

Evropské právo

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2122/17

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v pozměněném znění.

Odporová divize odmítla připustit stávající hlavní žádost do řízení, protože se domnívala, že nevyhovuje Pr. 80 EPC. Podle ní problém s jasností, způsobený rozporem mezi sériovým zapojením podle nároku 8 a paralelním zapojením podle nároku 1, není důvodem pro odpor. Vypuštění nároku 8 bylo proto v rozporu s Pr. 80 EPC.

Stížnostní senát měl za to, že odporová divize nepoužila své uvážení správně, a naopak uvedenou žádost do řízení připustil (čl. 12(4) RPBA – 2007). Podle senátu rozpor mezi nároky 1 a 8 představuje nejen problém s jasností, ale také s nedostatečným popisem, neboť odborník v oboru nemůže vyrobit sestavu, která je jak sériová, tak i paralelní. Vypuštění nároku 8 tedy odpovídá důvodu odporu a skutečnost, že odpůrce tento důvod nevznesl, je pro použití Pr. 80 EPC irelevantní.

Stížnostní senát citoval rozhodnutí T 69/14, ve kterém byly vypuštěny všechny závislé nároky, a kde se senát domníval, že „jen stěží si lze představit okolnosti, za nichž nelze mít za to, že vypuštění závislých nároků je způsobeno důvodem odporu, zejména podle čl. 100 písm. c) a/nebo b) EPC“.

Stížnostní senát vzhledem k výše uvedenému napadené rozhodnutí zrušil, věc vrátil odporové divizi s pokynem ponechat patent v platnosti v uděleném znění bez nároku 8.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 970/17

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v pozměněném znění, a to na základě tehdejší čtvrté pomocné žádosti.

Nárok 1 uděleného patentu se týkal přepážky (80), zatímco nárok 1 třetí pomocné žádosti se týkal implantabilního vaskulárního přístupového portu (50) pro vytvoření subkutánního přístupu k pacientovi, který obsahuje přepážku.

Podle stížnostního senátu se nový nárok týká produktu, který zahrnuje všechny znaky nároku v uděleném znění, s přidáním dalších znaků. Jedná se tak o omezení uděleného rozsahu (viz rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 2/88, 4.1).

Oponent tvrdil, že čl. 123(3) EPC neumožňuje nárokovat jinou fyzickou entitu, přičemž entita je definována prvním technickým znakem nároku.

Podle senátu však musí být brány v úvahu všechny znaky nároku. Nárok uděleného patentu, který se týká přepážky, je širší než rozsah nového nároku, který se týká vaskulárního vstupního portu obsahujícího přepážku.

Oponent rovněž tvrdil, že změna předmětu by mohla mít dopad na žalobu pro porušení patentu. Třetí strana, která vyrábí kryt (60) pro přístupový port, by nemohla porušit udělený patent, ale mohla by být nyní považována za nepřímého porušovatele ve smyslu německého práva (§10(1) PatG).

Stížnostní senát na to odpověděl, že je rozdíl mezi „rozsahech ochrany“ ve smyslu článku 69 EPC a „právy plynoucími z patentu“ ve smyslu článku 64 EPC. Ta závisí na národních zákonech a nemusí být brána při aplikaci 123(3) EPC (G 2/88, 3.3) v úvahu.

S přihlédnutím k výše uvedenému stížnostní senát napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odporové divizi s pokynem udělit patent v pozměněném znění, konkrétně s nároky 1 až 17 třetí pomocné žádosti, předložená majitelem patentu/stěžovatelem spolu s odůvodněním stížnosti. Žádosti oponenta/stěžovatele na postoupení právních otázek Velkému stížnostnímu senátu a o rozdělení nákladů řízení pak senát zamítl.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 199/16

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla evropská patentová přihláška zamítnuta, a to pro absenci vynálezecké činnosti.

Přihlašovatel zpochybnil, zda internetové stránky D1 až D3 uvedené v písemném stanovisku byly přístupné veřejnosti před datem priority.

V reakci na to průzkumová divize citovala webovou stránku D4, oznamující uvolnění systému KEYTROLLER LCD601 dne 23. 9. 2010, s cílem potvrdit existenci tohoto systému popsaného D1 a D2 před datem priority přihlášky. Přihlašovatel/stěžovatel v prvním stupni datum D4 nezpochybnil.

Stížnostní senát připomněl, že podle Instrukcí pro průzkum (G-IV 7.5) se předpokládá, že datum uvedené na internetové stránce je správné, ledaže přihlašovatel prokáže opak.

Teprve po obdržení prozatímního stanoviska stížnostního senátu stěžovatel poprvé zpochybnil, že by D4 byl dne 23. 9. 2010 skutečně zpřístupněn veřejnosti a požádal, aby tato přístupnost veřejnosti byla prokázána použitím archivní stránky (např. archiv.org).

Podle stížnostního senátu stěžovatel/přihlašovatel mohl a měl napadnout datum D4 již před průzkumovou divizí. Proto v souladu s čl. 12(4) RPBA – 2007 nevzal toto napadení v úvahu.

