

Evropské právo

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1190/17

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

Stížnostní senát připustil pomocné žádosti 1 až 3 podané v reakci na prozatímní stanovisko, protože upřesněním pojmu „konstrukční materiál s vysokou odolností proti únavě“ reagovaly na námitku formulovanou poprvé až v tomto stanovisku. Jednalo se tedy o výjimečné okolnosti (čl. 13(2) RPBA – 2020).

Na druhé straně nepřipustil pomocnou žádost 4, která uvádí, že kompozitní struktura jádrového kabelu je tvořena kompozitními prameny vytvořenými ze strukturního materiálu a nepropustného materiálu.

Tato změna nereaguje na námitku stížnostního senátu, ale spíše na námitku nedostatku vynálezecké činnosti, kterou si průzkumová divize ponechala k zamítnutí přihlášky. Taková žádost měla být podána minimálně spolu s vyjádřením ke stížnosti.

Nový argument stížnostního senátu (zde absence jasně identifikovatelného technického účinku) odůvodňuje pouze podávání žádostí, které na tento argument reagují; nepředstavuje však otevřené dveře k zavedení změn, které jdou nad rámec toho, co je nutné k vyvrácení tohoto argumentu.

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

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1042/18

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

Nedostatek vynálezecké činnosti oproti dokumentu D4 nebo D5 nastolil oponent poprvé až během ústního jednání. Oponent tvrdil, že poté, co na podkladě těchto dokumentů nastolil nedostatek novosti, je oprávněn je použít jako námitku nedostatku vynálezecké činnosti. Tvrdil, že to není nový důvod odporu.

Stížnostní senát k tomu připomněl, že ve stížnostním řízení existují omezení týkající se předkládání nových důvodů, a to podle rozhodnutí Velkého stížnostního senátu (G 10/91, G 1/95, G 7/95), pokud jde o posouzení nových důvodů odporu, jakož i podle čl. 114(2) EPC a ustanovení RPBA, týkající se přípustnosti pozdních podání. Tato omezení existují nezávisle na sobě a platí kumulativně.

V daném případě, po projednání nedostatku vynálezecké činnosti v prvním stupni, nejde o nový důvod odporu. Jedná se ale o změnu ve stížnosti ve smyslu čl. 114(2) EPC a čl. 13 RPBA – 2020.

V kontextu čl. 13(2) RPBA – 2020 jak nová kombinace faktů (například volba jiného dokumentu nebo jiné pasáže dokumentu jako výchozího bodu pro námitku nedostatku vynálezecké činnosti, tak nová kombinace elementů faktu a práva (například odkaz na dokument nebo pasáž v jiném právním kontextu) představuje změnu ve stížnosti. Naopak dle rozhodnutí J 14/19 čistě právní argumentace, týkající se např. výkladu EPC, není argumentem ve smyslu RPBA).

Došlo tedy ke změně ve stížnosti, kdy dokument sloužící výhradně k napadení nedostatku novosti byl použit k napadení nedostatku vynálezecké činnosti.

Na argument, že námitku nedostatku vynálezecké činnosti nelze vznést, pokud bylo tvrzeno, že dokument je námitkou proti novosti, stížnostní senát odpověděl, že ve fázi stížnosti již bylo vydáno rozhodnutí prvního stupně s přihlédnutím k protiargumentům majitele patentu.

Je tedy možné zpočátku argumentovat nedostatkem novosti a v případě nesouhlasu senátu se dále dovolávat nedostatku vynálezecké činnosti na základě téhož dokumentu.

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

K rozhodnutí stížnostního senátu T 920/20

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

Podle čl. 12(4) RPBA – 2020 spolu s čl. 12(2) jakýkoli prvek stížnosti nebo odpovědi na stížnost, který se netýká žádostí, skutečností, námitek, argumentů a důkazů, na jejichž základě bylo založeno napadené rozhodnutí, je nutno považovat za změnu ve stížnosti (jehož připuštění závisí na uvážení senátu), pokud účastník neprokáže, že tento prvek byl v řízení, které vedlo k napadenému rozhodnutí, platně vznesen a zachován.

V projednávané věci argument týkající se mezilehlého zobecnění jistě nebyl předmětem rozhodnutí, ale byl platně vznesen oponentem 2 ve svém vyjádření k odporu.

Skutečnost, že oponent 1 tento argument nyní přebírá, na tom nic nemění. Stížnostní senát totiž nemůže z čl. 12(4) RPBA – 2020 dovodit omezení, podle kterého by se každá strana mohla ve stížnosti odvolávat pouze na prvky prvoinstančního řízení, které sama vnesla do řízení přípustným způsobem. Zdá se tedy legitimním odkazovat stejně jako přihlašovatel na prvky předložené jinými oponenty v odporovém řízení.

