

# **AKTUÁLNÍ TRENDY V PRÁVU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V USA**

**Markéta Trimble**

**Samuel S. Lionel Professor of Intellectual Property Law  
William S. Boyd School of Law, University of Nevada, Las Vegas**

# **Aktuální trendy v právu duševního vlastnictví v USA**

**Díl 1. (9:45 – 11:00)**

**Díl 2. (11:15 – 12:30)**

**Vybrané aktuální otázky práva duševního  
vlastnictví v USA (13:30 – 15:00)**

## **Díl 1. (9:45 – 11:00)**

- **Institucionální a soudní zajištění**
- **Vývoj registrací práv duševního vlastnictví**
- **Zneužívání či agresivní vymáhání práv duševního vlastnictví**
- **Americké ekvivalenty zeměpisných označení a označení původu**

## **Díl 2. (11:15 – 12:30)**

- **Základní znaky vývoje práva duševního vlastnictví**
- **Vývoj v úpravě vyčerpání práv duševního vlastnictví, včetně vyčerpání práv k samoreplikovatelným technologiím**

# SYSTÉM PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V USA

## FEDERÁLNÍ PRÁVO

- Patentové právo
- Autorské právo (copyright)
- Právo ochranných známek
- Právo obchodního tajemství

## STÁTNÍ PRÁVO

- Právo obchodního tajemství
- Autorské právo
- Právo ochranných známek
- Nekalá soutěž
- Right of publicity

# SOUDNÍ SYSTÉM V USA A PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

## FEDERÁLNÍ SOUDY

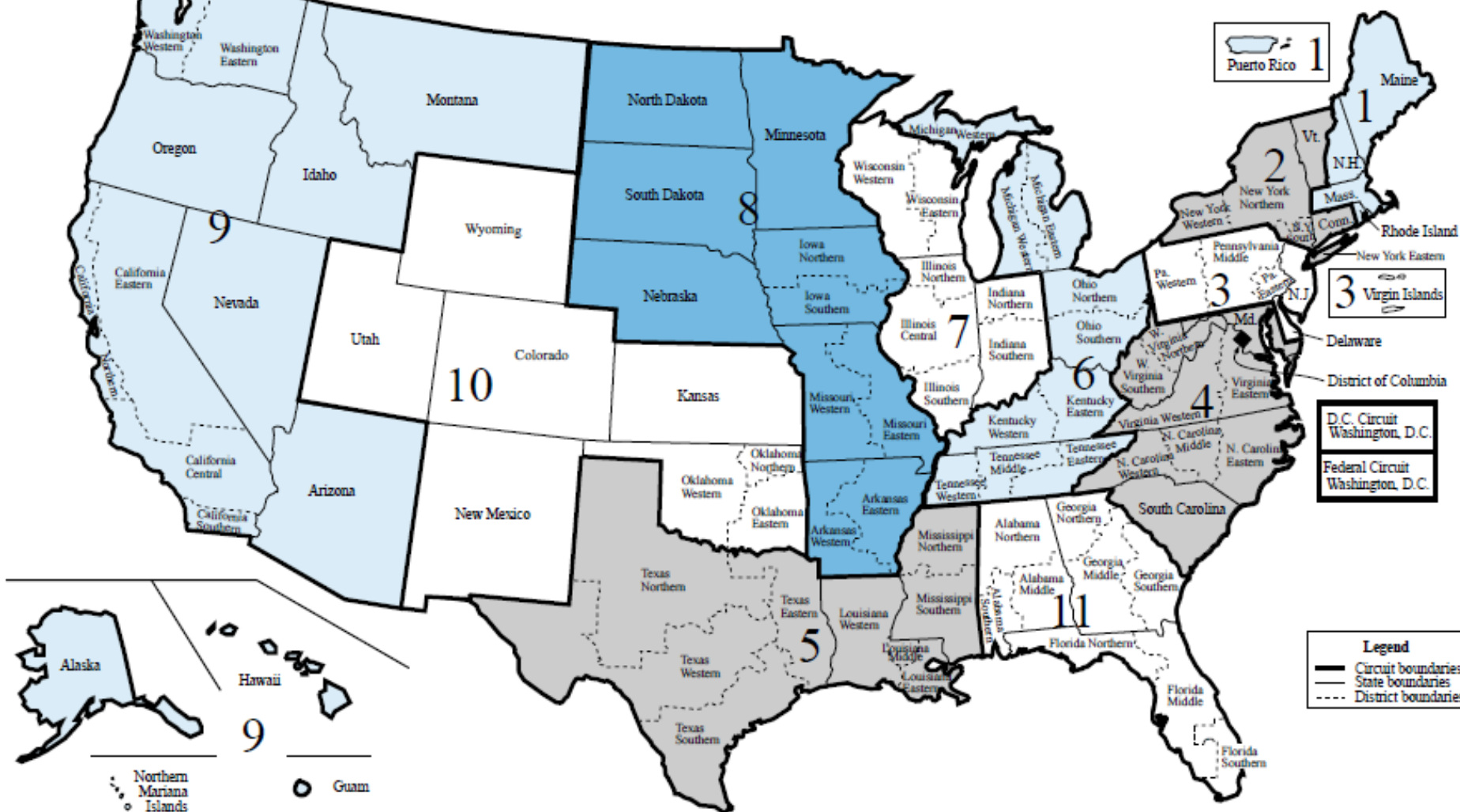
- Věci upravené federálním právem
- Výlučná pravomoc ve věcech upravených federálním patentovým a autorským právem
- „Diversity jurisdiction“ v případech, že jsou strany z různých států (nebo z USA a jiné země) a spor přesahuje hodnotu 75 000 dolarů

