevních bankách nebo diagnostické testování krevních odběrů však ne. T 329/94 Baxter/Blood method extraction ze dne 11. 6. 1997.
[371] Např. rozhodnutí T 58/87 Salminen/Pigs III ze dne 24. 11. 1988. V originále stížnostní senát definoval terapii takto (s ohledem na zvířata): „*the word ´therapy´ covers any non-surgical treatment which is designed to cure, alleviate, remove or lessen the symptom of, or prevent or reduce the possibility of contracting any malfunction of the animal body*“.

bolesti a utrpení, nespadají pod tuto výluku a mohou být patentovatelné. Podobně ÚPV vykládá terapeutické léčení jako „*´uvedení organismu pacienta v obvyklý stav´, tzn. postupnou minimalizaci nějaké odchylky a zabezpečení trvalosti obvyklého stavu lidského těla nebo jeho části.*“[372] Tak bylo např. stížnostním senátem dovozeno, že antikoncepční prostředky nejsou touto výlukou zahrnuty vzhledem k tomu, že těhotenství není nemoc.[373]

Rozhodovací praxe vykládá tento pojem poměrně široce. „Terapie“ zahrnuje jak léčení nemoci, která již objektivně nastala, tak její prevenci, protože obojí směřuje ke stejnému cíli, tzn. zachování či obnova zdraví.[374] Na prevenci úrazů se však výluka nevztahuje.[375] Nerozlišuje se ani mezi léčbou symptomatickou a kauzální.[376] To znamená, že vyloučen je i způsob, který odstraňuje příznaky, nikoli příčiny choroby. Článek 53 písm. c) také zahrnuje způsoby ke zmírnění bolesti a potíží způsobených přirozenými příčinami jako je menstruace či stárnutí.[377] Ne však zmírnění všech potíží je terapií - např. způsob chlazení hospodářských zvířat[378] nebo způsob zmírnění únavy např. po sportování[379] nelze přirovnat ke zmírnění bolesti. Zahrnuta je také léčba na obnovu či zachování duševního zdraví pacienta.[380]

Ošetření povrchu těla proti parazitům rovněž může spadat pod pojem terapeutické léčení, což stížnostní senát dovodil v rozhodnutí T 166/85 Wellcome/Pigs I ze dne 14. 10. 1987, kde rozhodl, že svrab je kožní choroba způsobená parazitem, proto ošetření prasat proti tomuto parazitu je terapií ve smyslu čl. 53 písm. c) EPC. Pro účely této

[372] Rozhodnutí č. j. PV 2001-4092/E62917/2010/ÚPV ze dne 23. 5. 2011.
[373] Viz rozhodnutí T 74/93 BRITISH TECHNOLOGY GROUP/Contraceptive method ze dne 9. 11. 1994. Srov. ale s rozhodnutím T 820/92 The General Hospital/Contraceptive method ze dne 11. 1. 1994, které se také týkalo antikoncepčního prostředku, jehož součástí byla však i složka, jež měla zmírnit případné negativní vedlejší účinky vyvolané hlavní složkou. Vzhledem k tomu, že součástí nároku (byť jedinou a ne hlavní) byl způsob terapeutického léčení, byl nárok zamítnut.
[374] Rozhodnutí T 19/86 Duphar/Pigs II ze dne 15. 10. 1987. Britská rozhodovací praxe dospěla ke stejnému závěru v judikátu Patents Court Unilever Limited (Davis´s) Application [1983] R.P.C. 219 ze dne 20. 12. 1982.
[375] V rozhodnutí T 58/87 Salminen/Pigs III ze dne 24. 11. 1988 se přihlašovatel snažil patentovat metodu, která měla chránit selata před zalehnutím prasnicí tak, že v okamžiku, kdy senzory zaznamenaly, že prasnice vstala, zabudované zařízení vytvořilo nepříjemné podmínky pro selata (např. pomocí foukaného vzduchu), které jim zabránily ve vstupu pod stojící prasnici. Tato metoda dle stížnostního senátu nemůže být podřazena pod pojem způsob terapeutického léčení zvířecího těla. Je analogická způsobu ochrany dělníka před zachycením ruky v pracovním stroji.
[376] EFFENBERGER, cit. 365, s. 32.
[377] Rozhodnutí T 81/84 Rorer/Dysmenorrhea ze dne 15. 5. 1987.
[378] T 385/09 Lely Enterprises AG/A method of cooling animals ze dne 25. 11. 2010.
[379] Rozhodnutí T 469/94 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY/Perception of fatigue ze dne 1. 7.1997.
[380] G 1/07 Medi-Physics, Inc./Treatment by surgery ze dne 15. 2. 2010.

výluky není podstatné, zda je choroba vyvolaná ektoparazitem[381] nebo endoparazitem[382]. Zcela bez významu je také doba onemocnění, či zda se jedná o onemocnění dočasné či trvalé.

Naproti tomu, **postupy, které slouží pouze ke kosmetickým účelům, nejsou považovány za způsoby terapeutického léčení** - vzhledem k tomu, že kosmetické zákroky nejsou nezbytné k zachování života či zlepšení zdraví, není nutné, aby se na ně uplatnila tato výluka z patentovatelnosti. Tak rozhodl stížnostní senát v T 453/95 REDKEN LABORATORIES/Chelating agent ze dne 16. 3. 1999, že způsob k zamezení vypadávání vlasů nelze podřadit pod ust. čl 52 odst. 4 (resp. nyní čl. 53 písm. c) EPC.[383]

Ne vždy je ale situace tak jednoznačná a mohou existovat způsoby, které lze užít jak ke kosmetickým, tak ke zdravotním účelům. Příkladem je rozhodnutí T 290/86 ICI PLC/Cleaning plaque ze dne 13. 11. 1990, jež se zabývalo způsobem čištění zubního plaku a skvrn na zubech. Přestože bílé zuby jsou tradičně vnímány z estetického hlediska, plak rovněž způsobuje zubní kaz či paradontózu a proto odstranění zubního plaku je prevencí proti takovýmto onemocněním. V tomto případě bude mít nárokovaný způsob čištění plaku *vždy* nevyhnutelně terapeutický i kosmetický účinek. Proto byl nárok zamítnut jako způsob terapeutického léčení.

Stížnostní senát tento případ odlišil od předchozího rozhodnutí T 144/83 Du Pont/Appetite suppressant ze dne 27. 3. 1986, kde se jednalo o způsob podávání přípravku na hubnutí pro kosmetické účely. Tento nárok byl shledán patentovatelným, protože úbytek váhy nemusí být nutně prospěšný lidskému zdraví, např. u osoby, která netrpí obezitou v lékařském smyslu. Pouhá skutečnost, že výrobek *může* mít jak kosmetické, tak zdravotní účinky, nemůže jít k tíži přihlašovatele, který estetické účinky v nároku nespecifikoval. Důležitým aspektem se tak ukázala skutečnost, že nárok definoval pouze kosmetický účinek a ne lékařský. Pokud by přihlašovatel v nároku uvedl, že účelem úbytku váhy vyvolaného přihlašovaným způsobem je léčba či prevence obezity, způsob by spadal pod čl. 53 písm. c) EPC.

[381] Tj. parazit, který žije na nebo mimo tělo hostitele.
[382] Tj. parazit, který žije uvnitř hostitele.
[383] Stejně tak způsob k posílení vlasů či nehtů není vyloučen z patentovatelnosti na základě této výjimky - britské rozhodnutí Joos v. Commissioner of Patents [1973] R.P.C. 59. Odstranění vrásek pomocí fototerapie také může být patentovatelným vynálezem - rozhodnutí UK IPO Virulite´s Application BL O/058/10 ze dne 12. 2. 2010.

