



Evropské právo

Další příklady aplikace čl. 13/2 Jednacího řádu stížnostních senátů EPÚ (RPBA – 2020)

Článek 13(2) RPBA je ustanovením, které je široce používáno a diskutováno. Tento příspěvek je použitelný v případech, kdy bylo předvolání k ústnímu jednání doručeno po 1. lednu 2020.

Připomeňme, že podle tohoto článku se jakékoli změny stížnosti (tj. žádosti, fakta, námitky, důkazy, argumenty) předložené stranou po uplynutí lhůty stanovené senátem ve zprávě podle Pr. 100(2) EPC nebo, při absenci takové zprávy, po doručení předvolání k ústnímu jednání, neberou v zásadě v úvahu, s výjimkou výjimečných okolností, které dotčená strana přesvědčivě odůvodní.

V případě **T 2271/18** stěžovatel tvrdil, že jeho pomocné žádosti 1 až 4 byly reakcí na novou námitku (jasnost) vznesenou senátem v jeho zprávě podle čl. 15(1) RPBA – 2020, přičemž tato námitka obsahovala seznam několika námitok, uváděných jako nikoli vyčerpávající.

I když by to pro senát mohlo představovat „přesvědčivé důvody“, je třeba připomenout, že senát má pravomoc vznést nové námitky (G10/93) a že prozatímní stanovisko, i když je podrobné, není výzvou k podání pozměněných žádostí. Hlavním účelem tohoto stanoviska je dát straně příležitost si pečlivě připravit argumenty na reakci. Změny předložené v reakci na takové předběžné stanovisko nemohou vést k „výjimečným okolnostem“ ve smyslu čl. 13(2) RPBA – 2020.

V každém případě, i za předpokladu existence výjimečných okolností, senát poznamenal, že nové žádosti

zjevně nejsou přípustné, protože nepřekonávají všechny námitky a dokonce vedou k novým námitkám jasnosti.

V případě **T 1756/16** senát povolil novou žádost podanou jako reakce na námitku týkající se jasnosti, která byla poprvé vznesena v jeho prozatímním stanovisku. Jelikož se jednalo o čistě formální opravu (číslo uvedeného v odkazu), senát nevyvodil odpovědnost za to, že majitel patentu podal žádost až během ústního jednání, a nikoli před uplynutím lhůty 2 měsíců před konáním ústního jednání uvedeného ve zprávě.

Na druhou stranu senát nepřipustil novou námitku nedostatku vynálezecké činnosti podanou po výzvě k ústnímu jednání. Oponent tvrdil, že dodržel dvouměsíční lhůtu a že již ve své stížnosti vznesl námitku proti nároku 2 uděleného patentu, nyní v kombinaci s nárokem 1. V tomto druhém bodě senát poznamenal, že oponent pouze zmínil své argumenty před odporovou divizí, což není dostatečné (čl. 12(3) RPBA – 2020). Pokud jde o první bod, senát připomněl, že jeho prozatímní stanovisko, i když stanovilo lhůtu, nebylo zprávou podle Pr. 100(2) EPC, vyžadující odpověď.

V případě **T 884/18** senát nepřekvapivě nepřipustil novou žádost podanou během ústního jednání. Námitka uvedená v předběžném stanovisku byla obsažena již v rozhodnutí odporové divize, jakož i ve stížnosti oponenta.

Majitel patentu, který si stěžoval, že se na něj vztahuje pravidlo, které neexistovalo v době, kdy podal vyjádření ke stížnosti, senát odpověděl, že nový jednací řád a jeho přechodná ustanovení byla známa již před jejich nabytím v účinnost a že je uvedl ve své zprávě. Senát dále

konstatoval, že nová žádost nastoluje na první pohled nové námitky podle čl. 123(2) EPC.

V případě **T 1780/17** stěžovatel neodpověděl senátu ve lhůtě stanovené ve zprávě podle Pr. 100(2) EPC. Po následné ztrátě práv stěžovatel zaplatil poplatek za pokračování v řízení a na zprávu reagoval podáním nových žádostí. Pokračování v řízení bylo samozřejmě povoleno.

Žádná z žádostí podaných po dvouměsíční lhůtě však do řízení připuštěna nebyla. Nedošlo totiž k přesvědčivému odůvodnění výjimečných okolností. Pouhá skutečnost, že senát zpochybnil přípustnost žádostí podaných poprvé v krátkosti po podání stížnosti, není výjimečnou okolností, protože stěžovatel musel očekávat, že senát na ně použije čl. 12(4) RPBA – 2007. Tyto žádosti byly navíc předloženy průzkumové divizi, aby byly následně staženy a nahrazeny jinými žádostmi. Navrhovatel tak mohl tyto žádosti podat dlouho předtím.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1952/18

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v jeho udělené formě. Stěžovatel/oponent požádal o zrušení patentu, zatímco majitel patentu požádal o ponechání patentu v pozměněné podobě.

