



## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2337/16

V daném případě podal stížnost proti mezitímnímu rozhodnutí odporové divize o ponechání evropského patentu v pozmeněném znění (na základě pomocné žádosti 7B3) jak oponent (stěžovatel I), tak i majitel napadeného evropského patentu (stěžovatel II).

Stížnost následovala po předchozí stížnosti proti rozhodnutí odporové divize ponechat patent v platnosti na základě pomocné žádosti 5 (T 1723/13). Tehdejší senát, v jiném složení, případ vrátil odporové divizi s pokynem udělit patent na podkladě pomocné žádosti 7.

Ústní jednání se konalo dne 15. června 2020. Stěžovatel I požadoval, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a evropský patent byl zrušen. Stěžovatel II požadoval, aby napadené bylo zrušeno a patent byl udělen na podkladě pomocné žádosti 7, přičemž trval na závazném účinku předchozího rozhodnutí stížnostního senátu (T 1723/13).

V daném případě dospěl stížnostní senát naopak k závěru, že pokud jde o volbu dokumentu nejbližšího stavu techniky, není vázán předchozím rozhodnutím senátu, pokud se změnily skutkové okolnosti případu.

Podle senátu je, v případě vrácení věci, odporová divize vázána rozhodnutím stížnostního senátu a tento závazný účinek platí i v případě stížnosti následné. Tento účinek však existuje jen za předpokladu, že se nezmění skutkové okolnosti případu, přičemž tento účinek je omezen rozsahem předchozího rozhodnutí. V předchozím rozhodnutí zvolil senát za nejbližší stav techniky dokument E5, a pokud

jde o pomocnou žádost 7 uvedl, že její předmět – vycházejí z dokumentu E5 a všeobecných znalostí – se nezdá být pro odborníka zřejmým.

Dřívější senát však vrátil věc odporové divizi, aby měli účastníci řízení pro posouzení novosti a vynálezecké činnosti ve světle dokumentu E5 dva stupně řízení. V reakci na argumenty založené na kombinaci E5 a E3 tehdejší senát rovněž poukázal na to, že elektronický modul 2 E3 nebyl řídicí elektronikou ve smyslu patentu.

Tento druhý názor není v tomto rozhodnutí zpochybněn. Následně byly do řízení zavedeny dokumenty ED1 (blízké E3, ale podrobnější) a ED2.

Pro tento senát není předchozí rozhodnutí v otázce vynálezecké činnosti ve světle dokumentu E3 rozhodnutím konečným a rovněž není závazným v otázce, zda by měl být jako výchozí bod upřednostněn dokument E5 před E3 (a tedy implicitně před ED1). K tomuto poslednímu bodu senát poznamenal, že E3 neobsahuje znak „k“, který je naopak obsažen v dokumentu ED2, který v době prvního rozhodnutí ještě nebyl v řízení, a proto nebyl k dispozici pro kombinaci s E3. Volbu E5 jako nejbližšího stavu techniky v předchozím rozhodnutí je třeba hodnotit v časovém kontextu, což neznamená, že by v tomto řízení, po zavedení ED2, měl být v tomto řízení upřednostňován také E5.

Vzhledem k tomu, že žádná ze žádostí nesplňovala podmínky čl. 52(1) a čl. 56 EPC, senát patent zrušil.



## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1089/17

V daném případě podal stížnost přihlašovatel proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla jeho evropská patentová přihláška zamítnuta. Zamítavé rozhodnutí bylo odůvodněno absencí vynálezecké činnosti jak u předmětu hlavní žádosti, tak i u všech žádostí pomocných.

V odůvodnění stížnosti stěžovatel/přihlašovatel požadoval, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a patent byl udělen na podkladě hlavní či některé z pomocných žádostí.

Ve zprávě podle čl. 15(1) RPBA 2007, doprovozázející předvolání k ústnímu jednání, senát vznesl námitky podle čl. 123(2) a 84 EPC, přičemž namítl další dokument, jehož předmět byl velmi podobný dokumentu uváděnému v popisu předmětné přihlášky, jak byla podána. Senát navíc vyjádřil předběžný názor, že první nároky jak hlavní, tak i všech pomocných žádostí postrádají vynálezeckou činnost.

Stěžovatel/přihlašovatel v odpovědi mj. požádal, aby z důvodu vznesení nového dokumentu byl případ vrácen první instanci k dalšímu řízení. Totéž pak zopakoval i během ústního jednání před stížnostním senátem. Stížnostní senát k tomu poznamenal, že vrácení případu podle čl. 111(1) EPC musí být v souladu s čl. 11 RPBA – 2020.

### „Článek 11 – Vrácení

*Senát vrátí případ útvaru první instance, jehož rozhodnutí bylo napadeno stížností pouze tehdy,*

*pokud k tomu existují zvláštní důvody. Takové zvláštní důvody představují zpravidla zjevné zásadní vady, ke kterým došlo při řízení před tímto útvarem.“*

V daném případě stížnostní senát však žádné zvláštní důvody neshledal. Účelem tohoto ustanovení je omezit pravděpodobnost pingpongového efektu mezi senáty a útvary první instance, a tím nepřiměřeně době trvání celkového řízení před EPÚ. Při výkonu uvážení podle čl. 111 EPC by senát měl vzít tento účel v úvahu.

Stížnostní senát v daném případě dospěl k závěru, že vrácení případu první instanci by s největší pravděpodobností vedlo k podání nové stížnosti, neboť nově namítaný dokument je zjevně relevantnější než ten, uváděný v popisu předmětné přihlášky. Jeho posouzení jako námitky absence vynálezecké činnosti však nepředstavuje pro senát žádnou větší zátěž, navíc to odstraní i problémy s výkladem nároků. Pro stěžovatele/přihlašovatele by to rovněž nemělo činit problémy, neboť nově namítaný dokument je přihláškou téhož přihlašovatele a představuje pouze relevantnější dosavadní stav techniky.

Protože jak hlavní žádost, tak i všechny pomocné žádosti nesplňovaly požadavek vynálezecké činnosti, stížnostní senát stížnost zamítl.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 943/16

V daném případě podal stížnost přihlašovatel proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla jeho evropská patentová přihláška zamít-

nuta. Zamítavé rozhodnutí bylo odůvodněno absencí vynálezecké činnosti u předmětu nezávislých nároků jak hlavní žádosti, tak i žádosti

pomocné. V zamítavém rozhodnutí k tomu průzkumová divize *obiter dictum* dodala, že nárokováný předmět není vynálezský ani proti stavu techniky, uváděnému v předmětné přihlášce.

V odůvodnění stížnosti stěžovatel/přihlašovatel požadoval, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a patent byl udělen na podkladě původní hlavní či pomocné žádosti nebo druhé pomocné žádosti, předložené spolu s odůvodněním stížnosti.

Ve zprávě v souladu s Pr. 100(2) EPC senát vyjádřil předběžný názor, že napadené rozhodnutí nebude potvrzeno a věc bude vrácena k dalšímu řízení první instanci, neboť dokument, vybraný průzkumovou divizí jako nejbližší stav techniky, takovým pro účely posouzení vynálezské činnosti není. Senát shledal řadu odlišností předmětu přihlášky oproti namítanému stavu techniky, přičemž nesouhlasil s názorem průzkumové divize, že tyto znaky nepřinášejí žádný technický účinek. Dále pak měl pochybnosti o úplnosti provedené rešerše. Dotázal se proto stěžovatele/přihlašovatele, zda s případným vrácením případu první instanci bez konání ústního jednání souhlasí. S takovým postupem vyjádřil stěžovatel/přihlašovatel souhlas.

Podle čl. 111(1) EPC může senát buď pokračovat v průzkumu přihlášky, nebo případ k dalšímu řízení vrátit průzkumové divizi. To ovšem při splnění podmínek čl. 11 RPBA – 2020.