Shrneme-li tyto dva případy, kosmetická metoda není patentovatelná, pokud má *nevyhnutelně* také terapeutický účinek, tzn. pokud nelze kosmetické a terapeutické účinky od sebe oddělit. Pokud může mít za *určitých* okolností také terapeutický účinek, pak záleží na znění nároku.[384]

Stejně jako kosmetické zákroky u lidí, nejsou z patentovatelnosti vyloučeny způsoby ošetřování zvířat, jejichž účelem je zvýšit výnos nebo zlepšit kvalitu masa, mléka nebo vajec či zvýšit výtěžnost vlny.[385] Pokud je ale důsledkem takového způsobu rovněž zlepšení zdraví zvířat, aplikuje se výluka.[386]

V některých případech pomohla k určení, zda se jedná o způsob terapeutického léčení, skutečnost, že způsob byl prováděn lékařem nebo veterinářem či pod jejich dohledem.[387] Není to však rozhodující, a tak bylo např. v rozhodnutí Wellcome/Pigs I stanoveno, že není podstatné, zda je způsob ošetření prasat proti parazitům prováděn veterinářem na jednom zvířeti či chovatelem na celém stádu, důležitý je účel a účinek způsobu. Také velký stížnostní senát se později přiklonil k tomu, že **není určující, kdo způsob provádí.**[388] To platí i pro způsoby chirurgického léčení a diagnostické metody.[389]

4.9.2. „Chirurgické léčení“

Ohledně interpretace tohoto pojmu byly postupně v rozhodovací praxi stížnostních senátů přijaty dva různé přístupy. Zatímco první, **širší**, se soustředí na **povahu zákroku**, zda může být považován za „chirurgický“, druhý, **užší** bere v potaz především **účel zákroku**.

---

[384] K podobnému závěru jako v Appetite suppressant dospěl stížnostní senát i v rozhodnutí T 36/83 Roussel-Uclaf/Thenoyl peroxide ze dne 14. 5. 1985, které se týkalo způsobu užití přípravku, jenž mohl být využit k čištění pleti či léčbě akné.

[385] EFFENBERGER, cit. 365, s. 32. Základem je rozhodnutí stížnostního senátu T 774/89 BAYER AG/Efomycine als Leistungsförderer ze dne 2. 6. 1992, kde byl způsob ke zvýšení dojivosti krav shledán patentovatelným, protože účinek nezávisel na zdravotním stavu krav.

[386] INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. *Examination Guidelines for Patent Applications relating to Medical Inventions in the Intellectual Property Office*. Newport : Intellectual Property Office, 2013. Dostupný též z WWW: www.ipo.gov.uk/medicalguidelines.pdf, s. 13.

[387] T 24/91 Thompson/Cornea ze dne 5. 5. 1994.

[388] Jednalo se o rozhodnutí G 1/04 Diagnostic methods ze dne 16. 12. 2005, kde šlo o diagnostické metody, a rozhodnutí G 1/07 Medi-Physics, Inc./Treatment by surgery ze dne 15. 2. 2010, kde velký stížnostní senát posuzoval způsob chirurgického léčení.

[389] Rozhodnutí G 1/07 Medi-Physics, Inc./Treatment by surgery ze dne 15. 2. 2010.

První přístup je reprezentován rozhodnutím T 182/90 See-Shell/Blood flow ze dne 30. 7. 1993 či rozhodnutím T 35/00 Georgetown University/Pericardial access ze dne 29. 9. 1999. Způsob chirurgického léčení zde byl definován jako „*jakýkoli ne zcela bezvýznamný fyzický či psychický zásah provedený přímo či nepřímo jedním člověkem na druhém (nebo analogicky na zvířeti) za použití prostředků nebo metod lékařské vědy*“.[390] Na rozdíl od způsobů terapeutického léčení není chirurgie omezena na způsoby, jejichž účelem je léčba či předcházení chorob. Vyloučeným chirurgickým léčením proto může být i kosmetický zákrok, přerušení těhotenství, kastrace, sterilizace, umělé oplodnění, ošetření pro experimentální a výzkumné účely či odebrání orgánů, tkáně nebo kostní dřeně od živého dárce.

Naopak druhý přístup byl zaujat v rozhodnutí T 383/03 THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION/Hair removal method ze dne 1. 10. 2004, kde bylo řečeno, že výluka směřuje pouze na postupy, jejichž cílem je zachování či zlepšení zdraví, fyzické integrity a pohody a prevence chorob. Z toho důvodu nejsou činnosti jako tetování či aplikace piercingu (či způsob odstranění chlupů metodou optického záření jako v řešeném případě) vyloučeny z patentovatelnosti, ale např. v případě zvětšení prsou po prodělané rakovině prsu či rekonstrukce nosu po autohavárii by se jednalo o obnovení zdraví, tělesné integrity či fyzické pohody.

Protože tyto dva přístupy nejsou konzistentní, věc se dostala k velkému stížnostnímu senátu v rozhodnutí G 1/07 Medi-Physics, Inc./Treatment by surgery ze dne 15. 2. 2010, kde senát podpořil širší výklad, tedy že termín „způsoby chirurgického léčení“ není omezen pouze na léčebné chirurgické zákroky. Své rozhodnutí odůvodnil tak, že užší pojetí nereflektuje plně účel výluky, zejména s ohledem na řadu závažných a nebezpečných chirurgických zákroků jako je plastická operace, změna pohlaví či jako v tomto případě způsob vpravení kontrastní látky do srdce pacienta injekční stříkačkou, které představují podstatný zásah do těla pacienta, jenž vždy obnáší určité zdravotní riziko a jehož provedení vyžaduje lékařskou kvalifikaci.

Nicméně velký stížnostní senát se mírně odchýlil i od širšího výkladu, jak byl aplikován v rozhodnutí Blood flow, protože ten je široký až příliš a neodráží současnou

[390] „Ne zcela bezvýznamný“ dle MacQueena znamená, že např. užití injekční stříkačky k odebrání krve či aplikaci léku by nenaplňovalo pojem chirurgického léčení. Cit. 9, s. 445.

technickou realitu. Díky pokroku v technice je dnes řada invazivních technik (např. tetování, aplikace piercingu, odstranění chlupů pomocí optického záření) bezpečná a prováděna dokonce v nelékařském prostředí jako jsou kosmetické salony a v takových případech výluka nemůže být ospravedlněna. Takové činnosti by výlukou pokryty být neměly, neboť se zde nejedná o ochranu veřejného zdraví. Výluka musí zahrnovat jen takové zákroky na těle, „*k jejichž provedení je třeba odborných lékařských znalostí a které zahrnují zdravotní riziko, i když jsou uskutečňovány s předepsanou odbornou lékařskou péčí a kvalifikací*.“ V úvahu by měla být vzata i další kritéria, jako je složitost zákroku či stupeň zásahu. Konkrétní posouzení ale bude na prvoinstančním orgánu v každém jednotlivém případě.