## STÁTNÍ SOUDY

- Soudy obecné pravomoci
- Kromě věcí ve výlučné pravomoci federálních soudů
- V ostatních věcech, pokud je dána pravomoc federálního soudu, žalovaný může požádat o přesun sporu ze státního k federálnímu soudu

# Geographical Boundaries of U.S. Courts of Appeals and U.S. District Courts

as set forth by 28 U.S.C. §§ 41, 81-131



# ÚŘAD PRO AUTORSKÁ PRÁVA (U.S. COPYRIGHT OFFICE)

- Úřad je součástí Knihovny Kongresu USA.
- Úřad aplikuje autorskoprávní zákony a spravuje zákonné licence.
- Úřad registruje copyrighty a jejich převody.
- Od roku 1989 vzniká autorskoprávní ochrana bez registrace, ale registrace je nezbytná k podání žaloby pro porušení práva (u amerických děl) a registrace souvisí s dalšími výhodami.
- V rozpočtovém roce 2015 Úřad zpracoval více než 518 000 žádostí o registrace copyrightu a zapsal více než 8 400 převodů copyrightu k téměř 280 000 dílům.

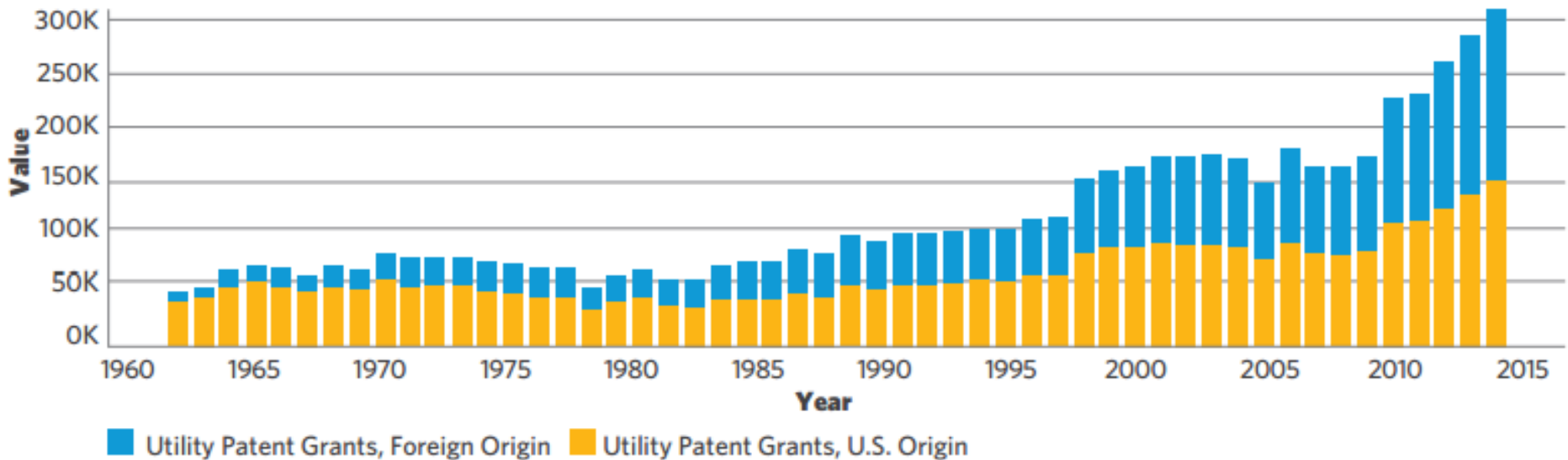
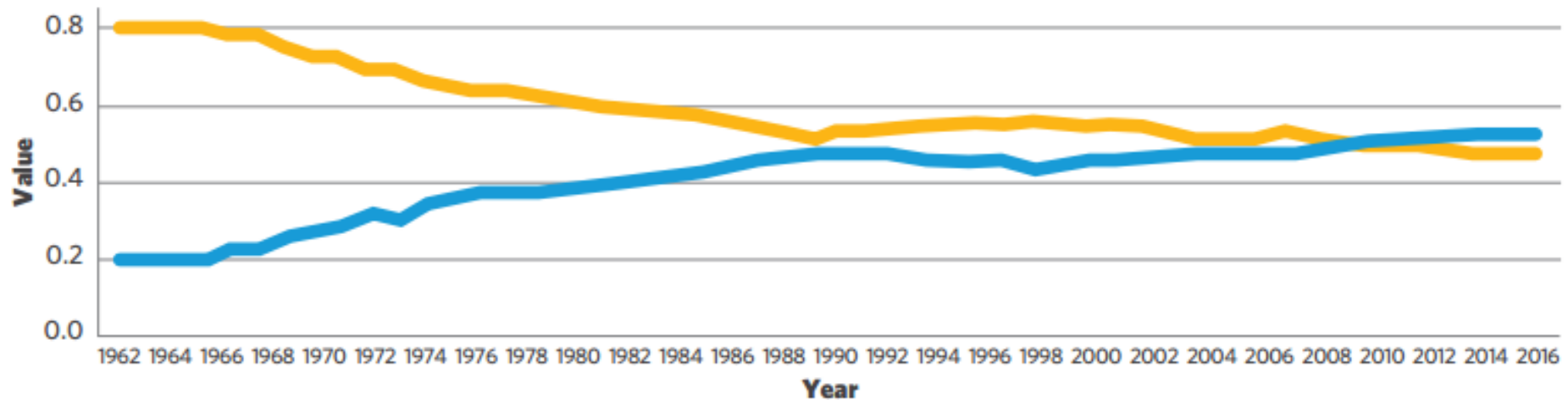
# ÚŘAD PRO PATENTY A OCHRANNÉ ZNÁMKY (U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, USPTO)

- Úřad uděluje patenty a zapisuje ochranné známky.
- Úřad radí exekutivě o otázkách práva duševního vlastnictví a organizuje vzdělávací programy pro vynálezce a podnikatele.
- Odvolací orgány Úřadu (USPTO Appeal Boards) rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím o udělení patentů a zápisu ochranných známek.
- Úřad má své regionální pobočky v Detroitu (Michigan), Denveru (Colorado), Silicon Valley (California) a Dallasu (Texas).