### „Článek 11 – Vrácení

*Senát vrátí případ útvaru první instance, jehož rozhodnutí bylo napadeno stížností pouze tehdy, pokud k tomu existují zvláštní důvody. Takové zvláštní důvody představují zpravidla zjevné zásadní vady, ke kterým došlo při řízení před tímto útvarem.“*

Podle senátu musí být toto ustanovení chápáno ve spojení s čl. 12(2) RPBA 2020, podle kterého

*„Čl. 12(2) – Vzhledem k prvořadému účelu stížnostního řízení, tj. přezkumu napadeného rozhodnutí soudním postupem, musí být stížnost účastníka zaměřena na žádosti, fakta, námitky, argumenty a důkazy, o které se napadené rozhodnutí opírá.“*

V daném případě není známo, zda průzkumová divize provedla průzkum znaků považovaných za netechnické.

Protože jediný dokument citovaný v rešeršní zprávě je méně relevantní než dosavadní stav techniky uvedený v samotné přihlášce, lze předpokládat, že rešerše nebyla úplná, takže senát není schopen vyhodnotit vynálezskou činnost.

Stížnostní senát tak dospěl k závěru, že pro vrácení případu průzkumové divizi k dalšímu řízení existují zvláštní důvody a v tomto smyslu i rozhodl.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 568/17

V daném případě podal stížnost přihlašovatel proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla jeho evropská patentová přihláška, zveřejněná jako mezinárodní přihláška, zamítnuta.

Zamítavé rozhodnutí bylo odůvodněno absencí novosti u předmětu nezávislých nároků hlavní žádosti a vynálezské činnosti u zbývajících nároků závislých a všech nároků pomocných žádostí.



V odůvodnění stížnosti požadoval stěžovatel/přihlašovatel udělení patentu na podkladě hlavní, resp. první nebo druhé pomocné žádosti.

Ve zprávě, vydané podle Pr. 100(2) EPC, senát stěžovatele informoval o tom, že hodlá napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit průzkumové divizi k dalšímu řízení. V odpovědi na předvolání k ústnímu jednání stěžovatel/přihlašovatel setrval na svých žádostech, přičemž požadoval, aby senát věc nevracel průzkumové divizi, ale sám udělil patent na podkladě některé se shora zmíněných žádostí. Argumentoval tím, že ve zprávě o mezinárodní rešerši citované dokumenty, klasifikované „A“, reprezentují pouze stav techniky a nejsou proto vhodné jako odrazový můstek při hodnocení vynálezecké činnosti. Dále pak poukázal na skutečnost, že patentová přihláška je již v řízení před EPÚ cca 11 let a případné vrácení případu může vést k tzv. „ping-pongovému“ efektu.

Senát k tomu poznamenal, že podle čl. 111(1) EPC sice může provést vlastní hodnocení, nicméně v daném případě má pochybnosti o tom, zda byla provedena úplná rešerše, neboť dokument klasifikovaný ve zprávě o mezinárodní rešerši jako „X“, se ukázal být z hlediska novosti irelevantním. Mohlo tak dojít k nepochopení

podstaty vynálezu a předčasnému ukončení rešerše. Tuto otázku však nemůže senát vyřešit sám. Jsou tak dány zvláštní důvody k vrácení případu průzkumové divizi ve smyslu čl. 11 RPBA – 2020.

### „Článek 11 – Vrácení

*Senát vrátí případ útvaru první instance, jehož rozhodnutí bylo napadeno stížností pouze tehdy, pokud k tomu existují zvláštní důvody. Takové zvláštní důvody představují zpravidla zjevné zásadní vady, ke kterým došlo při řízení před tímto útvarem.“*

Vrácení případu by nemělo způsobit příliš velké prodlení, protože průzkumové divizi by další průzkum neměl trvat déle než senátu. Vrácení samozřejmě může vést k další stížnosti, ale to není na újmu stěžovatele/přihlašovatele.

Senát rovněž zamítl žádost stěžovatele/přihlašovatele o změnu složení průzkumové divize z důvodu údajné podjatosti hlavního examinatora, neboť námitka podjatosti měla být vznesena dříve. Senát navíc pro podezření z podjatosti neshledal žádný objektivní základ.

Se shora uvedených důvodů proto stížnostní senát napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil první instanci k dalšímu řízení.

## K rozhodnutí právního stížnostního senátu EPÚ J 12/18

V daném případě podal přihlašovatel stížnost proti rozhodnutí, kterým přijímací oddělení zamítlo žádost o rozšíření designací ve vyloučené evropské patentové přihlášce o Švédsko, Francii a Itálii. Jednalo se o přihláš-

ku vyloučenou z mateřské evropské patentové přihlášky. Během řízení o mateřské přihlášce přihlašovatel odvolal designaci Švédska, Itálie a Francie. EPÚ toto odvolání potvrdil, přičemž následně přihlašovatel v dopise požádal u vy-

loučené přihlášky o designaci všech smluvních států EPC, tj. včetně těch, které v mateřské přihlášce odvolal.

V reakci na tento dopis přijímací oddělení informovalo přihlašovatele, že Švédsko, Itálie a Francie nepatří mezi designované státy, protože nebyly designovány v mateřské přihlášce v době podání přihlášky vyloučené. Na mateřskou přihlášku byl udělen evropský patent, a to bez designace Švédska, Itálie a Francie. Přihlašovatel posléze vyjádřil názor, že ve vyloučené přihlášce byly designovány všechny členské státy EPC a požadoval proto, aby EPÚ vydal stížností napadnutelné rozhodnutí, které státy jsou považovány ve vyloučené přihlášce za designované. Přijímací oddělení tak vydalo rozhodnutí, ve kterém zamítlo designaci Švédska, Itálie a Francie, protože vyloučená přihláška byla padána až poté, co byly designace Švédska, Itálie a Francie v mateřské přihlášce odvolány. Vyloučená přihláška byla následně zveřejněna jako dokument A1 bez designace Švédska, Itálie a Francie.

Ve stížnosti stěžovatel/přihlašovatel požádal o zrušení napadeného rozhodnutí a zařazení Švédska, Itálie a Francie jako designované státy. V odůvodnění stížnosti stěžovatel/přihlašovatel uvedl, že designace Švédska, Itálie a Francie byly v mateřské přihlášce odvolány omylem, chybou zástupce přihlašovatele a požádal proto o opravu designace. Přitom se dovolával case law stížnostních senátů (J 7/90; J 16/08 a J 10/87).

Podle stěžovatele/přihlašovatele znění čl. 76(2) EPC nevyklučuje designaci státu i v případě, že jeho designace byla v mateřské přihlášce odvolána.

### „Čl. 76 EPC

(1) *Každá evropská vyloučená přihláška se podává přímo u Evropského patentového úřadu v souladu s prováděcím předpisem.*

*Může být podána pouze na předmět, který nepřesahuje obsah dřívější přihlášky v původně podaném znění; splňuje-li tento požadavek, považuje se vyloučená přihláška za podanou v den podání dřívější přihlášky a požívá její právo přednosti.*

(2) *Všechny smluvní státy určené v dřívější přihlášce v době podání evropské vyloučené přihlášky se považují za určené i ve vyloučené přihlášce.“*

Podle stížnostního senátu je takový výklad nesprávný. Vyloučená přihláška ze své podstaty těží z data podání mateřské přihlášky, ale nemůže být širší než mateřská přihláška, jak pokud jde o její předmět (čl. 76(1) EPC), tak i geografický rozsah (čl. 76(2) EPC). Přitom je třeba přihlídnout k čl. 79 EPC. Designaci lze pro přihlášku odvolat, ale nelze ji znovu obnovit, s výjimkou opravy chyby. Tato zásada se musí vztahovat i na přihlášku, která je z této přihlášky vyloučená. Takový výklad potvrzují i „travaux préparatoires“.

