

Evropské právo

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ 1474/19

V tomto velmi důležitém rozhodnutí se senát rozšířený na 5 členů podrobně zabýval otázkou placení poplatků a zejména způsobem, jakým musí EPÚ provádět debetní příkazy.

Scénář je zde velmi klasický: při podání stížnosti zástupce stěžovatele, nadnárodní společnost, omylem zaškrtnl políčko odpovídající poplatku za stížnost platnému pro fyzické osoby nebo subjekty ve smyslu Pr. 6(4) EPC, tedy částku 1 880 EUR. Tato částka byla strhnuta z debetního účtu. Teprve po uplynutí lhůty pro podání stížnosti byl odeslán příkaz k úhradě, který dokončil platbu, aby dosáhla správné částky 2 255 EUR.

Senát konstatoval, že ve velkém počtu rozhodnutí (T 152/82 a mnoha dalších) senáty zohlednily jasný záměr zaplatit konkrétní poplatek. V uvedených případech případech musí EPÚ za tento poplatek vybrat správnou částku. Na druhou stranu jiná linie case law přijala doslovnější pohled zohledňující částku uvedenou v příkazu k inkasu (T 198/16, T 1000/19, T 1060/19, T 3023/18). Zejména tam kde existují dvě částky za stejný poplatek se některá rozhodnutí klonila k tomu, že když strana zaškrtně políčko odpovídající snížené částce, je to proto, že jejím jasným záměrem je využít toto opatření.

Pokud jde o opravu příkazu k inkasu (Pr. 139 EPC), některá rozhodnutí dospěla k závěru, že tento opravný prostředek je použitelný (J 8/19, T 444/20, T 2620/18, T 1000/19), a to za předpokladu splnění kritérií stanovených v rozhodnutí G 1/12 (přítomnost chyby, oprava obnovující pravý záměr, bezodkladně vyžádaná oprava).

Zásadou ochrany legitimního očekávání se zabývalo i jurisprudence. Přestože EPÚ nemá povinnost hlásit nezaplacení poplatku, některá rozhodnutí dospěla k závěru, že neexistence uvedení způsobu platby byla snadno identifikovatelnou chybou, takže dotyčná strana mohla očekávat, že bude varována (T 703/19). Nakonec byla také zkoumána otázka, zda lze rozdíl mezi zaplacenou částkou a správnou částkou považovat za „malou část“ ve smyslu článku 8 Poplatkového řádu. Jestliže byl rozdíl 10 % někdy považován za malou část, novější rozhodnutí usoudila, že by to mohlo být jen několik eur (T 3023/18).

V projednávané věci senát připomněl nedávné (1. dubna 2019) zavedení systému dvou částek, přičemž snížená částka je totožná s částkou předchozí. Zavedení 6-ti měsíční „grace period“ ukazuje, že zákonodárce si byl vědom rizik pro strany, a ve skutečnosti také bylo v této otázce předloženo senátům velké množství případů.

Článek 108 EPC zmiňuje jediný poplatek za stížnost, pouze Poplatkový řád stanoví pro tento poplatek 2 použitelné částky. Možným platebním prostředkem tohoto poplatku je vydání inkasního příkazu na debetní účet. Podle předpisů platných pro debetní účty není nutné uvádět přesnou částku, ale pouze identifikovat poplatek, který má být zaplacen.

EPÚ musí provést inkasní příkaz na určitý poplatek, u kterého je z podstaty věci jasný úmysl zaplatit, i když částka chybí nebo je nesprávná. Evropský příkaz k inkasu musí v závislosti na příkazu k inkasu, ostatních dokumentech ve spisu a okolnostech případu stanovit použitelnou částku (jak to v případě inkasa EPÚ ve skutečnosti činí).

Senát tak rozhodl v tom smyslu, že stížnost se považuje za podanou a vydal následující vysvětlení:

- I. Příkaz k inkasu je třeba vykládat z podstaty, podle (objektivně) jasného úmyslu stěžovatele v něm vyjádřeného zaplatit poplatek v příslušné výši.
- II. Podle Ujednání o debetních účtech platných od 1. prosince 2017 (Poplatkový řád 2017), příkaz k inkasu s jasným účelem platby konkrétního poplatku (zde: poplatek za stížnost) opravňuje EPÚ strhnout tento poplatek v příslušné výši.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 960/15

V některých rozhodnutích senáty rozhodly, že nemohou zpochybňovat připuštění dokumentu do řízení odporovou divizí, zejména když napadené rozhodnutí bylo založeno na tomto dokumentu. Jinými slovy, dokument uznáný a použitý v rozhodnutí je automaticky součástí stížnosti (T 487/16, T 617/16).

V daném případě stížnostní senát tento postup nesledoval.

Odporová divize připustila dokument D8 do řízení po diskusi o jeho přípustnosti, kde byla diskutována jeho relevance a délka, a rozhodla, že předmět nároku 4 není s ohledem na tento dokument nový.

Senát připomněl, že do uvážení první instance by senáty běžně neměly zasahovat. Takové rozhodnutí by měly zvrátit pouze v případě, že první instance uplatnila nesprávné zásady, nevzala v úvahu správné zásady nebo uplatnila svou pravomoc nepřiměřeně (G 7/93).