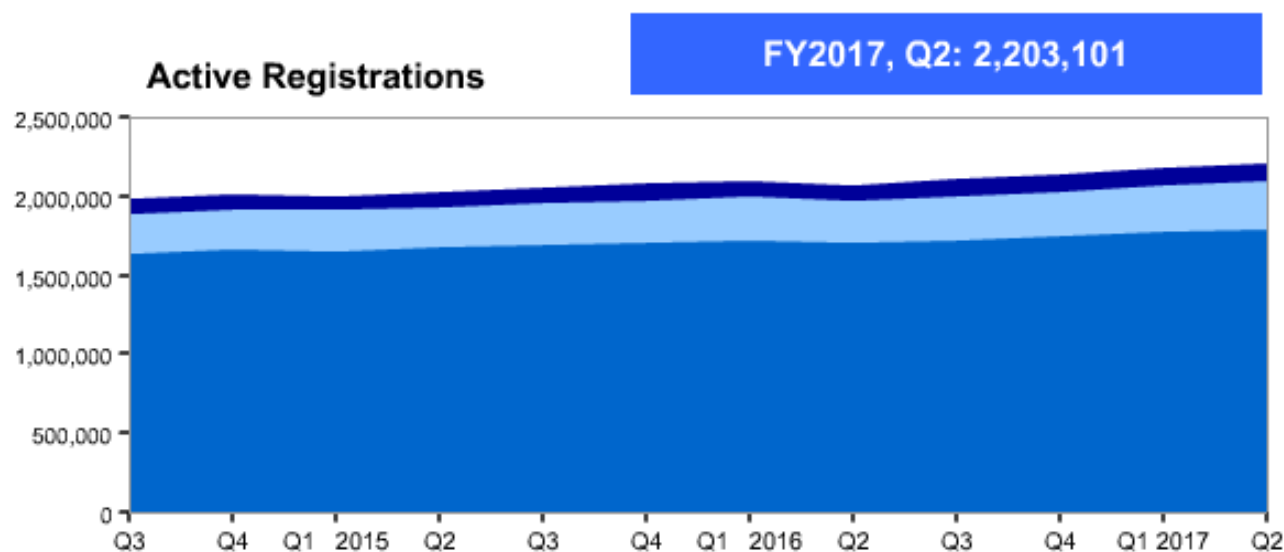


# Patenty udělené USPTO

- Přihlašovatele ze zahraničí (modře) a z USA (žlutě)



# Ochranné známky aktivní v USA (podle původu)



The number of marks registered and actively maintained in use on the federal register by basis of ownership: domestic, foreign or by request for protection under the Madrid Protocol.

The aggregate number may be slightly different than the total number of marks registered due to registrations with more than one owner of record.

■ Madrid (REPs)

■ Foreign

■ Domestic

# AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VYMÁHÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (I)

- Agresivní vymáhání práv z patentů tzv. „patentovými skřety“ („patent trolls“), popř. osobami nevykonávajícími patenty, osobami akumulujícími patenty (agregátory)
- Agresivní vymáhání agregátory copyrightu (případy *Righthaven*, *Malibu Media*, vymáhání práv k pornografickým filmům apod.)

# **AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VYMÁHÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (II)**