Na argument stěžovatele, podle kterého nemohl v době podání stížnosti předvídat, že se změnami ve stížnosti bude o 6 let později nakládáno mnohem přísněji, senát oponoval, že čl. 12 RPBA – 2007 byl v platnosti a uplatňován již velmi dlouho. Rozhodující je navíc pouze to, že platný jednací řád svěřuje senátu diskreční pravomoc a ten rozhoduje podle platných hodnotících kritérií.

S přihlédnutím k výše uvedenému stížnostní senát napadené rozhodnutí potvrdil a stížnost zamítl.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1989/18

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla evropská patentová přihláška zamítnuta. Průzkumová divize sice souhlasila s předmětem hlavní žádosti předložené dne 18. ledna 2018, ale nesouhlasila se současně předloženými úpravami popisu, které podle ní porušovaly čl. 84 EPC, neboť zahrnovaly předmět, který byl širší než předmět 17. předmětné žádosti.

Sedmnáctý nárok udělený průzkumovou divizí se týkal expresního vektoru. V textu připojeném ke zprávě podle Pr.71 (3) EPC průzkumová divize opakovaně nahradila výraz „v jednom provedení vynálezu“ výrazem „v jednom provedení popisu“, neboť tato provedení byla širší než udělený nárok 17. Přihlašovatel v reakci na to trval na zachování slova „vynález“. Průzkumová divize přihlášku zamítl na základě čl. 84 EPC.

Je třeba připomenout, že podle Instrukcí k provádění průzkumu F-IV 4.3, platných od března 2021, musí být ty části popisu, na které se nevztahují pozměněné nároky, vymazány nebo musí být označeny jako již nepokryté, protože nastolují pochybnosti o rozsahu ochrany z toho důvodu, že nároky se stanou nejasnými nebo se nezakládají na popisu (čl. 84 EPC).

Stížnostní senát rozhodnutí zrušil a rozhodl, že čl. 84 EPC nemůže v daném případě představovat odpovídající právní základ. Čl. 84 EPC vyžaduje, aby nároky byly jasné samy o sobě bez toho, že by byl brán v úvahu popis. Požadavek podpory popisem podle čl. 84 EPC jednoduše znamená, že předmět nároku musí být odvozen z popisu; jinými slovy nelze nárokovat, co není popsáno. Ale popis na straně jedné nemůže být použit k řešení problému

jasnosti nároku a na straně druhé nemůže vytvářet problém jasnosti, pokud je nárok sám o sobě jasný.

Zatímco nároky jsou jasné samy o sobě a jsou podpořeny popisem, jejich jasnost není ovlivněna skutečností, že popis obsahuje i nenárokovaný předmět.

Stejně tak Pr. 42(1) písm. c) EPC a Pr. 48(1) písm. c) EPC nepředstavují právní základ pro vyžadování úpravy popisu pod hrozbou zamítnutí. Pr. 48 EPC se týká obsahu patentových přihlášek, které mají být zveřejněny (a nikoli obsahu patentů), a pokrývá předmět „zjevně nesouvisející s předmětem nebo nadbytečný“, s tím právním důsledkem, že je EPO může z předmětu zveřejnění vypustit, nikoli přihlášku zamítnout.

V daném případě je nárok 17 jasný sám o sobě a je podpořen ostatními pasážemi popisu, takže čl. 84 EPC je dodržen.

Dále je třeba dodat, že stížnostní senát přihlašovatelů navrhl z popisu vypustit větu „ vynález je definován nároky“, přičemž v prozatímním stanovisku uvedl, že uvedení této věty vytvořilo nejednoznačnost ostatních úprav popisu.

Vzhledem k výše uvedenému stížnostní senát napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil průzkumové divizi s pokynem udělit patent ve vyznačeném znění.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 158/19

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v pozměněné podobě, a to na podkladě druhé pomocné žádosti. Stížnost proti rozhodnutí o ponechání patentu v pozměněné podobě podaly společnosti A a B společně.

Společnost A byla vlastníkem patentu. Společnost B též skupiny, hostila skupinu jednatelů zastupujících společnost A, ale nebyla ani majitelem ani účastníkem řízení v prvním stupni.

Stížnostní senát vzal na vědomí, že podle rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 3/99 může v případě společné stížnosti jedna ze stran z řízení odstoupit, aniž by to

mělo vliv na pokračování ve stížnosti. Z toho lze vyvodit, že s každou stranou by mělo být zacházeno, pokud jde o její individuální právo na stížnost, nezávisle, i když strany mají při vedení stížnostního řízení jednat společně.

V daném případě k tomu byla jedna z participujících stran ke stížnosti zmocněna, zatímco druhá nikoli. Pokud by byly stížnosti podány jednotlivě, jedno odvolání by bylo přípustné, druhé nikoli.

Vzhledem k tomu, že stížnost nemůže být částečně nepřipustná, byla tato společná stížnost považována za přípustnou a bylo lze ji považovat za přípustnou i jménem společnosti A.

Podání stížnosti rovněž jménem společnosti B tedy nemělo vliv na přípustnost vlastní stížnosti. Vzhledem k tomu, že společnost B od stížnosti odstoupila (v souladu s rozhodnutím G 3/99), nebylo nutné rozhodovat o přípustnosti stížnosti podané touto společností.

Stížnostní senát svoje stanovisko shrnul následovně: Stížnost účastníka řízení, jemuž nebylo napadené rozhodnutí potvrzeno, je přípustné přesto, že současně podala společně stížnost jiná společnost, která účastníkem řízení nebyla.