Nárokovaným vynálezem je nárazník automobilu. Nárazník je obvykle tvořen lištou nárazníku s řadou „nárazových boxů“, které jsou navrženy tak, aby se v případě nárazu deformovaly. Je důležité, aby se nárazníkové boxy deformovaly obdobným způsobem, jinak může být snížena jejich účinnost. Vynález se dále týká uspořádání tažného oka. Toho lze dosáhnout připojením závitového pouzdra, do kterého lze tažné oko zašroubovat. V důsledku šikmého tažení tažného oka se však může nárazový box nepravidelně deformovat. Vynález se snaží vyřešit tento problém zvláštním uspořádáním pouzdra vzhledem k nárazovému boxu.

Stěžovatel poskytl důkazy o předchozím použití podobného nárazníku před datem priority patentu. Jednalo se o technické výkresy nárazníku, čestné prohlášení výrobce nárazníku včetně osvědčení o registraci a fotografiemi vozidla obsahujícího nárazník.

Evropský patentový úřad konstatoval, že k těmto důkazům neměl přístup výlučně oponent, ale přístup k tomuto údajnému stavu techniky mohl mít přístup obdobně i majitel patentu. Požadovaným standardem důkazu byla tedy „míra pravděpodobnosti“ (na rozdíl od „mimo jakoukoliv pochybnost“) a tento standard byl splněn.

V daném případě bylo množství důkazů zjevně přesvědčivé a stížnostní senát proto rozhodl, že předchozí použití patřilo ke stavu techniky. Stížnostní senát však konstatoval, že v tomto předchozím použití nebyly známy dva znaky (s) a (t):

- (s) „a nárazník má výčnělek (21), ve kterém je umístěn otvor (16) nárazníku“
- (t) „kryt (13) má prohlubeň (15) směřující do nárazového boxu, ve kterém je umístěn otvor (16) krytu“

Stížnostní senát konstatoval, že technickým účinkem, který sleduje provedení v předchozím použití, je stabilizace tažného oka nebo pouzdra, když jsou namáhány pod určitým úhlem, zajištěním nezbytné osové vzdálenosti mezi koaxiálními otvory v čelní ploše nárazníku a v krytu .

Stížnostní senát v této souvislosti učinil obzvláště zajímavou poznámku, pokud jde o vynálezickou činnost a formulaci objektivního technického problému. Stížnostní senát zejména poznamenal, že stavem techniky („OV11“) bylo dřívější použití představující velmi specifické provedení nárazníku, kde byly všechny součásti tvořeny částmi zahrnujícími pouzdro, které byly koncipovány, dimenzovány a testovány tak, aby společně spolupracovaly za účelem získání optimálních výsledků při nárazech a tahu. Technický problém, tj. pokus o přizpůsobení osové vzdálenosti mezi koaxiálními otvory byl proto nereálný, jinak by celková konstrukce nárazníku musela být jiná.

To naznačuje, že skutečnost, že předmětný stav techniky byl předchozím použitím (konkrétní implementací), majiteli patentu skutečně pomohla. Vzhledem k tomu, že stavem techniky bylo předchozí použití, je zřejmé, že každý z různých prvků nárazníku musel být pečlivě vybrán a vyvážen proti sobě, a prostá úprava jednoho prvku nárazníku by tak nebyla realistická. Stejný argument lze

samozřejmě vznést proti stavu techniky ve formě patentového dokumentu. Je však dobře známo, že například patentový dokument zřídka obsahuje každý detail týkající se provedení vynálezu, a takový dokument proto ponechává možnost úpravy určitých parametrů otevřenou. Naproti tomu skutečné předchozí použití má zcela konkrétní podobu, jejíž parametry jsou dány a tím finalizovány.

Zda to je ta zpráva, kterou se stížnostní senát snažil předat, není jasné. Toto rozhodnutí však potenciálně otevírá dveře argumentu, že předchozí použití je ze své podstaty méně „modifikovatelné“ než jiné formy stavu techniky, protože je navrženo důkladněji (a konkrétněji). Bude jistě zajímavé sledovat, zda takový přístup case law stížnostních senátů v budoucnu potvrdí.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ 247/20

Během ústního jednání před senátem oponent/respondent požadoval, aby nebyly vzaty v úvahu určité argumenty předložené majitelem patentu v rámci diskuse o novosti ohledně dokumentu D1. Podle jeho názoru tyto argumenty, týkající se synergie mezi prvky 1d a 1g, výkladu nároku s ohledem na obrázky 3a, 3b a 4, interpretace lepidla a struktury několika odstavců z dokumentu D1, a ústní odkaz na definice ze slovníku, představují změnu ve stížnosti ve smyslu čl. 13(2) RPBA – 2020.

