

Evropské právo

Ke změnám v Instrukcích pro provádění průzkumu v EPÚ, které nabyly platnosti 1. března 2022

1. Změny popisu

Vzhledem k tomu, že aktualizace Instrukcí pro rok 2021 přinesla přísnější požadavky ohledně uvedení popisu do souladu s nároky před udělením patentu, přistoupil EPÚ na základě připomínek uživatelů k jejímu zmírnění.

Této aktualizace se také týkala většina připomínek vznesených k Instrukcím pro rok 2021. EPÚ se proto spojil s profesními sdruženími, aby získal zpětnou vazbu. Rovněž vzal na vědomí návrhy od pracovní skupiny SACEPO.

Ve světle toho byla kapitola F-IV, 4.3 revidována tak, aby se zmírnil požadavek na přizpůsobení popisu nárokům. Instrukce již zejména nevyžadují odstranění nebo výrazné označení jako nenárokované ty části popisu, která již nejsou kryta upravenými nároky.

Místo toho je třeba z popisu vypustit pouze předmět, který není v souladu s nároky, nebo ho označit jako nespadající do předmětu, pro který je požadována ochrana.

Kromě toho nové Instrukce uvádějí, že v pochybnostech v hraničních případech, kdy není jasné, zda je provedení v souladu s nároky, mají přihlašovatelé výhodu.

Je však třeba zdůraznit, že nové znění Instrukcí bylo dokončeno před poněkud kontroverzním rozhodnutím T 1989/18, které pro požadavek upravit popis do souladu s nároky ne našlo žádný právní základ.

2. Stanovení technického účinku simulace

V návaznosti na rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 1/19, které zachovala status quo aplikaci COMVIK k posouzení počítačově implementovaných simulací, byla aktualizována kapitola G-II, 3.3.2, aby bylo jasnější, jak přistupovat ke stanovení technického účinku, když nárokovaný předmět zahrnuje simulaci. Nová diskuse vymezuje různé situace, ve kterých se jedná o simulace, tj. o celou škálu od čistě numerických simulací bez přímého spojení s fyzickou realitou až po simulace, které interagují s vnějším světem.

V instrukcích jsou nyní zdůrazněny důležité úvahy, které byly použity v G 1/19. Výstupní údaje simulace mohou mít zejména „potenciální technický účinek“ – tj. technický účinek, který by se projevil, pokud by se údaje používaly k zamýšlenému technickému použití.

Odpovídajícím způsobem byl aktualizována kapitola G-VII, 5.4.1, aby odkazovala na G-II, 3.3.2 při formulování objektivního technického problému pro smíšené technické a netechnické nároky.

3. Posuzování dílčí priority

Dílčí priorita, kdy pouze část nárokovaného předmětu těží z data priority dřívější přihlášky, může vzniknout, pokud je nárok širší, než jak vyplývá z prioritní přihlášky.

Kapitola F-VI, 1.5 Instrukcí pro rok 2022 připomíná diskusi o situacích zahrnujících dílčí prioritu. Přihláška a dřívější přihláška podané stejným přihlašovatelem se mohou částečně týkat stejného vynálezu, ale přihláška může sloužit pouze jako „první přihláška“ ve smyslu čl. 87(1) EPC pro ty

části vynálezu, které nejsou popsány v dřívější přihlášce. Jinými slovy, pozdější přihláška nemůže platně nárokovat prioritu té části přihlášky, která se nevyskytuje v dřívější přihlášce.

Toto připomenutí odráží aktualizaci nejnovějšího vydání case law stížnostních senátů shrnující T 282/12, která uvádí, že odůvodnění rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 1/15 platí také při rozhodování, zda přihláška, z níž je uplatňována priorita, je „první přihláškou“.

Dodatky ke kapitole F-VI, 1.5 také varují před možnými důsledky samostatného převodu dílčí priority v případě, že postupujícímu zůstane omezené právo a tuto dílčí prioritu si již nemůže nárokovat.

Doplnění těchto připomínek do Instrukcí je však trochu kuriózní vzhledem k tomu, že EPÚ zpravidla zpočátku zkoumá pouze formální podmínky pro uplatnění priority.

4. Místo bydliště vynálezce

Pozměněné Pr. 19(1) EPC vstoupilo v platnost v dubnu 2021 a zaměnilo požadavek na uvedení adresy každého vynálezce na místo jejich bydliště. Zatímco znění novelizovaného pravidla odkazuje pouze na místo, kde má původce bydliště, v praxi EPÚ akceptuje i místo přihlašovatele, jako místo bydliště původce.

Nové pokyny formalizují tuto praxi v kapitole A-III, 5.3, což může poskytnout jistotu uživatelům, kteří již uvedli místo přihlašovatele jako místo bydliště původce.

5. Další změny v kapitolách

F-V, 3.2.4 – nový příklad nedostatku jednotnosti vynálezu v nárocích s vícenásobnou závislostí.

G-VII, 5.4.2.4 – nový příklad aplikace přístupu COMVIK, který ilustruje situaci, kdy prvky, které jsou samy o sobě netechnické, přispívají k vytvoření technického účinku v kontextu nárokovaného vynálezu.