Článek 76(2) EPC byl v rámci revize EPC z roku 2000 pozměněn, aby se zohlednila změna čl. 79 EPC pokud jde o designaci států, ale nikoli s cílem umožnit geografické rozšíření prostřednictvím vyloučených přihlášek. Designaci tak ve vyloučené přihlášce nelze „oživit“.

Nová podání, podaná až ve stížnostním řízení, týkající se opravy chyby, jakož i podání učiněná během ústního jednání v souvislosti se zásadou ochrany legitimního očekávání senát dořízení nepřipustil.

K údajnému pochybení při odvolání designací senát poznamenal, že stěžovatel/přihlašovatel takovou chybu nikdy před první instancí stupni netvrdil.

Se shora uvedených důvodů tak stížnostní senát napadené rozhodnutí potvrdil a stížnost zamítl.



## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2214/15

V daném případě podal stížnost přihlašovatel proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla jeho evropská patentová přihláška zamítnuta. Zamítavé rozhodnutí bylo odůvodněno mj. tím, že žádná ze žádostí nesplňovala podmínky čl. 84 EPC.

### „Článek 84 EPC – Nároky

*Nároky vymezují předmět, pro který se požaduje ochrana. Musí být jasné a stručné a být podloženy popisem.“*

Stěžovatel/přihlašovatel ve stížnosti požadoval, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a na přihlášku byl udělen patent na podkladě hlavní nebo 1. pomocné žádosti, podané s odůvodněním stížnosti, nebo 2. pomocné žádosti z dopisu ze dne 19. června 2020, nebo 3. pomocné žádosti podané během ústního jednání, konaného dne 21. července 2020.

Podle senátu nezávislé nároky hlavní a 1. pomocné žádosti nesplňují požadavky čl. 84 EPC, konkrétně pokud jde o oporu nároků v popisu. Druhou pomocnou žádostí je změna ve stížnosti ve smyslu čl. 13(1) RPBA – 2020, provedená po předvolání k ústnímu jednání, a po nabytí účinnosti revidovaného Jednacího řádu stížnostních senátů (RPBA – 2020).

### Článek 13(1) a (2) RPBA – 2020 – Změny ve stížnosti účastníkem řízení

(1) *Senát může na základě uvážení připustit změny ve stížnosti, učiněné účastníkem po předložení odůvodnění stížnosti či vyjádření k ní, pokud takové změny účastník odůvodní.*

*Článek 12 odstavce 4 až 6 platí mutatis mutandis.*

*Účastník musí uvést důvody pro předložení změny v tomto stadiu stížnostního řízení.*

*Senát vykonává své uvážení s ohledem, mj. na stav řízení, vhodnost změny pro*

*vyřešení námitek, které byly přípustně vzneseny protistranou ve stížnostním řízení nebo které byly vzneseny senátem, zda změna nemá neblahý vliv na procesní ekonomii a, v případě změny v patentové přihlášce či patentu, zda účastník demonstuje, že taková změna na první pohled překonává námitky vznesené protistranou ve stížnostním řízení nebo senátem a nevede k nastolení námitek nových.*

(2) *Změny ve stížnosti účastníkem řízení učiněné po uplynutí lhůty stanovené senátem ve zprávě podle Pr. 100 odstavec 2 EPC nebo, pokud taková zpráva vydána nebyla, po doručení předvolání k ústnímu jednání, nejsou v zásadě vzaty v úvahu, ledaže existují výjimečné okolnosti, které byly příslušným účastníkem přesvědčivě odůvodněny.*

Stěžovatel/přihlašovatel tvrdil, že stížnostní senát nastolil řadu nových argumentů, takže nastaly výjimečné okolnosti ve smyslu čl. 13(2) RPBA – 2020. S tímto argumentem stížnostní senát souhlasil a 2. pomocnou žádost připustil do řízení. Nezávislý nárok 2. pomocné žádosti však nesplňuje požadavky čl. 84 EPC.

Třetí pomocná žádost, podaná během ústního jednání, představuje rovněž změnu ve stížnosti. Stížnostní senát však tuto žádost do řízení nepřipustil, neboť neexistovaly výjimečné okolnosti, které by k tomu ve smyslu čl. 13(2) RPBA – 2020 opravňovaly. Námitky, které měl senát k 2. pomocné žádosti (nesplnění čl. 123(2) EPC) nepřesáhly podle senátu rámec předchozí argumentace. Pokud by se postupovalo podle argumentů stěžovatele, mohl by stěžovatel podávat nové žádosti tak dlouho, dokud by již nepředstavovaly žádný problém, což by způsobilo, že stížnostní řízení by představovalo pokračování prvoinstančního průzkumového řízení, což je v rozporu s prioritním úkolem stížnostního řízení, tj. soudním

přezkumem napadeného rozhodnutí ve smyslu čl. 12(2) RPBA – 2020. Jak se uvádí v komentáři k čl. 13(2) RPBA – 2020:

*„Pokud tak například účastník uvede, že senát vznesl námitku ve zprávě poprvé, musí vysvětlit přesně, proč považuje námitku za novou, nespádající pod námitky již vznesené senátem či účastníkem již dříve.“*

Na rozdíl o tvrzení stěžovatele dospěl senát k závěru, že jím nově vznesené námitky u 3. pomocné žádosti představují běžný vývoj řízení, a nikoli výjimečné okolnosti, které by opravňo-

valy k připsání této žádosti do řízení, neboť senát splnění požadavků čl. 123(2) EPC u každé nové žádosti ověřovat musí, čehož si stěžovatel/přihlašovatel musí být vědom.

Pokud tak pozměňovací návrhy k překonání námitek nedostatečné podpory a jasnosti vedou k novým námitkám proti jasnosti nebo rozšíření předmětu nad rámec přihlášky, jak byla podána, nepředstavují tyto námitky výjimečné okolnosti podle čl. 13(2) RPBA – 2020, ale spíše běžný vývoj diskuse, který nepřekračuje rámec původní námítka. Stížnostní senát tak stížnost zamítl.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 241/18

Stěžovatel/oponent podal stížnost proti prozatímnímu rozhodnutí odporové divize o ponechání evropského patentu v platnosti v pozmeněném znění. Stěžovatel požadoval, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a patent byl zrušen. Majitel patentu naopak požadoval, aby stížnost byla zamítnuta, resp. aby patent byl ponechán v platnosti na základě některé z pomocných žádostí.

Stěžovatel spolu se stížností předložil jako námitku proti novosti a vynálezecké činnosti předmětu patentu nové dokumenty D9 a D10, přičemž tento postup odůvodnil pouhým dotážením stávajících námitek.

Stížnostní senát k tomu poznamenal, že z argumentace odpůrce na podporu přípustnosti těchto dokumentů vyplývá, že tyto dokumenty nejsou uplatněny k prokázání nesprávnosti rozhodnutí odporové divize, ale představují nové námitky proti novosti a absenci vynálezecké činnosti. Z prohlášení oponenta během ústního jednání dále vyplynulo, že tyto dokumenty

mu již byly známy v době podání odporu, ale že se spolehl na jiné dokumenty.

Z uvedeného je tedy zřejmé, že oponent podal dokumenty D9 a D10 z důvodu, že namítnuté dokumenty nepřesvědčily odporovou divizi, a pokusil se tak zlepšit své postavení uplatněním námitek nových. Stížnostní senát proto dokumenty D9 a D10 na základě čl. 12(4) Jednacího řádu stížnostních senátů (RPBA – 2007) do řízení nepřipustil.

Po obdržení prozatímního stanoviska senátu namítl oponent nedostatek vynálezecké činnosti oproti kombinaci dokumentů D3 a D4. Tato námitka již byla uplatněna při podání odporu a byla i předmětem napadeného rozhodnutí, nebyla však obsažena v podání stížnosti. Jedná se tak o pozdní změnu stížnosti, která nemůže být podle čl. 13(2) RPBA – 2020 (byla uplatněna až po nabytí účinnosti RPBA – 2020) připsána do řízení.

