

z limitov súhlasu nesnažia vykročiť (viď vyššie). Rovnako *existencia protiplnenia* naznačuje vznik zmluvy. Akonáhle sa subjekty dohodnú na tom, že za použitie diela je potrebné akokoľvek plniť, je spravidla ťažké tvrdiť, že cieľom nebolo uzatvoriť licenčnú zmluvu. Protiplnením nie je myslené, či udelenie súhlasu prinesie jeho poskytovateľovi nejaký prospech, ale to, či poskytnutie tohto prospechu je samotným predpokladom použitia diela.

S propechom súvisiacim problémom je aj problém (bez)odplatnosti súhlasu. Keďže nejde o zmluvu, nemám samozrejme na mysli žiadnu zmluvnú obligáciu platiť. Lenže obligácie k odplatnosti nám môžu vzniknúť aj mimozáväzkovo. Tento problém neexistuje v deliktnom práve, kde samozrejme súhlas ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť zamedzí vzniku deliktu, a tak aj akékoľvek obligácii. Protiprávnosť je však irelevantná pokiaľ ide o bezdôvodné obohatenie. Hoci to znie absurdne, ale ak niekto so súhlasom použije moje dielo v súlade s právom, bez toho, aby mi tým zaplatil, môže vzniknúť teoretická otázka či tak nenaplnil generálnu klauzulu bezdôvodného obohatenia²⁹. Na porovnanie, protiprávny zásah sa zvykne považovať za jeden z dôvodov obohatenia bez (spravodlivého) dôvodu (tzv. Eingriffskondiktion). V prípade s právom súladného použitia diela by sme na účely bezdôvodného obohatenia mali považovať súhlas za takýto oprávnený (spravodlivý) dôvod, a to napriek tomu, že súhlas bol poskytnutý bezodplatne. Opačný výklad by odporoval právnej autonómii autora. Znamená to však aj to, že ak bude dôvod odvolaný, k akémukoľvek získanému propechu na strane poskytovateľa došlo tiež bez (spravodlivého) dôvodu. A tak môže byť ten, kto udelil súhlas následne zaviazaný toto plnenie alebo jeho peňažnú náhradu vrátiť. Samozrejme, aj ten kto použil dielo by bol tak povinný vydať čo súhlasom nadobudol. Čím sa adresát súhlasu dostane v podstate do pozície toho, kto do cudzieho práva protiprávne zasiahol. Treba preto pamätať na to, že súhlas zakladá (spravodlivý) dôvod pre účely bezdôvodného obohatenia obojstranne, t.j. ako pokiaľ ide o prospech poskytovateľa, tak aj o prospech adresáta súhlasu.

K tejto kompozícii kvázideliktých záväzkov navyše môžu ešte pristúpiť deliktne záväzky jednej aj druhej strany. Napríklad ak autor súhlasí s vyhotovením 3 kópií jeho diela na účely výstavy a následne tento svoj súhlas odvolá, keďže ním nie je právne viazaný, adresát súhlasu bude musieť, ak kópie následne nezavinene použije³⁰, vydať svoje obohatenie na základe kvázideliktnej obligácie. Rovnako však bude musieť autor vrátiť akékoľvek svoje obohatenie, ktoré tým získal (napríklad reklama jeho prác), keďže aj ich oprávneným dôvodom bol súhlas, ktorý sa odvolal. Okrem toho, za určitých okolností bude možné, že adresát súhlasu bude môcť získať aj čistú škodu do autora, ak napríklad ešte nedošlo k výstave a tú teraz nemožno uskutočniť, pričom podľa okolností autor konal úmyselne proti dobrým mravom, napríklad tým, že už vopred plánoval po vynaložení

29 "Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohátí, musí oduzenému vydat, oč se obohátí." (§ 2991 NOBčZ) alebo "Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohátí, musí obohatenie vydať." (§ 451 ObčZ).

30 Na mysli mám teda prípad ak nedôjde k vzniku zodpovednosti za škodu, pretože adresát súhlasu nekonal nedbanlivo.

nákladov výstavu znemožniť (§ 424 ObčZ, § 2909 NOBčZ).

V každom prípade dopad súhlasu a jeho odvolania na aplikáciu bezdôvodného obohatenia nemožno podceňovať. Situáciu komplikuje to, že slovenská a česká doktrína vzájomný vzťah bezdôvodného obohatenia a škody nerieši dostatočne určito, takže ak bude napríklad adresátovo konanie po odvolanom súhlase náhodou už dôvodom zodpovednosti za škodu, môžu vzniknúť ďalšie otázky vzťahu tejto zodpovednosti k bezdôvodnému obohateniu. Tie však nie sú nijak špecifické tejto situácii a sú skôr prejavom širšieho doktrinálneho problému³¹.

Napokon treba upozorniť ešte na jednu súvislosť. Fungovanie súhlasu a jeho výhrad, narozdiel od podmienok zmlúv, je "oslobodené" z mnohých ochranných inštitútov zmluvného práva, akými sú kontrola všeobecných obchodných podmienok, neprijateľnosti spotrebiteľských zmluvných podmienok, a pod. Bezbrehé uprednostňovanie súhlasu namiesto zmluvy by tak mohlo viesť k skôr poškodeniu právnej autonómie, než jej posilneniu. A to napriek tomu, že súhlas adresáta k ničomu nenúti.

Záverom

Som veľmi rád, že prof. Telec otvoril túto diskusiu verejne svojím článkom. Ostatne je ten najpopulárnejší kto môže autoritatívne pôsobiť na zmenu dnešného uvažovania právnikov. Slovenskí a českí právnici vedci isto nájdu mnoho otázok, ktoré bude nutné postupne v tomto kontexte rozpracovať. Doktrinálnych problémov, a ako ukazuje aj tento článok, aj rôznych názorov na ne, je viac ako dosť. Týmto článkom som chcel len upozorniť na niekoľko vybraných právno-teoretických, ale aj praktických problémov, ktoré jednoduchý súhlas so sebou prináša. Zároveň som chcel upozorniť čitateľa na to, že verejné licencie, hoc za istých okolností môžu fungovať (aspoň čiastočne) na základe súhlasu, budú a tiež by mali byť v prevažnej miere obligáciami - licenčnými zmluvami.

Patentovateľnosť počítačových programů - evropská perspektiva

Jan Scheuer*

Abstrakt

Tento článok sa zameriava na podmienky patentovateľnosti v prípade počítačových programů. Podrobne rozoberá situáciu včtenne relevantní rozhodovacie praxe, ktorá existuje na evropském kontinente v rámci systému Evropské patentové úmluvy. Shrnuje jaké jsou požadavky na tzv. „vynálezy realizované počítačem“ a měl

31 Pozri HUSOVEC, Martin. Zabijú OKS doktrínu, alebo skôr doktrína sen OKS? Lexforum.cz. Dostupné na <http://www.lexforum.sk/464>

* Autor je studentem 4. ročníku PrF MU. Zajímá se mimo jiné o právo duševního vlastnictví v mezinárodním měřítku a právo ICT. Tento článek byl prezentován v rámci soutěže SVOČ 2013. Kontaktní e-mail: scheuer.jan@seznam.cz

by posloužit jako úvod do problematiky s naznačením pramenů odkud čerpat další a podrobnější informace.

Klíčová slova

CII, duševní vlastnictví, Evropská patentová úmluva, patent, technický efekt, vynález realizovaný počítačem

Abstract

This article is focused on conditions for patentability of computer programs. It reveals in detail the situation under European patent convention including relevant case law. It summarises requirements for so called „computer implemented inventions“ and it should help reader as a basic introduction to this topic and it also includes many references to more detailed sources of information.

Keywords

CII, computer implemented invention, European Patent Convention, intellectual property, patent, technical effect

1. Úvod: Závod práva a ICT¹

Informační technologie nám za posledních několik desítek let předvádí neuvěřitelně rapidní vývoj. Dříve bylo záhodno hovořit o tzv. „generaci informačního věku“, která již vyrůstala s možností čerpat ze všudypřítomných technologických výtěžků a pojem „informační technologie“ s ní byl určitým způsobem spjat (zlí jazykové hovoří rovněž o generacích, kterým již informační technologie zůstanou navždy zapovězeny - ovšem i v tomto případě s čestnými výjimkami). V dnešní době už se dle mého názoru pokrok v této oblasti dostal na takovou úroveň, že i člověk, který by se mohl zařadit mezi generaci prvně zmíněnou, má problémy udržet se všemi novinkami krok a pokud chce disponovat schopností dokonale se v nich orientovat, vyžaduje to po něm znatelnou časovou investici. Nepochybnou skutečností je, že informační technologie se staly významnou součástí našich každodenních životů a není důvod domnívat se, že do budoucna tomu bude jinak.

Člověk je přizpůsobivý tvor (tím spíše, pokud si zvyká na něco příjemnějšího a pohodlnějšího), proto není nic zvláštního na tom, že dnes si téměř nedokážeme představit život, kde by již dosažený pokrok a technologie, které jsme si jednou „osahali“, najednou neexistovaly². Právo má ovšem tuto přizpůsobovací schopnost díky své specifické povaze mnohem pomalejší a svým způsobem kostnatější. A právě v souvislosti s rychlým vývojem ICT jsme svědky pomyslného „závodu“, který právo velmi pravděpodobně nemůže vyhrát, ale musí se snažit, aby stáhlo náskok svého „soupeře“ na minimum. Tato metafora je charakteristická i pro téma tohoto článku.

1 Informační a komunikační technologie. *WikipediE*. [online]. Naposledy editováno 30-10-2012 [cit. 24-01-2013]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Informační_a_komunikační_techologie

2 Netroufám si zde hned ze začátku děsit, proto vynechám příklad s nefungujícím internetovým připojením. Ale zkusme si například představit, že nám na notebooku nefungují reproduktory ani jiné zvukové výstupy. Zdánlivě banální věc se může stát po určité době frustrujícím faktorem.

Podíváme se společně na oblast patentového práva, ve které je právní reakce na vývoj ICT svým způsobem specifická a neobvyklá. Alespoň v oblasti kontinentálního právního systému.