4.9.3. „Diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle“

Pro objasnění tohoto pojmu je klíčové rozhodnutí G 1/04 Diagnostic methods ze dne 16. 12. 2005. Velký stížnostní senát zde shrnul, že v průběhu stanovování diagnózy dochází k následujícím krokům: i) sběr dat, ii) porovnání těchto dat se standardními hodnotami, iii) nalezení podstatných odchylek, tj. symptomů, a iv) diagnóza v užším smyslu - přisouzení odchylky určitému klinickému obrazu. Aby bylo naplněno ustanovení čl. 53 písm. c) EPC, musí vynález zahrnovat **všechny čtyři kroky**. Jednotlivé kroky samotné (např. způsob odebrání vzorků pro následné zkoumání v laboratoři, měření pH nebo teploty či vyšetření CT) nejsou z patentovatelnosti vyloučeny, protože samy o sobě neurčují diagnózu a jsou pouze mezitímními výsledky.[391]

Aby se výluka uplatnila, musí být navíc diagnostická metoda provedena na lidském nebo zvířecím těle. Také tento pojem velký stížnostní senát ve svém rozhodnutí G 1/04 interpretoval, a to tak, že **všechny *technické* kroky metody musí být provedeny na těle**. Pojmem „technické kroky“ velký stížnostní senát míní ty kroky metody, které nejsou např. pouze duševní činností nebo matematickou metodou. Především krok iv), stanovení diagnózy v užším smyslu, je typicky pouze duševní činností odehrávající se v mysli lékaře, která nevyžaduje interakci s pacientem (může k němu ale také být použit přístroj, a v tom případě by se jednalo o technický krok). V praxi bude ve většině případů jediným technickým krokem stadium sběru dat. Krok je pak proveden na těle,

[391] INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, cit. 386, s. 17.

pokud je **k jeho uskutečnění nezbytná *přítomnost* pacienta**. Není relevantní, jestli je metoda invazivní nebo ne, není vyžadován přímý fyzický kontakt s tělem pacienta.[392]

Co se týká národní praxe, lze říci, že jak v České republice, tak ve Spojeném království se nijak neliší od praxe evropské, jak byla představena výše, některá národní rozhodnutí byla ostatně již v textu zmíněna. Proto není třeba se k ní blíže vyjadřovat. Lze však poukázat na to, že v České republice se dříve poskytovala nevýlučná ochrana na tzv. zdravotnické metody mimo rámec patentového práva na základě vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČR č. 331/1991 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí.[393, 394] Podobně ministerstvo zemědělství na základě ust. § 88 odst. 3 PatZ bylo zmocněno k udělování osvědčení na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a ochrany rostlin proti škůdcům a chorobám, jehož podrobnosti stanovila vyhláška č. 105/1983 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a na nové způsoby ochrany rostlin proti škůdcům a chorobám a o odměňování jejich autorů. Vyhláška byla s účinností k 28. 1. 2000 bez náhrady zrušena vyhláškou ministerstva zdravotnictví ČR č. 11/2000 Sb. a osvědčení se již neudělují.

[392] Medical Guidelines UK IPO, cit. 386, s. 19, uvádí příklad rozhodnutí T 125/02 AEROCRINE AB/Evaluation of the respiratory function of a mammal ze dne 23. 5. 2006, kde byly v rámci diagnostické metody měřeny hodnoty oxidu dusnatého ve výdechu pacienta pro zjištění případné zhoršené respirační funkce. Vzhledem k tomu, že ke sběru dat - zjištění hodnoty oxidu dusnatého - byla nezbytná přítomnost pacienta, jednalo se o technický krok provedený na lidském těle. Ostatní kroky metody - porovnání dat se standardními hodnotami, zjištění odchylky a určení diagnózy byly pouze duševními činnostmi, tedy netechnickými kroky, a tak byla metoda jako celek vyloučena z patentovatelnosti dle čl. 53 písm. c) EPC.

[393] Na zdravotnické metody udělovalo ministerstvo zdravotnictví osvědčení, jímž bylo jednak uznáno původcovství a jednak na jeho základě příslušela původci dané zdravotnické metody odměna určená a vyplácená ministerstvem zdravotnictví ve výši určené dle předpokládaného významu zdravotnické metody a podle předpokládaného rozsahu jejího využívání ve zdravotnictví na území České republiky - § 16 a 18 vyhlášky.

[394] JEŽEK, cit. 4, s. 41.

Závěr a úvahy de lege ferenda

Otázka výjimek z patentovatelnosti je velmi široká a složitá. To je z velké míry dáno tím, že neexistuje (a kvůli zachování flexibility patentového systému vůči budoucím nepředvídatelným technologiím ani nemůže existovat) striktní definice jednotlivých vyloučených předmětů a činností. Zákonodárce u výjimek dle čl. 52 odst. 2 EPC spoléhá na použití konstrukce „jako takový", která ovšem interpretaci příliš neusnadňuje. S trochou nadsázky by se dalo říci, že problematika výjimek je otázkou výkladu tohoto slovního spojení. Svou roli sehrává rovněž diverzifikace společnosti ohledně názoru na oprávněnost a rozsah jednotlivých výjimek a výluk. Obecně lze však uzavřít, že jestliže účelem patentového systému je v první řadě podnítit inovace, pak v případech, kdy lze tohoto výsledku lépe dosáhnout bez patentové ochrany nebo převažuje jiný veřejný zájem, přichází na scénu výjimka či výluka.
Většina výjimek nečiní zvláštní problémy a lze předpokládat, že tyto předměty by byly vyloučeny, i kdyby nebylo výslovného ustanovení (např. vědecké teorie). Taktéž výluky dobrých mravů či terapeutického léčení jsou pochopitelné. Největší kontroverze pak vzniká kolem software a obchodních metod.

Ačkoliv letos uplynulo 40 let od podpisu EPC, hlavní změny v oblasti výjimek z patentovatelnosti se odehrály v posledních 15 letech. Stížnostní senáty poměrně rychle přešly z přístupu, kdy „*pouhý výskyt technických znaků z nároku nečiní vynález ve smyslu čl. 52 odst. 1*", protože takový přístup „*by byl příliš formalistický a dostatečně by nezohledňoval pojem ´vynález´*"[395], k pozici, kdy technický prostředek, jakkoliv triviální, překoná výjimku z patentovatelnosti dle čl. 52 odst. 2 EPC a je to „*kritérium vynálezecké činnosti, které (...) odděluje zrno od plev*."[396]

Jak víme, Spojené království tento obrat ve své praxi nezohlednilo a drží se precedentu Merrill Lynch a dalších. Je však diskutabilní, zda Británii v přijetí teorie „jakéhokoliv hardware" brání pouze doktrína závazného precedentu. Jak již bylo uvedeno, soud by se mohl odchýlit od dřívější judikatury, pokud stížnostní senát EPÚ dospěl k ustálenému názoru k této otázce.[397] Nenásledování nového kurzu Court of Appeal odůvodnil tím, že

[395] PBS v části týkající se nárokovaného způsobu.
[396] JENERÁL, cit. 174.
[397] Actavis UK Ltd v Merck & Co Inc [2008] EWCA Civ 444, [2008] R.P.C. 26.

evropská praxe není zatím ustálená. Domnívám se, že to není tak úplně pravda a rozpory v jednotlivých rozhodnutích, na něž poukázal soud v rozhodnutí Aerotel, představují právní vývoj, byť ne vždy senát explicitně uvedl, že se odchyluje od předchozí praxe a především ne vždy tuto odchylku přesvědčivě odůvodnil. V rozhodnutí IBM/Computer program product, ale např. i v Duns Licensing stížnostní senát odmítl teorii přínosu. V Hitachi výslovně upozornil na změnu závěru o patentovatelnosti způsobu realizovaném počítačem oproti PBS. Velký stížnostní senát se sice k předložené otázce nevyjádřil meritorně, přesto je poselství vyplývající z jeho stanoviska jasné. Zdálo by se tak, že neochota aplikovat v britské rozhodovací praxi teorii „jakéhokoliv hardware" pramení především z přesvědčení o nesprávnosti tohoto přístupu.