Protože se oponentu nepodařilo senát přesvědčit, že rozhodnutí odporové divize bylo nesprávné, stížnost zamítl.



## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1817/16

Stížnost, kterou podal majitel patentu proti rozhodnutí odporové divize o zrušení evropského patentu, byla odůvodněna tím, že předmět nezávislého nároku postrádá novost.

Odporová divize vydala předvolání k ústnímu jednání dne 10. února 2016. V předběžném stanovisku, připojenému k předvolání vyjádřila názor, že předmět nezávislého nároku patentu v uděleném znění postrádá novost. Formulář 2040, zaslaný spolu s předběžným stanoviskem, uváděl jako konečnou lhůtu k písemnému vyjádření měsíc před konáním ústního jednání, tj. 19. srpna 2016.

Dopisem ze dne 18. dubna 2016 oponent oznámil, že odpor bere zpět a ústního jednání se neúčastní. Dne 20. dubna 2016 totéž oznámil i majitel patentu. Dne 30. května 2016 odporová divize na formuláři 2310A stranám sdělila, že ústní jednání se ruší, přičemž zaškrtnla políčko „V řízení bude pokračováno písemnou formou.“ Dne 20. června 2016 pak vydala rozhodnutí o zrušení patentu.

Stěžovatel ve stížnosti požadoval, aby rozhodnutí bylo zrušeno a patent byl ponechán v platnosti se souborem nároků, předložených spolu s odůvodněním stížnosti. Požadoval rovněž vrácení stížnostního poplatku podle Pr. 103 EPC, protože odporová divize údajně nerespektovala jeho právo na slyšení, což představuje podstatnou procesní vadu. Stěžovatel si totiž neměl žádný důvod myslet, že konečné datum pro písemná podání, tj. 19. srpen 2016 bylo změněno, protože žádné nové datum mu nebylo ze strany EPÚ sděleno. Proto pro něj bylo rozhodnutí o zrušení patentu ze dne 20. června 2016 překvapením, protože ho obdržel před stanoveným konečným datem, a neměl tak možnost na předběžné stanovisko odporové divize reagovat.

Právo na slyšení podle čl. 112(1) EPC je podle senátu významným procesním právem,

kteřé má bránit tomu, aby strana nebyla v rozhodnutí uvedenými důvody a důkazy zaskočena (viz R 5/16), protože neměla možnost se k nim vyjádřit. Právo na slyšení je tak porušeno, pokud je rozhodnutí vydáno před vypršením lhůty, stanovené k vyjádření ke zprávě EPÚ (viz Case law stížnostních senátů, 9. vydání, kapitola III. B 2.5.2 a také T 48/98). V předvolání k ústnímu jednání odporová divize uvedla: „Konečné datum pro písemná podání a/nebo změny (Pr. 116 EPC) je 19. srpen 2016.“ Rozhodnutí odporové divize však bylo vydáno již 20. června 2016, tj. skoro 2 měsíce před tímto datem.

Odporová divize v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedla, že majitel patentu nereagoval na negativní předběžné stanovisko více jak 2 měsíce po sdělení, že se neúčastní ústního jednání. Majitel patentu tak podle odporové divize měl na reakci a případné zvrácení námitek odporové divize dostatek času.

Stížnostní senát se s tímto argumentem neztotožnil. Pokud EPÚ ve zprávě stanoví konečné datum pro písemná podání podle Pr. 116 EPC, pak je dotčená strana oprávněná stanovenou lhůtu plně využít. Pokud tak prvoinstanční útvar tuto lhůtu svévolně zkrátí tím, že vydá rozhodnutí před jejím vypršením, poruší tím právo strany, aby se ve stanovené lhůtě mohla vyjádřit, a tím i její právo na slyšení. V této souvislosti je irrelevantní, kolik času měla strana před vydáním rozhodnutí k dispozici. Skutečnost, že majitel patentu/stěžovatel oznámil, že by se ústního jednání neúčastní, rovněž v této souvislosti nehraje roli. Prohlášení stěžovatele se týkalo a bylo omezeno na účast na ústním jednání. Nemůže tak být interpretováno jako vzdání se práva na písemné vyjádření k předběžnému stanovisku odporové divize. Zrušení ústního jednání nevede automaticky ke zrušení konečného data k písemnému vyjádření. Toto datum zůstává v platnosti i po zrušení ústního jednání. Porušení práva na slyšení před-



stavuje podstatnou procesní vadu, a v souladu s čl. 11 RPBA – 2020 tak existuje zvláštní důvod k vrácení případu odporové divizi k dalšímu řízení.

Stížnostní senát napadené rozhodnutí zrušil a vzhledem k podstatné procesní vadě nařídil v souladu s Pr. 103(1)(a) EPC i vrácení stížnostního poplatku.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2735/18

V daném případě podal stížnost přihlašovatel proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla jeho evropská patentová přihláška zamítnuta. Zamítavé rozhodnutí bylo odůvodněno překročením rámce přihlášky, jak byla podána (čl. 123(2) EPC), a pro absenci novosti (čl. 52(1) a 54 EPC).

Stěžovatel/přihlašovatel ve stížnosti požadoval, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a patent byl udělen na základě nároků hlavní žádosti nebo první pomocné žádosti, podané spolu s odůvodněním stížnosti, nebo, alternativně, na základě nároků druhé nebo třetí pomocné žádosti podrobených napadeným rozhodnutím. Dále požádal o ústní jednání formou videokonference.

V předběžném stanovisku podle čl. 15(1) RPBA – 2020, připojenému k předvolání k ústnímu jednání formou videokonference, senát uvedl, že hlavní žádost a první pomocná žádost jsou podle čl. 12(4) RPBA – 2007 nepřípustné a druhá a třetí pomocná žádost nevyhovují čl. 123(2) EPC. Přihlašovatel na to reagoval prohlášením, že se on ani jeho zástupce ústního jednání nezúčastní. Senát proto ústní jednání zrušil.

Nezávislý nárok hlavní žádosti je založen na nezávislém nároku první pomocné žádosti, podrobené napadenému rozhodnutí, rozšířenému o znak (f). V souladu s čl. 12(4) RPBA – 2007 může senát prohlásit žádosti za nepřípustné, pokud mohly být uplatněny v prvoinstančním řízení.

Senát k tomu poznamenal, že podle argumentace stěžovatele je novost či vynálezcečká činnost založen výhradně na funkci znaku (f), která údajně odlišuje předmět nezávislého nároku hlavní žádosti od namítaného dokumentu D1. Namísto zpochybnění rozhodnutí průzkumové divize ohledně první pomocné žádosti, na níž je založeno napadené rozhodnutí, tak stěžovatel vytvořil „nový případ“, čímž nutil senát k vydání prvního rozhodnutí o této otázce. To je v rozporu s účelem stížnostního řízení, kterým je soudní přezkum správnosti napadeného prvoinstančního rozhodnutí (čl. 12(2) RPBA – 2020). Takové změny mohly a měly být uplatněny před průzkumovou divizí, nejpozději pak během ústního jednání v prvním stupni řízení, kterého se však stěžovatel/přihlašovatel nezúčastnil.

S ohledem na výše uvedené se stížnostní senát rozhodl hlavní žádost do řízení nepřipustit (čl. 12(4) RPBA – 2007).

Nezávislý nárok první pomocné žádosti, kromě dalších znaků, obsahuje rovněž znak (f), takže se na něj vztahuje totéž, co na hlavní žádost a nebyl tak rovněž připuštěn do řízení.

Nezávislý nárok druhé pomocné žádosti zahrnuje předmět (znak m), který přesahuje rámec přihlášky, jak byla podána, a nevyhovuje tak čl. 123(2) EPC. Nezávislý nárok třetí pomocné žádosti rovněž obsahuje znak m, takže se na něj vztahuje totéž, co na druhou žádost. Stížnost senát tak stížnost zamítl.