Majitel patentu, který je připuštěním dokumentu D8 dotčen, má právo na to, aby se část jeho stížnosti týkala tohoto aspektu rozhodnutí. Podle čl. 12(2) RPBA – 2020 je primárním účelem stížnostního řízení soudní přezkum napadeného rozhodnutí a dokument D8, stejně jako argumenty stran ohledně jeho přípustnosti, je součástí prostředků, na nichž je rozhodnutí založeno.

Senát je tedy příslušný k přezkoumání rozhodnutí o připuštění dokumentu D8 do řízení, přičemž tento přezkum je součástí primárního předmětu stížnosti.

Po věcné stránce senát napadené rozhodnutí nezměnil, protože odporová divize správně uplatnila své uvážení. Tím, že považuje dokument D8 na závadu novosti, prokázal svou relevanci, přičemž k ověření své relevance potřebuje pouze část tohoto jinak velmi dlouhého dokumentu.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 689/20

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl patent ponechán v platnosti v pozměněné podobě.

V průběhu ústního jednání před odporovou divizí se strany shodly, že dokument D7 zahrnuje znaky a) až g) a i), přičemž spornými se jevíly znaky h) a j).

V rozhodnutí odporové divize bylo uvedeno, že znak h) (středový charakter dávkovacího zařízení 6) je zřejmý, ale bez komentáře zůstal znak j) (skutečnost, že pouzdro 6 je tvořeno prohlubní ve vnitřních dvířkách 2 myčky nádobí).

Rozhodnutí tedy nebylo řádně odůvodněno a odporová divize navíc nezaujala stanovisko k podstatným argumentům majitele patentu ohledně znaku j), takže bylo porušeno právo na slyšení.

Došlo tedy k podstatné vadě řízení odůvodňující vrácení věci odporové divizi k pokračování v řízení a vrácení poplatku za stížnost.

K rozhodnutí právního stížnostního senátu EPÚ J 14/21

Stěžovatel, fyzická osoba, dosáhl od Mezinárodního úřadu působícího jako přijímací úřad navrácení práva priority tím, že prokázal, že ke ztrátě práva došlo neúmyslně.

Evropský patentový úřad informoval přihlašovatele, že úkony nezbytné pro vstup do evropské/regionální fáze řízení musí být provedeny ve lhůtě 31 měsíců (v daném případě do 18. 12. 2020). Rovněž poukázal na to, že do 1 měsíce po uplynutí 31měsíční lhůty musí být podána nová žádost o navrácení práva priority podle Pr. 49ter.2 PCT.

Potřebné úkony přihlašovatel provedl až dne 6. 4. 2021 po obdržení zprávy o ztrátě práv. Průzkumová divize

vyhověla žádosti o pokračování v řízení dne 23. 4. 2021, ale žádost o navrácení práva priority zamítlo.

Stížnostní senát posoudil přípustnost žádosti o navrácení práva priority. Podle Pr. 49ter.2(b)(i) PCT lhůta skutečně uplynula dne 18. 1. 2021.

Senát k tomu podotkl, že v EPC nic nenasvědčuje tomu, že by nedodržení lhůty pro vstup do evropské/regionální fáze řízení a následná náprava mohly mít dopad na lhůtu pro podání žádosti o navrácení práva priority.

Považoval však žádost za přípustnou, přičemž se opřel o přílohu IV dokumentu PCT/A/34/6 pocházejícího ze shromáždění Unie PCT a v souvislosti s novým Pr. 49ter PCT vysvětlil, že když určený úřad obnoví práva žadatele, který nedodržel lhůtu podle článku 22 PCT, takové obnovení má za následek prodloužení všech lhůt počítaných od uplynutí této lhůty, včetně lhůty podle Pr. 49ter.2(b)(i) PCT. Tento mechanismus je navíc stanoven v Instrukcích pro provádění průzkumu E-IX 2.3.5.3.

Senát dospěl k závěru, že s ohledem na pravidla PCT by mělo být Shromáždění Unie PCT považováno za zákonodárce. Spolu s novými pravidly byla přijata výkladová příloha (Příloha IV), která tedy vyjadřuje záměry zákonodárce. Ty lze tedy vzít v úvahu při výkladu pravidla („autentický výklad“).

Senát však poznamenal, že výklad, který vyžaduje tak důkladnou znalost legislativního procesu změn pravidel PCT, nebude nutně uplatněn, zejména pokud by tento výklad svědčil v neprospěch strany odvolávající se na znění nového pravidla.

Žádost o navrácení práva však byla přesto zamítnuta. Zástupce stěžovatele/přihlašovatele v USA neprokázal požadovanou péči tím, že odjel na dovolenou do míst bez přístupu k internetu, což mu bránilo v přijímání pokynů stěžovatele/přihlašovatele, aniž by upozornil kolegu před blížícím se uplynutím prioritní lhůty.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1117/19

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

Oproti uspořádání podle dokumentu D7 se nárokové zařízení pro přenos dat odlišovalo přidáním časovacího zařízení umožňujícího zobrazení doplňkových informací vztahujících se k události za účelem vyplnění časového intervalu mezi dvěma živě vysílanými událostmi. Pokud je například druhá událost zpožděna, mohou se na obrazovce zobrazit další informace o této události nebo o události předchozí.