Vzhledem k výše uvedenému stížnostní senát napadené rozhodnutí zrušil a zrušil i evropský patent jako celek.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1520/19

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

Stěžovatel tvrdil, že důvody uvedené v rozhodnutí průzkumové divize jsou nesprávné již proto, že nebyl definován odborník v oboru a byly učiněny nesprávné předpoklady, pokud jde o jeho kvalifikaci.

Podle stěžovatele je v daném případě odborníkem v oboru fyzik s doktorátem, dlouhou praktickou zkušeností v optice a ve výrobě optických zařízení, zejména ve výrobě optických zařízení využívajících mikroelektronické součástky, s mnohaletým zájmem o vývoj záznamových zařízení.

Stížností senát k tomu uvedl, že v řízení před EPÚ je odborník v oboru, pokud jde o jeho dovednosti a znalosti, zřídka přesně definován. Pokud na tomto detailu nezávisí přiřazení konkrétně relevantní a kontroverzní dovednosti nebo obecných znalostí není užitečné ve většině případů stanovit akademický titul kvalifikované osoby. Co přesně je potřeba ke stanovení jakékoli kontroverzní kvalifikace, bude záviset na konkrétním případě.

Vzhledem k tomu, že se nezdá, že by přihlašovatel při průzkumu zpochybnil kvalifikaci odborníka v daném oboru, nespátňuje stížnostní senát žádnou chybu v tom, že průzkumová divize nespécifikovala definici osoby vykonávající příslušnou práci.

Stížnostní senát přijal definici uvedenou přihlašovatelem, s výjimkou toho, že by měl „mít doktorát“. Pochybuje, že úroveň kvalifikace „doktorát“ představuje praktickou definici odborníka v oboru, a domnívá se, že přihlašce může porozumět osoba s odpovídajícími praktickými zkušenostmi v příslušné technické oblasti.

S přihlédnutím k výše uvedenému stížnostní senát napadené rozhodnutí ponechal v platnosti a stížnost zamítl.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 355/19

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

Během ústního jednání vyjádřil stížnostní senát názor, že pomocné žádosti 1 až 3, podané 1 měsíc před ústním jednáním, nesplňují kritérium zjevné připustnosti s ohledem na disclaimer uvedený v nároku 9. Majitel patentu poté své žádosti upravil tak, že nárok 9 z nich vypustil.

Stížnostní senát k tomu poznamenal, že v některých rozhodnutích bylo konstatováno, že vypuštění nezávislých nároků nepředstavuje změnu ve stížnosti ve smyslu článku 13 RPBA – 2020. Senát však tento názor nesdílí a naopak se řídí rozhodnutími T 494/18 a T 2091/18.

Podle senátu RPBA – 2020 neposkytuje žádný základ na podporu argumentu, že vypuštění nároků nepředstavuje změnu ve stížnosti předložené stranou, pokud nevedou ke změně nebo novému posouzení skutkového stavu. Otázky týkající se pokračování postupu, potřeby provést další šetření, a zda jsou splněna kritéria stanovená v čl. 13(1) RPBA musí být řešeny odděleně od otázky, zda došlo ke změně ve stížnosti ve smyslu čl. 13(2) RPBA – 2020.

Stížnostní senát se zejména domnívá, že pokud se žádost po vypuštění nároku stane nepřípustnou a v důsledku toho může být zachován patent, který měl být zrušen, dochází zjevně ke změně ve stížnosti. Bylo by nelogické tvrdit, že stížnost se nemění, pokud jsou výsledky diametrálně odlišné.

Vypuštění nároku 9 je tedy skutečně změnou ve stížnosti, takže připustnost žádostí podléhá posouzení senátu podle čl. 13(2) RPBA – 2020.

V daném případě stanovisko senátu k nároku 9 zopakovalo tvrzení oponenta obsažená v jeho vyjádření ke stížnosti. Nebylo tedy důvodu čekat na jeho vyjádření ke stanovisku senátu.

Stížnostní senát dále poznamenal, že majitel patentu nemá plnou volnost při úpravě nároků v průběhu

stížnostního řízení. To platí zejména tam, kde je výchozím bodem soubor nároků obsahující sedm nezávislých nároků, a pozměněné soubory nároků byly v průběhu stížnostního řízení podány vícekrát.

Ponechat straně tuto svobodu by se rovnalo umožnění mu přístup „pokus-omyl“ nebo taktiku eliminace („salámová“ taktika), které nejsou přijatelné v žádném řízení, a tím spíše v kontextu soudního řízení jako je řízení o stížnosti.

S přihlédnutím k výše uvedenému stížnostní senát napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odporové divizi s pokynem ponechat evropský patent v platnosti ve znění nároků 1 až 6 třetí pomocné žádosti.