## K oznámení Evropského patentového úřadu ze dne 28. srpna 2020 o oznamování připomínek účastníků odporového řízení pro informaci ostatním účastníkům řízení

Po zavedení konsolidovaného seznamu námitek uplatněných v odporu mohou<sup>1</sup> strany odporového řízení snadno identifikovat všechny dokumenty (patentovou a nepatentovou literaturu) podané jinými účastníky řízení a stáhnout si je z Evropského patentového rejstříku. V souladu s přáním uživatelů se tak EPÚ rozhodl rozšířit praxi uplatňovanou na dokumenty označené jako patentové dokumenty<sup>2</sup> i na další v odporovém řízení podané dokumenty. V důsledku toho již EPÚ nebude automaticky předávat dokumenty, které jsou k dispozici k nahlédnutí v rejstříku.<sup>3</sup>

Při postupu podle Pr. 79 EPC bude EPÚ nadále informovat ostatní strany o námitkách a připomínkách. Bude také předávat dokumenty, které nejsou k dispozici k nahlédnutí v Evropském

patentovém rejstříku (např. modely nebo videa) nebo které nejsou snadno čitelné (např. barevné dokumenty). Účastníkům odporového řízení budou na vyžádání i nadále bezplatně poskytovány papírové kopie dokumentů z rejstříku.

Účastníkům ústního řízení se doporučuje, aby si před zahájením řízení zkontrolovali elektronický spis prostřednictvím Evropského patentového rejstříku a ujistili se, že mají k dispozici všechny příslušné dokumenty.

Tato vylepšená služba se vztahuje na dokumenty podané počínaje 1. říjnem 2020.

Toto oznámení nahrazuje oznámení EPÚ ze dne 3. června 2009 o oznamování připomínek stran pro informaci ostatním stranám v odporovém řízení (OJ EPO 2009, 434).

1 Sdělení EPÚ ze dne 13. března 2020 o zdokonaleném online nahlédnutí do spisů dokumentů citovaných v odporovém řízení v Evropském patentovém rejstříku (OJ EPO 2020, A31).

2 Sdělení EPÚ ze dne 3. června 2009 o předávání připomínek stran pro informaci ostatním stranám v odporovém řízení (OJ EPO 2009, 434).

3 Rozhodnutí předsedy EPÚ ze dne 20. února 2019 o nahlížení do spisů (OJ EPO 2019, A16).

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 617/16

V daném případě se stížnost týká mezitímního rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v pozměněném znění. Stížnost podal jak majitel patentu, tak i oponent.

Odporová divize rozhodla, že důvody podle čl. 100 písm. a) EPC ve spojení s čl. 54 EPC brání zachování patentu ve znění hlavní žádosti, tj. ponechání patentu v platnosti v uděleném znění a dále, že první pomocná

žádost je podle Pr. 80 EPC nepřijatelná. Druhá pomocná žádost naopak požadavky EPC splňuje.

### **„Pravidlo 80 EPC – Změna evropského patentu**

*Aniž by tím bylo dotčeno pravidlo 138, lze v popisu, nárocích a ve výkresech provést změny, pokud jsou vyvolány některým z důvodů pro podání odporu podle článku 100, a to i v případě, že tento důvod nebyl oponentem uplatněn*

Stěžovatel/majitel patentu ve stížnosti požadoval, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a odpor zamítnut (hlavní žádost), resp. aby patent byl ponechán v platnosti v pozměněném znění na základě nároků některé ze čtyř pomocných žádostí. těžovatel/oponent sdělil, že se ústního jednání nezúčastní a požádal, aby napadený patent byl zrušen.

Stěžovatel/majitel patentu v odůvodnění stížnosti tvrdil, že zamítnutí jeho žádosti o nepřipuštění dokumentu D13 odporovou divizí

do odporového řízení bylo nesprávné a mělo by být zrušeno, neboť znaky F2 a F3 nelze považovat za v dokumentu D 13 zveřejněné.

Stížnostní senát k tomu poznamenal, že EPC neposkytuje právní základ pro vyloučení ze stížnosti podání (například dokumenty stavu techniky), která byla připuštěna do prvoinstančního řízení, zejména pak v případě, kdy je na nich založeno napadené rozhodnutí (viz např. T 1549/07, T 1852/11, T 1201/14). Cílem stížnostního řízení je podle čl. 12(2) RPBA – 2020 přezkum napadeného rozhodnutí soudním způsobem, takže taková podání se stávají automaticky součástí i stížnostního řízení (viz T 487/16, T 2603/18). Stížnostní senát proto nevidí žádný důvod ke změně rozhodnutí odporové divize o připuštění dokumentu D13 do odporového řízení.

Po věcném posouzení hlavní i pomocných žádostí dospěl senát k závěru, že žádná ze žádostí nesplňuje požadavky čl. 52(1) a čl. 56 EPC. Evropský patent proto zrušil.

## **Ke sdělení EPÚ ze dne 14. září 2020, týkajícího se rozšíření elektronického oznamování prostřednictvím poštovní schránky v odporovém řízení**

Evropský patentový úřad pokračuje v trendu poskytovat elektronická oznámení veškerých zpráv všem stranám a ve všech řízeních. K dosažení tohoto cíle v této době paradoxně napomáhá i probíhající koronavirová pandemie.

Elektronická oznámení celé řady zpráv, předvolání a rozhodnutí, vydaných v řízení před EPÚ, jsou poskytována prostřednictvím

poštovní schránky EPÚ (EPO Mailbox). Poštovní schránka jasně zobrazuje typ přijatého dokumentu a datum jeho přenosu a přijetí. Pro doručení prostřednictvím poštovní schránky platí stejná ochranná opatření jako pro doručování poštou. Elektronický dokument se proto považuje za doručení desátý den po jeho přenosu do poštovní schránky (Pr. 127(2) EPC).<sup>1</sup>



S účinností od 1. prosince 2020 EPÚ výrazně rozšířil rozsah zpráv, která lze elektronicky zasílat prostřednictvím poštovní schránky a přidává 70 zpráv týkajících se odporového řízení.

V důsledku toho jsou uživatelé poštovní schránky elektronicky informováni o veškeré komunikaci v odporovém řízení, s výjimkou předání patentového osvědčení, pokud je patent ponechán v platnosti v pozměněné podobě (Pr. 87 ve spojení s Pr. 74 EPC).

Seznam zpráv, které byly s účinností od 1. prosince 2020 přidány, lze najít na stránkách Evropského patentového úřadu (EPO). Podrobnosti jak se lze pro poštovní schránku registrovat, a návod jak ji používat, pak lze najít na [epo.org/applying/online-services/mailbox.html](http://epo.org/applying/online-services/mailbox.html).

- 1 Další podrobnosti viz oznámení Evropského patentového úřadu ze dne 30. března 2015, OJ EPÚ 2015, A36.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 264/17

Patentová přihláška nárokovala syntetické lubrikanty (již známé perfluorované polyethery) pro použití jako náhrada synoviální tekutiny v nemocných kloubech lidských nebo zvířecích těl.

Průzkumová divize přihlášku zamítla z důvodu, že lubrikanty nejsou „látkou nebo směsí“ ve smyslu čl. 54(5) EPC. Nárok proto podle ní nemůže těžit ze zvláštního režimu stanoveného tímto článkem. Podle průzkumové divize pak přihláška rovněž nesplňuje požadavky čl. 83 a 84 EPC.

Přihlašovatel/stěžovatel ve své stížnosti naopak tvrdil, že nárokováné lubrikanty látky či směsi ve smyslu čl. 54(5) EPC jsou. Novost musí rovněž být uznána, protože v nároku definované použití není ze stavu techniky známo. Požadavky čl. 83 a 84 EPC pak jsou též splněny.