S přihlédnutím k výše uvedenému a skutečnosti, že stížnostní senát shledal hlavní žádost za schopnou ochrany, bylo napadené rozhodnutí zrušeno a věc vrácena odporové divizi s pokynem ponechat patent v platnosti na základě hlavní žádosti.

K rozhodnutí právního stížnostního senátu EPÚ J 7/20

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí právní divize, kterým byla žádost o přerušení řízení o revizi před Velkým stížnostním senátem zamítnuta. Stěžovatel/majitel patentu žádal, aby rozhodnutí bylo zrušeno a řízení o revizi bylo považováno za přerušené.

Zástupce majitele patentu se nemohl zúčastnit ústního jednání před Velkým stížnostním senátem, které se konalo v rámci řízení o revizi. Zástupce argumentoval vyšší mocí: po hustém sněžení byly všechny lety zrušeny. Také se pokusil na tuto skutečnost upozornit Velký stížnostní

senát zavoláním pracovníku rejstříku, ale neúspěšně, protože ten právě odešel do důchodu.

Zástupce tvrdil, že se jedná o nezpůsobilost zástupce ve smyslu Pr. 142(1) písm. c) EPC, takže řízení o revizi by mělo být považováno za přerušené den před ústním jednáním.

Právní stížnostní senát k tomu poznamenal, že předmětná nezpůsobilost se týká nezpůsobilosti k právním úkonům, která se podle case law vztahuje k duševnímu stavu zástupce, který musí být takový, že zástupce není schopen racionálního rozhodování pokud jde o všechny jeho profesní povinnosti. Je tak nutná spolehlivá lékařská pomoc.

Pr. 142(1) písm. c) uvádí vyčerpávající seznam případů: smrt, nezpůsobilost nebo právní překážka bránící v pokračování v řízení kvůli žalobě podané proti jeho majetku. Vyšší moc zde zmíněna není.

Pravidlo 154(2) (a) EPC zmiňuje vyškrcnutí z rejstříku zástupců z moci úřední v případě smrti nebo nezpůsobilosti a podle Pr. 142(3) EPC je řízení obnoveno pouze s novým zástupcem, což ukazuje, že dotyčná nezpůsobilost musí být něco vážného, ovlivňujícího postup stejným způsobem jako smrt, a nikoli jednorázová událost, mimo osobu zástupce.

Právní stížnostní senát proto své rozhodnutí shrnul následovně:

Výčet událostí, tedy důvodů, které mohou vést k přerušení řízení podle R. 142(1) písm. c) EPC, je taxativní. Venkovní, praktické a jednorázové události (včetně hus-tého sněžení, zrušených letů a selhání komunikace) tak nepředstavují „právní nezpůsobilost zástupce“ ve smyslu Pr. 142(1) písm. c) EPC. Vzhledem k výše uvedenému byla stížnost zamítnuta.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2327/18

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl odpor zamítnut.

Hovoří-li se o disclaimerech, má se často na mysli soulad disclaimerů přidaných během průzkumu s čl. 123(2) EPC. V daném případě však nastala opačná situace: disclaimer

v přihlášce, jak byla podána, přítomen byl, ale následně byl vypuštěn.

V podané (vyloučené) přihlášce přihlašovatel přidal do popisu resumé přihlášky WO'438, namítané proti mateřské přihlášce jako dosavadní stav techniky podle čl. 54(3) EPC, a k tomu dodal, že zařízení podle WO' 438 není nárokováno. Nárok 1 obsahoval dlouhý disclaimer tento typ zařízení vylučující.

Během průzkumu přihlašovatel přidal znaky, které se samy o sobě odlišovaly od WO'438, a nakonec vypustil disclaimer i větu popisu vylučující zařízení podle této dřívější přihlášky, a dosáhl udělení patentu.

Podle stížnostního senátu byla tato úprava v rozporu s čl. 123(2) EPC. Poukázal na to, že na rozdíl od toho, co tvrdí majitel patentu, dochází k překrývání mezi nárokováným předmětem a disclaimerem, takže některé galvanické lázně, na které se současný patent vztahuje, byly vyloučeny z přihlášky, jak byla podána.

Jak je však uvedeno v bodě 4.5.5 rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 2/10, „provedení, které by bylo v přihlášce, jak byla podána, prezentováno nikoli jako součást vynálezu, ale například jako součást dosavadního stavu techniky nebo jako srovnávací příklad nelze v žádném případě nárokovat.“

Stížnostní senát pak své rozhodnutí shrnul následovně: Vypuštění disclaimeru výslovně uvedeného v přihlášce, jak byla podána, jako „nikoli součást“ vynálezu není přípustné, pokud vypuštění vede k tomu, že „nikoli součást“ je stále částečně nárokována. Skutečnost, že přihláška je přihláškou vyloučenou a že disclaimer je motivován důvody patentového práva, je přitom irelevantní.

S ohledem na výše uvedené stížnostní senát jak napadené rozhodnutí, tak i patent zrušil.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1958/19

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl patent ponechán v platnosti v pozměněné podobě, a to v podobě pomocné žádosti 1. Stížnost podal pouze oponent 2.