K rozhodnutí stížnostního senátu T 2791/19

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

Stěžovatel (oponent) žádal, aby se ústní jednání konalo v prostorách EPÚ a nikoli, jak určil stížnostní senát, prostřednictvím videokonference. Argumentoval tím, že již neexistuje mimořádná situace ve smyslu rozhodnutí G 1/21, zejména neexistují již žádná omezení týkající se každodenního života, které by ospravedlňovaly konání ústního jednání formou videokonference, zejména za situace, kdy jedna ze stran s tím nesouhlasí. Tvrdil také, že covid-19 je již nyní běžným onemocněním.

Stížnostní senát na to odpověděl, že článek 15bis RPBA – 2020 výslovně stanoví možnost konání ústního jednání prostřednictvím videokonference, které je podle G 1/21 ústním jednáním ve smyslu článku 116 EPC.

Podle téhož rozhodnutí Velkého stížnostního senátu lze ústní jednání vést touto formou i bez souhlasu všech stran v případě obecně nouzové situace omezující možnost stran osobně se dostavit do prostor EPÚ.

Stížnostní senát připustil, že zástupci stran mohli mít přístup do budovy Isar, ale pro případ pandemie rozhodnutí G 1/21 zmiňuje různé okolnosti: obecné omezení pohybu, karanténní povinnosti, omezení přístupu do budov EPÚ a další hygienická opatření.

V týdnech před ústním jednáním (v červenci) počet nakažených v mnichovské oblasti neustále rostl, takže riziko kontaminace jedné ze stran z důvodu účasti na ústním jednání bylo poměrně vysoké. Toto riziko představuje pro senát překážku objektivně bránící účastníku v osobní účasti na ústním jednání.

Senát rovněž upozornil na rizika v případě infekce, zejména na dlouhodobou pracovní neschopnost, v některých případech i na závažné, někdy i smrtelné následky.

Pro senát proto skutečnost minimalizace rizika kontaminace účastníků převažuje nad nevýhodami konání ústního jednání formou videokonference.

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

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ 498/21

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

Články 12(4) až (6) RPBA – 2020, které se týkají „první úrovně konvergence“, tj. přípustnosti důvodů uplatněných poprvé až během stížnosti, se vztahují pouze na stížnost, pro něž byla stížnost podána počínaje 1. lednem 2020. Rozhodnutí aplikujících tyto články je tedy stále poměrně málo.

Podle čl. 12(4) je připuštěn důvodů, které nebyly platně uplatněny a potvrzeny v prvním stupni, ponecháno na uvážení senátu, který zohledňuje zejména složitost změny, její význam pro řešení sporných otázek, které vedly k napadenému rozhodnutí, a zásada hospodárnosti řízení.

Ve stížnosti nebo v odpovědi na ní musí strana jasně označit každou změnu a zdůvodnit, proč ji podává až v rámci stížnosti. V případě změn textu patentu nebo přihlášky musí strana dále uvést základ v přihlášce tak, jak byla podána, a vysvětlit, proč změna překonává vznesené námitky.

Právě tato poslední dvě kritéria jsou v dané kauze zkoumána po námitce oponenta.

V tomto případě změna spočívala ve vypuštění znaku z nároku 3, který se tak stal neslučitelným s nárokem 1, jak uvedla odporová divize ve svém rozhodnutí.

Podle senátu změna překonává námitku odporové divize, i její podklad v přihlášce, jak byla podána, je pro senát zřejmý. Za těchto podmínek nesmí být absence výslovného odůvodnění na újmu majitele patentu.

Pokud jde o novou žádost ve fázi stížnosti, platí také čl. 12(6) RPBA – 2020: měl majitel patentu podat tuto žádost již v prvním stupni? V projednávané věci tuto námitku spolu s námitkou podle čl. 123(2) EPC vznesl oponent až v průběhu ústního jednání. Poté, co byl majitel patentu pozdě odpoledne informován o negativním stanovisku odporové divize k čl. 123(2) EPC, nepodal okamžitě pozměněnou žádost. Námitku neslučitelnosti nároků 1 a 3 převzala odporová divize až v písemném rozhodnutí. Po majitele patentu nebylo možné při ústním jednání požadovat podání této žádosti.

S přihlédnutím k výše uvedenému stížnostní senát napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odporové divizi k dalšímu řízení.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 682/22

Přihláška byla zamítnuta pro nedostatek novosti ve vztahu k dokumentu D5. Přihlašovatel/stěžovatel ve své stížnosti předložil upravený soubor nároků částečně založený na kombinaci nároků 1, 4 a 5. Zatímco znaky nároku 5 byly v rozhodnutí považovány za takové, které dokument D5 neuvádí, průzkumová divize neprovedla autoremeduru.

Stížnostní senát připomněl, že autoremedura musí být povolena, je-li stížnost důvodná, tedy kdy provedené změny zjevně překonávají námitky, na nichž je rozhodnutí založeno. V daném případě musí být autoremedura uskutečněna, i když pozměňovací návrhy nastolují nové námitky, neboť účelem autoremedury je zkrátit stížnostní řízení ve prospěch účinnosti a hospodárnosti řízení (T 1060/13).