Přihlašovatel tvrdil, že odborník v oboru by neměl žádný důvod snažit se překlenout čas mezi dvěma událostmi zobrazením informací.

Senát měl za to, že překlenutí času mezi dvěma přímými televizními akcemi pouze zvyšuje subjektivní spokojenost uživatelů a není technického rázu. Zlepšení spokojenosti uživatelů je obecně netechnickým administrativním úkolem, například odpovědností osoby provozující televizní kanál. Za technické řešení je naopak nutné považovat automatizaci této činnosti a její technický rozvoj s plánovaným programováním na straně přijímu.

Hledisko „použití časového intervalu mezi dvěma programy k zobrazení subjektivně zajímavých informací“ musí být proto integrováno do formulace objektivního technického problému jako omezení, které je třeba respektovat (Přístup Comvik).

Objektivním technickým problémem je tedy navrhnout technické řešení umožňující využít časový interval mezi dvěma událostmi k zobrazení subjektivně zajímavých informací.

Řešením je uspořádání na straně přijímače časovacího zařízení, které získává informace o těchto událostech za účelem jejich zobrazení.

Dokument D7 učí takové zobrazení v klíčových okamžicích události. Osoba znalá oboru, která si přeje vyplnit čas dostupný mezi dvěma událostmi, by tedy zjevně zobrazovala načtené webové stránky déle. Vynález tak nezahrnoval vynálezeckou činnost.

K rozhodnutí právního stížnostního senátu EPÚ J 13/21

Přihlašovatel, který včas nevstoupil do regionální/evropské fáze řízení a v příslušné lhůtě nepožádal o pokračování v řízení, zaplatil poplatek za navrácení práv bankovním převodem.

Poté, co ho přihlašovací oddělení informovalo, že je splatných 5 poplatků za navrácení práv, přihlašovatel požádal o opravu chyby v přehledu poplatků a zaplatil 4 dodatečné poplatky, avšak mimo dvouměsíční lhůtu. Těchto 5 poplatků bylo splatných za zaplacení přihlašovací poplatek, poplatek za určení, poplatek za rešerši, poplatek za průzkum a udržovacího poplatku splatného za třetí rok.

Ohledně opravy chyby navrhovatel vycházel z rozhodnutí J 8/19, které připustilo opravu příkazu k inkasu z běžného účtu, a měl za to, že není třeba rozlišovat mezi platbami bankovním převodem a platbami neodepsanými z běžného účtu.

Právní senát se s takovým výkladem neztotožnil: příkaz k debetu z běžného účtu se podává u EPÚ, a proto může být opraven podle Pr. 139 EPC, zatímco převodní příkaz je příkaz zadaný bance. Uživatelé si mohou svobodně vybrat způsob platby, ale musí přijmout důsledky.

Přihlašovatel rovněž tvrdil, že jediný poplatek za navrácení práv byl dostatečný.

Podle stížnostního senátu jsou různé úkony požadované podle Pr. 159(1) EPC na sobě nezávislé, podléhají nezávislým lhůtám, i když se některé lhůty mohou shodovat, a právní důsledky jsou různé. Například nezaplacení udržovacího poplatku za třetí rok nevede přímo ke ztrátě práv a pokračování v řízení není možné. Vzhledem k tomu, že bylo splatných několik poplatků, považuje se alespoň jedna žádost za nepodanou a stížnost se tak zamítá.

Senát nakonec odmítl použití principu ochrany legitimního očekávání, protože nelze očekávat, že EPÚ upozorní na chybu během 2 dnů před uplynutím lhůty.

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

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2293/18

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti na základě třetí pomocné žádosti.

Zatímco hlavní nárok pomocné žádosti 1 byl omezen na amorfní polymery, majitel patentu tvrdil, že není nutné z popisu vypustit zmínku o směsi amorfních a částečně krystalizovaných polymerů. V souladu s rozhodnutím T 1989/18 se domníval, že čl. 84 EPC nevyžaduje úpravu popisu, protože skutečnost, že některé části popisu jsou v rozporu s nároky, nemůže ovlivnit jejich jasnost.

Senát 3.5.02, stejně jako senát 3.2.06 v rozhodnutí T 1024/18, se tímto přístupem neřídí. Článek 84 EPC obsahuje také požadavek podpory, a to nezávisle na požadavcích na jasnost a stručnost. Nároky by měly obsahovat pouze to, co se stalo dostupné odborníkovi v oboru po přečtení popisu vynálezu.

Nároky a popis, jako součásti jednoho dokumentu, si nesmí vzájemně odporovat. Ustálené case law proto vyžaduje úpravu popisu v zájmu právní jistoty a tato úprava musí vyřešit všechny rozpory. Jak se připomíná v T 1024/18, je to popis jako celek, který musí podporovat nároky, a ne pouze jeho část.

Stížnostní senát se s přihlédnutím k výše uvedenému ztotožnil s napadeným rozhodnutím a stížnost zamítl.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2622/19

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

Podle senátu rozlišovací znaky h) a i) (oproti dokumentu E2) řeší objektivní technický problém spočívající v zajištění alternativního umístění mikrofону, přijímače a baterie.