V námitkách britských soudů lze přitom nalézt silné argumenty. Současný přístup EPÚ klade větší důraz na formu než podstatu nároku a v podstatě vede k obcházení výjimek. Přestože jsou pak vyloučené kategorie zohledňovány v rámci posuzování požadavku vynálezecké činnosti, není tento přístup dle mého názoru z právně-teoretického hlediska správný. Zákonodárce stanovil, že se předměty, které ve své podstatě představují některou z položek uvedených v čl. 52 odst. 2 EPC jako takovou, nepovažují za vynálezy, nikoliv, že jsou to vynálezy, jež ale vyplývají pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky. Otázka interpretace pojmu „jako takový" je nepochybně velmi složitá, nelze ale bez výhrad akceptovat závěr, že pouhé užití počítače jakožto technického prostředku dodává počítači technický charakter a nejedná se tak o počítačový program jako takový, protože ke správné funkčnosti všech počítačových programů je nutné použít počítač či jiné technické zařízení. Ať jsou aktuální názory na patentovatelnost jednotlivých výjimek jakékoliv, je třeba řídit se v prvé řadě textem aplikovatelného právního předpisu a když už v EPC výjimky zakotveny jsou, je třeba je respektovat.

I přes tyto výhrady vůči teorii „jakéhokoliv hardware" se nicméně domnívám, že by Česká republika neměla jít cestou Spojeného království a odchýlit se od evropské praxe. Přestože takový postup může být z právně-teoretického hlediska správnější, není žádoucí, aby ke stejné otázce existovala pluralita přístupů napříč členskými státy EPO. Právo v této oblasti už je tak dost složité a právní jistotě nepomůže, pokud budou v aplikaci EPC rozdíly, nehledě na možné zvýšené náklady, které by přihlašovatelé měli

s vypracováním několika verzí přihlášek, a na případné problémy při vymáhání práv z patentu.

Ze strany stížnostních senátů nelze v dohledné době očekávat přehodnocení současného přístupu. Rovněž nelze spoléhat na intervenci velkého stížnostního senátu, protože ten se už v rozhodnutí G 3/08 vyjádřil v tom smyslu, že jsou to primárně stížnostní senáty, kdo jsou pověřeny interpretací EPC, a velký stížnostní senát není „vyšší instancí", která by mohla do právního vývoje zasahovat. Pokud by mělo v právní úpravě dojít k obratu, v tomto bodě přichází v úvahu jen legislativní zásah. Otázkou však je, z jaké strany by měl přijít.

Diplomatická konference je jen nepravidelným zákonodárcem a nadto ta poslední se konala (z hlediska mezinárodního práva) poměrně nedávno. Je rovněž diskutabilní, zda vůbec existuje politická vůle otázku vynálezů realizovaných počítačem v dohledné době autoritativně vyřešit. Již při revizi EPC v roce 2000 existovaly mnohé otazníky a volání po vyjasnění problematiky, členské státy se však rozhodly tuto záležitost prozatím ponechat stranou a zamítly návrh na odstranění výjimky počítačových programů z ust. čl. 52 odst. 2 EPC, avšak bez dalšího objasnění.

O něco operativnější je Evropská unie, ani zde však dle mého názoru nelze v horizontu několika příštích let očekávat nějakou akci. EU teď řeší jiná témata a je vůbec úspěch, že se po desetiletích jednání podařilo přijmout evropský patent s jednotným účinkem (byť ještě zdaleka není vyhráno, protože ratifikační proces je v samém počátku). Navíc propad posledního návrhu směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem a rovněž problémy v souvislosti s přijetím směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů nepředstavují zrovna velkou motivaci pro to, aby se Unie pustila do tak kontroverzního tématu, jakým jsou softwarové patenty.

Výjimky z patentovatelnosti jsou v současné době projednávány mj. Stálým výborem pro patentové právo v rámci WIPO. Osobně jsem však skeptická k tomu, že by situaci mohla vyřešit mnohostranná mezinárodní smlouva; jak je vidět, je velmi složité najít přijatelný kompromis v rámci Evropy, která díky EPC patří k nejkonsolidovanějším územím z hlediska patentového práva, natož napříč kontinenty. Nadto tento výbor v současné době pouze shromažďuje zdroje a informace, práce na SPLT byly v roce 2006 odloženy, takže nová hmotněprávní úprava dosud ani na obzoru není.[398]

[398] Dokumenty a postup jednání výboru jsou dostupné na http://www.wipo.int/policy/en/scp/.

Měla-li by nějaká akce skutečně přijít, domnívám se, že navzdory všeobecnému trendu rozšiřování patentovatelnosti by určité předměty a činnosti měly zůstat vyloučeny, a to i přesto, že je možné negativní dopady některých patentů odstranit i pomocí jiných institutů, jako je omezení práv z patentu či nucené licence. Zejména je třeba, aby Evropa odolala tlakům ze strany přihlašovatelů a neumožnila patentovat počítačové programy jako takové a čisté obchodní metody. Takové patenty by byly vysoce problematické a, jak nám ukazuje americká zkušenost, mohly by jít proti samotnému účelu patentového systému, jímž je v první řadě podpora inovací. Obecně je sice třeba oceňovat a chránit výsledky duševní činnosti přinášející technický pokrok, avšak udělení patentu, jenž by další vývoj brzdil či znamenal podstatnou újmu pro spotřebitele či konkurenty by šel proti smyslu úpravy. Samozřejmě lze namítat, že nic není černobílé a že všechny patenty se dají zneužít nebo naopak využít k prospěšným účelům, nicméně z mnoha důvodů uvedených výše je patentová ochrana pro software nevhodná. Z těch nejdůležitějších vyberme, že patentová ochrana je pro software příliš silná a příliš dlouhá. Rovněž je nevyhovující, vezmeme-li v úvahu, že na moderní elektronické přístroje se můžou vztahovat stovky, někdy i tisíce různých patentů. Za takových podmínek je licencování, ale i vymáhání práv z patentů nesmírně náročné. V zemích, kde jsou softwarové patenty přípustné, se z nástroje podpory inovací přeměnily na pouhou konkurenční výhodu či obranu proti „patentovým trolům“. Stejně tak důvody pro vynětí obchodních metod z patentovatelnosti jsou dnes stejně platné jako před čtyřiceti lety. Lze rovněž polemizovat, zda je patentová ochrana vykonávání obchodní činnosti nezbytná, když i dnes je možné využít jiné možnosti právní ochrany obchodních strategií a originálních obchodních nápadů jako obchodní tajemství, konkurenční doložky, autorské právo či ochranné známky, nemluvě o tom, že pro obchodníka bude často cennější ochrana mimoprávní např. ve formě konkurenční výhody. Byť samozřejmě aktuálně poskytované možnosti ochrany nemusí krýt veškeré aspekty té které obchodní metody, zakotvení množství do jisté míry se překrývajících práv duševního vlastnictví by mohlo přinést více škody než užitku, na což bylo upozorněno i v souvislosti s návrhem na vytvoření práva duševního vlastnictví *sui generis* pro počítačové programy.