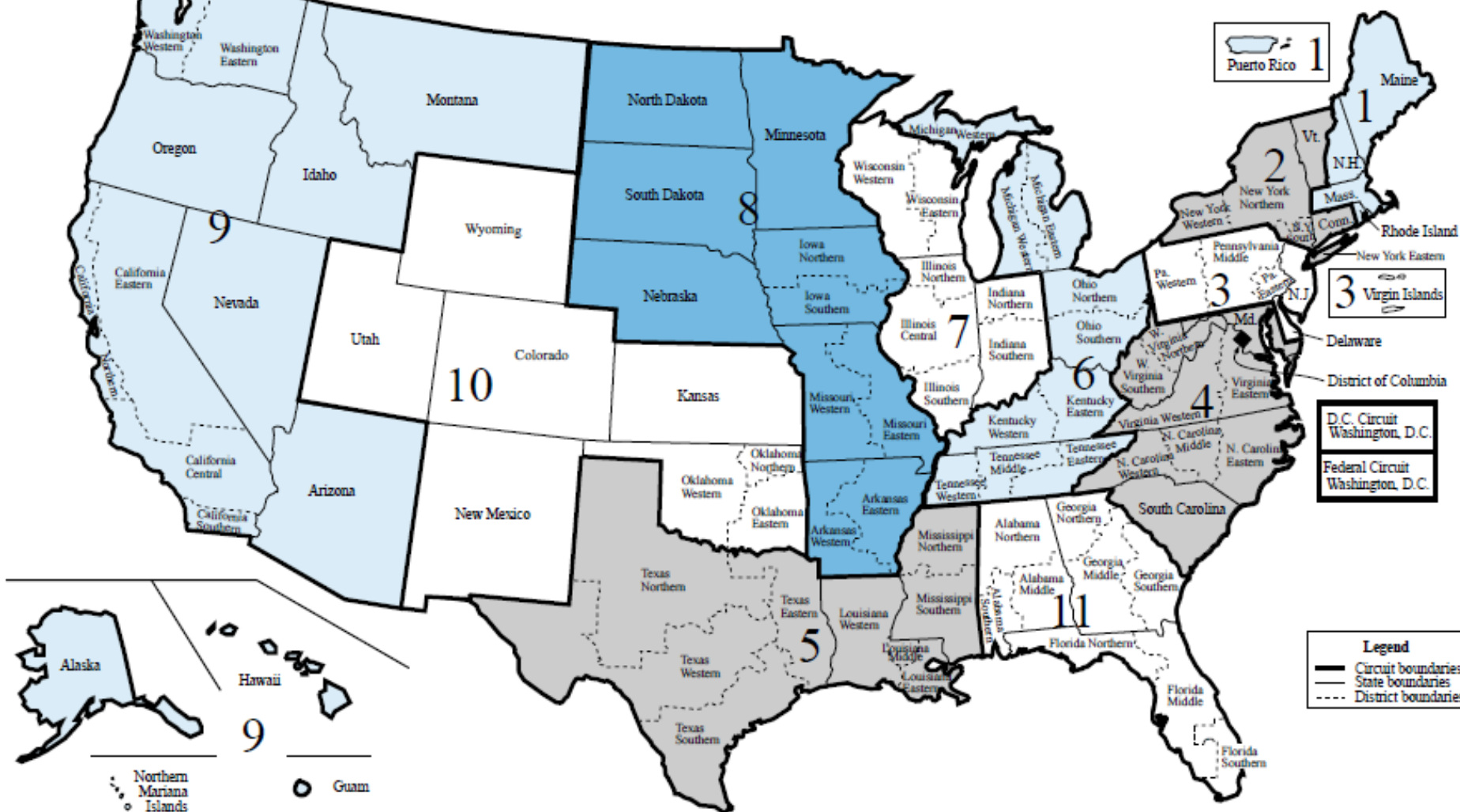
- **Soudní zásahy proti zjevným případům zneužívání práv**
  - **TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC (Nejvyšší soud USA, 22. května 2017)**
  - **V reakci na TC Heartland si federální soud pro okres Delaware vypůjčil čtyři soudce z Pennsylvánie**
  - **Došlo k rychlému poklesu nápadu patentových sporů u federálního soudu ve východním texaském okrese (Eastern District of Texas)**

# **AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VYMÁHÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (III)**

- **Návrhy zákonů na federální a státní úrovni k omezení agresivního vymáhání práv**
- **Návrh na vytvoření zvláštního soudu pro autorskoprávní spory malé hodnoty**
- **Návrhy na rozdělení 9. federálního regionálního soudu (Ninth Circuit)**

# Geographical Boundaries of U.S. Courts of Appeals and U.S. District Courts

as set forth by 28 U.S.C. §§ 41, 81-131



# **AMERICKÉ EKVIVALENTY ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ A OZNAČENÍ PŮVODU**



- **V Evropské unii:**
- **Chráněné označení původu (protected designation of origin)**
- **Chráněné zeměpisné označení (protected geographical indication)**
- **Zaručená tradiční specialita (traditional specialty guaranteed)**
- **Certifikační ochranné známky**



- **V USA:**
- **Mění se přístup k ochraně označení původu**
- **Velký přísun přistěhovalců přinášejících si znalost označení z jejich země původu a pochopení pro hodnotu označení původu a vyhledávajících zboží ze země původu (např. Tequilla, mexická Coca Cola)**
- **Nárůst počtu výrobků, které si získávají reputaci na základě svého zeměpisného původu (např. vína z Nappa Valley, sýr z Wisconsinu)**

- **V USA:**
- **Módní trendy ve stravování, obliba kuchařských televizních programů, zájem o místní potraviny, nárůst konzumace vín**
- **Důraz na zeměpisný původ výrobků a označování zeměpisného původu výrobků z různých stran politického spektra (respekt pro místní výrobce, národní a místní protekcionismus)**

- **V USA:**
- Přetrvává odpor k ochraně označení, která se v USA považují za zdruhovělá (i když nejsou zdruhovělá jinde)
- Důraz je kladen na zamezení klamání spotřebitele – zeměpisně nepřesná označení jsou obecně povolena (s výjimkou pro vína a alkoholické nápoje), pokud neklamou spotřebitele (např. označení, která jsou „primarily geographically deceptively misdescriptive“, nemohou být zapsána jako ochranné známky)
- Vymáhání práv je tradičně zejména na zainteresovaných stranách