Některé pasáže Instrukcí jsou však s touto zásadou v rozporu.

Podle části E-XII 7.4.2 by průzkumová divize nemělo provést autoremeduru, pokud jsou provedené změny zjevně v rozporu s čl. 123(2) EPC.

Stejná pasáž Instrukcí dále uvádí, že průzkumová divize musí vzít v úvahu námitky vznesené v předchozích zprávách a uvedené v rozhodnutí, zatímco podle ustálené judikatury musí být autoremedura provedena také tehdy, když pozměňovací návrhy vznášejí námitky, které již byly vzneseny již dříve, ale nejsou součástí důvodů pro zamítnutí.

Potřeba „opakovat“ řízení v prvním stupni zde vyplývá ze skutečnosti, že průzkumová divize rozhodla o zamítnutí přihlášky z jednoho konkrétního důvodu, a nikoli z jiného důvodu, a že tyto konkrétní důvody byly změnami vyvráceny.

V daném případě přidání znaku nároku 5 jasně překonává námitku nedostatku novosti ve vztahu k dokumentu D5, což je jediný důvod pro zamítnutí, a průzkumová divize proto mělo autoremeduru provést. Nejedná se však o podstatnou vadu řízení.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ 1810/18

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

Majitel patentu/stěžovatel požádal o odložení ústního jednání plánovaného o 10 dní později z toho důvodu, že jeho (britský) zástupce ztratil cestovní pas a nemohl si v tak krátké době vyřídit nový.

Stížnostní senát k tomu poznamenal, že obtížnost hledání nového termínu ústního jednání se zvyšuje s počtem účastníků (zde tři) a že je obtížné předvídat datum, kdy bude zástupce moci získat nový cestovní pas. Riziko nutnosti opětovného odložení by tak bylo vysoké.

S vědomím, že platnost patentu (vyplývajícího z vyloučené přihlášky) vypršela (počátkem roku 2021) a že bylo požádáno o postoupení věci odporové divizi, by další prodlení v řízení nebylo přiměřené ani pro strany, ani pro veřejnost.

Žádost o odklad změny termínu ústního jednání byla proto zamítnuta a stížnostní senát rozhodl, že ústní jednání bude probíhat formou videokonference. Stížnost pak byla zamítnuta.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ 2360/17

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

Jak známo otázka, zda vypuštění nároku představuje „změnu ve stížnosti“ ve smyslu článků 12 a 13 RPBA – 2020, je předmětem rozdílných rozhodnutí.

Podle některých rozhodnutí (T 1480/16, T 1857/19, T 2201/19) vypuštění nároku změnou ve stížnosti není, pokud se tím nemění „právní a věcný rámec“ spisu nebo „předmětu jednání“ nebo že to nevede k „převážení předmětu řízení“.

Podle jiného přístupu je jakékoli vypuštění nároku změnou ve stížnosti a senáty mají diskreční pravomoc ji nepřipustit do řízení (J 14/19, T 494/18, T 2091/18, T 2920/18).

Senát 3.5.03 se v tomto rozhodnutí drží druhé linie case law.

Jakákoli změna souboru nároků je považována za změnu ve stížnosti. Ani znění čl. 12(2) RPBA – 2020, ani vysvětlující poznámky neumožňují dovodit, že opravný prostředek strany se musí týkat „věcného a právního rámce“ nebo „předmětu jednání“ týkajících se vyjádření strany (jako jsou soubory nároků), na nichž bylo napadené rozhodnutí založeno, nebo že se nejedná o „převážení předmětu řízení“. Toto ustanovení pouze stanoví, že uplatněná stížnost „se musí týkat žádostí, skutečností, námitek, argumentů a důkazů, na nichž bylo založeno napadené rozhodnutí“.

V daném případě pomocná žádost 1c, podaná v reakci na předběžné stanovisko senátu, obsahovala pouze nárok 1 pomocné žádosti 1b, přičemž nároky 2 až 12 byly vypuštěny. Majitel patentu prohlásil, že tuto žádost 1b v řízení zachová, avšak bez odůvodnění. Jelikož majitel patentu neodůvodnil pozdní podání přesvědčivě a žádost

byla *prima facie* v rozporu s čl. 123(2), senát ji do řízení nepřipustil.

S přihlédnutím k výše uvedenému stížnostní senát jak napadené rozhodnutí, tak i patent jako celek zrušil.

K rozhodnutí stížnostních senátů T 538/19 a T 1724/19

Nedávno byla vydána dvě rozhodnutí, kterými senát připustil do řízení dokumenty předložené poprvé ve stížnosti (čl. 12(4) RPBA – 2007) nebo po předvolání k ústnímu jednání (čl. 13(2) RPBA – 2020).

V prvním rozhodnutí (T 538/19) předložil oponent a majitel patentu spolu se stížností, resp. s vyjádřením k ní, zkušební protokoly o zkoušce D55 až D57 týkající se příkladů 1 a 6 z dokumentu D10.