Ve zprávě podle čl. 100(2) EPC senát stěžovatele informoval, že stížnost, pokud jde o novost, se zdá být oprávněná. Stejně tak se zdají být splněny požadavky čl. 83 EPC, zatímco naplnění požadavků čl. 84 EPC by vyžadovalo určité změny. Pokud by byly provedeny, pak by

senát napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil průzkumové divizi k posouzení vynálezecké činnosti.

Senát byl dále toho názoru, že náhrada synoviální tekutiny je terapeutickou nebo chirurgickou metodou ve smyslu čl. 53 písm. c) EPC. Takové použití v dokumentech D1, D3 a D5, popisujících jiné použití příslušných lubrikantů, popsáno není.

Otázkou tedy je, zda jsou tyto lubrikanty „látkou nebo směsí“. Podle case law stížnostních senátů se čl. 54(3) EPC na zdravotnické prostředky nevztahuje (T 2369/10, T 1099/09). Průzkumová divize měla za to, že nárokováné perfluorované polyethery nesplňovaly tuto definici, protože měly pouze mechanický účinek, a nikoli farmakologický, imunologický nebo metabolický účinek (viz T 2003/08 zmiňující koncept aktivního činidla při léčbě).

Pro senát jsou naopak perfluorované polyethery skutečně látkou nebo směsí ve smyslu výše uvedeného článku EPC. Jejich terapeutický účinek je jim vlastní a nevyplývá tak z trojrozměrné formy jako je tomu v případě rozhodnutí

T 2136/15 (želatinující alginát tvořící 3D struktury v srdeční komoře). Jsou také aktivní látkou ve smyslu rozhodnutí T 2003/08, protože je to chemická entita, která vede k terapeutickému účinku.

K nahrazení synoviální tekutiny musí být sloučenina chemicky inertní, netoxická a biologicky neaktivní. Lubrikační účinek je založen na omnifobních vlastnostech polymerů (repelentní účinek na hydrofobní a hydrofilní

kapaliny a tvorba kluzkého filmu), který vychází z chemické struktury polymerů. Jiné lubrikanty na bázi teflonu tento účinek nemají. Zda lze tuto interakci kvalifikovat jako „fyzickou“, je pak jen otázkou nomenklatury.

Stížnostní senát proto napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil průzkumové divizi k pokračování v řízení, zejména pak k posouzení otázky, zda je naplněn požadavek vynálezecké činnosti.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1170/16

Stěžovatel/oponent podal stížnost proti prozatímnímu rozhodnutí odporové divize o ponechání evropského patentu v platnosti v pozměněném znění. Stěžovatel požadoval, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a patent byl zrušen. Majitel patentu naopak požadoval, aby stížnost byla zamítnuta, resp. aby patent byl ponechán v platnosti na základě některé z pomocných žádosti 1 nebo 2, podaných během ústního jednání.

Podle stěžovatele/opponenta je nárok 1 nejasný. V něm užitý výraz „užitečná pro“ jde nad rámec výrazu „vhodná pro“, včetně výhody spojené s jeho vhodností. Znak vnesené do nároku 1 byly vytrženy z kontextu, ve kterém byly původně zveřejněny, kde v kontextu výraz „užitečná pro“ měl nějaký smysl, protože se porovnával s jinými absorbenty výrobku.

Opuštění tohoto kontextu v nároku se znění nároku v jeho stávající podobě stalo nejasným. Odborník tak nemá k dispozici návod k posouzení toho, zda něco, co spadá pod ostatní podmínky nároku, je pro absorpční výrobky „užitečné“ nebo jednoduše „vhodné“.

Podle majitele patentu je nárok 1 hlavně žádosti jasný. Výraz „užitečná pro“ je buď synonymem výrazu „vhodná pro“ nebo se jedná o předpokládané poskytnutí některé nespécifikované výhody, kterou struktura absorbující kapaliny pro absorpční výrobky jasně měla. Odborník by tedy s interpretací nároku, tj. určením toho co je nárokem kryto a co ne, žádné potíže.

Stížnostní senát se s argumenty majitele patentu neztotožnil. Dospěl naopak k závěru, že nárok 1 nespĺňuje požadavek jasnosti podle čl. 84 EPC. V průběhu odporového řízení byl totiž nárok 1 v uděleném znění pozměněn tak, že zahrnuje mimo jiné znak „sendvičová struktura je struktura absorbující kapaliny, užitečná pro absorpční výrobky“. Výraz „užitečná pro absorpční výrobky“ vnáší do nároku 1 nejasnost, protože, jak během odporového řízení tvrdil i oponent, není jasný způsob, jakým je struktura absorpční kapaliny „užitečná pro“ absorpční výrobky.

Podle ustáleného case law musí být nárok pro odborníka jasný sám o sobě, a to bez jakýchkoli odkazů na obsah popisu (viz např.



Case law stížnostních senátů, Jasnost nároků, II.A.3.1). V projednávaném případě tomu tak není, protože nárok neposkytuje žádné objasnění toho, jak je struktura absorpční kapaliny „užitečná pro“ absorpční výrobky.

Výraz „užitečná pro“ absorpční výrobky znamená, že struktura absorbující kapaliny musí poskytovat pro absorpční výrobky určitou výhodu. Tato výhoda není v nároku definována, a tak je ponecháno na čtenáři, jaká struktura absorpční kapaliny je pro absorpční výrobky „užitečná“.

Argument majitele patentu, že výraz „užitečná pro“ je synonymem výrazu „pro“ přitom nelze přijmout. Výraz „pro“ označuje pouze vhodnost pro daný účel a je obecně považován za jasný, protože jeho účelem je vyloučit produkty, které jsou pro daný účel vhodné, zatímco výraz „užitečná pro“ přidává (kromě toho, že zjevně absorbuje tekutiny) něco jiného, jinak by byl nadbytečný. Nárok není proto jasný, neboť odborníku neposkytuje představu o povaze dodatečného omezení.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 516/18

Stížnost podal stěžovatel/majitel patentu proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent zrušen. Odporová divize rozhodla, že předmět nároků 1 a 11 v pozměněném znění (hlavní žádost) nespĺňuje požadavky čl. 123 (2) EPC a že pomocné žádosti 1 až 5 nevyhovují požadavkům čl. 123(3) EPC.

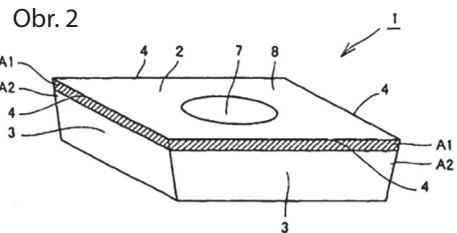
Ústní jednání se konalo před stížnostním senátem dne 23. září 2020, na jehož konci bylo vyhlášeno rozhodnutí.

Stěžovatel/majitel patentu požadoval, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a věc byla vrácena odporové divizi k posouzení zbývajících důvodů odporu. Oponent požadoval, aby stížnost byla zamítnuta.

Evropský patent se týká řezné vložky zahrnující řeznou plochu 2, boční plochu 3 a řeznou hranu 4. Indikační vrstva je vytvořena na základní vrstvě v oblasti A2, ale ne na oblasti A1, probíhající od břítu 4 ve vertikálním směru na vzdálenost 0,2 až 3,0 mm (znak E1).

Podle znaku E2 je oblast A2 oblastí „vylučující oblast A1 z boční plochy 3“.

Odporová divize rozhodla, že znak E2 jasně naznačuje, že oblast A1 není umístěna na boční ploše, což však v přihlášce, jak byla podána, nebylo popsáno.