Oponent se naopak opřel o pasáž v patentu, která uvádí, že uspořádání vynálezu umožňuje, s ohledem na dokument E2, eliminovat akustickou trubici 25. Navrhl proto formulovat technický problém jako odstranění akustické trubice. Odborník by skutečně po přečtení dokumentu E2 poznal, že trubice může zavádět akustické artefakty a zabírat prostor, který by mohla zabírat baterie.

Senát s tímto postupem nesouhlasil. Objektivní technický problém se nesmí odvozovat z dokumentu braného

jako výchozí bod, ale z technických účinků, které by informovaný čtenář věrohodně spojí s technickými znaky vynálezu (T 1639/07).

V opačném případě by odborník mohl prakticky představit svůj vlastní objektivní problém, což by mohlo vést ke zpětnému pohledu. Senát se tak neřídil logikou rozhodnutí T 1213/15 a T 1601/15, ve kterých bylo rozhodnuto, že je to odborník, který stanovuje objektivní technický problém. Senát samozřejmě uznal, že objektivní technický problém musí být problém reálný, který by odborník mohl skutečně seznat v prioritní den, ale to neznamená, že se od odborníka očekává, že formuluje svůj vlastní technický problém, který by pak tentýž člověk musel i vyřešit.

Navíc, i kdyby byl zachován technický problém zvolený oponentem, volba dokumentu E5 jako druhého dokumentu by vyplynula z přístupu *a posteriori*. Je tomu tak skutečně v případě, kdy se hodnocení vynálezecké činnosti provádí interpretací dřívějšího dokumentu se znalostí problému řešeného napadeným patentem, zatímco tento problém není ani popsán ani navržen v dřívějším dokumentu.

Druhý dokument by se měl alespoň implicitně zabývat nebo řešit formulovaný objektivní problém, jinak by se dokumenty jednoduše libovolně kombinovaly na základě prostého hledání chybějících znaků.

S přihlédnutím k výše uvedenému stížnostní senát napadené rozhodnutí zrušil a patent ponechal v platnosti v uděleném znění.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1362/19

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

Přihlašovatel napadl skutečnost, že na dotykové obrazovce v dokumentu D3 je generován „signál“ po „pozorování“ kontaktu překračujícího hranici mezi dvěma regiony. Tvrdil, že k prosazení implicitního zveřejnění by odborník neměl být schopen uvažovat o jiné realistické alternativě k údajně implicitnímu znaku (T 8/16).

Stížnostní senát souhlasil s tím, že dokument D3 výslovně nepopisuje vyzařování signálu. Ale dokument D3 popisuje výběr znaku tak, že na něj přejedete prstem a poté prst zvednete (což vyžaduje pozorování kontaktu).

Přihláška neuvádí, jak je signál generován nebo jaké typy senzorů se k pozorování používají. Pojmy „pozorování“ a „signál“ je proto nutné vykládat jako abstraktní pojmy. Pokud není abstraktní znak definován konkrétněji v příslušném nároku nebo popisu, musí být chápán v širokém smyslu. To může mít své důsledky, pokud jde o hodnocení implicitního zveřejnění v dokumentu stavu techniky: skutečnost, že k implementaci abstraktního znaku je možné několik alternativ tak nemusí být relevantní.

Zejména rozhodnutí T 287/16 není použitelné na tento případ, protože v tomto případě byl znak konkrétní.

Protože žádná žádost nesplňovala požadavky EPC stížnostní senát napadené rozhodnutí ponechal v platnosti a stížnost zamítl.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1430/17

Krátce před ústním jednáním před průzkumovou divizí zavolala průzkumová divize zástupce přihlašovatele, s doporučením, aby se nedostavoval na ústní jednání, protože žádná z žádostí nebyla přípustná. Po protestech zástupce bylo ústní jednání odloženo. Na konci odloženého jednání, které se konalo v nepřítomnosti zástupce, byla přihláška zamítnuta.

Stížnostní senát měl za to, že přihlašovatel/stěžovatel mohl oprávněně pochybovat o tom, že by argumenty byly zohledněny v otevřeném rámci a bez jakýchkoli *a priori* a že telefonní rozhovor skutečně pravděpodobně vedl k nevratnému porušení pouta důvěry, která by měla normálně převažovat ve výměnách s průzkumovou divizí. Stěžovatel by tedy mohl účinně pochybovat o tom, že byl skutečně vyslechnut ve smyslu čl. 113 EPC, i kdyby využil příležitosti, která mu byla poskytnuta, aby se vyjádřil během ústního jednání, které průzkumové oddělení odložilo.

Vzhledem k tomu, že předmět hlavní i pomocné žádosti nesplňoval podmínku novosti ve smyslu čl. 54 EPC a nedošlo k podstatné procesní vadě řízení, senát

napadené rozhodnutí potvrdil a nenařídil vrácení stížnostního poplatku.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 339/19

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

Nová hlavní žádost, podaná 3 měsíce před ústním jednáním, omezila obsah polymeru i) na 50 % (proti 50–100 %) a obsah polymeru ii) na 50 % (proti 0–50 %).

Stížnostní senát k tomu poznamenal, že i když toto podání bylo reakcí na jeho prozatímní stanovisko, toto nepředložilo žádné nové body, které by již nebyly projednány v odporovém řízení. Senát proto neviděl žádné „výjimečné důvody“, takže čl. 13(2) RPBA – 2020 by normálně měl vést k tomu, že žádost nebude připuštěna do řízení. Takto bylo v minulosti rozhodnuto senáty v řadě případů.