Nicméně bezpochyby je třeba právní úpravu zpřehlednit. Situaci by dle mého mínění mohlo usnadnit, kdyby byla výjimka počítačových programů přesunuta do čl. 53 EPC,

byť třeba s omezením, že počítačové programy způsobující technický účinek nad rámec běžné interakce mezi hardware a software patentovatelné být můžou. Tím by se zamezilo debatám o tom, zda počítačové programy mají nebo nemají technický charakter a zda se tedy jedná o „vynález“ ve smyslu čl. 52 odst. 1 EPC a dalo by se najevo, že i kdyby technický charakter měly, zákonodárce na základě uvážení všech faktorů dospěl k závěru, že přesto mají být vyloučeny z patentovatelnosti právě pro možné negativní důsledky, které by patentová ochrana mohla přinést.

V mezičase bude nadále nutné spoléhat především na výklad stížnostních senátů. Přestože, jak už jsem uvedla výše, je nepravděpodobné, že by bylo ustoupeno od teorie „jakéhokoliv hardware“, určitě je tu prostor pro další vývoj. Především může být dále pracováno s pojmem „technický“ a „technické prostředky“. Stížnostní senát by měl blíže objasnit, jak tento výraz chápe, zda skutečně, jak uvedl, může zahrnovat i tak notoricky známé věci jako je tužka a papír. Bylo by vhodné tento rozsah omezit, protože jinak z patentovatelnosti nebude a priori vyloučen žádný hmotný předmět, což jistě nemohl být úmysl zákonodárce.

Závěrem je možné uvést, že přes výhrady, které je možné vznést proti teorii „jakéhokoliv hardware“, v konečném důsledku zůstává řada vynálezů realizovaných počítačem nepatentovatelných a sympatie v Evropě nenacházejí ani patenty pro čisté obchodní metody. Lze předpokládat, že rozdíl mezi evropskou a americkou praxí bude i nadále zachován, což lze hodnotit pozitivně.

Seznam zkratek

EPC	Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) z 5. října 1973 revidovaná aktem revidujícím článek 63 EPÚ ze 17. prosince 1991 a Revizním aktem EPÚ z 29. listopadu 2000
EPO	Evropská patentová organizace
EPÚ	Evropský patentový úřad
EU	Evropská unie
Instrukce EPÚ	Guidelines for Examination in the European Patent Office
PA 1977	Patents Act 1977
PatZ	Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích
Prováděcí předpis k EPC	Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů z 5. října 1973 přijat rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace ze dne 7. prosince 2006
Směrnice o ochraně biotechnologických vynálezů	Směrnice Parlamentu a Rady 98/44/ES ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů
TRIPS	Dohoda o obchodních aspektech práv k průmyslovému vlastnictví (Příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace z roku 1994)
UK IPO	Britský Úřad duševního vlastnictví (Intellectual Property Office)
ÚPV	Úřad průmyslového vlastnictví
USPTO	Americký Patentový a známkový úřad (United States Patent and Trademark Office)
WIPO	Světová organizace duševního vlastnictví

Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů	Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.

Seznam literatury

Právní předpisy

Copyright, Designs and Patents Act 1988 c. 48

Dohoda o obchodních aspektech práv k průmyslovému vlastnictví (Příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace z roku 1994)

Evropská komise. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem ze dne 20. 2. 2002 č. COM(2002) 92 final, 2002/0047 (COD). In *OJ C 151E*, 25. 6. 2002, s. 129-131. Dostupný také z WWW: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002PC0092:EN:NOT

Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin z 2. prosince 1961 ve znění revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991 (v ČR vyhlášena sdělením ministerstva zahraničních věcí č. 109/2004 Sb.m.s.)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany

Patents Act 1977 c. 37

Poslanecká sněmovna ČR. *Vládní návrh zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích : důvodová zpráva* [online]. Sněmovní tisk 216, 1990 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0216_01.htm

Poslanecká sněmovna ČR. *Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví : důvodová zpráva* [online]. Sněmovní tisk 357/0, 1999 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=357&ct1=0

Poslanecká sněmovna ČR. *Vládní návrh zákona o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb : důvodová zpráva* [online]. Sněmovní tisk 550/0, 2000 [cit.16.12.2013]. Dostupný z WWW: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&t=550

Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů z 5. října 1973 přijat rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace ze dne 7. prosince 2006. Dostupný z WWW: http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/evropska-patentova-umluva-%28epc%29.html.

Směrnice Parlamentu a Rady 98/44/ES ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů

Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) z 5. října 1973 revidovaná aktem revidujícím článek 63 EPÚ ze 17. prosince 1991 a Revizním aktem EPÚ z 29. listopadu 2000 (v ČR vyhlášena sdělením ministerstva zahraničních věcí č. 69/2002 Sb.m.s. o přístupu České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů)

Vyhláška ministerstva zemědělství ČR č. 105/1983 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a na nové způsoby ochrany rostlin proti škůdcům a chorobám a o odměňování jejich autorů

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 331/1991 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí

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

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.

Soudní a správní rozhodnutí

Actavis UK Ltd v Merck & Co Inc [2008] EWCA Civ 444, [2008] R.P.C. 26

Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd [2006] EWCA Civ 1371

Astron Clinica Ltd v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks Patents Court [2008] R.P.C. 14

AT&T Corp. v Excel Communications, Inc. 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999)

Bilski v Kappos 561 U.S. ___ (2010)

CFPH LLC´s Application [2005] EWHC 1589 (Pat)

Diamond v Chakrabarty 447 U.S. 303 (1980)

Diamond v Diehr 450 U.S. 175 (1981)

Fujitsu Limited´s Application [1997] R.P.C. 608

Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co, 333 U.S. 127 (1948)

Gale´s Application [1991] R.P.C. 305

Genentech Inc.´s Patent [1989] R.P.C. 147

Gottschalk v Benson 409 U.S. 63 (1972)

Halliburton Energy Services Inc. [2011] EWHC 2508 (Pat)

I.T.S. Rubber Ltd.´s Application [1979] R.P.C. 318

IGT´s Application [2007] EWHC 1341 Ch

In re Bilski 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008)

Joos v. Commissioner of Patents [1973] R.P.C. 59

Lux Traffic Controls Limited v Pike Signals Limited [1993] R.P.C. 107

Merrill Lynch´s Application [1989] R.P.C. 561

Raytheon Co.´s Application [1993] R.P.C. 427

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR č. j. 9 As 37/2008-153 ze dne 26. 3. 2009

Rozhodnutí odporového oddělení EPÚ ve věci odporu proti evropskému patentu č. 0 112 149 majitele Howard Florey Institute (případ Relaxin) ze dne 8. 12. 1994 uveřejněné v Úředním věstníku v r. 1995 na str. 388

Rozhodnutí UK IPO Fujitsu Limited´s Application, BL O/317/00 ze dne 23. 8. 2000

Rozhodnutí UK IPO Pintos Global Services´ Application BL O/171/00 ze dne 6. 4. 2001

Rozhodnutí UK IPO The Sporting Exchange Ltd´s Application BL O/280/02 ze dne 17. 7. 2002