Oponent 2 vznesl před odporovou divizí námitky nedostatečného popisu a nedostatku novosti hlavní žádosti, přičemž odporová divize tyto námitky zamítla jako neopodstatněné. Po zamítnutí hlavní žádosti pro nedostatky vynálezecké činnosti podal majitel patentu pomocnou žádost 1 a podle zápisu z ústního jednání oponenti na žádost předsedy odporové divize prohlásili, že proti této žádosti, pokud jde o její soulad s čl. 123(2) a(3), čl. 84, 83 a 54 EPC, nemají námitek.

Ve fázi stížnosti vznesl jediný stěžovatel/oponent 2 znovu námitky nedostatečného popisu a nedostatku novosti.

Po konstatování, že proti této žádosti v prvním stupni žádné takové námitky vzneseny nebyly, vyjádřil stěžovatel/oponent 2 pochybnosti o správnosti zápisu z jednání. Stížnostní senát k tomu uvedl, že je na stěžovateli/ oponentu 2, aby nesprávnost prokázal, což však neučinil. Nepožádal ani o opravu zápisu z ústního jednání.

Výrok v zápisu je kromě toho jednoznačný a jiný výklad nepřipouští. Stížnostní senát zejména nebyl přesvědčen výkladem stěžovatele/opponenta 2 v tom smyslu, že vyjádření je třeba chápat v kontextu stavu ústního jednání, v jehož průběhu byla předchozí žádost shledána jako splňující požadavky článků 83 a 54 EPC, takže o těchto otázkách nebylo třeba znovu diskutovat.

Námitky byly nakonec podle čl. 12(4) RPBA – 2007 odmítnuty, a stížnost zamítnuta.

Poznámka: Toto rozhodnutí ilustruje důležitost jasného objasnění a v případě potřeby zopakování námitek během ústního jednání, zejména ke každé ze žádostí. V projednávané věci bylo zřejmé, že diskuse o nedostatečném popisu a o novosti by s přihlédnutím ke stanovisku odporové divize hlavní žádosti neuspěla. Oponent však měl jasně uvést, že na svých námitkách trvá, a vysvětlit, kde vidí přidané znaky ve stavu techniky.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2759/17

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v pozměněném znění, a to na základě první pomocné žádosti.

Otázka výběru nejbližšího stavu techniky je při aplikaci „problem and solution approach“ zásadní.

V daném rozhodnutí stížnostní senát připomněl, že nejbližším stavem techniky není dokument, ale jedna informace či návod k technickému jednání. Když dokument popisuje několik technických návodů, může být potenciálním výchozím bodem každý z nich. Stížnostní senát dále uznal, že v současné době existují v této věci dva přístupy.

Podle prvního přístupu (například T 1450/16) je na rozhodovacím orgánu, aby vybral nejbližší stav techniky, a odborník v oboru (jeho znalosti, jeho očekávání atd.) nehraje při tomto výběru žádnou roli. Jeho role začíná až později, tj. tehdy, kdy byl nejbližší technický návod identifikován a zformulován objektivní technický problém. Podle tohoto přístupu by tak nebylo možné nepřihlídnout k technickému návodu z důvodu, že by ho odborník neposoudil jako slibný nebo alespoň jinak realistický výchozí bod.

Při druhém přístupu (například T 2148/14, T 2114/16) odborník v oboru vstupuje na scénu již při samotném výběru nejbližšího stavu techniky. Musí být proto určen technický návod, z kterého by odborník realisticky, jako z nejslibnějšího odrazového můstku k vynálezu, vycházel. Odborník tak hledá řešení se stejným nebo alespoň podobným cílem nebo účinkem.

Stížnostní senát v daném případě zvolil druhý přístup.

Podle senátu by vyloučení odborníka z výběru nejbližšího stavu techniky mohlo vést k umělým či nesmyslným výsledkům, v každém případě alespoň v oblasti chemie, kde si odborník svévolně nevybírá žádné již existující řešení, než se podívá na to, jaké technické oblasti a k jakému účelu se může použít. Jiný přístup by byl umělý a nerealistický a vedl by také k téměř systematickému výběru řešení s největšími strukturálními podobnostmi, a s tím spojeným rizikem přístupu *a posteriori*.

Technický návod v dokumentu lze proto považovat za platný výchozí bod pouze tehdy, pokud by ho odborník v oboru zvolil realisticky. V této souvislosti je obecně důležitá skutečnost, že návod má stejný účel nebo stejný technický účinek.

V daném případě tvoří možný výchozí bod...

- 7 příkladů namítnutých oponentem, které obsahují sloučeninu (A), ale které nejsou popsány jako schopné eliminovat biofilmy, nebo
- dalších 22 příkladů z dokumentu E1
- nebo enzym, popsáný obecně v dokumentu E1.

A je to pouze posledně jmenovaný výchozí bod, který je popsán ve spojitosti s cílem sledovaným vynálezem (antimikrobiální aktivita a eliminace biofilmů, které jsou dokonce obsaženy v patentovém nároku), ze kterého by podle senátu odborníci realisticky vycházeli. Pokud by se vycházelo z příkladů z důvodu jejich strukturní blízkosti (přítomnost sloučeniny (A)), předpokládalo by to znalost vynálezu, a tedy přístup „a posteriori“.