Senát měl však za to, že čl. 13(2) (stejně jako celé RPBA) je třeba vykládat ve světle hlavních obecných zásad, kterými se řídí stížnostních řízení, zejména práva na slyšení, práva na ústní jednání a práva na spravedlivý proces. Senát se proto připojil k úvahám, které převládly ve věci T 1294/16 (v rámci řízení ex parte).

V každém případě je na senátu, aby našel rovnováhu mezi právem na slyšení a veřejným zájmem na včasném rozhodnutí věci, zejména proto, že stížnostní senáty jsou jedinými soudními orgány v řízení před EPÚ.

V daném případě změny představovaly pokus v dobré víře vyhovět námitkám týkajícím se vynálezecké činnosti, nenastolují nové námitky, lze je řešit v rámci řízení a nezpůsobují překvapení ani potíže, ani pro druhou stranu ani pro úřad.

„Výjimečné okolnosti“ se interpretují jako takové, které neohrožují procesní práva protistrany ani hospodárnost řízení.

S přihlédnutím k výše uvedenému stížnostní napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odporové divizi s příkazem udělit patent na základě třetí pomocné žádosti.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 955/20

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla evropská patentová přihláška podruhé zamítnuta. Po prvním rozhodnutí průzkumová divize provedla autoremeduru, přičemž odmítla žádost o vrácení stížnostního poplatku pro nedostatek právní opory. Druhým rozhodnutím průzkumová divize pouze vylepšila své první rozhodnutí, a to opět pro nedostatek vynálezecké činnosti s ohledem na dokument D1.

Konkrétně průzkumová divize vylepšila své první rozhodnutí a podrobněji se zabývala charakteristickým „pravděpodobnostním slovníkem“.

Stížnostní senát k tomu připomněl, že účelem autoremedury je v jednoduchých případech zkrátit stížnostní řízení, kdy průzkumová divize může okamžitě rozpoznat, že by stížnostní senát s ohledem na obsah stížnosti rozhodnutí zrušil. Účelem autoremedury však není umožnit průzkumové divizi, která setrvává na důvodech svého rozhodnutí, pouze vylepšit jeho odůvodnění. Tím dojde k procesní vadě. Vzhledem ke způsobenému značnému a zbytečnému zpoždění jde dokonce o vadu podstatnou, neboť ke druhému zamítnutí došlo až tři roky po rozhodnutí prvním.

Stěžovatel požadoval vrácení poplatku za (první) stížnost, ale až v průběhu prvoinstančního řízení, které vedlo k této (druhé) stížnosti. V takovém případě není stížnostní senát kompetentní, protože v této fázi žádná stížnost neexistuje (T 21/02, T 1703/12). Z Pr. 103(1) písm. a) EPC lze vyvodit, že průzkumová divize musí přezkoumat otázku vrácení poplatku za stížnost z moci úřední, a to i v případě neexistence žádosti v tomto smyslu. Pokud průzkumová divize stížnosti vyhoví, stížnost je zastavena, včetně otázky vrácení poplatku, a průzkumová divize již není kompetentní řešit následnou žádost o vrácení poplatku. Není-li žádost učiněna v době stížnosti, není strana nepřiznáním náhrady dotčena. Senát tedy není po autoremeduře kompetentní rozhodnout o požadovaném vrácení poplatku.

Stížnostní senát naopak nařídil vrácení druhého stížnostního poplatku, protože tato stížnost je důvodná a vrácení poplatku pro podstatnou vadu řízení spravedlivé.

Vzhledem k výše uvedenému stížnostní senát napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil průzkumové divizi k dalšímu řízení. Žádost o vrácení prvního stížnostního poplatku senát zamítl, pro podstatnou procesní vadu naopak nařídil vrácení stížnostního poplatku za stížnost druhou.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 752/19

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

Přihláška se týkala přípravku Ticagrelor pro použití při léčbě akutního koronárního syndromu v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou a s počítačovým programem. Přesněji řečeno, program vyzval pacienta, aby odpověděl na řadu otázek a vrátil pacientovi konkrétní zpětnou vazbu.

Na žádost stěžovatele senát 3.5.05 souhlasil s přidáním technického člena specializovaného na oblast farmacie. Přibyl také právní člen, aby senát měl 5 členů.

Vzhledem k tomu, že druhé terapeutické použití Ticagreloru bylo známo z dokumentu D3, bylo otázkou, zda přidání interaktivního počítačového programu může řešení propůjčit vynálezeckou činnost.

Podle přihlašovatele/stěžovatele počítačový program přispěl k technické povaze vynálezu zlepšením souladu pacienta s léčebným režimem (technický efekt prokázán klinickými zkouškami).

Stížnostní senát s touto teorií nesouhlasil.

Lepší shoda by mohla být uznána jako technický efekt spojený s odlišujícími znaky pouze tehdy, pokud by plynula (jako u T 970/12), ve formě nepřerušovaného technického řetězce, z vnitřních vlastností nárokovatelného složení. Ale program neinteraguje s vnitřními vlastnostmi kompozice. Nejlepší shoda je v daném případě výsledkem „přerušovaného technického řetězce“ (T 1670/07), protože řetězec technických efektů je přerušován duševními aktivitami pacienta. Konečný technický efekt informace vrácené pacientovi závisí na pacientově mozku, který informace zpracovává, podobně jako u jiných známých metod z dokumentu D6 (informace

o balení, použití etiket na kalendáři, odměny, navázání pozitivního vztahu atd.). Tyto informace proto nepřispívají k technické povaze vynálezu.