Autor čelil otázce, jak předmětnou problematiku pojmout, aby působila v rozsahu tohoto článku komplexně. Proto se již v úvodu článku distancuje od problematiky patentovatelnosti počítačových programů v USA. Obecně lze poznamenat, že v tomto ohledu jsou USA zemí neomezených možností³. Tamější situace je dle mého názoru mediálně zajímavější a nejspíš i atraktivnější pro zainteresovaného čtenáře, což znamená, že je o ní obecně větší povědomí. Proto ji autor ponechává stranou a pokusí se podívat na situaci v Evropě.⁴

Na začátku článku si nejprve vymezíme základní pojmy, které se okolo tématu patentovatelnosti počítačových programů často objevují. Potom se článek přehledově zaměří na počítačový program nejprve v kontextu autorského práva a poté v kontextu práva patentového. Tato část rovněž poslouží k tomu, abychom nastínili problematiku z pohledu českého práva, čemuž se autor nechtěl vyhnout. Snad čtenář ocení tuto vsuvku i způsob, jakým nám to poslouží v následujících kapitolách, a článek v něm i tak zanechá komplexní dojem. Následující část bude tvořit hlavní „jádro“ článku a pokusíme se tam prohlédnout do patentovatelnosti počítačových programů, jak na ní nahlíží systém Evropské patentové úmluvy⁵ (dále také „EPC“). Článek bude zakončen nastíněním některých problémů, které s naším tématem souvisejí.

2. Pojmoslovné nejasnosti

Tento oddíl se bude věnovat ujasnění významu některých základních pojmů, které se dotýkají tématu článku. Uvedené významy pojmů budou relevantní pouze pro účely tohoto článku a znázorňují stanovisko autora, tedy k čemu se přiklání, ovšem bez záruky toho, že by tu existoval obecný konsenzus.

2.1. Software nebo počítačový program

Velmi lehkovážně jsou u nás i v zahraničí používány a zaměňovány pojmy „software“ a „počítačový program“⁶. Přestože spolu mají mnoho společného, nejsou to pojmy totožné, jak tvrdí například Šavelka, a je žádoucí je rozli-

3 Leith tvrdí, že mnoho zainteresovaných osob má své oblíbené příklady patentů, které demonstrují přístup „všechno bereme“ v USA. Sám uvádí patent US 6,368,227 na způsob houpání se na houpačce (ze strany na stranu). Viz LEITH, Philip. *Software and Patents in Europe*. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, viii. 209 s. ISBN 9780521868369. S. 18-19

4 Zvědavého čtenáře lze odkázat například na tento přehled: PARK, J. Has Patentable Subject Matter Been Expanded? – A Comparative Study on Software Patent Practices in the European Patent Office, the United States Patent and Trademark Office and the Japanese Patent Office. In: *International Journal of Law and Information Technology*. 2005, Vol. 13, No. 3. ISSN 0967-0769. S. 350-365

5 Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) ve znění sdělení č. 86/2007 Sb.m.s. (dále také „EPC“). In: *Codexis* [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 6-2-2013]

6 Srovnej DONÁT, J.; MAISNER M.; POLČÁK, R. *Software protection – a comparative perspective*. München: Medien und Recht Verlag, 2011, xii, 266 s. ISBN 9783939438151. Např. s. 218

šovat.⁷ V národních právních rádech se pojem „software“ obvykle nevyskytuje, kdežto pojem „počítačový program“ se v řeči zákona nezdá objevuje.⁸ Shodně tomu je i v České Republice, když například autorský zákon věnuje počítačovým programům specifickou úpravu,⁹ kde ovšem absentuje legální definice (což bychom mohli také označit za „světový“ trend¹⁰).

„Počítačový program“ spadá do kategorie softwaru, jehož podstatou jsou **instrukce**¹¹, které počítač vykoná, když je program spuštěn. „Software“ je obecně vše, co není hardware a jeho hlavním atributem je **nehmotná povaha**.¹²

Právním argumentem pro rozlišování těchto pojmů by mohlo být (čímž navazují na poznámku pod čarou č. 7), že například film, který si přehráváme na notebooku, je softwarem a zároveň audiovizuálním dílem podle § 62 a násl. AZ, což dle autora tohoto článku vylučuje, aby byl zároveň počítačovým programem dle § 65 a násl. AZ (došlo by k situaci, kdy by tu bylo „kombinované“ dílo, jehož autorem je režisér a chráněno je jako dílo literární, což by nejspíš byla situace ad absurdum¹³). Vnímavý čtenář jistě sám cítí rozdíl mezi přehrávaným dílem a programem, který nám jeho přehrávání umožní.¹⁴ K podpoře argumentu, že legislativní záměr směřuje k úpravě klasicky „selským rozumem“ vnímaných počítačových programů, přispívá i odst. 10 recitálu evropské směrnice o právní ochraně počítačových programů¹⁵: „Počítačový program je určen ke komunikaci a spolupráci s ostatními prvky počítačového systému a s uživateli [...]“.

2.2. Vynález realizovaný počítačem nebo softwarový patent

Jak bude vysvětleno později, název tohoto článku „patentovatelnost počítačových programů“ je pro účely článku nepřesný, protože pokud by se doslovně věnoval pouze této problematice na evropské úrovni, rozsahem by

7 ŠAVELKA, J. *Softwarové právo*. [online]. 2009 [cit. 2-2-2013]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/134449/pravf_m/. S. 15-16. Autor uvádí, že se nejedná o synonyma, neboť obrázek otevřený v počítači považujeme za software ovšem nikoliv za počítačový program.

8 DONÁT, MAISNER, POLČÁK op. cit., např. s. 149

9 § 65 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“). In: *Codexis* [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 2-2-2013].

10 Což není prvoplánově špatná věc, neboť legální definice s sebou nesou výhody, ale i značné nevýhody v podobě těžkopádné přizpůsobitelnosti společenské realitě.

11 Pro bližší a základní pochopení struktury softwaru viz ŠAVELKA 2009 op. cit., s. 7-14

12 Srovnej ŠAVELKA, J. *Autorskoprávní ochrana funkcionality softwaru*. [online]. 2013 [cit. 1-3-2013]. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. S. 23, 25. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/134449/pravf_r/ Šavelka zde vztah nadřazenosti a podřazenosti pojmů odmítá, když uvádí, že počítačový program může být implementován i „hardwarově“.

13 Srovnej TELEČ, I.; TŮMA, P. *Autorský zákon: komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, xviii, 971 s. ISBN 9788071796084. S. 623. Autorův názor není touto pasáží jednoznačně podpořen, ale není ani vyvrácen.

14 Vymezení této hranice v některých případech může být obtížněji představitelné. Např. film, který celkově vzniká za pomoci počítačové animace.

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění). In: *Code-xis* [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 2-2-2013].

stěží pokrýl pár odstavců. O počítačových programech bude v tomto článku řeč v souvislosti s tím, že je patentovat v Evropě nelze. Tím klíčovým pojmem, kterým se bude článek zabývat v největší míře, je „vynález realizovaný počítačem“ - jedná se o vynálezy, jejichž částí, a nikoliv nepodstatnou, jsou počítačové programy.¹⁶ Samotný pojem „vynález“ není legálně definován a patří do kategorie „poznám to, když to vidím“.¹⁷ Stručným a výstižným pojetím odborné veřejnosti je, že vynález je řešení technického problému.¹⁸

V souvislosti s tím je nutné zmínit i institut „softwarový patent“. Podobně jako v případě o pár odstavců výše se setkáme s častým zaměňováním těchto dvou pojmů. Často mezi nimi nejsou činěny žádné rozdíly a je jim přisuzován stejný obsah, jako je tomu například na české wikipedii¹⁹ nebo na stránkách britského Úřadu pro duševní (*sic!*) vlastnictví²⁰. Někteří autoři tyto pojmy ovšem odlišují²¹ a jako softwarové patenty označují patenty udělené na určitý postup v programování (a spojují je hlavně s USA, kde je jejich udělení možné díky liberálnějšímu postoji k těmto patentům).

Autor článku se bude analogicky držet vymezeného grifu z předchozí kapitoly a pojem „softwarový patent“ bude považovat za **obecnější a širší** (patent udělený na software v jakékoliv podobě). **Součástí** tohoto pojmu je specifická užší kategorie „vynálezů realizovaných počítačem“ (dále jen „CII“ - computer implemented inventions). O „softwarových patentech“ budeme v tomto článku hovořit pouze pokud budeme odkazovat na praxi v USA.

3. Počítačový program v lázni duševního vlastnictví

Následující kapitoly jsou pouze přehledové a mají sloužit ke stručnému shrnutí dvou institutů duševního vlastnictví výlučně v souvislosti s počítačovými programy, aby si čtenář vytvořil základní představu. Toto obecné shrnutí budeme provádět na základě úpravy v ČR. Nastínění patentového práva ČR nám velmi dobře poslouží jako základ pro oddíl 4. Konec právě čteného oddílu osvětlí, proč je tomu tak.

16 HORÁČEK, R.; ČADA, K.; HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, xxvii, 480 s. ISBN 9788074004179. S. 30-33

17 BAKELS, R. B. Should Only Technical Inventions Be Patentable, Following the European Example? In: *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*. Fall 2008, vol. 7, issue 1. [cit. 2-2-2013]. ISSN 1549-8271. S. 54

18 Technická řešení a jejich právní ochrana. Úřad průmyslového vlastnictví. [online]. [cit. 2-2-2013]. Dostupné z: www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/data/brozury/TechR-2012web_cz.pdf

19 Softwarový patent. *WikipediE*. [online]. Naposledy editováno 25-1-2013 [cit. 4-2-2013]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Softwarov%C3%BD_patent

20 Patenting computer-implemented inventions (software patents). *Intellectual Property Office*. [cit. 4-2-2013]. Dostupné z: <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-policy/p-policy-computer.htm>

21 ŠTĚDRŮN, Bohumír. *Ochrana a licencování počítačového programu*. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, xv, 199 s. ISBN 9788073575557. S. 7-8

3.1. Duševní vlastnictví v souvislosti s ICT

S rozvojem ICT je obecně problematika duševního vlastnictví velmi diskutovaná věc a svět stále hledá ideální přístup. Jednak je to „správný“ a efektivní koncept vynucování práv duševního vlastnictví a dále se diskuzí zabírají tematikou ochrany ICT pomocí institutů práva duševního vlastnictví.