Rozhodnutí UK IPO Virulite´s Application BL O/058/10 ze dne 12. 2. 2010

Rozhodnutí ÚPV sp. zn. PV 5074-87 ze dne 3. 5. 1990

Rozhodnutí ÚPV sp. zn. 1342-85 ze dne 11. 12. 1990

Rozhodnutí ÚPV sp. zn. PV 1792-87 ze dne 12. 12. 1990

Rozhodnutí ÚPV sp. zn. PV 5398-81 ze dne 7. 4. 1999

Rozhodnutí ÚPV č. j. PV 2002-1367/30155/2009/ÚPV ze dne 13. 4. 2010

Rozhodnutí ÚPV č. j. PV 2001-4092/E62917/2010/ÚPV ze dne 23. 5. 2011

Rozsudek Evropského soudního dvora sp. zn. C-377/98 Nizozemské království proti Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie ze dne 9. 10. 2001

Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 10 Ca 221/2006-190 ze dne 7. 10. 2008

Rozsudek Soudního dvora EU sp. zn. C-34/10 Oliver Brüstle v Greenpeace eV ze dne 18. 10. 2011

State Street Bank & Trusty Co. v Signature Financial Group, Inc. 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)

Symbian Ltd v Comptroller-General of Patents [2008] EWCA Civ 1066

Unilever Limited (Davis´s) Application [1983] R.P.C. 219

Wang Laboratories Inc.´s Application [1991] R.P.C. 463

- **Rozhodnutí velkého stížnostního senátu EPÚ**

G 2/88 Mobil Oil III/Friction reducing additive ze dne 11. 12. 1989

G 1/98 Novartis/Transgenic plants ze dne 20. 12. 1992

G 1/04 Diagnostic methods ze dne 16. 12. 2005

G 2/06 WARF/Use of embryos ze dne 25. 11. 2008

G 1/07 Medi-Physics, Inc./Treatment by surgery ze dne 15. 2. 2010

G 3/08 ze dne 12. 5. 2010

G 1/08 State of Israel/Tomatoes ze dne 9. 12. 2010

- **Rozhodnutí stížnostních senátů EPÚ**

T 36/83 Roussel-Uclaf/Thenoyl peroxide ze dne 14. 5. 1985

T 16/83 Christian Franceries/Traffic Regulation ze dne 12. 12. 1985

T 144/83 Du Pont/Appetite suppressant ze dne 27. 3. 1986

T 208/84 Vicom/Computer-related invention ze dne 15. 7. 1986

T 81/84 Rorer/Dysmenorrhea ze dne 15. 5. 1987

T 26/86 Koch & Sterzel/X-ray apparatus ze dne 21. 5. 1987

T 166/85 Wellcome/Pigs I ze dne 14. 10. 1987

T 19/86 Duphar/Pigs II ze dne 15. 10. 1987

T 22/85 IBM/Document abstracting and retrieving ze dne 5. 10. 1988

T 320/87 Lubrizol/Hybrid plants ze dne 10. 11. 1988

T 58/87 Salminen/Pigs III ze dne 24. 11. 1988

T 38/86 IBM/Text processing ze dne 14. 2. 1989

T 163/85 BBC/Colour Television Signal ze 14. 3. 1989

T 121/85 IBM/Automatic spelling checking and correction process in a text processing system ze dne 14. 3. 1989

T 119/88 Fuji/Coloured disk jacket ze dne 25. 4. 1989

T 186/86 IBM/Method for displaying and editing spatially related data in an interactive text processing system ze dne 5. 12. 1989

T 158/88 Siemens/Character form ze dne 12. 12. 1989

T 603/89 Beattie/Marker ze dne 3. 7. 1990

T 19/90 Harvard/Onco-mouse ze dne 3. 10. 1990

T 290/86 ICI PLC/Cleaning plaque ze dne 13. 11. 1990

T 854/90 IBM/Card reader ze dne 19. 3. 1992

T 774/89 BAYER AG/Efomycine als Leistungsförderer ze dne 2. 6. 1992

T 110/90 IBM/Editable document form ze dne 15. 4. 1993

T 182/90 See-Shell/Blood flow ze dne 30. 7. 1993

T 1002/92 Pettersson/Queueing system ze dne 6. 7. 1994

T 820/92 The General Hospital/Contraceptive method ze dne 11. 1. 1994

T 24/91 Thompson/Cornea ze dne 5. 5. 1994

T 769/92 Sohei/General purpose management system ze dne 31. 5. 1994

T 74/93 BRITISH TECHNOLOGY GROUP/Contraceptive method ze dne 9. 11. 1994

T 356/93 PLANT GENETIC SYSTEMS/Plant cells ze dne 21. 2. 1995

T 82/93 Telectronics/Cardiac pacing ze dne 15. 5. 1995

T 329/94 Baxter/Blood method extraction ze dne 11. 6. 1997

T 469/94 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY/Perception of fatigue ze dne 1. 7.1997

T 1173/97 IBM/Computer program product I ze dne 1. 7. 1998

T 453/95 REDKEN LABORATORIES/Chelating agent ze dne 16. 3. 1999

T 35/00 Georgetown University/Pericardial access ze dne 29. 9. 1999

T 1194/97 Koninklijke Philips/Data Structure Product ze dne 15. 3. 2000

T 931/95 PBS PARTNERSHIP/Controlling pension benefits system ze dne 8. 9. 2000

T 258/03 HITACHI/Auction method ze dne 21. 4. 2004

T 315/03 Harvard/Transgenic animals ze dne 6. 7. 2004

T 383/03 THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION/Hair removal method ze dne 1. 10. 2004

T 866/01 Michigan State University/Euthanasia compositions ze dne 11. 5. 2005

T 424/03 Microsoft/Clipboard formats I ze dne 23. 2. 2006

T 619/02 Quest International B.V./Odour evaluation method ze dne 22. 3. 2006

T 388/04 PITNEY BOWES/Undeliverable mail ze dne 22. 3. 2006

T 125/02 AEROCRINE AB/Evaluation of the respiratory function of a mammal ze dne 23. 5. 2006

T 154/04 Duns Licensing Associates/Estimating sales activity ze dne 15. 11. 2006

T 1227/05 Infineon Technologies/Circuit simulation I ze dne 13. 12. 2006

T 12/08 NINTENDO/Game machine and storage medium ze dne 6. 2. 2009

T 1689/07 PROCTER & GAMBLE COMPANY/Colour changing absorbent article ze dne 6. 11. 2009

T 385/09 Lely Enterprises AG/A method of cooling animals ze dne 25. 11. 2010

Knihy

BAINBRIDGE, David. I. *Intellectual Property*. 9. vydání. Harlow : Pearson, 2012. ISBN 978-1-4082-8323-3

BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. *Intellectual Property Law*. 3. vydání. Oxford : Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-929204-2

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO*. 1. vydání. Praha : Linde Praha, 2004. ISBN 80-7201-467-6

EFFENBERGER, Karel. *Přehled patentových systémů ve světě*. 1. vydání. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1997. ISBN 80-85100-60-6

HÁK, Jan. *Úvod ke studiu patentového práva*. 1. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80- 7380-363-6

HENDRYCH, Dušan. a kol. *Právnický slovník*. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. 978-80-7400-059-1.

HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-417-9

HOŠKOVÁ, Marta. *Mezinárodní patentová ochrana - PCT*. 2. vydání. Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2010. ISBN 978-80-86855-60-8

JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv : I. díl*. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. ISBN 80-85100-58-4

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

JENERÁL, Emil. *Evropský a eurasijský patentový systém*. 1. vydání. Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2011. ISBN 978-80-8685-573-8

JEŽEK, Jiří. *Patentový zákon : komentář*. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 1998. ISBN 80-7179-173-3

MACQUEEN, Hector a kol. *Contemporary Intellectual Property : Law and Policy*. 2. vydání. Oxford : Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-957532-9

MAISNER, Martin a kol. *Základy softwarového práva*. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-638-7

PŘÁDNÁ, Zdenka; HOŠKOVÁ, Marta. *Praktické postupy při přihlašování vynálezů a užitných vzorů do zahraničí*. 1. vydání. Praha : Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2004. ISBN 80-86855-01-5

SINGER, Margarete; STAUDER, Dieter. *The European Patent Convention : A Commentary*. 3. vydání. Londýn : Thompson/Sweet & Maxwell, 2003. ISBN 0-42183150-2

ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan a kol. *Občanské právo hmotné : 3*. 5 vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-46-9s

THE CHARTERED INSTITUTE OF PATENT ATTORNEYS. *Guide to the Patent Acts*. 7. vydání. Londýn : Sweet & Maxwell, 2011. ISBN 978-0-414-01863-1

TORREMANS, Paul. *Holyoak & Torremans Intellectual Property Law*. 6. vydání. Oxford : Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-958129-0

Články

AUJEZDSKÝ, Josef. *Právní aspekty volně šiřitelných počítačových programů* [online]. Právní ochrana počítačových programů de lege ferenda. [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.root.cz/specialy/licence/pravni-ochrana-pocitacovych-programu-de-lege/

BAINBRIDGE, David. Court of Appeal parts company with the EPO on software patents. *Computer Law & Security Report*. 2007, č. 23, s. 199-204

BLAŽEK, Petr. Ještě mikrovlnka, nebo už počítač? *Ekonom* [online]. 16. 5. 2005 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://ekonom.ihned.cz/c1-16157890-jeste-mikrovlnka-nebo-uz-pocitac

BOOTON, David. The patentability of computer-implemented inventions in Europe. *Intellectual Property Quaterly*. 2007, č. 1, s. 92-116

BOSTYN, Sven J. R. How biological is essentially biological? The referrals to the Enlarged Board of Appeal G-2/07 and G-1/08. *European Intellectual Property Reviw*. 2009, č. 31, s. 549-558

BOSTYN, Sven J. R. The Patentability of Genetic Information Carriers. *Intellectual Property Quaterly*. 1999, č. 1, s. 1-36

BURYAN, Jiří. Konec směrnice o patentabilitě softwarových vynálezů - Pyrrhovo vítězství. *epravo.cz* [online]. 15. 9. 2005 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.epravo.cz/top/clanky/konec-smernice-o-patentabilite-softwarovych-vynalezu-pyrrhovo-vitezstvi-35918.html

ČT24. *Samsung musí Applu zaplatit přes miliardu dolarů za zneužití patentu*[online]. 25. 8. 2012 19:30 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/193280-samsung-musi-applu-zaplatit-pres-miliardu-dolaru-za-zneuziti-patentu/

DAVIS, Michael D. The Patenting of Products of Nature. *Rutgers Computer and Technology Law Journal*. 1995, č. 21, s. 331

DI CERBO, Vincenzo. The Patentability of Animals. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 1993, č. 24, s. 788-796

DESCHAMPS, Carole. Patenting computer-related inventions in the US and in Europe : the need for domestic and international legal harmony. *European Intellectual Property Review*. 2011, č. 33, s. 103-114

DOLEŽAL, Tomáš. Patentovat či nikoliv? Právní a morální dilemata spojená s komerční využitelností výstupů výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách. *Právní rozhledy*. 2012, č. 18, s. 640-644

HO, Cynthia M. Splicing Morality and Patent Law : Issues Arising from Mixing Mice and Men. *Washington University Journal of Law & Policy*. 2000, č. 2, s. 247-285

JENERÁL, Emil. *Ochrana průmyslového vlastnictví : Software* [online]. 20. 10. 2013 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://byznys.hw.cz/ochrana-prumysloveho-vlastnictvi-software

LIKHOVSKI, Michal. Fighting the patent wars. *European Intellectual Property Review*. 2001, č. 23, s. 267-274

PILA, Justine. Article 52(2) of the Convention on the Grant of European Patents: what did the framers intend? A study of the travaux preparatoires. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 2005, č. 36, s. 755-787

SHERMAN, Brad. The patentability of computer-related inventions in the United Kingdom and the European Patent Office. *European Intellectual Property Review*. 1991, č. 13, s. 85-94

SCHATZ, Ulrich. Patentability of genetic engineering inventions in European Patent Office Practice. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 1998, č. 29, s. 2-16

SIMS, Alexandra. The case against patenting methods of medical treatment. European Intellectual Property Review. 2007, č. 29, s. 43-51

ŠPINDLER, Karel. Vynálezy vyloučené z patentování. *Právní rádce*. 2000, č. 12, s. 26-27

TELEC, Ivo. Vědecké objevy a právo. *Právník*. 2013, č. 6, s. 562-576

TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Přehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany v České republice. *Právní rádce*. 2004, č. 2, s. I-XIV. Dostupný také z WWW: http://pravniradce.ihned.cz/c1-14010730-prehled-prava-dusevniho-vlastnictvi-a-jeho-pravni-ochrany-v-ceske-republice

TYSVER, Daniel A. Are Software and Business Method Patents Still Patentable after the Bilski Decision? In *Bitlaw* [online].[cit. 11.11.2013] Dostupný z WWW: http://www.bitlaw.com/software-patent/bilski-and-software-patents.html

TYSVER, Daniel A. The History of Software Patents: From Benson, Flook, and Diehr to Bilski and Mayo v. Prometheus. In *Bitlaw* [online]. [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.bitlaw.com/software-patent/history.html

WHAITE, Robin; LAAKKONEN, Ari. The EPO leads the way, but where to? European Intellectual Property Review. 2001, č. 23, s. 244-249

Ostatní

GOWERS, Andrew. *Gowers Review of Intellectual Property*. Londýn : The Stationery Office, 2006. ISBN 0-11-840483-0. Dostupný také z WWW: http://www.official-documents.gov.uk/document/other/0118404830/0118404830.asp

EVROPSKÝ PARLAMENT. *European Parliament resolution on the patenting of BRCA1 and BRCA2 (´breast cancer´) genes* [online]. 3. 10. 2001 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P5-RC-2001-0633+0+DOC+XML+V0//EN&language=cs.

EVROPSKÝ PATENTOVÝ ÚŘAD. Annual Report 2012 [online]. Březen 2013 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/patent-applications.html

EVROPSKÝ PATENTOVÝ ÚRAD. *Guidelines for Examination in the European Patent Office*. Mnichov : Evropský patentový úřad, 2012. ISBN 978-3-89605-108-0. Dostupný též z WWW: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html.

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. *Appealing a patent decision* [online]. [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-dispute/p-hearing/p-exparte/p-appeal.htm

HARGREAVES, Ian. *Digital Opportunity : A Review of Intellectual Property and Growth* [online]. Květen 2011 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. *Examination Guidelines for Patent Applications relating to Medical Inventions in the Intellectual Property Office*. Newport : Intellectual Property Office, 2013. Dostupný z WWW: www.ipo.gov.uk/medicalguidelines.pdf

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. *The Patent Office Annual Report and Accounts 2012/2013*. Londýn : The Stationery Office, 2013. ISBN 9780102982657. Dostupný také z WWW: http://www.ipo.gov.uk/about/whatwedo/ourpublications/ourpublications-review.htm

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. *Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podepsal dohodu o jednotném patentovém soudu* [online]. 19. 2. 2013 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.mpo.cz/dokument120103.html.