Stížnostní senát s tímto názorem odporové divize nesouhlasil. Pro hodnocení, zda změna evropské patentové přihlášky nebo evropského patentu je v souladu s čl. 123(2) EPC, je třeba určit, zda by odborník, s využitím všeobecných znalostí, tuto změnu odvodil z přihlášky, jak byla podána, přímo a jednoznačně (tzv. „zlatý standard“). Ve sporném případě je tak v prvé řadě nezbytné určení předmětu, jak vyplývá ze změn vnesených do původních nároků 1 a 11, aby bylo možné porovnat nárokovaný před-

mět s popisem vynálezu v přihlášce, jak byla podána.

Podle článku 84 EPC nároky definují předmět, pro který se požaduje ochrana. Předmět je tak definován nárokem, který musí být čten a interpretován odborníkem v oboru s tím, že pojmům v nároku je třeba, s přihlédnutím k technickému obsahu nároku, dát jejich běžný význam. Pokud je odborník, ve snaze nároku, vystaven nejasným a/nebo nekonzistentním znakům, pak je použití popisu a výkresů k interpretaci nároků nejen možné, ale dokonce i nezbytné.

Pro stížnostní senát není vertikální prodloužení oblasti A1 jasné z důvodu nedostačitého vymezení horizontály. Nelze tak říci, zda se oblast A1 nachází na řezné ploše nebo na boční ploše. Znak E2 odborníku nepomáhá tento problém vyřešit, protože není jasný. Interpretace, podle které ze znaku E2 vyplývá,

že A1 není na okraji, není přesvědčivá, protože je založena na subjektivní interpretaci neobvyklého a nejasného znění.

Odborník proto musí pro určení předmětu, pro který je požadována ochrana, použít popis a obrázky. Odstavce [0072] a [0074] popisu ve spojení s obr. 2 a 5 jsou jediné, které znak E1 popisují. Pro stížnostní senát by odborník přímo a jednoznačně odvodil, že správná interpretace znaku E2, čtená v kombinaci se znakem E1, spočívá v tom, že oblast A1 definovaná znakem E1 je umístěna na boční ploše 3.

Stížnostní senát tak dospěl k závěru, že podmínky čl. 123(2) EPC byly splněny. Protože však údajný nesoulad s tímto článkem byl jediným důvodem napadeného rozhodnutí, vrátil stížnostní senát případ odporové divizi k dalšímu řízení, konkrétně k ověření, zda předmět patentu splňuje další námitky oponenta, tj. podmínku novosti a vynálezecké činnosti.

## Stanovení „nejbližšího stavu techniky“ v rozhodnutích stížnostních senátů EPÚ

Je jistě překvapivé, když jeden z technických stížnostních senátů EPÚ v rozhodnutích T 694/15 a T 405/14 konstatuje, že „pojem nejblíží stav techniky je poněkud zavádějící“. Ve skutečnosti téměř žádná diskuse o vynálezecké činnosti není úplná bez zmínění přístupu k jejímu hodnocení, tj. „Problem and Solution approach“, a tím i pojmu „nejbližšího stavu techniky“. Jen „Instrukce k provádění průzkumu v EPÚ“ odkazují na „nejbliží stav techniky“ nejméně 196 krát. Je proto přirozené, že jakékoliv zpochybnění konceptu „nejbližšího stavu techniky“ vyvolává pozornost, a nejinak tomu bylo i v případě rozhodnutí T 694/15 a T 405/14.

### Problem and Solution approach v praxi EPÚ

Tento přístup k posuzování vynálezecké činnosti zahrnuje tři fáze:

- (a) Určení „nejbližšího stavu techniky“;
- (b) Stanovení „objektivního technického problému“, který má být prvním nárokem řešen (který je určen na základě technického účinku rozdílů mezi nárokem a nejblížejším stavem techniky); a
- (c) Hodnocení, zda by nárokovaný vynález, vycházející z nejblížejšího stavu techniky a objektivního technického problému, byl pro odborníka zřejmý.



## Co pojem „nejbližší stav techniky“ ve skutečnosti znamená?

Existuje rozsáhlé case law stížnostních senátů EPÚ (např. T 656/90, T 824/05, T 1755/07 a T 698/10), které zastává názor, že nejbližší stav techniky představuje dokument, který poskytuje odborníku nejslibnější odrazový můstek k vynálezu, tedy ten, který předmět tohoto vynálezu učiní nejzřejmějším. Superlativa „nejbližší“ a „nejzřejmější“ vytvářejí dojem, že různé dokumenty stavu techniky lze řadit tak, že jeden z nich je nárokovanému vynálezu blíže než všechny ostatní. Tato myšlenka, tj. že existuje *nejbližší* dokument, vede některé majitele patentů k řazení dokumentů a k tvrzení, že jde o vynálezovou myšlenku, která je sice z pohledu prvního dokumentu zřejmá, není však zřejmá z pohledu dokumentu druhého, přičemž druhý dokument je údajně blíže vynálezu než první dokument. Tato argumentace se rovná konstatování, že nelze validně vycházet z prvního dokumentu, protože se nejedná o „nejbližší stav techniky“ – což je však spíše sémantický než věcný argument.

Ačkoli je tato argumentace na první pohled atraktivní, v praxi zřídka funguje. V mnoha případech (např. T 1742/12 a T 824/05) bylo rozhodnuto, že pokud je vynález zřejmý z pohledu prvního dokumentu, pak druhý dokument nemůže být „bližší“. Místo toho stížnostní senáty dospěly k závěru, že relevantní otázkou je spíše *využitelnost* dokumentu jako výchozího bodu pro hodnocení nezřejmosti, než jeho blízkost (např. T 967/97, T 558/00, T 21/08, T 308/09 a T 1289/09). A zdá se, že stížnostní senát 3.4.01 v případech T 694/15 a T 405/14 se této pozice plně přidržel.

Nějakou dobu panovaly mezi stížnostními senáty určité rozpaky, pokud jde o to, co se pod „nejbližším stavem techniky“ rozumí. Navzdory tomu zůstaly senáty tomuto pojmu věrné. Až teprve nedávno senát 3.4.01 v rozhodnutích T 694/15 a T 405/14 konstatoval, že tento tolik frekventovaný pojem je poněkud

zavádějící. Tento senát proto navrhl, aby se místo něj používal výraz „výchozí bod (ve stavu techniky)“, a dodal, že „pro stanovení zřejmosti není rozhodující blízkost výchozího bodu, ale celková pravděpodobnost cesty od výchozího bodu k nárokovanému předmětu.“

## Jak by měl být výchozí bod zvolen?

Na první pohled by se mohlo zdát, že důsledkem odklonu od myšlenky „nejbližšího“ dokumentu je, že volba výchozího bodu nevyžaduje žádné odůvodnění. V krajním případě by bylo možné konstatovat nedostatek vynálezové činnosti vycházející z dokumentu ve vzdálené technické oblasti (možná dokonce i takové, kterou by skutečný vynálezce nikdy neuvažoval), pokud by k dosažení nárokovaného vynálezu musel odborník od tohoto výchozího bodu učinit pouze přímý, zřejmý krok. Zatímco pojem „nejbližší stav techniky“ naznačuje, že je důležité zjistit, který dokument je nejbližší, v praxi to nakonec může být irelevantní – examinator/oponent potřebuje jen najít dokument, na základě kterého se vynález jeví být zřejmým. Je to skutečně přípustné, nebo to znamená využití zpětného pohledu výběrem nerealistického, náhodně fungujícího výchozího bodu, aby se ukázal nedostatek vynálezové činnosti?