E-VIII, 1.6.2.3 – další typy období, na které se nyní výslovně vztahují prodloužení podle Pr. 134 EPC. Instrukce proto posilují u uživatelů legitimní očekávání, že uvedené lhůty lze prodloužit podle všech odstavců Pr. 134 EPC,

i když není uveden žádný právní základ, např. pro použití Pr. 134(2) EPC na lhůtu pro podání odporu.

E-VI, 2.2 – restrukturalizováno s drobnými úpravami k projednání pozdních podání v ústním jednání, z nichž některé byly přesunuty z dřívější kapitoly E-III, 8.6

G-IV, 5.4 – diskuse o zákazu dvojího patentování aktualizována s ohledem na rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 4/19.

F-IV, 4.7.1 – rozšířené zdůvodnění, proč je obvykle třeba z nároků vymazat výrazy „asi“, „přibližně“ nebo „podstatně“.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 988/17

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl odpor zamítnut, neboť podle odporové divize evropský patent splňuje požadavky EPC.

Podle jednacího řádu stížnostních senátů čl. 13(2) RPBA – 2020 může být připuštění změny ve stížnosti po vydání předvolání k ústnímu jednání odůvodněno pouze výjimečnými okolnostmi.

V daném případě respondent/majitel patentu ve své odpovědi na stížnost na námitku nedostatku vynálezecké činnosti vycházejí z dokumentu D1 věcně nereagoval. Na tuto námitku věcně zareagoval teprve měsíc před ústním jednáním. Jednalo se tak o změnu ve stížnosti.

Stížnostní senát k tomu poznamenal, že čl. 13(2) RPBA – 2020 a vysvětlující poznámky k němu nedefinují, co se rozumí „výjimečnými okolnostmi“, přičemž jako příklad se v poznámkách uvádí pouze nová námitka, vznesená senátem v jeho předběžném stanovisku. Podle senátu je pro posouzení výjimečné povahy okolností možným kritériem i otázka, zda modifikace odůvodnění mění základ stížnostního řízení.

V daném případě se odpověď respondenta/majitele patentu opírá o skutečnosti a důkazy, které již v řízení byly, a pouze vysvětluje, proč jsou podle ní námitky stěžovatele/opponenta neopodstatněné. Odkaz na nároky

z dokumentu D1, podle kterého mezi ochranným prvkem a zádržným prvkem není žádný meziprostor, nepřináší do stížnostního řízení žádný nový aspekt.

V případě stížnosti podané oponentem je v každém případě povinností senátu, a to i v případě absence odpovědi ze strany respondenta/majitele patentu, přezkoumat, zda jsou námitky oponenta přesvědčivé. Senát ve svém oznámení uvedl, že by bylo vhodné diskutovat, zda by odborník v oboru dospěl k vynálezu vycházející z D1 bez vynaložení vynálezecké činnosti.

Argumentace respondenta/majitele patentu tedy neznamenala žádnou změnu ve stížnosti a přispěla k zodpovězení otázky položené senátem, přičemž nenarušila ekonomiku řízení. Byla proto připuštěna do řízení.

Stížnostní senát proto napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odporové divizi s pokynem ponechat patent v platnosti ve definovaném pozměněném znění. Rovněž nařídil vrácení stížnostního poplatku.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2951/18

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

Zhruba měsíc před ústním jednáním, které bylo původně naplánováno před stížnostním senátem přistoupil do řízení další účastník. V přístupu se tento účastník opřel jednak o důkazy již předložené oponentem a dále o další důkazy.

Majitel patentu zpochybnil přípustnost přístupu, neboť podle jeho názoru takový přístup představuje hrubé obcházení zákona. Zdůraznil skutečnost, že přístupující účastník předložil důkazy, které byly již jednou považovány za opožděné a jako tdakové nebyly připuštěny k řízení. Jedná se tedy zjevně o pokus oponenta znovu předložit tytéž důkazy ve velmi pozdní fázi řízení. Zvolené načasování (iniciace žaloby na určení o neporušování, následovaná přístupem pouhý 1 měsíc před ústním jednáním) bylo zjevným zneužitím postupu.

Pro stížnostní senát uvedené argumenty nebyly přesvědčivé. Obcházení zákona musí být prokázáno nade vší

pochybnost. Údajná existence vztahu mezi oponentem a přístupujícím účastníkem přitom nepostačuje (G 3/97). Spoléhání se na již předložené, dostupné ve spisu důkazy nepředstavuje zneužití.

K načasování stížnostní senát poznamenal, že vše začalo zasláním formálního upozornujícího dopisu majitele patentu údajnému porušovateli.

K otázce přípustnosti nových důkazů senát připomněl, že přístupující účastník má právo předložit nové důvody odporu (G 1/94), takže předmět účastenství přístupujícího by postrádal smysl, pokud by důkazy v tomto smyslu přijaty nebyly. Odepřít přístupujícímu účastníkovi právo předložit důkazy jen proto, že byly posouzeny za opožděné, by přinutilo třetí strany prosazovat svůj oprávněný zájem uznaný článkem 105 EPC v národním řízení. To by vedlo k situaci neslučitelné s duchem a cíli EPC (čl. 23 RPBA - 2020).

Senát proto dospěl k závěru, že důkazy předložené přístupujícím účastníkem musí být do řízení připuštěny (čl. 12(4) RPBA – 2007), včetně těch, které do řízení nepřipustila odporová divize.