Vzhledem k výše uvedenému byla stížnost zamítnuta a napadené rozhodnutí ponecháno v platnosti.

K rozhodnutí stížnostních senátů EPÚ T 494/18, T 2891/18

Jak jsme již viděli v některých rozhodnutích dříve, case law není v otázce, zda vypuštění nezávislých nároků představuje „změnu ve stížnosti“ ve smyslu čl. 13 RPBA – 2020 či nikoli, jednotné.

Podle prvního přístupu (viz např. T 1480/16) takový postup změnou ve stížnosti není, protože se tím nemění právní a/nebo skutkový rámec stížnosti. V souladu s tím nelze použít diskreční pravomoc podle čl. 13(1) nebo čl. 13(2) RPBA – 2020.

Podle druhého přístupu (viz např. T 1569/17) takový postup změnou ve stížnosti je a senát tak může vykonat diskreční pravomoc s přihlédnutím zejména k otázce ekonomiky řízení.

V prvním z uvedených příkladů se senát (3.3.06) přiklonil k druhému přístupu, přičemž prvnímu přístupu vytkl, že nejprve uplatňuje kritérium ekonomiky řízení (změnu věcného nebo právního rámce), tedy kritérium podle čl. 13(1), pro samotnou otázku použitelnosti stejného pravidla. Použitelnost tohoto pravidla však není na uvážení senátu.

Volba uvážení se týká právních důsledků tohoto ustanovení, nikoli definice pojmů v něm použitých.

Článek 13 se vztahuje na jakoukoli „změnu“ toho co bylo uvedeno ve stížnosti nebo v reakci na ní.

V daném případě byla do řízení připuštěna pomocná žádost 8, ve které byly vypuštěny nároky na výrobek, protože odpovídají na první pohled všem námitkám vzneseným proti nárokům na výrobek, nezahrnuje novou diskusi o nárocích na postup a je prima facie v souladu s čl. 123(2) a čl. 56 EPC.

V dalším nedávném rozhodnutí (T 2091/18) zvolil senát 3.2.05 stejný přístup. V souladu s čl. 13(2) RPBA – 2020 připustil žádost předloženou na začátku ústního jednání, ve které byly vypuštěny nároky na zařízení, protože šlo o reakci na novou námitku, formulovanou senátem v jeho předběžném stanovisku („výjimečné okolnosti“).

Stížnostní senát v kauze T 1513/17 postoupil Velkému stížnostnímu senátu právní otázky (G 1/22)

Senát 3.3.04 postoupil Velkému stížnostnímu senátu právní otázky týkající se nárokování prioritních práv.

V daném případě byla podána vynálezci a přihlašovatel (A) US prioritní přihláška, poté byla podána PCT přihláška s A jako přihlašovatel pro USA a společností B jako přihlašovatelem pro ostatní určené země, s nárokováním priority z US prioritní přihlášky.

Odporová divize rozhodla, že priorita není platná, neboť nedošlo – pokud jde o evropský patent – k převodu prioritního práva z A na B. Patent byl tedy zrušen na základě dokumentů zveřejněných před datem podání přihlášky.

Majitel patentu hodlal ve stížnosti využít „přístupu spolupřihlašovatele“, který aplikuje EPÚ v případě přihlášek podaných spolupřihlašovatel (viz Instrukce pro provádění průzkumu A-III 6.1) (v tomto případě postačuje, aby prioritní přihlášku podal alespoň jeden spolupřihlašovatel). Tento přístup by měl podle jeho názoru platit i pro mezinárodní přihlášky PCT. Majitel patentu se zejména dovolával skutečnosti, že přihláška PCT musí mít stejné

účinky jako přihláška evropské patentové přihlášky a že v případě evropské patentové přihlášky jsou za spolupřihlašovatele považováni různí přihlašovatelé (čl. 11(3) PCT, čl. 118 a 153(2) EPC).

Senát uvedené argumenty nepřesvědčily a jako alternativu uvedl postup, který zvolil Haagský tribunál ve svém rozhodnutí ze dne 30.7.2019. Podle tohoto přístupu je rozhodným právem právo místa, kde se žádá o ochranu (lex loci protectionis), tedy EPC, která nepředepisuje žádnou zvláštní formalitu s ohledem na přiznání práva priority.

V daném případě by samotné podání přihlášky PCT mohlo být důkazem, že právo priority bylo implicitně přiznáno pro ostatní země, protože A souhlasil s tím, že B je přihlašovatelem pro tyto země.

Skutkový stav se liší od skutkového stavu v rozhodnutí CRISPR T 844/18, neboť v daném případě někteří z přihlašovatelů prioritních přihlášek nebyli přihlašovatelé pozdější přihlášky.

Velkému stížnostnímu senátu tak stížnostní senát postoupil následující právní otázky:

- I. Dává EPC EPÚ pravomoc k určení, zda strana platně nárokuje, že je právním nástupcem, uvedeným v čl. 87(1) písm. b) EPC?
- II. Pokud je otázka I zodpovězena kladně

Může se strana B platně dovolávat priority nárokové v PCT přihlášce za účelem uplatnění práva priority podle čl. 87(1) EPC v případě, kdy

- 1) PCT přihláška označuje stranu A za přihlašovatele pouze pro USA a stranu B jako přihlašovatele pro ostatní určené státy, včetně regionální evropské patentové ochrany a
- 2) přihláška PCT nárokuje prioritu z dřívější patentové přihlášky, která označuje stranu A jako přihlašovatele a
- 3) priorita nárokováná v PCT přihlášce je v souladu s článkem 4 Pařížské úmluvy?