Stojí tu proti sobě dvě základní teze, mezi kterými se hledá ona „zlatá střední cesta“. Na jedné straně tu máme fakt, že informace (na rozdíl od věcí hmotných) nemá větší hodnotu, pokud je výjimečná nebo jedinečná, ale právě naopak je tu veřejný zájem na tom, aby byla šířena a distribuována co nejvíce. Neboť informace má schopnost snižovat entropii ve společnosti.²²

Na druhé straně stojí fakt ekonomické motivace pro původce a tvůrce těchto informací. Pokud bychom slepě následovali ideál předchozí nastíněné teze a právní ochranu těchto informací a tudíž i práv jejich původců a tvůrců nadobro opustili, málokdo by byl motivován ke kreativní tvorbě v této oblasti, pokud by to pro něho znamenalo nějakou podstatnou investici²³, ať již časovou nebo ekonomickou.

3.2. Počítačový program a autorské právo ČR

Podle AZ je počítačový program dílem, které je chráněno autorským právem, přičemž stačí, pokud je původní²⁴ (ve smyslu vlastního duševního výtvaru autora). Takže i když tu budou existovat dva identické programy, oba budou chráněny jako autorská díla za předpokladu, že je jejich autoři vytvořili nezávisle na sobě. Autorskoprávní ochrana vzniká automaticky a není třeba nikde své dílo registrovat, jako je tomu u patentů. Rovněž není existence této ochrany zpoplatněna a majetková práva trvají ještě 70 let po smrti autora.²⁵ Délka trvání majetkových autorských práv je v případě počítačových programů očividně velmi nepřiměřená, pokud vezmeme v úvahu evoluci, která se odehrává na poli ICT. Dalším argumentem pro nevhodnost autorskoprávní úpravy aplikované na počítačové programy je nepřevoditelnost osobních a majetkových práv autorských.²⁶

Autorské právo poskytuje počítačovým programům ochranu jako dílům literárním (tedy chráněn je jejich zápis ve formě strojového kódu nebo zdrojového kódu²⁷) a myšlenky a principy, na kterých je počítačový program nebo jeho prvek založen, jsou z tohoto způsobu ochrany výslovně vyloučeny.²⁸ Tato úprava reflektuje evropskou směrnici.²⁹ Toto je nejproblematičtější aspekt.

Totíž u počítačového programu není pro autora tak důležitá ochrana jeho strojového kódu, ale spíše je to ochrana jejich užité funkce.^{30, 31} Zaměřenost autorskoprávní ochrany pouze na „literární“ stránku počítačového programu se tedy zastáncům patentové ochrany nejeví jako nejvhodnější varianta. Dochází tak pouze k ochraně počítačového programu proti kopírování³², neboť kdokoliv může použít metodu a princip programu a vytvořit si na těchto základech program vlastní.

Při určité dávce abstrakce se pokusím uvést příklad. Představme si hůlku (tvůrčím způsobem zpracovanou), která řeší kouzelnický problém a dokáže vyčarovat králíky z klobouku. Pokud by právo chránilo pouze to, jak je hůlka dlouhá a barevná, jaké má rozměry klobouk nebo to, zda vyčaruje králíka nebo zajíce, tak by poskytovalo ochranu aspektům, které pro kouzelníka nejsou zásadní. Tím důležitým pro něho je, jakým způsobem dokáže zvíře z klobouku vyčarovat, tedy jak to funguje. Takže hlavní otázkou je, zda považujeme kouzelnickou hůlku za autorské dílo, nebo jsme ochotni uznat, že je to vynález. Stejná otázka je dle mého názoru hlavním problémem v diskuzích o poskytované ochraně počítačovým programům.

3.3. K patentové ochraně počítačových programů s akcentem na ČR

Obecně lze říci, že patentové právo chrání to, „jak to funguje“ – užitnou funkci. Takže při správné formulaci patentových nároků³³ může přihlašovatel fakticky získat ochranu i pro algoritmy a metody, na kterých program stojí. Majiteli patentu vzniká monopol a nikdo jiný vynález nemůže bez souhlasu užívat (i kdyby ho uskutečnil nezávisle na patentovaném vynálezu). Dle Úřadu průmyslového vlastnictví ČR se jedná o formu podpory vynálezecké činnosti, neboť vynálezci jsou poskytnut časově omezený monopol (a z něho plynoucí ekonomický zisk) výměnou za zveřejnění svých myšlenek, které se stanou stavem techniky – tedy dochází k technickému vývoji.³⁴ Dle Leitha je hodnota patentu v jeho jedinečnosti. Pokud je to skutečně nejlepší (nejlevnější, nejefektivnější) řešení daného problému, tak nikdo není motivován k tomu, aby se ho snažil obejít a sestrojil na stejné myšlence jiný vynález.³⁵

Podmínky patentovatelnosti vynálezu dle ZVyn jsou, že je vynález **nový** (angl. „new“), **průmyslově využitelný**

právem ve smyslu této směrnice. V souladu s touto zásadou autorského práva se ochrana podle této směrnice nevztahuje na myšlenky a zásady, na kterých je založena logika, algoritmy a programovací jazyky.“

22 Podrobněji POLČÁK, R. *Internet a proměny práva*. Praha: Auditorium, 2012, 388 s. ISBN 9788087284223. S. 18-26

23 DONÁT, MAJSNER, POLČÁK op. cit., s. 5-8

24 § 2 odst. 2 AZ

25 § 2 odst. 1 a 2, § 9 odst. 1 a § 27 odst. 1 AZ

26 AUJEZDSKÝ, J. Úvahy nad právní ochranou počítačových programů de lege ferenda. *eLAW*. [online]. Dostupné z: <http://www.elaw.cz/cs/pravo-it/325-uvahy-nad-pravni-ochranou-poitaovych-program-de-lege-ferenda.html>

27 Viz poznámka pod čarou č. 10

28 § 65 AZ

29 Odst. 11 směrnice č. 2009/24/ES - „Pro vyloučení jakýchkoliv nejasností je nutno stanovit, že předmětem ochrany je pouze vyjádření počítačového programu a že myšlenky a zásady, na kterých jsou založeny jednotlivé prvky programu včetně myšlenek a zásad, na kterých jsou založena rozhraní, nejsou chráněny autorským

30 AUJEZDSKÝ op. cit.

31 K fundovanému a mnohem podrobnějšímu rozboru autorskoprávní (ne) ochrany softwaru a jeho funkcionality viz ŠAVELKA 2013 op. cit., zejména s. 52-66

32 Podrobněji LEITH op. cit., s. 73-78. Přestože v této části je řešen systém copyright ve Velké Británii, závěry a úvahy je možné aplikovat obecně i na náš model.

33 § 12 zák. č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVyn“). In: *Codexis* [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 4-2-2013].

34 Formy PDV. Úřad průmyslového vlastnictví. [online]. Naposledy aktualizováno 25-10-2010 [cit. 4-2-2013]. Dostupné z: <http://upv.cz/cs/publikace/prirucka-vynalezce/Ochrana-Vasi-myšlenky/Formy-PDV.html>

35 LEITH op. cit., s. 97-98

telný (angl. „susceptible of industrial application“) a musí být výsledkem **vynálezcké činnosti** (angl. „involve an inventive step“).³⁶ Mohli bychom ovšem přiřadit ještě další, čtvrtou podmínku, kterou by byla např. **patentovatelnost v užším smyslu**, totiž zda námi uplatňovaný vynález nespadá do demonstrativního výčtu § 3 odst. 2 ZVyn, který vypočítává instituty, které se za vynálezy nepovažují. A chtělo by se říci, že právě zde vidíme pod písmenem c) tzv. „poslední hřebík na rakev“ ve věci patentovatelnosti počítačových programů, jelikož je výslovně vyloučena. Ale toto ustanovení je třeba vnímat dohromady s dalším odstavcem³⁷. Pro obratné právníky tam totiž leží skrytá naděje.

Díky vzrůstající společenské důležitosti počítačových programů a jejich výraznému ekonomickému potenciálu, který nesou, začala být myšlenka udělování patentů na tyto předměty práv aktuální. Vlivem výkladové praxe tedy došlo k interpretaci ustanovení § 3 odst. 3 ZVyn takovým způsobem, že se patenty na „počítačové programy“ v určitých případech udělit mohou (viz podrobněji oddíl 4.).³⁸ Náš Úřad průmyslového vlastnictví uděluje patenty na CII už několik let.³⁹

Tímto jsme tedy shrnuli stručně problematiku patentovatelnosti počítačových programů na národní úrovni. Detailněji budeme tuto materii rozebírat v následujících kapitolách, které se budou zabývat systémem pod EPC. Důvod pro tento postup je následující. Česká právní úprava předmětného ustanovení (§ 3 odst. 2 a 3 ZVyn) vstoupila v účinnost dnem 10. května 2000 a bylo tak učiněno novelizujícím zákonem č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví. Z důvodové zprávy⁴⁰ k tomuto zákonu se dočteme, že hlavním důvodem novelizace v této části je uvedení ZVyn do souladu s EPC, ke které se ČR chystala přistoupit. Úprava tohoto ustanovení byla přímo doporučena Evropským patentovým úřadem (dále také „EPO“). Z toho důvodu se jedná o takřka doslovnou kopii ustanovení EPC. Není tedy nutné detailně se zabývat vývojem názorů v této oblasti duálně na úrovni národní a na úrovni systému EPC. Konec konců velké diskuze kolem tohoto tématu se odehrávají právě na úrovni mezinárodní.

4. Evropská patentovatelnost

4.1. Systém Evropské patentové úmluvy

Značnou nevýhodou práv duševního vlastnictví je jejich teritorialita. Je zřejmé, že v případech, kde je spojeno získání ochrany se značným finančním výdajem, jako je tomu u patentů, je tato nevýhoda ještě citelnější.