S přihlédnutím k výše uvedenému stížnostní senát napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odporové divizi k pokračování v řízení, nebo nově předložené důkazy představují zvláštní důvody ve smyslu čl. 11 RPBA – 2020.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ 660/16

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v pozměněné podobě, konkrétně v podobě 2. pomocné žádosti. Stížnost podal jak majitel patentu, tak i oba oponenti.

Majitel patentu napadl rozhodnutí odporové divize vyslechnout svědka s odůvodněním, že slyšení bylo podmíněno zaplacením kaucí (viz čl. 122(1) až (4) EPC, která však nebyla zaplacená včas.

Stížnostní senát k tomu připomněl, že toto ustanovení má svědkovi nahradit cestovní výdaje a ušlý výdělek související s jeho slyšením v EPÚ. EPC pro případ nezaplacení

kauce nestanoví žádné právní důsledky. Skutečnost, že svědek na předvolání písemně nereagoval, je rovněž irrelevantní, neboť majitel patentu by měl očekávat, že, pokud se svědek k ústnímu jednání dostaví, tak vyslechnut bude (T 2003/08). Senát dále poznamenal, že i když by přítomnost svědka neměla sloužit k doplnění mezer ve skutečnostech, jakákoli upřesnění poskytnutá svědkem by sama o sobě neměla být považována za nové skutečnosti, jinak by slyšení bylo zbytečné.

Strany rovněž diskutovaly o otázce použitelného standardu dokazování. Majitel patentu vytýkal odporové divizi, že dostatečně nezohlednila skutečnost, že dřívější užití se týkalo společnosti, která patřila do sféry oponenta. Oponent však oponoval, že výrobce výrobku je nyní majetkem majitele patentu, který tak má veškeré důkazy ve svých rukou.

Stížnostní senát k tomu dodal, že není užitečné jmenovat použitelný standard důkazu: důležité je, že rozhodovací orgán je o tom co je tvrzeno s dostatečnou mírou jistoty přesvědčen (T 768/20).

Senát proto dospěl k závěru, že prodej výrobku byl dostatečně prokázán. Tento výrobek přitom zahrnuje/předuveřejňuje všechny znaky nároku kromě obsahu vlhkosti. Lze jistě předpokládat, že mezi značným množstvím výrobků dodaných v květnu 2006 by některé vzorky měly deklarovanou vlhkost, nelze však bez pochybností dovodit, že průměrná vlhkost dodané šarže byla maximálně 11,5 %.

Majitel patentu dále zpochybnil, že by dřívější užití výrobku mohlo být vhodným výchozím bodem pro diskusi o vynálezecké činnosti, protože odborník v oboru nevěděl, za jakých podmínek byl vyroben. Senát k tomu poznamenal, že výrobek byl veřejnosti zpřístupněn v květnu 2006 a že mu tak nic nebránilo v tom, aby jako nejbližší stav techniky použil reálný výrobek.

Vzhledem k tomu, že jediný odlišující znak, tj. vlhkost maximálně 11,5 %, neposkytuje žádný zvláštní účinek oproti namítanému stavu techniky, dospěl stížnostní senát k závěru, že patent jak v uděleném znění, tak i ve znění všech pomocných žádostí nesplňuje podmínku vynálezecké činnosti a proto napadené rozhodnutí a tedy i patent zrušil.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1265/17

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v pozměněném znění, a to ve znění první pomocné žádosti, předložené během ústního jednání.

Ve srovnání s namítaným D1 se nárokový proces výroby papíru vyznačoval přidáním nanocelulózy v obsahu menším než 1 %. Podle patentu bylo dosaženým účinkem zlepšená retence ve srovnání s minerálními mikročásticemi (bentonitového typu).

Stížnostní senát uznal, že příklady demonstrují jasné zlepšení retence nahrazením nanocelulózy bentonitem, alespoň v určitých provozních rozsazích. Není však přesvědčen, že by tohoto účinku bylo dosaženo v celém rozsahu nároku.

Je-li nárok ve vztahu k příkladům velmi široký, může být na majiteli patentu, aby prokázal, že efekt dosažený v úzkém rozsahu příkladů je také dosahován v celém nárokováném rozsahu. Při absenci důkazů se může senát opřít o argumenty věrohodnosti, zejména posouzením, zda lze příklady věrohodně extrapolovat na jiná technicky přiměřená provedení, na která se vztahuje nárok (T 2579/11).

V daném případě je technický účinek způsoben přidáním nanocelulózy a kationtového polymeru do buničiny, ale obsah polymeru není specifikován a obsah nanocelulózy (méně než 1 %) může být velmi nízký. Stížnostní senát k tomu poznamenal, že příklady ukazují, že relativní zlepšení retence ve srovnání s bentonitem drasticky klesá s obsahem nanocelulózy, když se použijí nízké koncentrace polymeru. Vzhledem k tomu, že u jednoho z příkladů je již nízká (1,7 %), senát se domnívá, že není technicky možné, aby bylo dosaženo výrazného zlepšení při nízkých koncentracích nanocelulózy a polymeru.

Objektivní technický problém se tedy scvrkává na navržení alternativního postupu. D1 a D19 navrhuji použití nanocelulózy stejným způsobem jako bentonit, metoda nezahrnuje žádnou vynálezeckou činnost.