Oznámení Evropského patentového úřadu ze dne 22. prosince 2021 o nadcházejícím zavedení jednotného patentu a možnosti požádat o odklad vydání rozhodnutí o udělení evropského patentu v reakci na zprávu podle Pr. 71(3) EPC

Nařízení (EU) č. 1257/2012 a (EU) č. 1260/2012 o zřízení jednotného patentu se použijí ode dne vstupu v platnost Dohody o jednotném patentovém soudu (UPCA). Rozhodnutím ze dne 22. prosince 2021 dal prezident Evropského patentového úřadu (EPÚ) evropským přihlašovatelům patentu možnost požádat o odložení vydání rozhodnutí o udělení evropského patentu tak, aby oznámení o udělení evropského patentu bylo zveřejněno v Evropském patentovém věstníku ke dni nebo bezprostředně po dni vstupu UPCA v platnost (tj. k datu nebo po datu aplikace výše uvedených nařízení EU), aby tak byla pro tento evropský patent povolena registrace jednotného účinku.

Toto rozhodnutí vstoupí v platnost dnem uložení listiny Spolkové republiky Německo o ratifikaci UPCA podle článku 84 UPCA. Toto datum leží tři až čtyři měsíce před vstupem UPCA v platnost a bude sděleno na internetových stránkách EPÚ. Rozhodnutí se bude vztahovat na všechny nevyřízené evropské patentové přihlášky. Přestává platit dnem nabytí účinnosti UPCA, tedy dnem účinnosti výše uvedených nařízení EU.

Toto oznámení poskytuje informace o využití této dočasné možnosti požádat o odklad udělení patentu s ohledem na nadcházející zavedení jednotného patentu a o jeho praktických důsledcích.

A. Forma žádosti o odklad

Žádost o odklad musí být podána na Formuláři 2025 poskytnutém EPÚ. V opačném případě se má za to, že žádost nebyla podána. Formulář 2025 by měl být podán nejlépe online.

B. Přípustnost žádosti o odklad

Žádost o odklad vydání rozhodnutí o udělení evropského patentu lze platně podat pouze pro evropské patentové

příhlášky, u nichž byl přihlašovatel informován o textu určeném k udělení zprávou podle pravidla 71(3) EPC, avšak tento text dosud nebyl schválen. Jakákoli žádost, která nebude splňovat tyto požadavky, bude považována za nepodanou.

To znamená, že žadatelé mohou podat žádost o odklad, pokud ještě neschválili text pro udělení patentu, který jim byl zaslán podle pravidla 71(3) EPC. Žádost o odklad podaná ve stejný den jako schválení textu určeného k udělení bude považována za platně podanou. Žadatelé požadující odůvodněné změny nebo opravy podle pravidle Pr. 71(6) EPC v reakci na zprávu podle Pr. 71(3) EPC mohou současně podat žádost o odklad udělení. Jakákoli taková žádost podaná po obdržení jimi schváleného textu pro udělení patentu bude považována za nepodanou.

Žádost o odklad nemá vliv na čtyřměsíční lhůtu pro odpověď na zprávu podle Pr. 71 odst. 3 EPC. Žadatelé proto musí i nadále podat odpověď v příslušných lhůtách. V opačném případě bude evropská patentová přihláška považována za vzatou zpět podle Pr. 71(7) EPC, i když bylo platně požádáno o odklad udělení.

V případě následné komunikace podle Pr. 71(3) EPC, zůstane žádost platně podaná v souvislosti s dřívější komunikací podle pravidla 71(3) EPC v platnosti.

Průzkumová divize může pokračovat v průzkumu kdykoli během doby, kdy je rozhodnutí o udělení odloženo, např. pokud to vyžadují připomínky třetích stran.

Žádost o odklad lze však podat až ode dne nabytí právní moci výše uvedeného rozhodnutí prezidenta. Jakákoli žádost podaná před tímto datem bude považována za nepodanou.

Žádost o odklad lze vzít kdykoliv zpět.

C. Získání jednotného patentu: samostatná žádost o jednotný účinek

Aby bylo možné získat jednotný patent, musí být u EPÚ podána samostatná žádost o jednotný účinek. Podrobné informace o tom, jak získat jednotný patent, lze nalézt v příručce jednotného patentu dostupném na webových stránkách EPÚ.

Platně podaná žádost o odklad zajistí, že evropský patent bude udělen k datu použitelnosti nařízení (EU) č. 1257/2012 nebo později. Udělený evropský patent pak bude způsobilý k registraci jako jednotný patent.

Pro usnadnění zavedení jednotného patentového systému umožní EPÚ také podávání žádostí o jednotný účinek již ke dni uložení ratifikační listiny UPCA Spolkové republiky Německo. Takové včasné žádosti o jednotný účinek lze podat pouze pro evropské patentové přihlášky, ohledně kterých byla zaslána zpráva podle Pr. 71(3) EPC.