Podání D55 reagovalo na námitku vznesenou poprvé během ústního jednání před odporovou divizí, podle něhož zkušební protokoly D40 a D47 podané majitelem patentu neumožňovaly dospět k závěru, že obsah vody v příkladech byl v nárokováném rozsahu. Podání D55 bylo tedy odpovědí v dobré víře na dokument D47, která byla podána pouze 2 měsíce před ústním jednáním. Podání D55 a D56 odpověděly včas na námítky vznesené ve stížnosti ke stejnému předmětu.

Podání D55–D57 na začátku stížnosti proto byly normálním postupem v na odporové navazujícím stížnostním řízení.

V druhém rozhodnutí (T 1724/19) předložil majitel patentu po obdržení předběžného stanoviska stížnostního senátu podání A50 na podporu svých argumentů. Senát k tomu poznamenal, že podání bylo předloženo v reakci na interpretaci nároků senátem, která se lišila od výkladu přijatého účastníky řízení a odporovou divizí.

Podání A50 podpořilo interpretaci majitele patentu termínu „lidský polypeptid GDF15“, což je interpretace již obsažená v jeho stížnosti. Dokument a související podání tedy nevyvolávaly nové otázky ani nezvyšovaly složitost případu. Senát měl dále za to, že oponenti měli 1 měsíc na přípravu na projednání tohoto dokumentu, což bylo v tomto případě dostatečné.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 803/17, T 882/17

V těchto dvou případech, kde figuroval stejný oponent a stejný majitel patentu, tento majitel požádal, aby byl odpor prohlášen za nepřipustný z toho důvodu, že tožnost oponenta nebylo možné během řízení o odporu jasně určit.

Oponent, jako jediný stěžovatel tvrdil, že by bylo zkoumání přípustnosti jeho odporu v rozporu se zásadou zákazu *reformatio in peius*.

V případě T 803/17 byl odpor odporovou divizí zamítnut. Senát proto shledal, že zákaz *reformatio in peius* nemůže bránit posouzení otázky přípustnosti odporu. I kdyby byl odpor shledán nepřipustným, oponent by se neocítl v horší situaci, než kdyby stížnost nepodal. V obou případech by byl patent zachován tak, jak byl udělen.

Kritériem pro určení, zda je situace stěžovatele v důsledku jeho vlastního jednání zhoršena způsobem neslučitelným se zásadou zákazu *reformatio in peius*, je výrok napadeného rozhodnutí, zejména právní účinky pro stěžovatele. Důvody vedoucí k tomuto účinku, zejména zda je odpor zamítnut jako nepřipustný nebo jako neopodstatněný, do působnosti této zásady nespádají.

Na druhou stranu v případě T 822/17 byl patent ponechán v platnosti v pozměněné podobě a stížnost podal pouze oponent. Senát se v tomto případě domníval, že námitka nepřipustnosti odporu podléhá zásadě zákazu *reformatio in peius*: pro tuto nepřipustnost by nebylo možné zachovat udělený patent. Podle senátu to však nevylučuje přezkoumání otázky přípustnosti odporu, ale toto přezkoumání lze provést pouze v rámci zkoumání opodstatněnosti stížnosti. Pokud je odpor shledán nepřipustným, stížnost se zamítne a oponent nebude v horší situaci, než kdyby stížnost nepodal, protože patent zůstává zachován v pozměněné podobě.

Senát v tomto nesouhlasí s rozhodnutím T 1178/04, podle kterého by zákaz *reformatio in peius* neplatil v rámci výkonu povinnosti zkoumat ex offio kvalitu oponenta ve všech fázích řízení.

Ve věci samé se senát domníval, že odporová divize správně povolila opravu jména oponenta. Námitky byly proto dobře přijaty. V tomto případě je zřejmé, že byla vypuštěna pouze právní forma „Ltd“ a oprava obnovila pravý záměr.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 17/22

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

Přihláška byla zamítnuta po dvou zprávách: zprávě podle čl. 161(1) EPC a zprávě „podle čl. 137(4) EPC a čl. 94(3) EPC“.

Podle čl. 94(3) EPC vyzývá průzkumová divize přihlašovatele, aby se vyjádřil tak často, jak je to nutné. Pokud „tak často, jak je to nutné“ znamená, že průzkumová divize má na uvážení počet zpráv, je nutná alespoň jedna zpráva, než může být přijato rozhodnutí o zamítnutí. Přihlašovatelé musí dostat alespoň jednu šanci.

Výzva podle Pr. 161(1) EPC se týká odpovědi na písemné stanovisko vydané Evropským patentovým úřadem jako orgánem pro mezinárodní rešerši ve smyslu PCT. V této rané fázi je stále možné, aby přihlašovatel provedl změny z vlastní iniciativy, takže tyto změny budou zohledněny při zahájení věcného průzkumu.