Senát tak odůvodnění svého rozhodnutí shrnul následovně:

Pokud je nárok neoprávněně rozšířen z rozsahu příkladů použitých k ilustraci technického účinku, zejména pokud se takové rozšíření týká prvku nebo prvků, o nichž se tvrdí, že poskytují tento účinek, důkazní břemeno by se mohlo přesunout na majitele patentu, aby prokázal, že účinek pozorovaný v příkladech by byl také získán v celém rozsahu nároků. Pokud v tomto ohledu nejsou předloženy žádné důkazy, může být nutné vyvodit závěr na základě argumentů věrohodnosti.

Vzhledem na výše uvedené skutečnosti stížnostní senát věc vrátil odporové divizi s pokynem ponechat patent v pozměněné podobě, a to ve znění první pomocné žádosti, předložené spolu s vyjádřením ke stížnosti.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 8/16

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent zrušen.

Odporová divize během ústního jednání oprávnila majitele patentu k podání nové pomocné žádosti. Nakonec ji ale nepřipustila do řízení s odůvodněním, že byla velmi pozdní, poměrně složitá s malou šancí na úspěch. Vzhledem k tomu, že znění této žádosti se v elektronickém spise nenacházelo, požádal senát majitele patentu o její poskytnutí. Ten však prohlásil, že ji nenalezl a navrhl, aby senát o ni požádal odporovou divizi. Oponent nijak nereagoval.

Stížnostní senát připomněl, že podle Pr. 111(2) EPC musí být rozhodnutí odůvodněná, aby umožnila jejich opětovné posouzení druhou instancí. Z rozhodnutí tak zejména musí vyplývat, o jaké žádosti orgán rozhodl (T 405/12).

Senát nemohl posoudit, zda odporová divize správně uplatnila své uvážení, pokud neměl k dispozici znění žádosti. Senát tak nemohl ověřit, zda kritéria složitosti a vyhlídky na úspěch byla uplatněna přiměřeným způsobem. Hlavní žádost byla zamítnuta na základě námítky podle čl. 123(2) EPC, přičemž bez znalosti textu nebylo možno ověřit, zda je pravděpodobné, že by přeformulování namítaného znaku tuto námitku překonalo. Jde tedy o podstatnou procesní vadu a věc musí být vrácena do řízení.

Stížnostní senát dále poznamenal, že EPC neposkytuje žádné formální prostředky, aby mohl vyslechnout orgán

prvního stupně. Neformální žádost by byla možná, ale tento postup je otevřen i pro majitele patentu. Ten mohl rovněž požádat o opravu zápisu, aby chybějící žádost doplnil.

Senát dodal, že zásada dobré víry platí i pro účastníky řízení. Je pravda, že EPÚ pochybil, když nezajistil, aby byla chybějící žádost k dispozici senátu a stranám, ale majitel patentu se nemůže zbavit své povinnosti uchovávat ve svých spisech jakoukoli žádost, kterou má v úmyslu použít, a informovat odporovou divizi na nesrovnalosti v zápise. Senát považoval za politováníhodné, že majitel patentu svoji žádost ztratil, i když se zdá, že ji stále měl, když psal svoji stížnost. Pokud po vrácení případu odporová divize žádost nenajde, bude muset majitel patentu tuto situaci vyřešit, neboť za ni nese částečnou odpovědnost.

Vzhledem k výše uvedenému (podstatné procesní vadě) bylo napadené rozhodnutí zrušeno a věc vrácena odporové divizi k pokračování v řízení. Stížnostní senát dále nařídil vrácení stížnostního poplatku.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 750/18

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

Majitel patentu požádal, aby námítky oponenta k pomocné žádosti 5 nebyly připuštěny do řízení. Argumentoval tím, že oponent ve svém vyjádření ke stížnosti namítal pouze k nároku 1 hlavní žádosti, nikoli však k závislým nárokům, z nichž některé byly opakovány v pomocné žádosti 5. U závislých nároků se spokojil s odkazem na své podání odporu.

Stížnostní senát tento názor nesdílel. Ustanovení čl. 12(2) RPBA – 2007 (nyní čl. 12(3) RPBA – 2020) vyžaduje, aby podání stížnosti obsahovalo všechny důvody, kterých se strana dovolává. To však neznamená, že oponent/stěžovatel, který kritizuje rozhodnutí o ponechání patentu v platnosti v uděleném či pozměněném znění, musí vznést námítky proti všem závislým nárokům. Námítky proti nezávislému nároku, který byl odporovou divizí považován za přípustný, byly dostatečné.

Oponent nemusí předvídat všechny kombinace nároků, které by mohly být uplatněny později, a podávat předem námitky proti dosud neuplatněným pomocným žádostem. V daném případě oponent na podané pomocné žádosti reagoval promptně.

S přihlédnutím k výše uvedenému a dalším námitkám stížnostní senát napadené rozhodnutí, jakož i vlastní patent, zrušil.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 550/14

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla evropská patentová přihláška zamítnuta pro nedostatek vynálezecké činnosti. Toto odvolání směřuje proti rozhodnutí průzkumu, protože nároky 1 a 7 byly přímou implementací obchodní metody na notoricky známém (síťovém) počítači, přičemž ostatní znaky neměly technickou povahu. Stížnostní senát byl téhož názoru.