SHERMAN, Brad. Computer Programs as Excluded Subject Matter. In Standing Committee on the Law of Patents. *Experts´ Study on Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights* [online]. Ženeva : WIPO, 2010. Příloha II. SCP/15/3. Dostupný také z WWW: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22164.

THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. *Manual of Patent Examining Procedure* [online]. 8. vydání. Washington : USPTO, 2001, poslední revize 2012 [cit. 11.11.2013]. Dostupný z WWW: http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html.

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. *Informace Úřadu průmyslového vlastnictví ČR k návrhu směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem* [online]. [cit. 11.11.2013] Dostupný na WWW: www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/eurostranky/stanovisko_upv_k_softpatentum_pro_mpo_web/

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. *Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví.* Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2006. ISBN: 80-7282-051-6. Dostupný též z WWW: http://www.upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-rizeni-pred-upv/metodicke-pokyny.html

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*. 2. vydání. Ženeva : WIPO, 2004. ISBN 978-92-805-1291-5 (WIPO Pub. No. 489), s. 437. Dostupný také z WWW: http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/

Resumé

Účelem práce je analyzovat výjimky a výluky z patentovatelnosti, tedy negativní kritérium patentovatelnosti vynálezu. Snaží se poskytnout odpověď na otázku, proč jsou výjimky potřebné a zda by měly být zachovány vzhledem k tomu, že některé z nich jsou velmi kontroverzní. Je srovnána právní úprava a praxe Evropského patentového úřadu, České republiky a Spojeného království, přičemž důraz je kladen na Evropskou patentovou úmluvu a rozhodovací praxi EPÚ. V rámci národní úpravy je poukázáno především na odlišnosti a zvláštnosti oproti evropskému přístupu.

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola vysvětluje základní pojmy patentového práva a zdůvodňuje patentovou ochranu. Druhá kapitola se zabývá různými patentovými systémy a uvádí přehled nejdůležitějších mezinárodních harmonizačních nástrojů. Ve třetí kapitole jsou představeny jednotlivé výjimky a je osvětlen rozdíl mezi čl. 52 odst. 2 a 3 EPC (výjimky) a čl. 53 EPC (výluky) a dále vyplývá, že obtíže vyvolává interpretace pojmu „jako takový“ obsaženého v ust. čl. 52 odst. 3 EPC.

Hlavní těžiště práce spočívá v kapitole čtvrté, jež je rozdělena do devíti podkapitol, z nichž každá se zabývá jednou z výjimek a výluk. Důraz je kladen na výjimku počítačových programů jako takových, o níž pojednává podkapitola 4.1. Na této výjimce je demonstrován vývoj rozhodovací praxe EPÚ týkající se výjimek z patentovatelnosti, přičemž tyto závěry lze vztáhnout i na ostatní výjimky dle čl. 52 odst. 2 EPC. Jsou představeny dva přístupy, které byly postupně vyvinuty v rozhodovací praxi EPÚ: tzv. teorie přínosu a tzv. teorie „jakéhokoliv hardware“. Další výklad dokládá, že zatímco tento vývoj byl v zásadě přejat v České republice, Court of Appeal odmítl ve Spojeném království aplikovat teorii „jakéhokoliv hardware“.

V závěru jsou nejprve shrnuty poznatky dovozené v předchozích kapitolách. Čtenáři je předložen názor, že tzv. teorie „jakéhokoliv hardware“ není v souladu s úmysly zákonodárce, když v jejím důsledku jsou výjimky pouze nepodstatnou překážkou patentovatelnosti a namísto toho je kladen důraz na kritérium novosti a vynálezecké činnosti. Navzdory tomu je uzavřeno, že není žádoucí, aby se národní soudy a patentové úřady odchýlily od praxe EPÚ a došlo tak k rozdílům napříč členskými státy Evropské patentové organizace. Za druhé jsou zde obsaženy úvahy o možných změnách současné právní úpravy a praxe. Dospívám k přesvědčení, že by v Evropě měly být výjimky

z patentovatelnosti zachovány, zejména výjimka počítačových programů a vykonávání obchodní činnosti jako takových, protože jejich patentovatelnost by nebyla podnětem k inovacím, ale naopak by mohla poškodit konkurenty i spotřebitele. Lze doporučit přesunout výjimku počítačových programů do čl. 53 EPC.

Nicméně vzhledem k nedostatku politické vůle k řešení tohoto kontroverzního tématu je na místě jistá dávka skepse k tomu, že by změna měla nastat v příštích několika letech. V mezičase je proto důležité spoléhat na stížnostní senáty. Především pojem „technické prostředky“ vyžaduje další objasnění.

Abstract

The purpose of the thesis is to analyse exclusions and exceptions from patentability which is a negative requirement for an invention to enjoy a patent protection. It aims to answer the question why the exclusions are needed and whether they should be preserved as some of them proved to be very controversial. The law and practice of the European Patent Office, the Czech Republic and the United Kingdom are compared with the emphasis on the European Patent Convention and the EPO´s case law. In the national regulation, mainly the differences and peculiarities to the European approach are pointed out.

The work is composed of four chapters. The first chapter explains the basic concepts of patent law and presents justifications for patent protection. The second chapter deals with various patent systems and reviews the most important international tools of harmonization. In the third chapter, the exclusions are introduced and the distinction between Article 52(2) and (3) EPC (exclusions) and Article 53 (exceptions) is clarified whereas it is submitted that the difficulty posed by the exclusions lies in the interpretation of the words "as such" used in Article 52(3) EPC.

The main focus of the thesis lies in chapter four which is subdivided into nine subchapters, each discussing one of the exclusions and exceptions from patentability. Strong emphasis is put on the exclusion of computer programs as such which can be found in subchapter 4.1. On this exclusion the development of case law regarding exclusions from patentability at the European Patent Office is demonstrated and is to be applied on other exclusions under Article 52(2) EPC. Hence, it is submitted that two approaches have been developed by the European Patent Office throughout the years: firstly, the so called contribution approach and secondly, the so called "any hardware" approach. It is shown that while this development was accepted in the Czech Republic, the Court of Appeal declined to apply the "any hardware" approach in the United Kingdom.

In the conclusion, firstly, the findings made in the previous chapters are summarized. It is maintained that by making the exclusions merely an insignificant bar to patentability and putting emphasis on the tests of novelty and inventive step instead, the "any hardware" approach does not take due account of the EPC framers´ intents. However, it

is suggested that in spite of that it is not desirable for the national courts and patent offices to depart from the EPO´s practice and create differences across the European Patent Organization member states. Secondly, possible amendments to the current legislation and practice are considered. It is argued that Europe should preserve the exclusions, especially the exclusion of programs for computers and methods of doing business as such, because patentability of these would not work as an incentive for innovations; on the contrary, it could be detrimental to the competitors and consumers. It is recommended that the computer programs exclusion should be moved to Article 53 EPC and become an exception.

Nevertheless, it is concluded that we must be rather sceptical to the idea that the amendment should come within next few years as there is a lack of political will to solve this controversial issue now. Therefore, it is important to rely on the guidance by the Boards of Appeal in the meantime while especially the notion of "technical means" requires further explanation.

Název diplomové práce v anglickém jazyce: Exclusions from patentability - European, Czech and British perspective

Klíčová slova: výjimky z patentovatelnosti, patentovatelnost, Evropský patentový úřad

Keywords: excluded subject matter, patentability, European Patent Office