Ke zmírnění tohoto handicapu dochází na poli mezinárodním za pomoci různých mezinárodních smluv. Pro nás je v tomto případě zásadní EPC, která zavádí tzv. „evropský patent“ s účinností v signatářských státech. Je na místě upozornění, že nemá žádné společné vazby s Evropskou unií a nejedná se tedy o patent unijní, který v současné době neexistuje, ani o patent s jednotným účinkem. Ke dni vypracování tohoto článku má EPC 38 signatářských států, ČR je členem od 1. července 2002.⁴¹

EPC určuje strukturu EPO. Pro nás budou zásadním prvkem této struktury stížnostní senáty (angl. „Boards of Appeal“, dále také „BoA“), které podle čl. 21 EPC projednávají stížnosti proti rozhodnutí některého z oddělení (přijímací, rešeršní, průzkumové, právní). Stížnosti proti rozhodnutím průzkumového oddělení jsou právě ty důležité mezníky, které určovaly směr, kterým se ubíralo vnímání CII v Evropě, jelikož rozhodovací činnost BoA je pro oddělení v konkrétním případě závazná.⁴² A protože je BoA tvořen také zástupci s právním vzděláním (v různém počtu, podle konkrétního případu), jedná se i o posouzení právních otázek patentového práva. Ty budou předmětem zkoumání následujících řádků.

Dalším důležitým orgánem této struktury je rozšířený stížnostní senát (angl. „Enlarged Board of Appeal“, dále také „EBoA“), který je povolán ve vymezených případech⁴³, aby se vyjádřil k právním otázkám. Má zajišťovat jednotnou aplikaci práva a vykládat klíčová ustanovení EPC, aby byla zajištěna předvídatelnost a jasnost.⁴⁴ Jelikož tento orgán budeme ještě vzpomínat, je systematicky vhodné zmínit ho již nyní.

4.2. JAKO TAKOVÝ, AS SUCH, EN TANT QUE TEL, ALS SOLCHE

Hlavním ustanovením, který je pro nás v tomto případě směrodatné, je článek 52 EPC, který mimo jiné stanoví negativní výčet vynálezů (tedy vypočítává NE-vynálezy).

(1) *Evropské patenty se udělují na vynálezy ve všech oblastech techniky, pokud jsou nové, zahrnují vynálezckou činnost a jsou průmyslově využitelné.*

(2) *Za vynálezy ve smyslu odstavce 1 se nepovažují zejména:*

- (a) *objevy, vědecké teorie a matematické metody;*
- (b) *estetické výtvořky;*
- (c) *plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů;*
- (d) *podávání informací.*

36 § 3 odst. 1 ZVyn

37 „Patentovatelnost předmětů nebo činností uvedených v odstavci 2 je vyloučena za předpokladu, že se přihláška vynálezu nebo patent týkají **POUZE** těchto předmětů nebo činností.“ (zvýraznění provedeno autorem)

38 HORÁČEK, ČADA, HAJN op. cit. s. 30-36

39 Př. patent č. 294058 „Způsob vyhledávání informací a zobrazení výsledků vyhledávání“. [online]. [cit. 4-2-2013]. Dostupné z: <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=411554&clan=cs>

40 Sněmovní tisk 357/0. *Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky*. [online]. 3. období, 1998-2002 [cit. 4-2-2013]. S. 35-41. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&T=357>.

41 Member states of the European Patent Organization. *European Patent Office*. [online]. [cit. 9-12-2013]. Dostupné z: <http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html>

42 Čl. 111 odst. 2 EPC

43 Čl. 22 odst. 1 EPC

44 ARCHONTOPOULOS, E. Spot the Differences: A Computer-Implemented Invention or a Software Patent. In: *6th Annual Conference of the EPIP Association*. [online]. Brussels: 2011 [cit. 10-2-2013]. S. 11. Dostupné z: <http://www.epip.eu/conferences/epip06/papers/Parallel%20Session%20Papers/ARCHONTOPOULOS%20Eugenio.pdf>

(3) *Ustanovení odstavce 2 vylučují patentovatelnost předmětu nebo činností uvedených v tomto ustanovení pouze pokud se evropská patentová přihláška nebo evropský patent týkají tohoto předmětu nebo činností jako takových.*

Zvýrazněné části upozorňují na nejvýznamnější části tohoto ustanovení pro téma tohoto článku. Důvody pro vyloučení „NE-vynálezů“ uvedených v odstavci 2 mohou být dle odborné veřejnosti různé. Jsou názory, že počítačové programy jsou pouze jakousi formou psaní duševních výtvorů a měly by být tudíž chráněny pouze autorským právem (copyrightem). Další náhled na věc je, že počítačový program je vlastně aplikování matematických postupů a u těchto institutů již dlouhá léta panuje shoda, že patentovatelné nejsou.⁴⁵ Dozvídáme se tedy, že počítačové programy jsou z patentovatelnosti vyloučeny, ale pouze „jako takové“. Jelikož žádné další ustanovení EPC nenabízí vysvětlení pro tuto slovní hříčku, je nutné podívat se do rozhodovací praxe BoA.

Podle rozhodnutí T 258/03 je prvním a jedním ze zásadních kroků určit si, zda vůbec předmět zkoumání spadá pod pojem vynálezu tak, jak ho chápe článek 52 odst. 1 EPC. Pokud ano, znamená to zároveň, že předmět zkoumání nemůže být vyloučen podle odst. 2. Teprve posléze by mělo průzkumné oddělení přistoupit ke zkoumání dalších podmínek (novost, průmyslová využitelnost, vynálezecká činnost), jelikož tyto podmínky už se vztahují konkrétně pouze k vynálezům, které nejsou vyloučeny podle odst. 2.⁴⁶

Posouzení této otázky (existence vynálezu) je extrémně důležité pro téma článku, neboť je to de iure kritérium, které dělí na jednu stranu počítačové programy „jako takové“ vyloučené z patentovatelnosti a na druhou stranu „vynálezy realizované počítačem“, které patentovat možné je. Tímto právně-technickým terminologickým prostředkem došlo k tomu, že výjimka v podobě čl. 52 odst. 2 EPC může být svým způsobem překonána a obejita.

V dřívější rozhodovací praxi BoA byla aplikována tzv. „praxe přínosu“ („contribution approach“). Znamenalo to, že pokud tu měl existovat vynález, bylo nutné, aby předmět zkoumání přinesl nějaký přínos k existujícímu stavu techniky v oblasti, která není vyloučená z patentovatelnosti. Tento přístup byl prováděn např. v rozhodnutích T 38/86, T 77/92 atd.⁴⁷ Jinými slovy se jednalo o postup, kde při zjišťování toho, zda je předmět zkoumání skutečně vynález, bylo rovnou užito i dalších kritérií vynálezecké činnosti a případně novosti, protože bylo nutno brát v potaz existující stav techniky. Rozhodnutím T 1002/92⁴⁸ byla tato „praxe přínosu“ překonána,

jelikož kritéria novosti a vynálezecké činnosti (a tím pádem hodnocení stavu techniky) měla být zvažována až v následujícím myšlenkovém procesu, nikoliv již při zjišťování první základní podmínky, tedy zda se jedná o vynález sám o sobě.

Atribut, který je nyní považován pro posouzení existence vynálezu za rozhodující, je **technický charakter**. Ten tu je, pokud bylo dosaženo nějakého **technického efektu** nebo bylo zapotřebí **technických úvah** („technical consideration“) k provedení vynálezu. Toto zdůvodnění se objevuje v rozhodnutí T 1173/97, které je jedním z významných mezníků na poli CII.

EBoA ve svém stanovisku rozdíl mezi těmito metodami velmi pěkně osvětlil pomocí zjednodušení. Pokud máme hrnek a na něm napsanou firmu, tak dle „praxe přínosu“ není možné ho patentovat. Přínos dosažitému stavu techniky totiž nepřináší, a pokud ano, tak pouze v oblasti zviditelnění konkrétní obchodní společnosti, což je vyloučeno z patentovatelnosti jako vykonávání obchodní činnosti. Na druhou stranu, podle nové praxe technického charakteru, by takový objekt patentovatelný byl, protože hrnek má technický charakter. Ve výsledku by k udělení patentu stejně nedošlo, ale nikoliv z důvodu neexistence vynálezu, ale z důvodu nedostatku novosti a vynálezecké činnosti.⁴⁹

Za další zajímavé argumenty k existenci technického charakteru považují ty, které byly vyjádřeny v rozhodnutí T 258/03.⁵⁰ Zde BoA říká, že technický charakter můžeme odvodit z hmotných znaků zkoumaného předmětu nebo z povahy vykonávané aktivity. Pokud je vykonávaná aktivita netechnického charakteru, získá ho, pokud je při ní užito technických prostředků. Dále BoA popisuje netechnické aktivity jako ty čisté abstraktní myšlenkové, při nichž nedochází k žádným technickým důsledkům. BoA dodává, že jeho relativně široká interpretace pojmu „vynález“ dokonce pokryje i metody, které nám připadají již tak všední, že jejich technický charakter zcela přehlízíme. Například psaní pomocí tužky a papíru. V odůvodnění se dále dodává, že to samozřejmě neimplikuje fakt, že by všechny tyto činnosti byly automaticky patentovatelné. Dle mého názoru můžeme vidět, že čím více se rozšiřuje pojem „vynálezu“, tím více se výjimka z patentovatelnosti pro počítačové programy „jako takové“ stává pouhou formalitou.

Další podmínkou je, aby se technický charakter vztahoval i ke způsobům realizace vynálezu. Tak v případě T 914/02⁵¹ byl odmítnut vynález, který, ač měl technický charakter, byl realizovatelný výlučně pomocí myšlenkového procesu. Jednalo se o metodu, která se vztahovala k optimalizaci vkládání palivových článků do jaderného reaktoru. Ač jednoznačně zahrnovala technické úvahy, tak pouze v rozsahu návrhu technického objektu (reaktoru). Metoda samotná se skládala

45 Experts' Study on Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights. *World Intellectual Property Organization*. [online]. 2/2010, Annex II [cit. 10-2-2013]. S. 4-7 Dostupné z: <http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=141352>

46 Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office. *European Patent Office* [online]. 6th edition, 2010 [cit. 10-2-2012]. S. 4. Dostupné z: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html>

47 Tamtéž s. 4-5

48 VAN DEN BERG, P. Patentability of computer programs and business methods. In: *10th European Patent Judges' Symposium Luxembourg*. [online]. 2000. S. 122. Dostupné z: <http://www.epo.org/law-practice/judiciary/documentation.html>

49 Stanovisko EBoA G 3/08 ze dne 12. května 2010. [online]. S. 31-32. Dostupné z: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba/number.html>

50 Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office. op. cit., s. 6-7

51 Rozhodnutí BoA T 914/02 ze dne 12. června 2005. [online]. S. 6-10 Dostupné z: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t020914eu1.pdf>

z několika kroků, z nichž žádný nevyžadoval technický prostředek, a byla vykonatelná pouhým myšlenkovým postupem, tudíž byl patent zamítnut. Tohoto požadavku se také dotýká kapitola 4. 3. v části týkající se „software as machine“.