Patentová přihláška se týká řízení financování pomoci v případě přírodních katastrof nebo katastrof způsobených člověkem, jako jsou zemětřesení. Účelem vynálezu bylo zajistit, aby bylo zajištěno dostatečné financování předtím, než dojde ke katastrofické události, a vyplatit finanční prostředky, když k ní dojde.

V reakci na kritiku stěžovatele vůči rozhodnutí průzkumové divize senát využil příležitost poskytnout průzkumové divizi radu, jak svá rozhodnutí řádně odůvodnit. Uznal totiž, že v této oblasti existuje nebezpečí jednoduchého a nepodloženého tvrzení, že určité znaky nemají technickou povahu (což v daném případě neplatí).

Tak zaprvé senát nemusí průzkumové divizi definovat, co znamená pojem „technický“ (senáty to vždy odmítaly). Case law však v průběhu let poskytlo vodítko, které pomůže rozhodnout, zda by znak měl být klasifikován po technické stránce či nikoli: viz T 1463/11 a T 2314/16.

Stejně jako v případě čl. 123(2) EPC zahrnuje prokázání kladného výsledku více argumentů než prokázání negativního. Průzkumová divize by proto měla začít *prima facie* tvrzením, že příslušný znak není technický, například proto, že spadá pod jednu z výjimek podle čl. 52(2) EPC.

Je pak na přihlašovatele, aby prokázal opak tím, že vysvětlí, v čem spočívá technický účinek nebo o jaké technické úvahy by se jednalo, a pak je na průzkumové divizi, aby tyto argumenty (v případě potřeby) vyvrátil.

Nakonec senát, pro zkrácení tohoto typu diskuse, doporučil vyhledat v dosavadním stavu techniky dokumenty popisující tyto údajně netechnické vlastnosti (T 756/06, T 368/05).

Vzhledem k výše uvedenému stížnostní senát stížnost zamítl.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2120/18

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent zrušen.

Odporová divize zamítla žádost majitele patentu o prodloužení lhůty pro vyjádření k námitkám o 6 měsíců z důvodu „velkého“ počtu namítaných dokumentů (25), z nichž některé byly v němčině. Téměř o rok později, a aniž by majitel patentu se k námitkám vyjádřil, odporová divize zrušila patent pro nedostatek novosti oproti dokumentu E2.

Ve stížnosti majitel patentu tvrdil, že neměl příležitost svůj patent hájit. Stížnostní senát k tomu poznamenal, že zamítnutím žádosti o prodloužení lhůty nebylo odporové řízení ukončeno. Majitel patentu se k námitce vyjádřit i po uplynutí lhůty, v důsledku čehož by odpověď byla považována za opožděnou a některé prvky by nemusely být zohledněny.

Majitel patentu mohl alespoň požádat o zamítnutí námitek a konání ústního jednání. Jeho právo na slyšení proto porušeno nebylo.

Kromě toho neexistuje žádný právní základ, který by vyžadoval, aby odporové divize majitelům patentů oznamovaly, že mají v úmyslu přijmout rozhodnutí, včetně rozhodnutí o zrušení patentu, a to i v případě, kdy nemají stejný názor jako průzkumová divize ohledně relevance dokumentu.

Argumenty předložené na obranu patentu byly poprvé předloženy ve fázi stížnosti. Volba obhajoby až ve stížnosti znamená nastolení zcela nového případu, což je v rozporu s hlavním účelem stížnostního řízení. Argumenty

předložené na obranu proto nebyly do řízení připuštěny (čl. 12(4) RPBA – 2007), stejně jako pomocná žádost.

Stížnostní senát k tomu dodal, že nepřípustnost argumentů nemusí nutně vést ke zrušení patentu. Napadené rozhodnutí musí ještě přezkoumat senát, který může napadené rozhodnutí zrušit, pokud nesouhlasí s důvody uvedenými odporovou divizí, nebo v případě podstatné procesní vady řízení.

Jelikož však senát, pokud jde o nedostatek novosti vůči dokumentu E2, zastával stejný názor jako odporová divize, stížnost zamítl.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2632/18

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent zrušen, konkrétně na základě absence novosti.

Majitel patentu tvrdil, že jeho druhá pomocná žádost (podaná až po předvolání k ústnímu jednání) byla podána jako reakce na novou námitku senátu, vznesenou v jeho předběžném stanovisku a že tato výjimečná okolnost ji učinila přípustnou podle čl. 13(2) RPBA – 2020.

Podle senátu samotná skutečnost, že senát vznesl „novou“ námitku, není sama o sobě výjimečnou okolností ve smyslu čl. 13(2) RPBA – 2020 (T 2271/18). V případech uváděných majitelem patentu je toto hledisko pouze jedním z uvedených kritérií, mezi něž patří i komplexnost úprav a skutečnost, že jsou na první pohled přijatelné (T 1482/17, T 1278/18).

To nelze vyvodit ani z vysvětlujících poznámek k RPBA – 2020. *Existuje však omezená výjimka: strana musí v tomto případě předložit přesvědčivé důvody, které jasně vysvětlují, proč jsou okolnosti, které vedly k úpravě, v dané situaci skutečně výjimečné (dále jen „přesvědčivé důvody“). Pokud například strana tvrdí, že senát vznesl námitku poprvé až ve svém stanovisku, měla by přesně vysvětlit, proč je tato námitka nová a nespadá do rámce námitek vznesených dříve senátem nebo stranou.*

Uvedený odstavec je přinejlepším příkladem toho, jak prezentovat „přesvědčivé důvody“, a neznamená, že nová

námitka vznesená senátem je sama o sobě příkladem výjimečných okolností. V projednávané věci nebylo „přesné vysvětlení“ poskytnuto.