Sdělení nazvané „Výzva podle čl. 137(4) EPC a čl. 94(3) EPC“ nelze považovat ani za zprávu podle čl. 94(3) EPC. Výzva podle čl. 137(4) EPC ve lhůtě 1 měsíce je formálním oznámením, které vyžaduje určení základu pro změny.

Skutečnost, že průzkumová divize vznesla námitku podle čl. 123(2) EPC a v příloze stručně uvedla, že změny nebyly dostatečné pro vyhovění námitkám, nelze považovat za výzvu podle čl. 94 odst. 3 EPC.

Průzkumová divize proto nevydala zprávu ve věci samé s uvedením důvodů budoucího zamítnutí přihlášky a poskytnutím přiměřené lhůty pro odpověď.

Vzhledem k výše uvedenému stížnostní senát napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil průzkumové divizi

k pokračování v řízení. Podstatná procesní vada pak odůvodňuje vrácení stížnostního poplatku.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 262/17

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

Majitel evropského patentu požádal senát o úpravu protokolu z ústního jednání, které se konalo před měsícem.

Na jedné straně chtěl upozornit na skutečnost, že by okamžitě protestoval proti rozhodnutí nepřipustit do řízení výsledky zkoušek zohledněné odporovou divizí, a na druhé straně uvést podrobnosti o části týkající se vynálezecké činnosti, zejména o skutečnost, že oponent připustil, že některé oleje byly lepší, pokud jde o zvýšení viskozity, což je argument, který však nebyl v řízení připuštěn současně s odkazem oponenta na dokument D4 jako všeobecný poznatek.

Senát připomněl, že podle rozhodnutí T 263/05 by v protokolu měla být uvedena konkrétní tvrzení, která mají vliv na vymezení předmětné záležitosti, jsou-li relevantní pro rozhodnutí, které má být přijato, nikoli však argumenty stran, ani prohlášení, které strana považuje za užitečné pro řízení před vnitrostátními soudy, ale které neovlivňují rozhodnutí.

Požadované změny tyto požadavky nesplňují.

Členové senáty si navíc na údajné protesty vůbec nevzpomínají. Naopak, jak je uvedeno v protokolu, majitel patentu uvedl, že nemá žádné další připomínky k nepřipustnosti svých argumentů založených na experimentálních datech.

Na konci jednání předseda přesně poznamenal, co bude stranám oznámeno, takže není pochyb o tom, že údajné prohlášení učiněno nebylo.

To, co majitel patentu požadoval doplnit, tedy správně neodráží průběh ústního jednání. Návrh na opravu se proto zamítá.

S přihlédnutím k výše uvedenému senát jak napadené rozhodnutí, tak i patent zrušil.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 396/18

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

Pomocné žádosti 2, 4 a 6 byly podány u odporové divize, ale nebyly připuštěny do řízení, protože pořadí žádostí bylo během ústního jednání změněno, takže byly podány po pomocné žádosti, která připuštěna byla.

Tyto žádosti nepředstavují obranu proti odporu podaného oponentem, neboť neomezují žádost vedenou v prvním stupni. Jsou součástí stížnosti majitele patentu.

Zatímco v žádostech diskutovaných v prvním stupni byly hydrofobní bloky kopolymeru strukturně definovány, tyto žádosti obsahovaly nezávislý (dodatečný nebo alternativní) nárok, ve kterém byly hydrofobní bloky definovány odkazem na jejich Tg. Přestože tyto žádosti již byly podány v prvním stupni, změna pořadí, kterou provedenou majitelem patentu zabránila odporové divizi rozhodnout o tomto alternativním znění. To je relevantní pokud jde o jejich přípustnost do stížnostním řízení.

Projednávat toto alternativní znění poprvé ve stížnosti by bylo v rozporu s primárním účelem stížnosti, kterým je soudní přezkum napadeného rozhodnutí.

Tyto žádosti proto nebyly podle čl. 12(4) RPBA připuštěny do řízení. S přihlédnutím k výše uvedenému stížnostní senát jak napadené rozhodnutí, tak i patent jako takový zrušil.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 605/20

V daném případě se stížnost týká rozhodnutí odporové divize, kterým byl odpor zamítnut.

Nárokovaná farmaceutická kompozice se liší od kompozice v dokumentu D3 přítomností polypropylenglykolu namísto mannitolu. Příklady v patentovém spisu

prokazují, že tato náhrada umožnila vyhnout se tvorbě usazenin a zabránit ucpání injekčních zařízení.

Tento nežádoucí jev je v patentovém spisu podpořen specifickými testy, například za použití stejného injekčního systému po dobu 9 dnů nebo pozorováním zasychání kapek. Dokument D3 nezmiňuje problém tvorby usazenin, a experimentální podmínky v dokumentu D3 jsou odlišné.