Stížnostní senát se tak ztotožnil s odůvodněním průzkumové divize, a proto napadené rozhodnutí potvrdil a stížnost zamítl.

K rozhodnutí právního stížnostního senátu EPÚ J 8/20

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí přihlašovacího oddělení, kterým byla zamítnuta evropská patentová přihláška.

Každý zná pana Stephena Thaler, který se po celém světě snaží, aby jeho umělá inteligence DABUS byla uznána v patentových přihláškách za vynálezce. S výjimkou Jihoafrické republiky, různé „testované“ úřady (včetně USA, Velké Británie, Nového Zélandu, EPÚ...) namítaly proti označení umělé inteligence za vynálezce, přičemž vznesené námitky v některých případech potvrdily i soudy. Australský federální soud rozsudkem ze dne 30. 7. 2021 sice zamítavé rozhodnutí australského patentového úřadu zrušil, ale nedávno, po odvolání tohoto úřadu, své první rozhodnutí zrušil.

Podle čl. 90(3) EPC spolu s článkem 81 EPC má EPÚ povinnost zkoumat

- (i) zda byl jmenován vynálezce a
- (ii) není-li přihlašovatel takovou osobou, zda přihlašovatel podal prohlášení označující původ nabytí práva na patent.

Tento přezkum je formální a nevyžaduje identifikaci rozhodného práva ani zkoumání důkazů (čl. 19(2) EPC).

Podle EPC vynálezcem musí být osoba způsobilá k právním úkonům. Samotná definice vynálezce je „člověk, který vynalezá“. Stroj tak ve smyslu EPC vynálezcem není.

Podle čl. 60(1) EPC se právo na patent v případě neexistence právního nástupce vrací na tuto osobu. Nic v EPC neumožňuje, aby byl pojem vynálezce definován nad rámec běžného významu tohoto slova. Kromě toho by

označení stroje bez právní způsobilosti nesloužilo účelům článku 81 EPC, které mají chránit práva vynálezců, usnadnit vymáhání jakýchkoli nároků na náhradu podle vnitrostátního práva a určit právní základ pro právo k titulu. Konečně neexistuje žádné legitimní právo veřejnosti vědět, kdo vynalezl a jak byl vynález vyroben. Toto vysvětlení může být v každém případě uvedeno v popisu.

Přihlašovací oddělení proto evropskou přihlášku oprávněně zamítlo, neboť označení původce nesplňovalo požadavky EPC.

V pomocné žádosti přihlašovatel uvedl, že jako vynálezce nebyla identifikována žádná osoba, protože vynález nezávisle vymyslela společnost DABUS, a prohlásil, že právo na patent náleží jemu jako tvůrci a vlastníku DABUS.

Podle stížnostního senátu je třeba druhou větu článku 81 EPC chápat v kontextu čl. 60 (1) EPC, který poskytuje pouze dva způsoby, jak získat právo na patent: buď tím, že je vynálezcem, nebo tím, že je právním nástupcem této osoby (zejména tím, že je jejím zaměstnavatelem). Být nástupcem předpokládá existenci již dříve existujícího práva vyplývajícího z převodu, jehož platnost závisí na platném vnitrostátním právu, ale je na EPÚ, aby ověřil, zda prohlášení splňuje požadavky EPC, tedy zda identifikuje přihlašovatele jako právního nástupce nebo zaměstnavatele.

Ať už byl vynález vytvořen osobou nebo strojem, článek 81 EPC vyžaduje, aby byl uveden původ nabytí práva. Skutečnost, že přihlašovatel je tvůrcem a vlastníkem stroje, z něj však nečiní právního nástupce ve smyslu čl. 60(1) EPC. Pomocná žádost byla proto rovněž zamítnuta.

Přihlašovatel tvrdil, že je nekonzistentní na jedné straně neomezovat patentovatelné vynálezy ve smyslu čl. 52 odst. 1 EPC na vynálezy vytvořené lidmi a na druhé straně neuznávat žádné právo na patent ve smyslu čl. 60(1) EPC pro tyto stejné vynálezy. Senát k tomu dodal, že nic nebrání přihlašovatelovi označit se za vynálezce, jako tvůrce nebo uživatele stroje zapojeného do vynálezecké činnosti.

Vzhledem k výše uvedenému byla jak pomocná žádost, tak i stížnost jako celek zamítnuta. Žádost o postoupení věci Velkému stížnostnímu senátu byla rovněž zamítnuta.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2117/18

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

Oponent ve své stížnosti odůvodnil útok od dokumentu E5 pouze jednou větou a napsal, že stejně jako v případě dokumentu E1 by kombinace s dokumentem E14 zjevně vedla k vynálezu.

Pro stížnostní senát tato motivace nebyla dostatečná. Požadavek stanovený v čl. 12(3) RPBA – 2020 uvést stručně důvody vyžaduje vypuštění všeho, co je nadbytečné, ale nezavazuje strany povinnosti upřesnit všechny námitky, s přihlédnutím k důvodům napadeného rozhodnutí.