Senát navíc v tomto případě nevidí novou námitku, ale pouze vysvětlení, proč argumenty majitele patentu ohledně novosti nebyly přesvědčivé.

Majitel patentu proto neuvedl přesvědčivé důvody odůvodňující existenci výjimečných okolností a druhá pomocná žádost proto nebyla připuštěna do řízení. A vzhledem k tomu, že hlavní i první pomocná žádost nebyly v souladu s EPC, byla stížnost zamítnuta.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 184/19

V daném případě podal stížnost oponent 2 a majitel patentu proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v pozměněné podobě.

Oponent 2 požádal senát, aby nepřipustil pomocné žádosti 3 až 6 do řízení z důvodu, že nebyly podrobeny průzkumu v prvním stupni a že nebyly konvergentní s pomocnou žádostí 2A, kterou schválila odporová divize.

Senát tyto argumenty odmítl: žádosti byly podány krátce před ústním jednáním odporové divize a představovaly rozumnou a vhodnou alternativu, jak vyhovět námitkám proti novosti. Nebyly brány v úvahu jednoduše proto, že odporová divize vyhověla žádosti vyššího stupně. Konvergenční kritérium se nevztahuje na žádosti podané spolu se stížností, ale až následně spolu s kritérii složitosti a hospodárnosti řízení (čl. 13(1) RPBA).

Oponent 1 poté požádal o odročení jednání s odůvodněním, že není připraven tyto žádosti projednávat. Senát tento návrh zamítl s tím, že oponent 1 a stěžovatel projednali tyto žádosti po věcné stránce ve svých podáních. Na tom nic nezměnil ani fakt, že to oponent 2 neudělal. V případě, že je přihláška v prvním stupni zamítnuta, lze očekávat, že žádosti nižšího stupně, které nejsou zjevně nepřípustné (například proto, že byly řádně podány v prvním stupni), budou projednány ve stížnosti poprvé.

Majitel patentu požadoval, aby argumenty oponenta 1 nebyly brány v úvahu. Argumentoval tím, že oponent 1

stížnost nepodal, takže zásada zákazu *reformatio in peius* mu brání vznášet námitky proti žádostem nižšího stupně.

Stížnostní senát s touto argumentací nesouhlasil: zásada zákazu *reformatio in peius* chrání stranu, která je jediným stěžovatelem, ale v daném případě stížnost podal i oponent 2. Oponent 1 jistě není oprávněn formálně žádat rozhodnutí, které by majitele patentu dostalo do horší situace než před stížnostním řízením, ale nic mu nebrání uvádět argumenty na podporu přípustné žádosti podané jinou stranou. Tato zásada se navíc v projednávané věci neuplatnila, protože dotčené žádosti, i když jsou nižšího stupně, nemají užší rozsah než žádost předložená v prvním stupni, protože tam absenteje jeden ze znaků.

Vzhledem k tomu, že žádná z podaných žádostí nebyla v souladu s EPC, senát napadené rozhodnutí i vlastní patent zrušil.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1024/18

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

Nárok 1 byl zaměřen na způsob výroby absorpčních výrobků. Oponent/stěžovatel GDM namítl předchozí použití, spočívající v prodeji jednoho ze svých strojů „Neos 3“, implementujícím tento proces, společnosti SCA v roce 2009.

Odporová divize rozhodla, že proces nebyl prostřednictvím prodeje zpřístupněn veřejnosti.

Použitelným kritériem je kritérium „mimo rozumnou pochybnost“, a senát neměl pochyby o tom, že proces skutečně zpřístupněn veřejnosti byl. Prodej prostředku, pokud neexistují zvláštní okolnosti omezující právo na zveřejnění určitých detailů, obvykle postačuje ke zpřístupnění jeho technických znaků. Žádný důkaz o jakékoli povinnosti mlčenlivosti, a to ani tiché, totiž nebyl předložen.

Svědka SCA vyslechnutý odporovou divizí objasnil, že někteří návštěvníci linky nemuseli podepisovat dohody o mlčenlivosti. Skutečnost, jak řekl, že návod k použití a údržbě stroje by nebyl konkurentům poskytnut, ještě neznamená, že by třetí strana shlédnuvší linku nepochopila její činnost. Skutečnost, že návštěvníci mají právo

fotit pouze vlastní zařízení, je irrelevantní, protože právo fotit není podmínkou pro to, aby byla výrobní linka přístupná veřejnosti.

Majitel patentu rovněž tvrdil, že mezi GDM a SCA by, s ohledem na jejich technické a obchodní vztahy, měla existovat tichá dohoda o zachování mlčenlivosti. Z výslechů svědků ve skutečnosti vyplývá, že k žádnému společnému vývoji nedošlo. Existence technických a obchodních vztahů před prodejem stroje by také v žádném případě neumožnila vyvodit závěr, že po prodeji stroje by existovala tichá povinnost mlčenlivosti. Jediná prokázaná povinnost se týká GDM, která neměla právo sdělovat informace o výrobních zařízeních SCA. Nic však nebránilo SCA prozradit podrobnosti o stroji Neos 3, který získala.