Stížnostní senát z toho, na rozdíl od argumentů oponentů, dovozuje, že nežádoucí jev pozorovaný v případě patentu by se při praktické realizaci D3 nevyhnutelně neprojevil. V důsledku toho musí být uznání relevance těchto jevů považováno za součást technického přínosu patentu, neboť formulace objektivního technického problému, která by zmiňovala prevenci tohoto jevu, není přípustná, protože by to neoprávněně vedlo k riziku hodnocení nárokovaného řešení *a posteriori*.

Patentové příklady dále ukazují, že kompozice jsou stejně stabilní jako ty známé. Stížnostní senát dospěl k závěru, že cílem technického problému je poskytnout kompozice, které jsou optimalizovány z hlediska výroby a použití, při zachování jejich stability.

Předmět patentu je tak nejen nový, ale vykazuje i vynálezickou činnost. Stížnostní senát proto stížnost oponentů zamítl.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 500/20

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

Vynález se týká tlumení nežádoucího kmitání rotorových listů větrné turbíny.

Stížnostní senát odmítl různé argumenty o nedostatečném popisu vznesené oponentem. Zejména nevidí žádné rozpory v nároku, rozumí tomu, jak vynález funguje, a nevidí žádné problémy, pokud jde o uskutečnitelnost odborníkem v oboru podle vysvětlení uvedených v patentovém spisu.

Stížnostní senát pak využil této příležitosti k zamyšlení nad typem argumentu, stále častějším v mechanice,

podle kterého není vynález dostatečně popsán v celém nárokováném rozsahu. Kritizuje zejména skutečnost, že tento přístup vyvinutý v chemii u vynálezů týkajících se rozsahu složení nebo rozsahu parametrů, je nesprávně aplikován v oblasti mechaniky.

Tam, kde vynález nezahrnuje rozsah hodnot parametrů nebo složení, ale je zaměřen na koncept vyjádřený v termínech generických strukturálních nebo funkčních charakteristik zařízení nebo metody, je obecně dostačující poskytnout příklad nebo provedení ilustrující, jak může být koncept uveden do praxe, takže odborník v oboru může pochopit základní principy a reprodukovat vynález bez zbytečného úsilí s využitím svých všeobecných znalostí.

K prokázání nedostatečnosti popisu nestačí vymyslet příklad, který spadá do nároku a který nefunguje, protože zcela nebo vůbec nedosahuje požadovaného účinku. Takový příklad nedokazuje, že tvrzený koncept nefunguje; spíše odráží omezení, která jsou vlastní jakékoli technologii a která mohou připravit cestu pro budoucí (invenční) vývoj.

Pro namítání nedostatečnosti popisu v takovém případě, jako je tento, platí velmi vysoké důkazní břemeno: oponent musí přesvědčivým argumentem založeným na základních principech, v případě potřeby podpořeným důkazy, prokázat, že tvrzený koncept nefunguje, protože nedosahuje požadovaný účinek v jakékoli míře nebo proto, že je v rozporu s přírodními zákony. Nebo musí prokázat, že patentový spis postrádá informace o důležitém aspektu nárokováného vynálezu, bez kterého nemůže odborník v oboru nárokováný vynález realizovat bez nepřiměřeného úsilí.

Stížnostní senát tak dospěl k závěru, že nárokováný vynález je v souladu s EPC a proto stížnost odmítl.

Novela Instrukcí k provádění průzkumu v EPÚ k 1. březnu 2023

Mezi hlavní změny patří:

- změny související s pozměněným Pr. 56 EPC (doplnění chybějících částí přihlášky) a novým Pr. 56a EPC (náhrada chybně podaných dokumentů nebo částí přihlášky,

mechanismus podobný Pr. 20.5a PCT) vstoupily již v platnost 1.11. 2022

- A-III 5.1: vynálezcem musí být osoba způsobilá k právním úkonům (J8 / 20)
- C-III 5: možnost svolat ústní jednání první průzkumovou zprávou v případě vyloučené přihlášky, která má podobný rozsah jako mateřská přihláška, která byla zamítnuta nebo stažena
- C-IV 7.2: hledání národních práv vzhledem k jejich významu pro řízení
- E-III: podrobnosti o ústním jednání prostřednictvím videokonference
- E-III 10.4: je-li žádost o opravu zápisu podána ve lhůtě pro podání stížnosti, divize se bude snažit ji vyřídit, aby se na ni strana mohla ve stížnosti odvolat
- E-VI 2: praxe týkající se pozměňovacích návrhů podaných před nebo během ústního jednání. Konvergence může být vzata v úvahu při výkonu vlastního uvážení
- E-VIII 5: urychlení odporového řízení v případě žaloby pro porušení práva
- F-IV 4.3: úprava popisu, příklady rozporů mezi nároky a popisem
- F-V 3: nové příklady týkající se jednotnosti vynálezu. Náhodný dosavadní stav techniky čl. 54(2) EPC nelze vzít v úvahu pro aposteriorní námitku nedostatku jednotnosti
- G-IV 7.5.6: dosavadní stav techniky ve zvukové nebo obrazové formě
- G-VI 7: novost díky čistotě, implikovaný nedostatek novosti, novost, pokud musí být pro dosažení požadované čistoty doplněna o návod o stavu techniky
- G-VI 8: novost selektivních vynálezů. S ohledem na výběr v rozmezí hodnot, vypuštění kritéria „daleko od limitů“ a přidání testu spočívajícího ve zkoumání, zda by odborník v daném oboru vážně uvažoval

o práci ve společném rozmezí, důležitost ukazatele (T 1571/15)