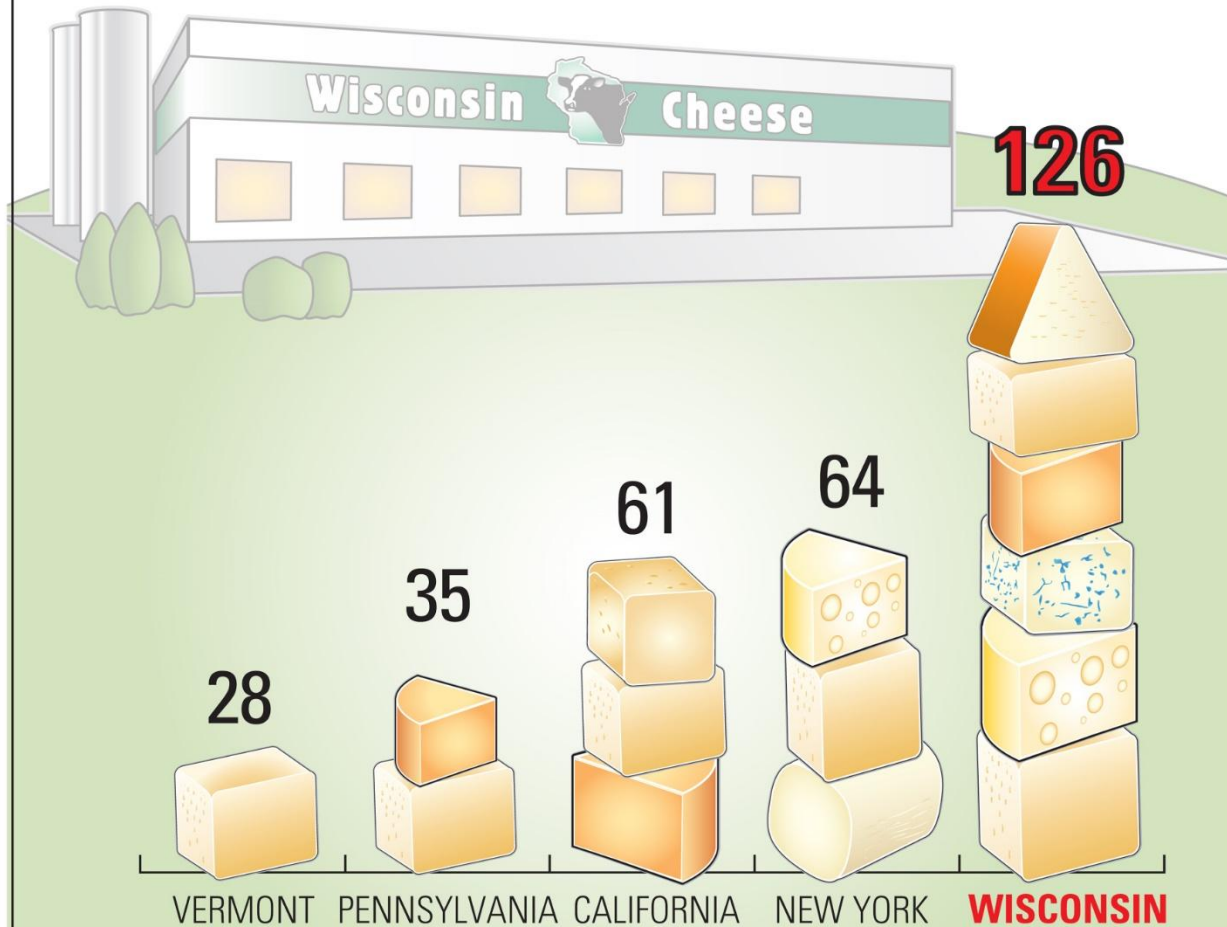
- **V USA:**
- **Certifikační ochranné známky (certification marks)**



**Vlastník: Wisconsin Milk Marketing Board, Inc.**

# Wisconsin Cheese Plants

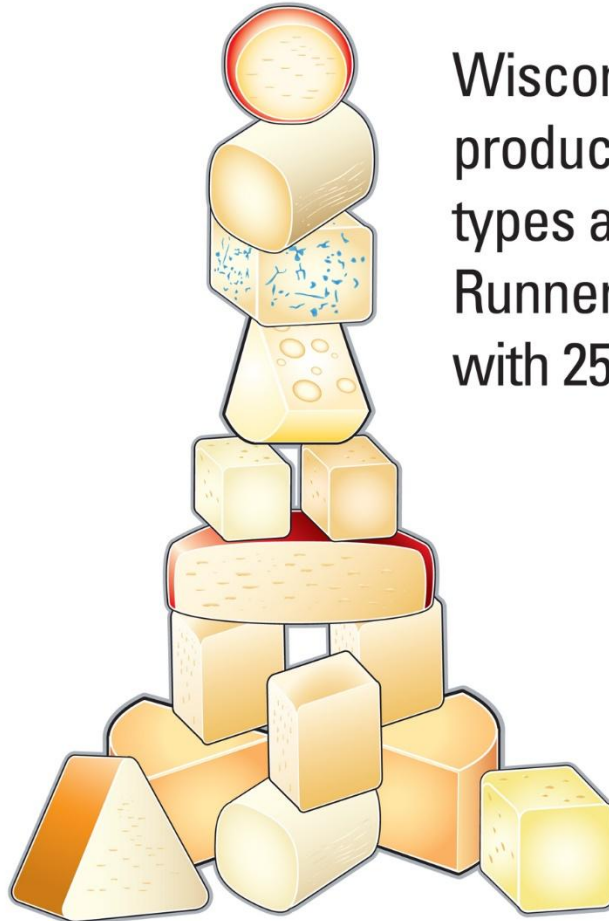
Wisconsin leads the nation in number of cheese plants.



Source: National Agriculture Statistics Service 2012

# Wisconsin Leads in Cheese Varieties

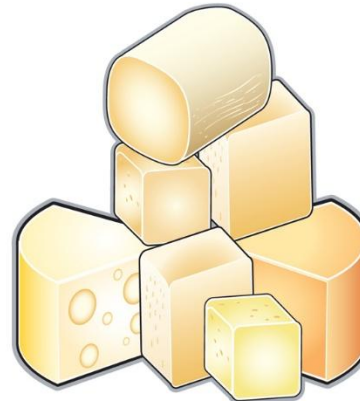
## WISCONSIN



600

Wisconsin cheesemakers produce over 600 varieties, types and styles of cheese. Runner-up comes in second with 250 varieties.