Pomocné žádosti 1 a 3 byly v rozporu s čl. 123(2) EPC stížnostní senát je zamítl.

Pokud jde o pomocnou žádost 2, pak stížnostní senát zaujal následující stanovisko. V již dříve komentovaném případě T 1989/18 senát 3.3.04 rozhodl, že existence nesrovnalostí mezi určitými částmi popisu a nároky nemůže ovlivnit jasnost nároků, takže čl. 84 EPC nevyžaduje úpravu popisu.

V daném případě senát 3.2.06 naopak rozhodl, že čl. 84 EPC úpravu popisu vyžaduje.

Oponent požadoval, aby byla pomocná žádost 2 zamítnuta z důvodu nesrovnalostí mezi jejím souborem nároků a částí popisu v patentovém spisu. Nárok zmiňuje dvě jádra, z nichž každé je uloženo na jiné netkané textilii, zatímco popis v odstavcích [0047] až [0051] popisuje v jednom provedení vytváření jader na jediném „síťu“.

Ve svém prozatímním stanovisku senát shledal, že zmíněná pomocná žádost splňuje požadavky EPC. Následně informoval majitele patentu, (který dal najevo, že se nezúčastní ústního jednání), že nebyl předložen žádný vhodný popis. Majitel patentu na to nereagoval.

Stížnostní senát k tomu připomněl, že požadavek čl. 84 EPC, že nároky musí být podpořeny popisem, je v case law vykládán tak, že vyžaduje, aby v souladu s udělenými nároky byl celý popis. Článek 11 RPBA – 2020 také zmiňuje krok přizpůsobení popisu pozměněným nárokům.

Zmíněné odstavce popisu jsou ve skutečnosti s pozměněným nárokem v rozporu, takže tento se neopírá o popis. Pokud jde o shora zmíněné rozhodnutí T 1989/18, senát zdůrazňuje, že čl. 84 EPC, nazvaný „nároky“, se netýká pouze jejich jasnosti, ale tří odlišných požadavků: jasnosti, stručnosti a opory v popisu. Pokud jde o poslední požadavek, nároky musí mít oporu v celém popisu a nikoli pouze v jeho části. Popis ve svém celku proto musí být v souladu s nároky.

Nesrovnalosti mohou ovlivnit výklad nároků národními soudy podle čl. 69 EPC, a proto je třeba se jim vyhnout. *Právě pro tuto zásadní otázku právní jistoty pro třetí osoby* byl tento základní požadavek v rámci přípravných prací přesunut z prováděcího předpisu do samotné úmluvy. Provedení, která již nejsou v souladu s nároky, by proto měla být vypuštěna nebo jasně označena jako již netvořící součást vynálezu. Pomocná žádost 2 se proto pro rozpor s čl. 84 EPC zamítá.

Vzhledem k výše uvedenému stížnostní senát jak napadené rozhodnutí, tak i vlastní patent zrušil.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 489/14

Toto rozhodnutí se týká případu, který vedl k postoupení právních otázek Velkému stížnostnímu senátu, týkajících se patentovatelnosti simulačních metod (G 1/19), které jsme již komentovali dříve. Průzkumová divize rozhodla, že předmět nároku 1 tehdejší hlavní žádosti a první až třetí pomocné žádosti postrádaly vynálezeckou činnost, protože jediný technický přínos spočíval v používání počítače.

Pro připomenutí, žádost se týkala počítačové simulace davu chodců v prostředí, využitelném v rámci procesu projektování míst, jako je stadion nebo nádraží. Aplikace popisuje algoritmus simulace chodců, který umožňuje sestavit model prostředí. Návrhář místa může vytvořit nebo importovat architektonický návrh a simulovat pohyb davů a v případě potřeby návrh upravit.

Podle rozhodnutí G 1/19 může simulační metoda implementovaná počítačem sama o sobě vyřešit technický problém vytvořením technického účinku, který přesahuje implementaci na počítači. Nestačí, aby byla simulace založena, zcela nebo částečně, na technických

principech, na nichž je simulovaný systém nebo proces založen. Pokud jsou data specificky uzpůsobena pro ovládání technického zařízení, lze technický účinek vyplývající ze zamýšleného použití dat považovat za implicitní, ovšem za předpokladu, že data nemají žádné jiné možné relevantní použití.

Simulovaná data tedy mohou mít ve výjimečných případech „implicitní technický účinek“, ale nárok bez alespoň implicitního omezení technického použití nastoluje námitku, že nárokovaný předmět není technický v celém svém rozsahu. O implicitním technickém účinku lze uvažovat, pokud simulovaná data dosáhnou skutečného technického účinku, když se použijí pro zamýšlený (a pouze relevantní) účel. Naopak samotná skutečnost poskytnutí údajů, které věrně odpovídají technickým vlivům fyzických osob, není technickým účinkem, který by měl být zohledněn.

V důsledku toho údaje simulované v daném případě, které odrážejí chování davu, nepřispívají k technickému účinku, protože potenciální použití těchto údajů není omezeno na technický účel: mohou být použity ve videohrách nebo být předloženy člověku za účelem získání informací o modelovaném prostředí, dvou netechnických příkladů použití spadajících do rozsahu nároku.