- H-II 2.4: jsou-li v pokročilé fázi průzkumu navrženy významné změny, prima facie analýza za účelem stanovení doby nezbytné pro jejich přezkoumání, kritérium, které je třeba vzít v úvahu pro použití čl. 137(3) EPC
- H-IV 4: modifikace týkající se objektů, které nebyly předmětem rešerše. Pokud jde o Pr. 137 (5) EPC, připomenutí, že jde o hmotněprávní ustanovení, a nikoli o uvážení připustit nebo nepřijmout žádost (viz T 2431/19) a připomenutí možnosti přidat prvky z popisu, i když nebyly podrobeny rešerši.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 169/20

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

Rozhodnutí řeší otázku, zda a do jaké míry lze popis použít k výkladu nároků při ověřování patentovatelnosti.

Patent se týká balené detergentní směsi obsahující zásobník, přičemž směs obsahuje kapalnou fázi a obsahuje druhý zásobník. Majitel patentu interpretoval tyto znaky tak, že to na jedné straně znamená, že druhý zásobník je obsažen v tekuté fázi a na druhé straně, že tekutá fáze je obsažena v (prvním) zásobníku.

Stížnostní senát se naopak domníval, že toto znění nespecifikuje, že by druhý zásobník měl být obsažen v tekuté fázi. Druhý zásobník by mohl být v pevné fázi, což dále znamená, že tekutá fáze by mohla být obsažena ve druhém zásobníku.

Majitel patentu tvrdil, že pokud je nárok nejednoznačný, měl by sloužit k odstranění pochybností o jeho výkladu popis. Senát tak přistoupil k prozkoumání case law v dané věci.

Stížnostní senát se nejprve domníval, že čl. 84 EPC spolu s Pr. 42 a 43 EPC poskytují pro výklad nároků za účelem posouzení patentovatelnosti přiměřený základ. Ustanovení čl. 69 (1) EPC se má použít k určení rozsahu ochrany pro účely zkoumání souladu s čl. 123(3) EPC (a samozřejmě

v souvislosti se žalobou o porušení). Posouzení patentovatelnosti se týká „vynálezu“ (Pr. 43(1) EPC), a nikoli rozsahu jeho ochrany.

Požadavek podpory podle článku 84 EPC naznačuje, že popis slouží také k porozumění předmětu nároků, ale podle senátu by mělo být použití popisu k výkladu nároků pouze výjimečné: když je to nezbytné (např. nárok není sám o sobě jasný) a možné (mezi popisem a nárokováním předmětem neexistuje rozpor, takže popis může sloužit k ilustraci významu nároků, ale neomezuje nebo nemodifikuje jejich rozsah od toho, co by z nich odborník po jejich přečtení pochopil).

Pro senát je case law v této oblasti přiměřeně homogenní. Popis lze použít k výkladu nejednoznačných pojmů nebo k potvrzení nejzřejmějšího výkladu nebo k určení kontextu vynálezu, aby byl pojmům nároku poskytnut jejich skutečný technický význam.

Na druhé straně není možné použít popis k tomu, aby znakům dal více omezující význam, než jak vyplývá z formulace patentového nároku, nebo aby dal odlišný význam znakům poskytujícím jasný a věrohodný návod k technickému jednání. Za žádných okolností nesmí být popis použit k omezení nebo úpravě předmětu vynálezu nad rámec toho, co by odborník v oboru pochopil po přečtení nároku v příslušném technickém kontextu.

V tomto případě je formulace patentového nároku jasná a technicky správná rovněž s přihlédnutím k technickému pozadí vynálezu uvedenému v popisu. Není tedy důvod ho vykládat ve světle popisu. Nárok neuvádí, že druhý zásobník musí být obsažen v kapalně fázi kompozice nebo že kapalná fáze musí být obsažena v prvním zásobníku. I kdyby nárok mohl být interpretován dvěma způsoby, oba výklady by byly stejně rozumné a odmítnutí jednoho by bylo spíše nepřipustným omezením předmětu vynálezu než výkladem využívajícím popis.

Vzhledem k tomu, že nárok 1 byl vůči dokumentu D1 zřejmý, stížnostní senát jak rozhodnutí odporové divize, tak i patent jako takový zrušil. ✓

Ing. Emil Jenerál