## CALIFORNIA



250



**Vlastník: State of Idaho Potato Commission**



# Why IDAHO?

BECAUSE GROWN IN IDAHO IS MUCH MORE THAN A LABEL!

## Customer Appeal

Customers love Idaho® potatoes—so much that they ask for them by name. Idaho® potatoes far outscore other states' potatoes in customer preference and awareness. For quality Idaho® potatoes, look for the GROWN IN IDAHO seal.



## Performance

Idaho® Russet potatoes consistently average high solids, season after season. This, coupled with low-moisture content, simply makes them better than those grown elsewhere. Use Idaho® Russets and you'll enjoy:

- Fluffier baked potatoes with bright, white interiors and more potato flavor
- Crispier, fuller, fresh french-fried potatoes that shrink less and absorb less oil
- Tastier mashed potatoes with consistent texture and unequalled taste. Even overmixing can't ruin these potatoes!



Kelton is a leading global insights firm serving as a partner to more than 100 of the Fortune 500 and thousands of smaller companies and organizations. For more information about Kelton, please visit [www.keltonglobal.com](http://www.keltonglobal.com).

## Taste

So why are Idaho® potatoes so much better than the rest? Idaho's growing season of warm days and cool nights, combined with plenty of mountain-fed irrigation and rich volcanic soil, produce the unique texture, taste, and dependable performance that keep customers asking for more.

## Availability

Idaho® potatoes are as dependable as the soil they grow in. Unlike potatoes from other states that are only available seasonally, Idaho® potatoes are usually available year-round.

## Committed to Quality

Idaho actively leads the industry in:

- **Research**, including growing techniques, food-safety issues, handling, and distribution.
- **Advertising** the goodness of Idaho® potatoes. Idaho uses the power of major media outlets to connect consumers with the Idaho® potato brand.
- **Support**. We provide educational training and merchandising materials to those who request it.

Idaho Potato Commission  
661 South Rivershore Lane, Suite 230  
Eagle, Idaho 83616  
[www.idahopotato.com](http://www.idahopotato.com)

facebook.com/famousidahopotatoes  
@famousidahopotatoes  
famousidahopotatoes



**Vlastník: Consorzio Del Formaggio Parmigiano-Reggiano Consortium (Itálie)**



**PARMIGIANO  
REGGIANO**



- **V USA:**
- **Ochrana podle předpisů U.S. Department of the Treasury – Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau**



## **Wine Appellations of Origin**

The TTB.gov Wine Appellations of Origin homepage serves as a virtual warehouse of all U.S. and foreign appellations of origin. The information provided here is as comprehensive as possible based on the information available to us.

[Definition](#)

[Application](#)

[Requirements for Use](#)

[When an Appellation of Origin is Required](#)

[Type of Appellation of Origin Required](#)

[Type Size Requirements](#)





[TTB Home](#) > [Wine](#) > [Wine | Laws, Regulations, and Public Guidance](#)

[Get Email Updates](#)

[Click to subscribe to Wine](#)

## **Wine Laws, Regulations, and Public Guidance**

For easy access, you can read [Title 27 - Code of Federal Regulations](#) and public laws relating to the wine industry.

### **Laws**

[U.S. Code-Title 26 - Internal Revenue Code](#)

[U.S. Code-Title 27 - Intoxicating Liquors](#)

[Public Law 107-188 - The Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002](#)

[Search the U.S. CODE](#)

[Library of Congress - Thomas](#)

### **Regulations**

[Part 1](#) - Basic Permit Requirements Under the Federal Alcohol Administration Act, Non-Industrial Use of Distilled Spirits and Wine, Bulk Sales and Bottling of Distilled Spirits

[Part 4](#) - Labeling and Advertising of Wine

[Part 9](#) - American Viticultural Area

[Part 12](#) - Foreign Nongeneric Names of Geographic Significance used in the Designation of Wines

[https://www.ttb.gov/wine/wine\\_regs.shtml](https://www.ttb.gov/wine/wine_regs.shtml)

- **V USA:**
- **Ochrana podle mezinárodních dohod**
  - **Dohoda TRIPS**
  - **Dohoda mezi ES a USA o obchodu s vínem (2006)**
  - **Protokol k Světové dohodě skupiny obchodu s vínem o požadavcích na označování vín ... (2013)**  
(Protocol to the 2007 World Wine Trade Group Agreement on Requirements for Wine Labeling concerning Alcohol Tolerance, Vintage, Variety, and Wine Region)
  - **Mezi-americká úmluva o ochranných známkách a obchodní ochraně (1929)**

# **Dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem**

## **(2006)**

- **Článek 6: Používání určitých pojmů na etiketách na víno s ohledem na vína prodávaná ve Spojených státech**
- **Článek 7: Označení původu**

„Spojené státy zajistí, že určité názvy smějí být používány jako označení původu pro vína pouze pro označení vín původu vyjádřeného tímto názvem...“
- **Článek 8: Označování vína etiketami**

„Každá smluvní strana zajistí, aby etikety na víně prodávaném na jejím území neobsahovaly nepravdivé nebo zavádějící informace, zejména co se týče charakteru, složení nebo původu.“



- V USA:
- Jak je tedy možné toto?