V pomocné žádosti byla simulace součástí metody projektování budovy. Ale design je normálně kognitivní povahy (G 1/19, 143). Protože přidaný krok může být proveden člověkem, nemůže přispívat k vynálezecké činnosti.

Výroba revidovaného modelu stavební konstrukce může být nadále využívána pro netechnické účely (např. pro videohru) a rovněž nepřispívá k technickému účinku. Navíc simulace neovlivňuje revidovaný model, revizi může provést člověk.

Upřesnění, že vstupní data jsou data, která byla naměřena, na tom nic nemění: na jedné straně údajné věrnější zobrazení není technickým účinkem a na druhé straně nárok neobsahuje krok měření. I kdyby tento krok byl součástí nároku, toto měření a simulace by byly pouze postaveny agregátně vedle sebe a nespolečněly by tak, aby vytvářely kombinovaný technický účinek.

Protože žádná ze žádostí nepřispívala k vynálezecké činnosti, senát napadené rozhodnutí potvrdil a stížnost zamítl.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2843/19

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl odpor zamítnut. Odporová divize odpor zamítlo s tím, že předmět nároku, jehož novost nebyla zpochybněna, zahrnuje vůči dokumentům D1 a E1 vynálezeckou činnost.

Oponent/stěžovatel ve své stížnosti namítl nedostatek novosti oproti novému dokumentu E3. Majitel patentu ve svém vyjádření ke stížnosti tvrdil, že dokument E3 na závadu novosti není, a senát ve svém prozatímním stanovisku zaujal stejný názor. Měsíc před ústním jednáním oponent/stěžovatel prohlásil, že nárokovaný předmět nevykazuje oproti dokumentu E3 žádnou vynálezeckou činnost.

Nedostatek novosti, vznesený jako nový důvod odporu ve fázi stížnosti senát nepřipustil do řízení. Pokud šlo o nově vznesenou námitku nedostatku vynálezecké činnosti oproti dokumentu E3 pak neexistují žádné výjimečné okolnosti, které by odůvodnily jeho pozdní předložení (čl. 13(2) RPBA – 2020). Stížnostní senát ve svém stanovisku pouze shrnul argumenty majitele patentu.

Oponent namítl, že nelze očekávat, že bude písemně „v kaskádě“ reagovat na všechny po sobě jdoucí argumenty a že v průběhu ústního jednání přesto může proběhnout diskuse.

Senát na to uvedl, že je povinností účastníků řízení předložit své argumenty včas, aby k nim bylo možné přihlédnout při koncepci stanoviska připojeného k předvolání k ústnímu jednání. Pokud argumenty nemohou být uvedeny ve stížnosti, protože reagují na námitky nebo pomocné žádosti předložené respondentem/majitelem patentu ve vyjádření ke stížnosti, je nutné odpovědět zavčas. Z tohoto důvodu se senát podle čl. 15(1) RPBA – 2020 snaží zaslat předvolání k ústnímu jednání nejdříve 2 měsíce po vyjádření ke stížnosti.

Podle senátu mají strany povinnost vést řízení z důvodu spravedlnosti vůči druhé straně nejen s náležitou péčí, ale také tak, aby řízení bylo možno ukončit v přiměřené době. Projednání argumentační linie poprvé až při ústním jednání může vést k tomu, že druhá strana přehodnotí svou obhajobu až v ústním jednání, což může vést

k výraznému zdržení řízení a ztížení nebo znemožnění přijetí příslušného rozhodnutí.

Na základě výše uvedeného senát napadené rozhodnutí potvrdil a stížnost zamítl.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1869/18

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

Přihlašovatel/stěžovatel předložil novou hlavní žádost na základě předběžného stanoviska senátu. V tomto stanovisku senát namítl nejasnost znaku týkajícího se maximální teploty, při které nikl nebo křemík reaguje s karbidem křemíku, a dalších znaků týkajících se složení sloučeniny niklu a křemíku a teplotního žíhání v oblasti fázového diagramu, kde volný uhlík neexistuje.

V reakci na to přihlašovatel/stěžovatel specifikoval teplotní rozsahy, což bylo možno považovat za reakci na nové námitky. Dále však přidal znak o poměru tloušťky vrstev křemíku a niklu, který nelze považovat za reakci na tyto nové námitky, ale na námitku nedostatku novosti vůči dokumentu D5, která zde již byla uplatněna při zamítnutí přihlášky.

Zatímco námitky vznesené senátem poprvé v předběžném stanovisku podle čl. 15(1) RPBA – 2020 mohou způsobit výjimečné okolnosti ve smyslu čl. 13(2) RPBA – 2020 a mohou případně odůvodnit podání pozměňovacích návrhů, které konkrétně reagují na nové námitky, neotevírá to dveře dalším změnám, které s novými námitkami nespojují, a pro které neexistují žádné výjimečné okolnosti.

Přidání shora uvedeného druhého znaku nemohou odůvodnit žádné výjimečné okolnosti. Hlavní žádost proto nebyla připuštěna do řízení (čl. 13(2) RPBA – 2020). Nebylo to možné ani podle čl. 13(1) RPBA – 2020, protože nové znaky na první pohled vyvolávaly nový problém s jasností.

Vzhledem k výše uvedenému a dále k tomu, že první i druhá pomocná žádost nevyhovovala požadavkům čl. 84 EPC byla stížnost zamítnuta. ✓

Ing. Emil Jenerál