Další informace lze nalézt v Oznámení Evropského patentového úřadu ze dne 22. prosince 2021 o nadcházejícím zavedení jednotného patentu a možnosti podat včasné žádosti o jednotný účinek (viz dále).

Oznámení Evropského patentového úřadu ze dne 22. prosince 2021 o nadcházejícím zavedení jednotného patentu a možnosti podávat včasné žádosti o jednotný účinek

Nařízení (EU) č. 1257/2012 a (EU) č. 1260/2012 o zřízení jednotného patentu se použijí ode dne vstupu v platnost Dohody o jednotném patentovém soudu (UPCA).

Za účelem usnadnění zavedení jednotného patentového systému bude Evropský patentový úřad (EPÚ) přijímat žádosti o jednotný účinek podané přede dnem použitelnosti výše uvedených nařízení (dále jen „včasné žádosti o jednotný účinek“). Takovéto včasné žádosti o jednotný účinek bude možné podat ke dni uložení ratifikační listiny UPCA Spolkové republiky Německo. Toto datum leží tři až čtyři měsíce před vstupem UPCA v platnost a bude sděleno na internetových stránkách EPÚ. Včasné žádosti o jednotný účinek lze podat pouze pro evropské patentové přihlášky, ohledně kterých bylo odesláno sdělení podle Pr. 71(3) EPC.

Jsou-li splněny požadavky na registraci jednotného účinku, jak je stanoveno v Pravidlech týkajících se jednotné patentové ochrany, EPÚ zaregistruje jednotný účinek, jakmile bude systém jednotného patentu spuštěn a sdělí datum tohoto zápisu žadateli. V opačném případě vyzve žadatele, aby případné nedostatky opravil, nebo žádost o jednotný účinek zamítne. Je třeba poznamenat, že

žadatelé obdrží zprávu týkající se výsledku své žádosti o jednotný účinek nejdříve za několik dní po zveřejnění oznámení o udělení příslušného evropského patentu v Evropském patentovém věstníku po zahájení fungování jednotného patentového systému. EPÚ však bude žadatele o formálních nedostacích informovat již před vstupem Pravidel jednotné patentové ochrany v platnost, čímž jim dá možnost včas provést nápravu.

Pokud je podána včasná žádost o jednotný účinek předtím, než Německo uloží svou ratifikační listinu UPCA a/nebo pokud nebyla odeslána zpráva podle Pr. 71(3) EPC, nelze s ní nakládat jako s žádostí o jednotný účinek. Žadatel o tom bude informován a po splnění podmínek bude moci žádost podat znovu.

Je důležité poznamenat, že jednotný účinek může být registrován Evropským patentovým úřadem pouze pro jakýkoli evropský patent udělený v den použitelnosti nařízení (EU) č. 1257/2012 nebo později. Je třeba také poznamenat, že podání včasné žádosti o jednotný účinek neznamena, že EPÚ zdrží vydání rozhodnutí o udělení evropského patentu, k tomu může dojít pouze na výslovnou žádost. Další podrobnosti týkající se možnosti požádat o odklad vydání rozhodnutí o udělení evropského patentu v reakci na zprávu podle Pr. 71(3) EPC lze nalézt také v Rozhodnutí prezidenta Evropského patentového úřadu ze dne 22. prosince 2021 a příslušném oznámení (viz shora).

Možnost podávat včasné žádosti o jednotný účinek je k dispozici pouze do data použitelnosti nařízení (EU) č. 1257/2012 a (EU) č. 1260/2012. Podrobné informace o podávání žádostí o jednotný účinek k tomuto datu nebo po něm lze nalézt v příručce jednotného patentu, která je k dispozici na webových stránkách EPÚ.

Je třeba vzít na vědomí, že žádost o jednotný účinek by měla být nejlépe podána online. Formulář UP 7000 (žádost o jednotný účinek) bude k dispozici v online podání (eOLF) i online podání 2.0. Při použití webového formuláře se důrazně doporučuje použít formulář 7000, který bude k dispozici na webových stránkách EPÚ. Žádost o jednotný účinek lze také podat osobně, poštou nebo faxem. V těchto případech se také důrazně doporučuje použít formulář 7000 a před jeho vyplněním si pozorně přečíst vysvětlivky.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1202/18

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl odpor zamítnut a patent byl ponechán v platnosti v uděleném znění.

Patent se týká média obsahujícího světlo emitující obraz, který obsahuje prvky fluorescenčního vzoru tvořící množství mikroznaků.

V prvním stupni měla odporová divize ve svém prozatímním stanovisku nejprve za to, že znak je grafickým symbolem používaným pro psaní nebo tisk, než ve svém rozhodnutí usoudila, že mikroznak je druh znaku nebo symbolu, který nelze k psaní jazyka (tedy majícího význam) bez zvětšení rozeznat.

Stížnostní senát ve svém prozatímním stanovisku uvedl, že se strany na této druhé definici zřejmě shodly, ale při ústním jednání se oponent opíral o definici, kterou obhájoval v prvním stupni, a to „o jakýkoli znak nebo symbol používaný pro psaní nebo tisk“.

S ohledem na skutečnost, že výklad tohoto pojmu určuje relevanci, a tedy přípustnost namítaných dokumentů, předložených po uplynutí lhůty pro podání odporu, jakož i přípustnost pomocných žádostí podaných, v případě, že tyto dokumenty budou přijaty, měl senát za to, že je nejprve nutné rozhodnout o výkladu tohoto pojmu.