Při tzv. „mixovaných“ nárocích, kdy zkoumaný předmět obsahuje jak prvky technické, tak také prvky netechnické, je nutné ho dle rozhodovací praxe posuzovat jako celek. Takže pokud kombinace těchto prvků dokáže přinést nějaký technický efekt, je to dostačující a můžeme zkoumaný předmět považovat za vynález (tzv. „whole approach“).⁵²

Předcházející odstavce tedy v obecné rovině naznačily, jak je možné **odlišit počítačový program od vynálezu realizovaného počítačem**. Díky výkladové praxi jsme se vlastně dostali do situace, kde formulace „jako takový“ stojí jako protiklad slovu „technický“.⁵³ Na následujících řádcích se zaměříme na CII konkrétněji.

4.3. Případ Vicom aneb Příběh „technického efektu“ a „mašiny“⁵⁴

Na cestě k patentovatelnosti CII bylo vyneseno BoA několik zásadních rozhodnutí. Tím prvním (z roku 1986) bylo rozhodnutí T 208/84 známé také pod názvem „Vicom“⁵⁵, jelikož položilo základní kámen pro patentovatelnost CII. Došlo k tomu vytvořením pojmu „technický efekt“.

V dané věci podaná přihláška zněla na „Metodu a přístroj na vylepšení zpracování digitálních obrázků“.⁵⁶ Konkrétně se jednalo o zrychlení zpracování. Každý pixel obrázku v sobě má uloženou informaci o své barvě a jasu a jak to shrnuje Leith ve svém rozboru tohoto rozhodnutí, obrázek 512x512 pixelů vyžaduje téměř 60 miliónů výpočtů. V přihlášce je tvrzeno snížení tohoto množství až čtyřikrát. Přihláška byla ovšem zamítnuta průzkumným oddělením na základě těchto hlavních důvodů: 1) jednalo se o matematickou metodu, která je vyloučena z patentovatelnosti podle EPC; 2) provedení nárokové metody pomocí programu, který běží na obyčejném známém počítači, nemůže být považováno za vynález podle EPC. Přihlašovatel se nevzdal a podal stížnost k BoA.⁵⁷ Ten se tedy poprvé mohl vyjádřit a přispět k diskusi ohledně CII.

Dle mého názoru nastala situace, kdy BoA byl svědkem vynálezu podle prostého selského vnímání. Metoda, která dokáže takovým způsobem ušetřit čas a rovněž snižuje opotřebovanost hardware, je zřejmě (tj. bez nutnosti technických znalostí) přínosem pro člověka. Byla tu tedy na jedné straně faktická situace a na druhé straně právní stránka věci. Bylo třeba nalézt řešení, které by nepopřelo EPC, ale ani netrpělo přepjatým formalismem.

Leith vidí situaci, ve které se BoA ocitla, podobně svízelně. Tvrdí, že měl tři možnosti, jak se rozhodnout. Buď přiznat matematické metodě zásadní přínos a uznat, že jsou algoritmy patentovatelné jako takové. Druhou možností bylo přiznat, že zde šlo o podstatné zlepšení v oblasti aplikování softwaru a uznat tedy ochranu počítačovým programům jako takovým. Pozorný čtenář jistě cítí, že obě možnosti by citelně popřely konkrétní ustanovení EPC. Stejně si to pravděpodobně uvědomoval i BoA, a proto zvolil dle Leitha třetí možnost, tedy hledání alternativního řešení, což vedlo ke zrození něčeho, co si můžeme představit jako „technický efekt“.

Rozhodnutí se opíralo o několik zásadních důvodů. Byla to úvaha, že i v případě, že základem vynálezu je matematická metoda, není důvod vylučovat tento předmět zkoumání z patentovatelnosti, jelikož nárok směřuje k technickému procesu, který tuto metodu užívá. Což jinými slovy znamená, že nárok nesměřuje k matematické metodě „jako takové“.

Při snaze pochopit koncept „technického efektu“ se mi jeví další úvaha BoA jako přínosnější. Matematická metoda pracuje s čísly. Jednak je provedena čísly a jejím výsledkem jsou rovněž čísla. Takže algoritmus je pouhým abstraktním návodem, který říká, jak s oněmi čísly bude nakládáno. Tato metoda tedy nepřináší žádný technický výsledek. Jako protiklad BoA staví příklad, kde je matematická metoda provedena k vyřešení technického problému na nějaké entitě (ač v podobě elektronického signálu – obrázku) pomocí technických prostředků a výsledkem tohoto procesu je určitá změna v objektu, na který působila. Vznikne tedy technický efekt. Dle rozhodnutí může takovým technickým prostředkem být i vhodně naprogramovaný počítač nebo speciální hardware.⁵⁸ Toto rozhodnutí je dle Leitha stále výchozím bodem v evropském chápání „technického efektu“.⁵⁹

Phillip Leith dokonce uvažuje o tom, že veškeré diskuze a myšlenkové nyance, které v Evropě zdánlivě obklopují pojem „technický efekt“, jsou ve skutečnosti zaměřeny na něco úplně jiného. Tvrdí, že směřují k určení významu jiného pojmu, a to pojmu „stroj“ (angl. „machine“).⁶⁰ Jeho argument bych se pokusil shrnout pár slovy. Jedná se o to, že Evropa (a BoA konkrétně) si ani nepřipouští, že by počítačový program mohl mít charakter vynálezu sám o sobě. Je to tedy jakási představa, která bolí. Proto se i na tomto abstraktním poli představ BoA snaží vyrovnat s reálnou situací pomocí příjemnější představy – tzv. „software jako stroj“⁶¹. Snaží se tedy nové technologie včlenit mezi ty staré tradiční a zaužívané namísto jejich obyčejné akceptace.⁶²

Leith tento postup argumentuje velmi zajímavou a podnětnou myšlenkou, totiž tak, že v celém procesu chybí jeden důležitý element. Tím je „náhled programátora“ (angl. „programmer's view“).⁶³

Leith dále naznačuje, že „technický efekt“ vlastně zrcadlí koncepci „stroje“. Výsledkem činnosti stroje je

52 BAKELS op. cit., s. 55. Shodně např. rozhodnutí T 209/91

53 BAKELS op. cit., s. 53

54 Anglicky „machine“, formálnější český výraz je „stroj“.

55 Podle přihlašovatele, „VICOM Systems Inc.“

56 Rozhodnutí T 208/84 ze dne 15. června 1985 (dále jen „T 208/84“).

[online]. S. 1. Dostupné z: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t840208ep1.pdf>

57 LEITH op. cit., s. 26-28

58 T 208/84, s. 9-10

59 LEITH op. cit., s. 27

60 Tamtéž s. 8-9

61 Podrobněji k tomuto konceptu viz LEITH op. cit., s. 6-26

62 Tamtéž s. 30

63 Tamtéž s. 34-38

nějaká práce. Evropský požadavek „technického efektu“ předpokládá nějakou změnu fyzického stavu, se kterou je obvykle spojena práce. Leith ale upozorňuje na to, že pro programátora je toto pojetí stěží stravitelné. Výstupem nových technologií pro programátora není práce. Jádro jeho vynálezeckého světa leží spíše ve zpracování informací. Leith své úvahy orientované „náhledem programátora“ rozvíjí ještě dále, když tvrdí, že virtuální svět je pro ně vlastně hmotnou realitou, se kterou pracují.⁶⁴

Dle mého názoru v těchto úvahách leží velká inspirace do budoucna ve směru, co udělat lépe v procesu právní reakce na nové technologie. Jak vidíme, v otázce CII se totiž často pohybujeme v oblasti abstraktních představ, kterým se snažíme dát nějakou konkrétní podobu, proto je důležité, aby byly formovány za spolupráce obou světů (právního i programátorského). Za jiné situace nemůžeme doufat ve vznik dobrého a funkčního modelu. Jinými slovy, leckomu se může zdát lehké napsat např. zákon, protože se tím nikdy nezabýval (ať už teoreticky nebo prakticky).

4.4. Případy IBM⁶⁵ aneb Evoluce technického efektu

Dalšími mezníky v rozhodovací praxi v otázce CII byla rozhodnutí T 1173/97 a T 935/97, obě přihlášky byly podány společností IBM. Podíváme se blíže na rozhodnutí T 935/97 a shrneme, co nového nám přineslo.⁶⁶

Přihláška byla na „metodu zobrazování informací“. Problematické byly patentové nároky č. 7-10, které směřovaly k počítačovému programu a byly tudíž průzkumovým oddělením zamítnuty z důvodu vyloučení z patentovatelnosti podle čl. 52 odst. 2 EPC.⁶⁷

Rozhodnutí BoA se odvolává na znění dohody TRIPS⁶⁸, konkrétně poukazuje na to, že z čl. 27 plyne, že patentová ochrana by měla být poskytnuta všem druhům vynálezů ve **všech oblastech techniky**⁶⁹, a proto by CII neměly být vyloučeny. Jediným směrodatným dokumentem pro rozhodování EPO ovšem je EPC. BoA ale poznamenal, že je dobré vzít TRIPS alespoň v úvahu, neboť stanovuje směr a cíle, kterých by se mělo dosáhnout v oblasti práv z duševního vlastnictví na mezinárodní úrovni. Ze stejného důvodu je zmiňována i praxe

z USA a Japonska, protože sblížení patentového práva mezinárodní integraci může pouze prospět.⁷⁰