CALIFORNIA CHAMPAGNE



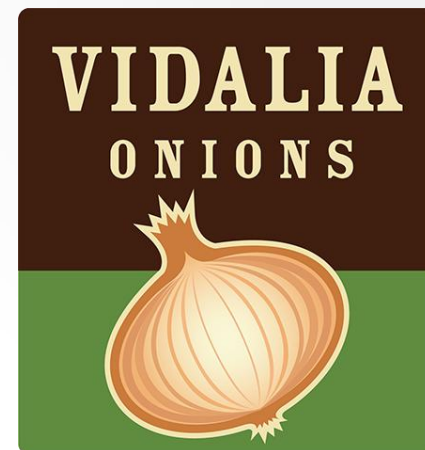
- **Přechodná ustanovení v mezinárodních dohodách**
- **Např. v dohodě TRIPS, článek 24, odst. 4:**

**„Nic v tomto oddílu nebude vyžadovat, aby Člen zabránil dalšímu a podobnému užívání určitého zeměpisného označení jiného Člena, označujícího vína nebo lihoviny, v souvislosti se zbožím nebo službami dodávanými kterýmkoli jeho občanem nebo osobou, mající v něm sídlo, která užívala zeměpisné označení trvalým způsobem v souvislosti se stejným nebo příbuzným zbožím nebo službami na území tohoto Člena buď a) po dobu alespoň 10 let před 15. dubnem 1994, nebo b) v dobré víře před tímto datem.“**

- **V USA:**
- **Předpisy o standardech původu lihovin  
(27 C.F.R. 5.22)**

- **Předpisy o standardech původu lihovin  
(27 C.F.R. 5.22)**
- **Např. pravidla pro označení „skotská whiskey“  
(výrobek ze Skotska, „který je vyroben ve Skotsku  
v souladu s právem Spojeného království, které  
upravují výrobu skotské whiskey pro její  
konzumaci ve Spojeném království“)**
- **Podobná úprava např. pro irskou whiskey,  
cognac, pisco, tequila**

- **V USA:**
- **Předpisy jednotlivých států USA – např.**
- **Vidalia Onions (stát Georgia)**  
**Ga. Comp. R. & Regs. 40-7-8 (2017)**



- **Kona Coffee (stát Havaj)**  
**Haw. Rev. Stat. § 486-120.6 (2017)**
- **Napa Valley Wine (stát Kalifornie)**  
**Cal. Bus. & Prof. Code § 25240 (2017),**  
**27 C.F.R. § 9.23 (2017)**

# **ZÁKLADNÍ ZNAKY VÝVOJE PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ**



## Patentové právo

- Zásadní novela patentového práva USA: America Invents Act (schválena v roce 2011, plně účinná od 16. března 2013)
- Přechod od systému, ve kterém patent udělen prvnímu vynálezci („first-to-invent“), k systému, ve kterém patent udělen prvnímu přihlašovatelci („first-to-file“)
- Vliv agresivního vymáhání patentových práv (jev tzv. „patentových skřetů“)

## Patentové právo

- **Vliv odvolacího soudu pro federální region (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit), který má výlučnou pravomoc rozhodovat o odvoláních v patentových sporech**
- **Rozpory v rozhodování odvolacího soudu pro federální region a Nejvyššího soudu USA**
- **Kritika nedávných rozsudků Nejvyššího soudu USA, zejména rozsudků týkajících se patentovatelnosti vynálezů**



# Autorské právo

- **Judikatura týkající se předmětu ochrany autorským právem (počítačové programy, užitné předměty, jóga, zahrada apod.)**
- **Rozvíjející se judikatura týkající se „fair use“ nadále potvrzuje, že neexistuje žádná „zkratka“ – soudy musí zvážit všechny příslušné faktory**

# **Autorské právo**

- **Zásadní změna v oblasti vyčerpání práv (viz dále)**
- **Problémy vymáhání práv na internetu**
- **Vliv agresivního vymáhání autorských práv, zejména ve věcech porušování práv na internetu**
- **Otázka sporů malé hodnoty**

## Právo ochranných známek

- Územní dosah ochrany (otázka povinnosti užívání známky pro její ochranu)
- Ochrana skandálních a nemorálních známek („Redskins“, „The Slants“)
- Problémy vymáhání práv na internetu

# **VÝVOJ V ÚPRAVĚ VYČERPÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ**



## Vyčerpání práva

- Zásada, že po prvním autorizovaném převodu hmotného substrátu, v němž je dílo vyjádřeno, práva duševního vlastnictví, která chrání tuto věc, jsou v případě této věci vyčerpána
- Např. prvním prodejem (nebo jiným převodem) výtisku knihy se souhlasem nositele autorského práva se vyčerpává právo na rozšiřování tohoto jednoho výtisku, a proto je nabyvatel může posléze zcizit, aniž by k tomu potřeboval souhlas nebo licenci od nositele autorského práva

# Vyčerpání práva

- **Otázky:**
  - **Která práva jsou prvním prodejem vyčerpána?**
  - **Kdy jde o prodej (nebo jiný převod vlastnictví) a kdy jen o licenci?**
  - **Musí k prvnímu prodeji dojít na určitém území, aby práva pro toto území byla vyčerpána (tzv. národní nebo mezinárodní vyčerpání práva)?**
  - **Dochází k vyčerpání práva při prodeji na internetu (v digitální podobě)?**
  - **Dochází k vyčerpání práv k druhé generaci výrobku u sebe-replikovatelných technologií?**

# Která práva jsou prvním prodejem vyčerpána?

- **Autorské právo:** právo rozšiřovat
- **Známkové právo:** právo užívat k označení původu
- **Patentové právo:** právo užívat, vyrábět, nabízet k prodeji, prodávat
  - Nejen patenty na produkty, ale i patenty na metody