U senátu 3.4.01 se otázka zpětného pohledu zdá být stále živá. Skutečnost, že obecně přijímané úvahy pro výběr výchozího bodu (například to, zda dokumenty mají společný nebo podobný účel s nárokovaným vynálezem), nastoluje nedostatek objektivit, a je i důvodem, který stížnostní senát uvádí pro odklon od myšlenky „nejbližšího stavu techniky“. Tento senát proto místo toho navrhuje, aby při výběru výchozího bodu byla zodpovězena otázka, zda tento výchozí bod „umožňuje... vznést realistickou námitku nedostatku vynálezové činnosti“, jinými slovy „na základě vyhodnocení pravděpodobnosti existence zřejmé cesty k nárokovanému předmětu“. I přes požadavek na „realistickou námitku“



nebo pravděpodobnost zřejmé cesty senát výslovně uvádí, že je stále možné prokázat nedostatek vynálezecké činnosti i u výchozích bodů, které „se neomezují pouze na předměty stavu techniky řešící stejný nebo podobný problém, pokud se vyhneme zpětnému pohledu“. Jedním ze způsobů, jak tato zdánlivě protichůdná prohlášení tohoto senátu rozumně vysvětlit je, že mohou existovat případy, kdy by bylo pro odborníka realistické vycházet z dokumentu v nepříbuzném oboru. Jak se však měří „realistický přístup“?

Jednou z možných odpovědí je, že měřítko, podle něhož se hodnotí „realistický přístup“, je představováno přehledem odborníka. Mnoho případů, včetně jednoho velmi dávného Problem and Solution approach případu (T 24/81), podporuje názor, že odborník hraje při výběru výchozího bodu důležitou roli. Senát 3.4.01 v případě (T 2057/12), zřejmě s tímto řešením souhlasil, když k tomu dodal, že „by měly být poskytnuty argumenty nebo důkazy o tom, proč by odborník v určité technické oblasti skutečně předpokládal výběr dokumentu ve vzdálené oblasti techniky jako nejbližšího stav techniky“.

Naopak senát 3.5.03 se v případě T 1450/16 obával, že možnost, aby si odborník sám zvolil výchozí bod by narušilo objektivitu přístupu, a rozhodl, že k určení nejbližšího stavu techniky je „příslušný spíše rozhodující orgán než odborník“. Další možnou odpovědí tedy je, že

za posouzení „realistického přístupu“ je odpovědný příslušný rozhodující orgán.

Zdá se tak, že zachování objektivitu a vyloučení zpětného pohledu v Problem and Solution approach znepokojovalo oba senáty (3.4.01 a 3.5.03). Jejich rozporné řešení této otázky však ilustruje inherentní napětí v rámci tohoto přístupu. Flexibilita při výběru výchozího bodu na jedné straně činí první krok tohoto přístupu zcela objektivním, ale nevylučuje při analýze zpětný pohled tím, že umožňuje examinatorovi/oponentovi, usilujícímu o prokázání zřejmosti vynálezu, zvolit nerealistický výchozí bod. Vycházet z přehledu odborníka pak může být v tomto přístupu na straně druhé vyváženo nedostatkem objektivitu prvního kroku.

V současnosti je tak jasné, že stížnostní senáty ještě nejsou ve svém přístupu k otázce výchozího bodu zcela sladěny, a než se najde skutečně společný přístup, můžeme se setkat s překvapivými návrhy. Vzhledem ke stávající i budoucí nejistotě je tak třeba vycházet z toho, že argumenty, které tvrdí, že předmět je vynálezecký, protože druhý dokument může být blíže než první, nebudou pravděpodobně příliš úspěšné. Examinátoři/opONENTI pak možná nebudou muset ospravedlňovat volbu výchozího bodu: musí být pouze využitelná. Pokud je však výchozí bod nepřirozený, může být nutné určité odůvodnění. Majitelé patentů pak mohou namítnout, že nepřirozený výchozí bod není realistický.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1610/15

V daném případě se jedná o stížnost majitele patentu/stěžovatele proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent zrušen. Odpor podali dva oponenti/ve stížnos-

ti respondenti, s odůvodněním, že předmět patentu mj. nesplňuje podmínky patentovatelnosti, konkrétně podmínku novosti a vynálezecké činnosti (čl. 54 a 56 EPC).



Ve zprávě podle čl. 15 odst. 1 RPBA – 2020 ze dne 20. dubna 2020 stížnostní senát v prozatímním stanovisku uvedl, že má v úmyslu věc vrátit k dalšímu řízení odporné divizi.

Stěžovatel na to dne 29. dubna 2020, tedy během jednoho měsíce od doručení zprávy stížnostního senátu podle čl. 15(1) RPBA – 2020, vzal svoji žádost o ústní jednání zpět. V téže lhůtě vzal žádost o ústní jednání i oponent/respondent I. Oponent/respondent II vzal svoji žádost o ústní jednání zpět až 25. června 2020. Vznikla tak otázka, zda i za této situace vzniklo majiteli patentu/stěžovateli právo na vrácení 25% stížnostního poplatku podle Pr. 103(4) písm. c) EPC.

### **„Pravidlo 103 EPC – Vrácení poplatku za stížnost**

- (1) *Poplatek za stížnost se vrací v plné výši*
  - (a) *v případě autoremedury nebo považuje-li stížnostní senát stížnost za oprávněnou a vrácení poplatku vzhledem k podstatné procesní vadě za spravedlivé, nebo*
  - (b) *pokud je stížnost vzata zpět před podáním jejího odůvodnění a před uplynutím lhůty k podání tohoto odůvodnění.*
- (2) *75% poplatku za stížnost se vrací, pokud je stížnost vzata zpět do dvou měsíců od doručení zprávy stížnostního senátu, oznamujícího záměr zahájit věcný průzkum stížnosti.*
- (3) *50% poplatku za stížnost se vrací při vzetí stížnosti zpět po uplynutí lhůty podle odstavce (1)(b), pokud ke zpětvzetí dojde:*
  - (a) *pokud bylo stanoveno datum ústního jednání, pak během jednoho měsíce od doručení zprávy stížnostního senátu o přípravě tohoto ústního jednání;*
  - (b) *pokud datum ústního jednání stanoveno nebylo a senát vydal zprávu, ve které vyzývá stěžovatele k podání vyjádření, pak před uplynutím lhůty stanovené senátem k vyjádření;*

- (c) *před vydáním rozhodnutí, ve všech ostatních případech.*
- (4) *25% poplatku za stížnost se vrací*
  - (a) *pokud je stížnost vzata zpět po uplynutí lhůty podle odstavce 3(a), ale před vyhlášením rozhodnutí při ústním jednání;*
  - (b) *pokud je stížnost vzata zpět po uplynutí lhůty podle odstavce 3(b), ale před tím, než je rozhodnutí vydáno;*
  - (c) *pokud je žádost o ústní jednání vzata zpět během jednoho měsíce od doručení zprávy vydané stížnostním senátem při přípravě ústního jednání a žádné ústní jednání se nekonalo.*
- (5) *Stížnostní poplatek lze vrátit pouze podle jednoho se shora uvedených ustanovení. Pokud lze využít více jak jedné míry navrace-  
ného poplatku, vrátí se vyšší míra poplatku.*
- (6) *Útvar, jehož rozhodnutí bylo napadeno, nařídí vrácení poplatku, pokud provede autoremeduru, a považuje vrácení poplatku vzhledem k podstatné procesní vadě v řízení za spravedlivé. Ve všech ostatních případech o navrácení poplatku rozhodne stížnostní senát.“*

Podle senátu Pr. 103(4) písm. c) EPC nevyžaduje, aby do jednoho měsíce od doručení zprávy podle čl. 15(1) RPBA – 2020 byly staženy všechny žádosti o ústní jednání. Ke splnění první podmínky pro vrácení části stížnostního poplatku postačuje její splnění alespoň od stěžovatele. „Opožděné“ zpětvzetí žádosti od oponenta/respondenta by tak nemělo stěžovatele poškodit.

Druhá podmínka, tj. aby k ústnímu jednání skutečně nedošlo, byla rovněž splněna. Zpětvzetí žádosti o ústní jednání bylo přitom podmíněno tím, že senát vrátí věc prvoinstančnímu útvaru k dalšímu řízení, což se také stalo. Vzhledem k výše uvedenému nařídil senát i vrácení 25% stížnostního poplatku stěžovateli.