Bylo stanoveno, že tím, že zákonodárce vyloučil počítačové programy z patentovatelnosti pouze „jako takové“, vlastně řekl, že nemá dojít k vyloučení všech počítačových programů. Toto stanovisko je podpořeno i čl. 52 odst. 3 EPC, který je nutno vykládat tak, že limituje interpretaci zákonných výjimek z patentovatelnosti. Hlavním problémem tedy zůstává, jak definovat pojem „technický charakter“ v souvislosti s počítačovými programy.⁷¹

Zásadní vývoj tedy přinesla koncepce „širšího technického efektu“. BoA narazil na zjevnou nelogičnost „pouhého“ technického efektu a konstatoval, že počítačové programy nemůžou mít technický charakter z toho prostého důvodu, že jsou to počítačové programy. Protože každý počítačový program sám o sobě dokáže vytvořit nějaký technický efekt v entitě, na kterou působí (ve formě elektrického proudu, tranzistorů, které se spínají atd.), nemůže to sloužit jako kritérium k odlišení počítačových programů s technickým charakterem (tedy CII) a počítačových programů „jako takových“. Proto je nutnou podmínkou u počítačových programů, aby v sobě měly potenciál způsobit ve vnějším světě „širší technický efekt“, který jde až **za mez normální interakce** hardwaru a softwaru.⁷² Příkladem může být například zrychlení komunikace mezi telefony se zlepšenou kvalitou hlasového přenosu.⁷³

„Pokud má počítačový program potenciál způsobit popsany širší technický efekt, znamená to, že ze své podstaty nemůže být vyloučen z patentovatelnosti podle čl. 52 odst. 2 a 3 EPC.“⁷⁴

4.5. Stručně k dalším podmínkám patentovatelnosti CII

Na předchozích řádcích jsme se podívali na způsob, jakým se od sebe odlišují počítačový program a CII. Po obecném shrnutí jsme se samostatně podívali na hlavní rozhodnutí. Není možné říci, že by od konce devadesátých let nedošlo k žádnému dalšímu vývoji, ale prezentovaná rozhodnutí položila základní kameny pro patentovatelnost CII, o čemž vypovídá i fakt, že jsou dodnes v rozhodovací praxi EPO citována.

Další vybrané podmínky patentovatelnosti budou v tomto článku zmíněny pouze nástinově s orientací na praxi. Není to z toho důvodu, že by další kritéria bylo radno podceňovat, ale je to zapříčiněno tím, že už nejsou tak charakteristická přímo pro posuzování CII, nýbrž jsou společná všem vynálezům ve všech oblastech techniky.

Průmyslová využitelnost (čl. 57 EPC) je podmínkou, která nemůže svou silou převážit první

64 Tamtéž s. 36-37

65 Zkratka pro společnost „International Business Machines“. Viz IBM. *WikipediE* [online]. [cit. 12-2-2013]. Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/IBM>

66 Leith ve své knize píše, že se zabývá rozhodnutím T 935/97. Ale autor tohoto článku se ve vši úctě domnívá, že ve skutečnosti řeší rozhodnutí T 1173/97. Srovnej LEITH op. cit., s. 31-34. Obě rozhodnutí jsou sice velmi podobná, ale v následujícím textu budeme vycházet skutečně z rozhodnutí T 935/97.

67 Rozhodnutí BoA T 935/97 ze dne 4. února 1999 (dále jen „T 935/97“). [online]. S. 6-10. Dostupné z: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t970935eu1.pdf>

68 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „TRIPS“). In: *Codexis* [právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 3-3-2013].

69 V době vydání rozhodnutí T 935/97 ještě text EPC neobsahoval tuto formulaci. Text byl změněn později a dostal se tak do souladu s požadavky čl. 27 TRIPS.

70 T 935/97, s. 10-14

71 T 935/97, s. 15-16

72 Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office. op. cit., s. 16-23

73 Patents for Software? *European Patent Office*. [online]. [cit. 15-2-2013]. S. 16. Dostupné z: <http://www.epo.org/news-issues/issues/computers/software.html>

74 T 935/97, s. 23

podmínku (podmínku „vynálezu“, tedy „širšího technického efektu“).⁷⁵ EPO uvádí jako příklad metodu na kontrolu stavu zásob na skladě, která je vyloučena z patentovatelnosti, přestože je využitelná například v nějaké továrně.⁷⁶ Již v rozhodnutí „Vicom“ se BoA vyjádřil v tom smyslu, že přestože je počítač průmyslový výrobek, neznamená to, že by metoda, která je pod jeho kontrolou vykonávána, byla bez dalšího považována za průmyslově využitelnou.⁷⁷ Proto je velmi důležitou věcí, na kterou nesmí přihlašovatel CII prahnoucí po kladném vyřízení přihlášky zapomenout, **popsání** (nebo naznačení) **průmyslové využitelnosti** v popisu vynálezu, zejména v těch případech, kde není průmyslová využitelnost zřejmá.⁷⁸

Přestože je nutné v přihlášce vynález popsat tak, aby byl pro odborníka **pochopitelný** a aby ho mohl na základě popisu provést (čl. 83 EPC), nelze mít za to, že odborník je specialistou v konkrétním programovacím jazyce. Jedná se o osobu, která je zběhlá v programování obecně. Proto se v žádném případě nelze spoléhat na to, že popis vynálezu vyjádříme pomocí výpisu programu („program listing“).⁷⁹

Patentové nároky by měly **zahrnovat všechny podstatné znaky** vynálezu. Těmi jsou, dle definice EPO, všechny znaky, které jsou nutné k dosažení technického efektu, který souvisí s řešením technického problému. Je tedy třeba do patentových nároků zahrnout vše, co je podstatné pro dosažení technického efektu. V případě CII je třeba na tuto podmínku brát obzvlášť velký zřetel, neboť patentovatelnost CII závisí právě na posouzení technického efektu.

Následující část bude náročnější na čtenářovu pozornost, protože se z praktických důvodů zmíním o metodě „problem and solution“, kterou EPO aplikuje při průzkumu přihlášky CII modifikovaně. Prvním krokem této metody je identifikace **„nejbližšího stavu techniky“**. Ten má být stanoven z pohledu odborníka a k datu předcházejícímu přednostnímu právu přihlašovatele. Rovněž se berou v potaz veškeré znalosti, které sám přihlašovatel v popisu a patentových nárocích považuje za stav techniky. V případě CII je třeba nejprve identifikovat a „roztřídit“ netechnické znaky vynálezu⁸⁰ a technické znaky. Pouze na základě technických znaků potom dojde k identifikaci „nejbližšího stavu techniky“. Dále je třeba najít rozdíly mezi tímto stavem techniky a přihláškou. Buď nejsou žádné (absence novosti), nebo nejsou technického charakteru (absence vynálezecké

činnosti), nebo tu rozdílné znaky jsou a jsou technického charakteru. V posledním jmenovaném případě se nejprve u rozdílných znaků určí technický efekt, který způsobují. Poté je třeba přistoupit k formulaci „cílového technického problému“, který se určí tak, že se ptáme na otázku, jak upravit zjištěný nejbližší stav techniky, abychom dosáhli identifikovaného technického efektu. Pokud řešení tohoto problému zahrnuje technické aspekty, je patent téměř na světě. Posledním krokem je totiž posouzení, zda ono řešení „cílového technického problému“ pro odborníka nevyplývá ze zjištěného stavu techniky.⁸¹ K doplnění dodávám, že zřejmost pro odborníka musí vyplývat takovým způsobem, že stav techniky skutečně musí obsahovat (byť i implicitně) popud, který by odborníka doslova „trknul“. Tzv. těžko přeložitelný „could-would approach“.⁸²

Z praktického hlediska je dle mého názoru porozumění a zvládnutí této průzkumové metody „problem and solution“ velmi významné, protože lze na základě těchto znalostí lépe naformulovat obsah přihlášky a správně napsaná přihláška má mnohem větší šanci na úspěch, i když je její předmět sporný. Pokud přihlašovatel dopředu ví, na co se bude brát zřetel, je bez pochyby ve výhodě. Jak píše Leith: „*Musíš examinátora přesvědčit o podstatě vynálezu. A to není záležitost technických dovedností, ale spíše je to umění psychologie.*“⁸³ Dále dokonce prezentuje i případy, kde přesvědčovací metody patentového zástupce byly úspěšné a zvrátily názor examinátora ve prospěch klienta patentového zástupce.⁸⁴

5. Vybrané problémy patentovatelnosti CII

V rámci této kapitoly se rámcově podíváme na průzkumný proces kritickým okem pana Leitha, který upozorňuje ve své knize na některé problémy s ním spojené. V další části se podíváme na problém kontradiktornosti rozhodnutí BoA, na který upozornila tehdejší prezidentka v čele EPO Alice Jane Brimelow.

5.1. Leithův průlet průzkumným procesem EPO

Leith vidí jako samozřejmý cíl systému EPC dobré průzkumové řízení. Je to totiž jediná cesta, jak preventivně zabránit zbytečným pozdějším soudním sporům, odporovým řízením atd. Na několika příkladech demonstruje nejpalcivější problémy systému EPC v souvislosti s CII.

Případ pana Heckela poukazuje na nejasnost patentových nároků. Není třeba zabíhat do přílišných podrobností. Pan Heckel si nechal patentovat určitou metodu a později tvrdil, že jeho práva na tento patent porušuje společnost Apple svým výrobkem – programem HyperCard. To není v patentovém právu žádná zvláštní věc, ale co činí tuto situaci zajímavější, je fakt, že Heckel podal žalobu až na radu právníka, který mu řekl, že by se paten-

75 Srovnej rozhodnutí T 109/90 ze dne 28. září 1993. [online]. S. 2, 17. Dostupné z: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t900109eu1.pdf>

76 Guidelines for Examination in the European Patent Office (dále jen „Guidelines“). *European Patent Office*. [online]. June 2012 [cit. 25-2-2013]. S. 661. Dostupné z: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>

77 T 208/84, s. 6-7

78 Guidelines op. cit., s. 661

79 Tamtéž s. 559

80 Tj. nepřispívají nijak technickému charakteru ani řešení technického problému, proto jsou vyloučeny z posuzování vynálezecké činnosti (i novosti) – např. pokud znak přispívá pouze k řešení problému v oblasti vyloučené z patentovatelnosti. Viz např. rozhodnutí T 154/04 ze dne 15. listopadu 2006. [online]. Dostupné z: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t040154ex1.pdf>

81 Guidelines op. cit., s. 695-698

82 Tamtéž s. 697

83 LEITH op. cit., s. 102

84 Tamtéž s. 32, 114-121

tová ochrana dala vykládat i tak, aby pokryla výrobek HyperCard. Heckel o sobě sám dokonce prohlásil, že akorát nerozuměl šíři ochrany, která mu byla právem poskytována.