## Kdy jde o prodej a kdy jen o licenci?

- **Autorské právo:** licenční smlouvu (místo prodeje) je možno uzavřít pouze za dodržení podmínek stanovených soudními rozhodnutími
- **Patentové právo:** Nejvyšší soud USA rozhodl ve věci **Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods. (Nejvyšší soud USA, 30. května 2017)**
  - Odvolací soud rozhodl, že omezení na licenci je možné, pokud držitel patentu omezí prodej na licenci v jasně sdělených podmínkách, které jsou jinak legální (např. nejsou v rozporu se soutěžním právem)
  - Nejvyšší soud USA rozhodl jinak: pokud držitel patentu omezí další prodej smluvně, takové omezení může být vymáháno na základě smluvního práva, ale ne na základě patentového práva



**Musí k prvnímu prodeji dojít na určitém území, aby práva pro toto území byla vyčerpána (tzv. národní nebo mezinárodní vyčerpání práva)?**

- **Známkové právo:** platí princip mezinárodního vyčerpání práv
- **Autorské právo:** kvůli specifickému výkladu autorského zákona USA, platilo do roku 2012
  - národní vyčerpání pro kopie vyrobené v zahraničí a
  - mezinárodní vyčerpání pro kopie vyrobené v USA
  - Od roku 2012 platí mezinárodní vyčerpání autorských práv bez ohledu na místo výroby kopie

Musí k prvnímu prodeji dojít na určitém území, aby práva pro toto území byla vyčerpána (tzv. národní nebo mezinárodní vyčerpání práva)?

- **Patentové právo: Nejvyšší soud USA rozhodl ve věci Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., Inc. (S. Ct. 2017) (30. května 2017)**
  - Nejvyšší soud rozhodl, že prodejem v zahraničí došlo k vyčerpání patentových práv a že držitel toto vyčerpání nemůže smluvně omezit
  - Zlomové rozhodnutí patentového práva USA

## Dochází k vyčerpání práv k druhé generaci výrobku u sebe-replikovatelných technologií?

- **Patentové právo:** případ sojových bobů Monsanto ve věci **Bowman v. Monsanto, 133 S. Ct. 1761 (2013)**
  - Nejvyšší soud USA rozhodl, že se vyčerpání práva týká pouze prodaného produktu, nikoli práva k jeho reprodukci (např. druhé generaci semen)



**NĚCO LEHČÍHO PŘED OBĚDEM...**







**TRELL & MANELLA LLP**  
David A. Schwarz (State Bar No. 159376)  
DSchwarz@trell.com  
Casey Hultin (State Bar No. 302904)  
CHultin@trell.com  
1800 Avenue of the Stars, Ste. 900  
Los Angeles, CA 90067-4276  
Tel: 310-277-1010  
Fax: 310-203-7199

PETA FOUNDATION  
Jeffrey S. Kerr (to be admitted *pro hac vice*)  
JeffK@petaf.org  
1536 16th Street NW  
Washington, DC 20036  
Tel: 202-540-2171  
Fax: 202-540-2208

Matthew Strugar (State Bar No. 232951)  
Matthew-s@petaf.org  
Martina Bernstein (State Bar No. 230505)  
MartinaB@petaf.org  
2154 W. Sunset Boulevard  
Los Angeles, CA 90026  
Tel: 323-739-2701  
Fax: 213-484-1648

*Attorneys for Plaintiff*

## UNITED STATES DISTRICT COURT

## NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA

|                                      |   |                         |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| NARUTO, a Crested Macaque, by and    | ) | Case No.: 15-cv-4324    |
| through his Next Friends, PEOPLE FOR | ) |                         |
| THE ETHICAL TREATMENT OF             | ) | COMPLAINT FOR COPYRIGHT |
| ANIMALS, INC., and ANTJE             | ) | INFRINGEMENT            |
| ENGELHARDT, Ph.D.                    | ) |                         |
|                                      | ) | DEMAND FOR JURY TRIAL   |
| Plaintiff,                           | ) |                         |
|                                      | ) |                         |
| vs.                                  | ) |                         |
|                                      | ) |                         |
| DAVID JOHN SLATER, an individual,    | ) |                         |

352006

COMPLAINT FOR COPYRIGHT INFRINGEMENT

BLURB, INC., a Delaware corporation,  
and WILDLIFE PERSONALITIES, LTD.,  
a United Kingdom private limited  
company,  
  
Defendants.

### Defendants.

Plaintiff Naruto ("Naruto" or "Plaintiff"), by and through his next friends, People for the Ethical Treatment of Animals, Inc. ("PETA") and Antje Engelhardt, Ph.D. ("Dr. Engelhardt" and together with PETA, the "Next Friends"), aver as follows:

### NATURE OF THE CASE

1. Naruto is a free, autonomous six-year-old male member of the *Macaca nigra* species, also known as a crested macaque, residing in the Tangkoko Reserve on the island of Sulawesi, Indonesia. In or around 2011 Naruto took a number of photographs of himself, including one image – the internationally famous photograph known as the “Monkey Selfie.” A copy of the Monkey Selfie is attached hereto and incorporated as Exhibit 1.

2. The Monkey Selfie is one of a series of photographs (the “Monkey Selfies”) that Naruto made using a camera left unattended by defendant David John Slater (“Slater”). The Monkey Selfies resulted from a series of purposeful and voluntary actions by Naruto, unaided by Slater, resulting in original works of authorship not by Slater, but by Naruto.

3. Slater has publically admitted that the Monkey Selfies were taken by Naruto. Nonetheless, Slater has reproduced the Monkey Selfies, claiming that he, rather than Naruto, is their author.

4. Beginning in 2014, Slater and Defendant Blurp, Inc. ("Blurp"), published and sold for profit a book in the United States containing copies of the Monkey Selfies. The book identifies Slater and Defendant Wildlife Personalities, Ltd. ("Wildlife Personalities"), as the copyright owners of the Monkey Selfies.

COMPLAINT FOR COPYRIGHT INFRINGEMENT