Útok vycházející z dokumentu E5 nemohl být podle napadeného rozhodnutí podobný útoku z dokumentu E1 z důvodu přítomnosti dalšího rozlišovacího znaku. Oponent namítal, že je zřejmé, že rozhodnutí je v tomto ohledu chybné. Podle senátu však měl tento bod odůvodnit.

Aby bylo možné ve stížnosti odůvodnit námitku, kterou odporová divize nepovažovala za přesvědčivou, je třeba konkrétně vysvětlit, proč jsou závěry a následující úvahy údajně nesprávné. Argumenty předložené již v prvním stupni mohou být vzaty v úvahu, ale musí být zasazeny do kontextu napadeného rozhodnutí.

Majitel patentu tvrdil, že ve svém memorandu odkazoval na svá vyjádření k soudu a že se dokonce postaral o jejich připojení. Senát k tomu dodal, že podle ustáleného case law není třeba brát v úvahu prostý obecný odkaz na soudní spisy, přičemž připojení uvedených spisů je tomu rovnocenné.

Vzhledem k tomu, že útok na základě dokumentu E5 byl uplatněn až po předvolání k ústnímu jednání, jeho připuštění do řízení se řídí čl. 13(2) RPBA – 2020. Pozdní podání námítky však není odůvodněno žádným přesvědčivým důvodem. Článek 13(1) RPBA – 2000 rovněž vede k nepřiznání námítky jako na první pohled irelevantní.

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

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 809/21

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

Zatímco odpor se týkal pouze nároků 8 a 9 (týkajících se kazet) a nikoli nároků 1 až 7 (týkajících se komunikačního zařízení schopného komunikovat data v kontaktu s množstvím kazet), odporová divize zrušila patent jako celek.

Podle rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 9/91 nejsou nároky 1 až 7 součástí odporu. Odporová divize měla za to, že pokud „padne“ nárok, musí padnout i celá žádost. V daném případě žádná žádost obsahující pouze nároky 1 až 7 však nebyla podána. Podle senátu však nároky 1 až 7 nejsou předmětem odporu, a nemohou tedy být předmětem přípustné žádosti. Žádosti je třeba chápat tak, že se týkají pouze nároků 8 a 9.

Zamítnutím různých žádostí odporová divize jednoduše rozhodla, že patent nemůže být zachován s nároky 8 a 9 tak, jak byly uděleny nebo změněny. Zůstaly však nároky 1 až 7 a neexistovalo žádné ospravedlnění pro zbavení majitele patentu obsahujícího pouze tyto nároky.

V takovém případě, za předpokladu, že jsou splněny požadavky pravidla 82(1) EPC (buď během ústního jednání, nebo v písemném řízení), může být patent zachován na základě odporem nenapadených nároků, bez ohledu na to, zda majitel podal výslovnou žádost za tímto účelem. Taková žádost by byla nadbytečná, protože odporem nenapadené nároky byly uděleny a nebyly napadeny odporem.

Vzhledem k výše uvedenému senát napadené rozhodnutí zrušil, věc vrátil odporové divizi k dalšímu řízení a nařídil vrátit stížnostní poplatek pro podstatnou procesní vadu.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 3000/19

Stejně jako v případě T 3071/19 průzkumová divize založila své zamítnutí na videu YouTube, které již není přístupné. Stížnostní senát proto nemohl ověřit opodstatněnost rozhodnutí. Věc vrátil průzkumové divizi a nařídil vrácení stížnostního poplatku pro podstatnou vadu řízení (nedostatek odůvodnění).

Senát využil této příležitosti, aby připomněla některá pravidla týkající se používání zveřejnění informací na internetu jako stavu techniky. Průzkumová divize musí zajistit, aby citace byla spolehlivá jak z hlediska data zveřejnění, tak z hlediska dostupnosti obsahu ve verzi zpřístupněné veřejnosti k tomuto datu.

Náležitá pozornost by měla být věnována právu třetích stran a veřejnosti nahlížet do spisu (čl. 128 EPC). Vzhledem k tomu, že obsah internetu se v průběhu času mění, když se proti patentovatelnosti přihlášky používají „elektronické důkazy“, jako je internetový dokument nebo video, je třeba přijmout vhodná opatření jako shromažďování, uchovávání a zpřístupňování takových důkazů za přiměřených podmínek soudům nebo zúčastněným stranám, například žalobci, oponentu, jejich příslušným zástupcům nebo veřejnosti.

V tomto ohledu senát poznamenal, že Rada Evropy přijala v roce 2019 dokument nazvaný „Elektronické důkazy v občanskoprávním a správním řízení“. Podle těchto pokynů musí být elektronické důkazy uchovávány se standardizovanými metadaty tak, aby byl jasný kontext jejich vytvoření a byla zachována integrita důkazů a aby byla v průběhu času zaručena jejich čitelnost, integrita a dostupnost. Rovněž se doporučuje uchovávat elektronická data v původním formátu. Snímek obrazovky z webového prohlížeče není považován za spolehlivý důkaz, protože nejde o nic jiného než o kopii obrazovky, kterou lze velmi snadno upravit.