Zde Leith poukazuje na nebezpečí nejednoznačnosti patentových nároků. Heckel měl v hlavě nějakou abstraktní představu o tom, co si patentem chrání, a zprvu tato představa nebyla podobná s HyperCard, což se časem (po právní konzultaci) pravděpodobně změnilo. Z druhé strany číhá nebezpečí pro všechny třetí strany, pokud se snaží vyhýbat se porušování práv vyplývajících z patentů.⁸⁵ Když nemohou s jistotou určit, jaký rozsah ochrany je poskytován, těžko se mohou vyvarovat pozdějších soudních sporů, což je hlavně u menších společností jistě nežádoucí.

Další problémy, kterým Leith věnuje svou pozornost, jsou kvalifikace examinátorů a stav techniky. Kvalifikace při zkoumání počítačových programů už se za dobu vývoje těchto technologií určitě zvyšuje a formuje se jakési obecné „programátorské vědomí“. Stále ale dochází k případům, kdy dorazí přihlášky, které zasahují do více oblastí techniky, a tím způsobují trable examinátorovi, který se s nimi musí vypořádat. Díky tomu, že je složitá klasifikace vynálezů, může se stát, že examinátor (pokud nemá zkušenosti v dané oblasti) neobjeví skutečně nejbližší stav techniky. To potom vede ke špatně uděleným patentům a třeba i moc široce formulované ochraně. Jak Leith poznamenává, v oblastech, kde existuje rozsáhlá databáze dokumentů, sahající daleko do minulosti, nemůžeme očekávat, že náš vynález obdrží široce formulovanou ochranu. V oblasti, která se teprve vyvíjí a podkladů je málo, tomu může být právě naopak.⁸⁶

5.2. Otázky Alice Brimelow

Možná čtenář sám nabyvá dojmu, že situace ohledně patentovatelnosti CII by mohla být přehlednější. Přehlednosti nepřidá ani fakt, že některá rozhodnutí BoA mají (dle některých názorů) kontradiktorní povahu. Jak bylo řečeno v kapitole 4. 1., k sjednocování rozhodovací činnosti slouží EBoA. Prezident EPO má v případě názoru, že tu existuje ona kontradiktornost, možnost předložit právní otázku EBoA podle čl. 112 odst. 1 písm. b) EPC. K výkonu této pravomoci došlo 28. října 2008⁸⁷, kdy paní prezidentka Brimelow adresovala EBoA čtyři otázky, které byly dle jejího názoru rozhodovány rozdílně a měly tudíž zásadní právní význam.

Stanoviskem G 3/08 EBoA nevyužil plně potenciálu, který mu poskytovala tato příležitost. Předložené otázky byly totiž vyhodnoceny jako nepřijatelné, neboť nebyla shledána dostatečná⁸⁸ kontradiktornost předložených rozhodnutí. Díky tomu tedy výklad, který EBoA provedl, není právně závazný, ale ze studijních a argu-

mentačních důvodů může toto stanovisko velmi dobře posloužit.

První otázka⁸⁹ se týkala rozhodnutí T 1173/97 (IBM) a T 424/03, která nastolila diskuzi o tom, jestli je možné **zaručit počítačovému programu patentovatelnost pouhým dobře formulovaným nárokem**. Nárok lze formulovat jako metodu, počítačový systém, počítačový program, počítačem realizovanou metodu atd. a přitom podstata těchto nároků je povětšinou stejná, bez ohledu na to, jaká slova volíme. Rozhodnutí T 424/03 se ale odklonilo od T 1173/97, které se soustředilo spíše na funkcionlaitu programu, a vydalo se cestou, dle které se zdálo, že je možné chránit počítačový program jako takový pouze vhodně voleným nárokem. Nárok ve formě „počítačem realizovaná metoda x“ (což by bylo patentovatelné) oproti „počítačovému programu pro metodu x“ (což by pravděpodobně nebylo patentovatelné) – to vše bez ohledu na podstatu metody x.

Na první pohled je zřejmé, že bychom se v takovém případě dostali do situace, kterou by náš Ústavní soud mohl bez váhání označit jako „přepjatý formalismus“. EBoA uznal, že je tu určitá odlišnost v obou rozhodnutích, ale nepovažoval ji za tolik zásadní, aby rozhodl právní otázky předložené prezidentkou jako přípustné. Jednalo se dle jeho názoru o přirozený vývoj v rozhodovací praxi. Nad rámec vyjádřil EBoA názor (ač s vědomím absence podpory v relevantní rozhodovací praxi), že pouhým nárokováním počítačového programu na paměťovém disku (např. BluRay) nelze obejít vyluku z patentovatelnosti. Tento paměťový disk totiž ztrácí svůj technický charakter, jelikož je definován moc obecně a moc funkcionálně.⁹⁰

Shrnutím otázky je, že dle současné rozhodovací praxe, pokud nárokuje počítačový program na datovém médiu, se vyhneme vyluce z patentovatelnosti. Ovšem nikoliv bez dalšího. Pokud by metoda x jako taková neprošla testem patentovatelnosti kvůli nepřijatelnosti podle čl. 52 odst. 2, tak počítačem realizovaná stejná metoda x neprojde kvůli nedostatku vynálezecké činnosti.⁹¹ Ač je to přitstup poněkud krkolomý, osvědčil se v rozhodovací praxi a nebyl jí zpochybněn.

Další a poslední otázkou, kterou zde zmíním⁹², je ta, **zda programování vždy implicitně zahrnuje technické uvažování**. Protichůdnost byla zvažována u několika rozhodnutí. Pro zájemce uvádím pouze jedno z každého „tábora“ - T 172/03 a T 769/92. Jednou bylo tvrzeno, že programování vždy zahrnuje technické uvažování a působí tak technický charakter, v druhém případě bylo programování považováno za pouhý myšlenkový proces, který je z patentovatelnosti vyloučen. EBoA se s tímto vypořádala dle mého názoru zvláštním a nepřesvědčivým způsobem. Řečeno bylo tolik, že to není protichůdné, neboť obě možnosti jsou správné. Ač je to proces, který zahrnuje technické uvažování, je to také proces, který se odehrává z části pouze v mysli (a v tomto rozsahu

85 LEITH op. cit., s. 106-114

86 LEITH op. cit., s. 114-121, 131

87 G 3/08, s. 1. Leith ve své knize, která je z roku 2007, tuto pravomoc vzpomíná a povzdechtem poznamenává, že nebyla v souvislosti s CII využita.

88 Tento přístup (tedy něco jako „ano, ale ne dostatečně“) bychom mohli generalizovat a prohlásit za jeden z obecných judikatorních „trendů“. Srovnej např. nedávné (ač z jiného soudu) rozhodnutí NSS ze dne 18. února 2013, sp. zn. Vol 49/2013, zejména body 21, 24-28.

89 G 3/08, s. 24-42

90 Tamtéž s. 38

91 Tamtéž s. 39-40

92 Hlavně z důvodu rozsahu tohoto článku. Stanovisko EBoA G 3/08 mohu k prostudování jen doporučit. Argumentace je povětšinou velmi snadno stravitelná a užívá mnohých názorných příkladů (i z literatury – L. Carrol).

tedy vyloučen z patentovatelnosti).⁹³ Přesvědčivost argumentu můžete posoudit každý sám.

Zajímavější přínos vidím v úvaze, která následuje. Paralelně ke koncepci „širšího technického efektu“ EBoA staví i technické úvahy. Tvrdí, že v zásadě veškeré programování obsahuje technické úvahy, protože je to proces hledání algoritmu k uskutečnění nějakého úkolu, jde o hledání metody, která bude vykonána počítačem. Sám o sobě by tento fakt neměl stačit k technickému charakteru. Analogicky tedy tvrdí, že by mělo dojít k „širším technickým úvahám“, které jdou za hranici pouhého nalezení algoritmu k provedení úkolu.

5.3. Směrnice z dílny Evropské unie

Pro úplnost je třeba zmínit i návrh směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem⁹⁴, který se objevil začátkem současného tisíciletí, a vedly se o něm vášnivé diskuze v kruzích odborných i neoborných. Legislativní historie návrhu nebyla jednoduchá a z původní liberálnější koncepce se pod tlakem veřejného „odporu“ díky pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu proměnil v konzervativnější verzi.⁹⁵ To vše než 6. července 2005 definitivně zmizela šance na jeho realizaci.⁹⁶ Odpůrci i zastánci tohoto návrhu se velmi hojně vyjadřovali k tématu i na internetu a vzniklo dokonce několik stránek speciálně věnovaných pouze této tématice.⁹⁷

Existují i názory, že tak jako směrnice mířila jiným směrem, než se široká veřejnost domnívala, tak i domnělé „vítězství“ v podobě zamítnutí tohoto návrhu je spíše prohrou a ve skutečnosti nahrává zastáncům softwarových patentů.⁹⁸ Protože praxe EPO nejspíše nemá v tvorbě interpretačních instrumentů téměř žádné legislativní limity.