Pokud jde o pojem „znak“, majitel patentu tvrdil, že původní japonský výraz „Mojí“ se vztahuje k symbolu, který má význam v jazyce, a že příklady uvedené v patentu jsou písmena jako D, N a P. Senát nicméně zdůraznil, že jazykem řízení je angličtina, takže záměr japonského zpracovatele nemá na náležitou interpretaci žádný vliv. Kromě toho je třeba poznamenat, že majitel patentu nikdy nepožadoval opravu textu. Vzhledem k tomu, že patent je příkladem písmen, ale nárokuje si znaky, odborníci v oboru by pochopili, že tento výraz zahrnuje více než jen písmena. Aby se vyřešil technický problém odhalování padělků musí být znaky smysluplné. Znak je tedy jakýkoli symbol nebo znak používaný při tisku.

K významu slova „mikro“ senát rozhodl, že je třeba ho chápat tak, že se vztahuje k řádové velikosti, která musí

být v rozmezí mikrometrů. Nezáleží přitom na tom, zda lze znaky rozeznat nebo číst se zvětšením nebo bez něj.

Termín mikroznak proto zahrnuje jakýkoli grafický symbol, který se má použít při tisku, mající rozměry, které by odborník v oboru vyjádřil pomocí měřítka.

Vzhledem k tomu, že senát dospěl k odlišnému výkladu pojmu v nároku než byl dosud použit, napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odporové divizi k dalšímu řízení.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2073/18

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla evropská patentová přihláška zamítnuta pro nedostatek novosti a vynálezecké činnosti.

Podle čl. 11 RPBA – 2020 „Senát vrátí věc k dalšímu řízení orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, pouze pokud k tomu existují zvláštní důvody“. Podle vysvětlujících poznámek k tomuto článku by senát neměl případ vrátit, pokud lze o všech otázkách rozhodnout bez nepřiměřeného úsilí. Cílem je vyhnout se „ping-pongu“ mezi první instancí a senátem.

V současnosti se nezdá, že by tento článek výrazně změnil tradiční přístup. Napadené rozhodnutí je obecně zrušeno pokud jde o řešení důvodů, které nebyly projednány v prvním stupni. Pokud nebyla například řešena v první instanci vynálezecká činnost je případ první instanci vrácen.

V daném případě byla přihláška zamítnuta pro nedostatek novosti a vynálezecké činnosti s ohledem na dokument D3.

Stížnostní senát však naopak dospěl k závěru, že vynález je, pokud jde o D3, nový a že námitka nedostatku vynálezecké činnosti s ohledem na D3 a všeobecné poznatky nemůže obstát přinejmenším proto, že nebyly správně zohledněny znaky, ve kterých se předmět patentové přihlášky od dokumentu D3 liší.

Senát současně konstatoval, že nebylo provedeno žádné podrobné přezkoumání čl. 123(2) EPC, a že takové přezkoumání, které by stížnostní senát provedl poprvé, by pro něj představovalo nadměrné úsilí.

Se shora uvedených důvodů proto napadené rozhodnutí proto zrušil a věc vrátil průzkumové divizi k dalšímu řízení.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 77/18

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl patent odporovou divizí zrušen pro nedostatek novosti, pokud jde o hlavní žádost, a pro nedostatek jasnosti nebo vynálezecké činnosti, pokud jde o žádosti pomocné.

Během ústního jednání před odporovou divizí vznesl oponent nový důvod odporu, a to důvod podle čl. 100 písm. c) EPC. Tento důvod byl krátce projednán po projednání novosti, aby měl majitel patentu možnost navrhnout doplňkové žádosti reagující jak na nedostatek novosti, tak případně na možný problém podle čl. 123(2) EPC. Předseda odporové divize však uvedl, že tento důvod ještě nebyl připuštěn do řízení, přičemž rozhodnutí o této otázce, tj. o přípustnosti tohoto nového důvodu, tak o věci samé, mlčí.

Stížnostní senát připomněl, že účelem stížnosti je napadnout věcnou stránku rozhodnutí a že zohlednění důvodů, na kterých rozhodnutí není založeno, by bylo v rozporu s tímto cílem. Nový důvod je ve stížnosti připuštěn pouze se souhlasem majitele patentu (viz rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 10/91).

Oponent tvrdil, že se nejedná o nový důvod, protože byl již vznesen před odporovou divizí. Senát na to odpověděl, že odporová divize se zdržela rozhodnutí v této věci záměrně. V případě neexistence kladného rozhodnutí o jeho přípustnosti je třeba důvod považovat za nový důvod uvedený ve fázi stížnosti.

Senát dále shledal, že nově vznesený důvod je *prima facie* irelevantní. Vypuštění výrazu „asi“ ve spojení s číselnou hodnotou je běžnou, čl. 123(2) neporušující modifikací.

Vzhledem k výše uvedenému a dále k tomu, že senát dospěl k závěru, že předmět hlavního nároku patentu v uděleném znění splňuje požadavky EPC, napadené rozhodnutí zrušil a patent ponechal patent v platnosti v uděleném znění. ✓

Ing. Emil Jenerál