V projednávaném případě jsou snímky obrazovky ve spisu zjevně nedostatečné k tomu, aby umožnily soudní přezkum napadeného rozhodnutí. Ze záznamu dále není patrné, zda byl obsah videa shromážděn, upraven a/nebo uložen způsobem, který zaručuje přístupnost členům justice nebo zainteresovaným stranám.

Stížnostní senát v tomto ohledu poznamenal, že neexistují žádné veřejné informace o tom, jak musí EPÚ uchovávat a zpřístupňovat obsah videa používaného jako stav techniky. Senát zejména podotkl, že doporučení Instrukcí (verze 2018) k připojení snímku obrazovky nejsou dostatečná, protože neumožňují zachovat potřebný obsah v původním formátu, aby bylo zajištěno, že důkazy budou k dispozici i později.

Stížnostní senát nabídl shrnutí: pokud je video získané z internetu použito jako důkaz pro zamítnutí patentové přihlášky, jeho obsah ve formě vhodné pro opětovné posouzení

rozhodnutí a metadata ukazující, kdy a jak byly zpřístupněny veřejnosti, musí být zachováno a postupem času zpřístupněno zainteresovaným stranám a soudním orgánům.

K rozhodnutí stížnostního senátu T 755/16

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

Oponent ve svém vyjádření ke stížnosti argumentoval tím, že znalecký posudek A018 prokázal, že údajné technické účinky se nevyskytly v celém nárokovaném rozsahu, objektivní technický problém se pak redukoval na navržení alternativní metody k metodě D4. Libovolný výběr transmembránového tlaku a příčného proudu pak nemohl zahrnovat vynálezeckou činnost.

V průběhu ústního jednání majitel patentu poprvé požádal, aby znalecký posudek A018, podaný se stížností, nebyl připuštěn do řízení. Ve svém vyjádření ke stížnosti majitel patentu reagoval ve věci samé a nevzněl žádné námitky proti přípustnosti tohoto dokumentu. Žádost o nepřipuštění dokumentu A018 proto představuje změnu ve stížnosti ve smyslu článku 13 RPBA – 2020.

V projednávané věci senát neviděl důvod, proč stěžovatel tuto námitku nevzněl dříve. Při neexistenci výjimečných okolností proto senát tuto námitku do řízení nepřipustil (čl. 13(2) RPBA – 2020). Senát rovněž nepřipustil do řízení dvě nová skutková tvrzení majitele patentu vznesená v průběhu ústního jednání, a to jednak, že by znalecký posudek A018 byl mimo rozsah nároku 1, a jednak, že tedy test 1 by neprokázal, že by způsob podle nároku 1 nepřinesl žádnou výhodu. Majitel patentu měl spíše kritizovat tyto testy ve svém vyjádření ke stížnosti, než čekat na ústní jednání.

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

K rozhodnutí stížnostního senátu T 2920/18

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

Stížnostní senát má v tomto případě za to, že vypuštění nároků představuje změnu ve stížnosti, a má tedy diskreční pravomoc, zda žádost do řízení připustit či nikoli. V tomto případě byly závislé nároky 2 až 5 a 12 až 13 vypuštěny z důvodu dostatečnosti popisu.

Senát se dále domnívá, že čl. 13(2) RPBA – 2020 poskytuje diskreční pravomoc. Vyloučení jakékoli diskreční pravomoci by bylo zejména stěží slučitelné s čl. 114(2) EPC.

Na rozdíl od rozhodnutí T 1294/16 se senát domnívá, že čl. 13(2) RPBA – 2020 je „v zásadě“ jasný a neměl by být ignorován. Tento článek stanoví zásadu (nepřípustnost změn předložených po zaslání prozatímního stanoviska) a omezenou výjimku (mimořádné okolnosti odůvodněné přesvědčivými důvody).

Prozatímní stanovisko senátu nebylo výjimečnou okolností, neboť pouze zopakovalo argumentaci oponenta. Některé komory nicméně uznaly existenci výjimečných okolností, kdy přijetí změn nebylo v rozporu ani s procesní ekonomikou, ani s konvergentním přístupem, ani s oprávněnými zájmy ostatních stran (T 1598/18, T 1294/16, T 339/19). Výjimečné okolnosti se v tomto případě týkaly procesní situace.

Senát tento přístup schvaluje a zejména uvádí, že čl. 13(2) RPBA – 2020 vyžaduje pouze to, aby existovaly výjimečné okolnosti, a nikoli to, že jsou nutně příčinou změny ve stížnosti.

Tento přístup je rovněž v souladu s účelem čl. 114(2) EPC, kterým je zabránit stranám v nepatřičném zdržování řízení, a zejména chránit zásadu procesní ekonomie a procesní spravedlnosti. Schopnost ignorovat pozdní podání není samoúčelná.

V projednávané věci byly ostatní nároky oponentem podrobně projednány tak, aby nebyly dotčeny jeho oprávněné zájmy, a ostatní žádosti byly staženy, aby bylo řízení zjednodušeno. Žádost byla proto přijata do řízení.

Vzhledem k výše uvedenému stížnostní senát napadené rozhodnutí zrušil s pokynem ponechat patent v platnosti ve znění první pomocné žádosti podané dne 18. ledna 2022 s příslušnou úpravou popisu. ✓

Ing. Emil Jenerál