Návrh směrnice-CII obsahuje v úvodu několik stručných kapitol, které hrají roli důvodové zprávy („*explanatory memorandum*“). V této pasáži je zhodnocena situace v Evropě tak jak už to my známe, totiž že tu dle praxe EPO existuje počítačový program „jako takový“ a CII, přičemž odlišujícím kritériem je technický charakter.⁹⁹ Důvodem pro přijetí směrnice má být **vytvoření jednotné praxe** ve všech členských státech, protože za stávající situace se v posuzování jednotli-

vých hraničních případů tyto praxe od sebe v některých aspektech odlišují.¹⁰⁰

Hlavním argumentem zastánců svobodného softwaru pro nepřijetí byl ten, že tato směrnice **zavede do Evropy softwarové patenty**. Shodně se stanoviskem našeho Úřadu průmyslového vlastnictví¹⁰¹ je tento argument třeba odmítnout. Hlavním cílem směrnice nebylo zavádění něčeho nového. Právě naopak. Šlo o pouhé promítnutí již existující relevantní rozhodovací praxe EPO do národních právních řádů členských států EU, což mělo snížit právní nejasnost v této oblasti. Konečně se proti tomu vymezuje i návrh směrnice samotné, když v čl. 4 stanoví podmínky patentovatelnosti:

1. Členské státy zajistí, aby vynálezy realizované počítačem byly patentovatelné pod podmínkou, že jsou způsobilé **průmyslové využitelnosti**, jsou **nové** a zahrnují **vynálezickou činnost**.
2. Členské státy zajistí, že podmínkou vynálezické činnosti je, aby vynález tvořil **technický přínos**.
3. Technický přínos bude hodnocen zvažováním **rozdílů mezi rozsahem patentových nároků jako celku**, které mohou obsahovat technické i netechnické znaky, a mezi **stavem techniky**.

Právě podmínka druhého odstavce (technický přínos) je dle „důvodové zprávy“ kritériem, které zajistí, že patentová ochrana v oblasti CII bude mít své limity a nestane se příliš široce požímanou. Takže v důsledku toto kritérium eliminuje riziko, že se evropská patentová praxe přiblíží softwarovým patentům v USA.¹⁰² Důvodová zpráva dále uvádí, že vynález nebude patentovatelný, pokud sice vytvoří nějaký přínos stavu techniky, ovšem tento přínos bude v netechnické oblasti.¹⁰³

Dalším významným a důležitým ustanovením je článek 2, který zakotvuje dvě definice:

- a) „**vynález realizovaný počítačem**“ je vynález, jehož provedení zahrnuje použití počítače, počítačové sítě nebo jiného programovatelného zařízení a jenž má jeden nebo více *prima facie* nových znaků, které jsou realizované zcela nebo částečně pomocí jednoho počítačového programu nebo pomocí více počítačových programů.
- b) „**technický přínos**“ znamená přínos stavu techniky v technické oblasti, který není zřejmý pro odborníka.

Tyto dva citované články představují promítnutí praxe EPO do legislativy. Jedním projevem je existence explicitní legální definice CII. Definice konceptu, který existuje prozatím jako pouhá abstraktní právní konstrukce.

V předchozích kapitolách jsme si osvětlili přístupy (**přístup přínosu/přístup technického charakteru**),

93 G 3/08, s. 51-52

94 *Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions*. (dále jen „návrh směrnice-CII“) [online]. Brussels, 2/2002 [cit. 3-3-2013]. Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0092:FIN:EN:PDF>

95 FOTINOPOULOS, K. The day after the Computer-Implemented Inventions Directive: who won the battle and when shall the war end? *SCRIPTed* [online]. 2007 [4-3-2013]. S. 7-8. Dostupné z: <http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol4-2/fotinououlos.asp>

96 6. 7. 2005 byl legislativní proces ukončen zamítnutím Evropského parlamentu. Viz Patentability of computer-implemented inventions. *European Commission*. [online]. Last updated 9/2008 [cit. 4-3-2013]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/comp/index_en.htm

97 Například stránka *NoSoftwarePatents.com*. [online]. [cit. 3-3-2013]. Dostupné z: <http://www.nosoftwarepatents.com/>

98 FOTINOPOULOS op. cit., s. 8

99 Návrh směrnice-CII op. cit., s. 6-7

100 Návrh směrnice-CII op. cit., s. 10

101 Informace Úřadu průmyslového vlastnictví ČR k návrhu směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem. Úřad průmyslového vlastnictví. [online]. 2005 [cit. 3-3-2013]. Dostupné z: http://upv.cz/dms/pdf_dokumenty/eurostranky/stanovisko_upv_k_softpatentum_pro_mpo_web/STANOVISKO_UPV_K_SOFTPATENTUM_PRO_MPO_WEB.PDF

102 Návrh směrnice-CII op. cit., s. 11

103 Návrh směrnice-CII op. cit., s. 14

kteří se v praxi EPO vůči CII uplatňovali. Pokud se zamyslíme, který z těchto přístupů směrnice-CII přebírá, mohl by požadavek technického přínosu v čl. 4 odst. 2 naznačovat, že přebírá „zastaralejší“ přístup přínosu, autor článku se ovšem domnívá, že se jedná o akceptaci současného „modernějšího“ přístupu technického charakteru ovšem v modifikované formě.

Tyto dva přístupy totiž neslouží k posouzení toho, zda patent skutečně udělíme. Slouží pouze k posouzení jakési „předběžné otázky“ - jestli náš předmět zkoumání spadá pod výjimku čl. 52 odst. 2 EPC nebo nikoliv. Onen požadavek v čl. 4 odst. 2 směrnice-CII (požadavek technického přínosu) je výslovně spojen s vynálezeckou činností, což už je podmínka pro konečné udělení patentu, která se zkoumá teprve po zodpovězení oné „předběžné otázky“. Při posuzování „předběžné otázky“ by nyní dle autora nebylo rozhodující, zda tu je či není technický charakter (jako by tomu bylo u „čistého“ přístupu technického charakteru), ale určujícím by bylo, zda předmět zkoumání naplňuje zákonnou definici CII. Ta v sobě ovšem implicitně nese požadavek technického charakteru.

6. Závěr: Cesta nekončí...

Shrnutí závěrem: Zjistili jsme společně, jak se v hrubých rysech odlišuje autorskoprávní a patentová ochrana počítačového programu. Dále už víme, jaké jsou rozdíly mezi počítačovým programem „jako takovým“ a vynálezem realizovaným počítačem a prohlédli jsme za závoj technického charakteru. V článku byly nastíněny i některé problematické momenty v této oblasti, ze kterých je zřejmé, že se evropská praxe setkává velmi často se spornými a hraničními případy. Proto zájemce o sporný patent (tedy více počítačový program než CII) potřebuje dobrého patentového zástupce a co nejlepší znalost a předvídání praxe a požadavků EPO. Právě k druhému jmenovanému předpokladu by chtěl přispět tento článek. Hlavním cílem tedy bylo zmapování evropské stránky patentovatelnosti počítačových programů. Článek má proto spíše analytický a popisný charakter, nicméně jeho cíl se snad podařil naplnit a může se stát přehledným a strukturovaným pojednáním o evropské patentovatelnosti počítačových programů.

Bohužel je třeba zmínit tu skutečnost, že i takto úzce vymezená problematika (vymezení se vůči systému v USA již v úvodu) se ukázala být ve výsledku stále široce vymezenou a nedostalo se na několik dalších zajímavých „odboček“, na které autor při psaní narazil a kterými se z důvodu rozsahu a jednotnosti článku nemohl vydat (například patentovatelnost počítačových her¹⁰⁴) nebo se jim nemohl věnovat podrobněji.

Článek se tedy v největším rozsahu zabývá rozhodovací praxí EPO, která je velmi dobře dostupná fakticky (díky webu EPO) i překvapivě přístupná čtenáři. Ač by se mohlo na první pohled zdát, že je rozhodovací praxe EPO velmi nepřehledná a zmatená, je nutno tento závěr

odmítnout, neboť ze studia relevantních případů vyplývá, že se tu v průběhu let vytvořila poměrně přehledná konstrukce, která má pevné základy, od kterých se příliš neodchyluje. Onu konstrukci jsme v článku postupně probrali.

Další pravdou ale je samotný fakt, že v průběhu let jsme se díky interpretačním schopnostem EPO dostali od prvotní jednoznačné nepatentovatelnosti počítačových programů k patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem. Van Den Berg to ve svém příspěvku z roku 2000 shrnuje takto: „Už je dávnou historií, že by examinator v nějakém evropském patentovém úřadu bez váhání odmítl přihlášku, pokud zjistí, že by mohla mít cokoliv společného s počítačovým programem. Od těch dob už se situace velmi zásadně změnila.“¹⁰⁵

Množství sporných patentů¹⁰⁶ svědčí o tom, že rozdíl mezi počítačovým programem a CII není tak jasný a jednoznačný, jak by bylo žádoucí. Otázkou tedy zůstává, jakým způsobem se bude praxe patentových úřadů a EPO vyvíjet do budoucna a zda tu vůbec existují efektivní mantinely, které dokáží zaručit, že se na evropském kontinentu nebudou objevovat softwarové patenty.

Procesní a kolizní problematika práv k duševnímu vlastnictví se zaměřením na judikaturu Soudního dvora EU

Tereza Kyselovská*

Abstrakt

Tento článek se zabývá analýzou pravidel mezinárodního práva soukromého a procesního, které se týkají práv duševního vlastnictví. Zkoumaným předpisem je pro procesní část Nařízení Brusel I, které obsahuje pravidla pro založení mezinárodní příslušnosti soudů ve sporech vyplývajících z údajného porušení práv duševního vlastnictví. V této části bude také analyzována relevantní judikatura Soudního dvora EU. V kolizní části se budeme zabývat pravidly kolizními normami pro určení práva rozhodného pro práva duševního vlastnictví s mezinárodním prvkem. Tyto kolizní normy jsou obsaženy v Nařízení Řím II.

Klíčová slova

Právo duševního vlastnictví, mezinárodní právo soukromé a procesní, mezinárodní příslušnost, Nařízení Brusel I, kolizní normy, Nařízení Řím II

105 VAN DEN BERG op. cit., s. 118

106 Viz například ŠTĚDRŮN op. cit., s. 61-63

1 JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2008), kde od roku 2009 působí na Katedře mezinárodního a evropského práva. Vyučuje předměty z oblasti mezinárodního práva soukromého, práva mezinárodního obchodu a rozhodčího řízení. V rámci své vědecké a publikační činnosti se zaměřuje na problematiku vztahu elektronizace a mezinárodního práva soukromého a procesního. Je členkou fakultního týmu soutěže v mezinárodní obchodní arbitráži Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Kontaktní e-mail: tereza.kyselovska@law.muni.cz

104 Pro zvědavého čtenáře: YAN, H. Game is not over yet: software patents and their impact on video game industry in Europe. *Working paper on Intellectual Property Rights*. [online]. April 2008 [cit. 3-3-2013]. Dostupné z: <http://www.dime-eu.org/working-papers/wp14/43>