S ohledem na čl. 12(2) až (4) RPBA – 2020 senát konstatoval, že změnou ve stížnosti u účastníka řízení představují podání, která se netýkají žádostí, skutečností, námitek, argumentů a důkazů, jinými slovy podání, která jdou nad rámec stížnosti a vyjádření k ní.

V projednávaném případě majitel patentu již ve svém stanovisku identifikoval znaky 1d, 1f a 1g jako odlišnosti od dokumentu D1 a ústřední otázkou tak byla zejména povaha struktury a dále otázka, zda nárok 1 nárokuje přímou fixaci. Přitom bylo citováno mnoho pasáží z patentového spisu.

Argumenty předložené ústně měly za cíl ilustrovat, upřesnit a rozvinout argumenty, které již byly ve stručnosti uvedeny, a dále čelit argumentům oponenta. Nešlo tedy o změnu ve stížnosti a senát tak neměl pravomoc je nepřipustit do řízení.

Senát tak na závěr konstatoval, že ústní jednání jsou důležitou součástí řízení před stížnostními senáty a že by byla zbytečná, kdyby se při nich účastníci řízení omezili na pouhé opakování svých písemných podání. Účastníkům řízení musí být umožněno jejich argumenty upřesnit a dokonce je i rozvinout, to ovšem za předpokladu, že zůstanou v rámci argumentů a důkazů předložených včas v písemné části řízení.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2720/16

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

Nárok 15 odporem napadeného patentu byl zaměřen na metodu autentizace bezpečnostního prvku (podle jednoho z předcházejících nároků) zahrnující krok pozorování bezpečnostního prvku změnou směru pozorování a vyvození závěru o autentičnosti předmětu nebo předmětu spojené s bezpečnostním prvkem alespoň jako funkce pozorovaných kódovaných obrazů.

Oponent tvrdil, že tento nárok by měl být zamítnut na základě čl. 52(2) písm. c) EPC, protože jde o metodu výkonu duševních činností. Metodu lze podle oponentů skutečně provést bez jakýchkoli technických prostředků, jednoduše nakloněním bezpečnostního prvku rukama a jeho pozorováním očima, přičemž ruce a oči jsou ovládány mozkiem.

Stížnostní senát měl za to, že tato argumentace není opodstatněná, protože je založena na příliš širokém pojetí toho, co se rozumí „výkonem duševních činností“ ve smyslu čl. 52(2) písm. c) EPC. Činnost je čistě intelektuální, pokud se omezuje na činnost lidského mozku. Jakmile tato aktivita najde fyzické vyjádření mimo mozek, ztratí svůj čistě intelektuální charakter. V tomto ohledu nezáleží na tom, zda se tato fyzická dimenze činnosti provádí pomocí orgánů těla (oko, ruka atd.), nebo pomocí nezávislých mechanických zařízení.

V daném případě se metoda podle nároku 15 neprovádí výhradně mentálně, ale provádí se pomocí fyzických prostředků umožňujících „pozorovat bezpečnostní prvek změnou směru pozorování“. Nelze ji proto omezit na pouhý výkon duševních činností ve smyslu čl. 52(2) písm. c) EPC.

Se shora uvedených důvodů byla stížnost zamítnuta.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1573/20

V daném případě stížnost přihlašovatele/stěžovatele směřovala proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla zamítnuta evropská patentová přihláška.

Stěžovatel podal stížnost dne 7. ledna 2020 a současně zaplatil stížnostní poplatek. Zprávou ze dne 17. července 2020 rejstřík senátu informoval stěžovatele, že ve spisu absentuje písemné odůvodnění stížnosti, a lze tedy očekávat, že stížnost bude jako nepřipustná podle čl. 108 třetí věty EPC ve spojení s čl. 101(1) EPC zamítnuta. Stěžovatel byl informován, že případné vyjádření musí být podáno do dvou měsíců od doručení zprávy. Žádné vyjádření do spisu ve stanovené lhůtě nedošlo.

Stížnostní senát ve svém rozhodnutí konstatoval, že ve lhůtě stanovené v čl. 108 třetí větě EPC ve spojení s čl. 126 odst. 2 EPC nebylo podáno žádné písemné odůvodnění stížnosti. Jak stížnost, tak žádný jiný podaný dokument neobsahoval nic, co by bylo možné považovat za odůvodnění podle článku 108 EPC a Pr. 99(2) EPC. Stížnost tak musela být zamítnuta jako nepřipustná (čl. 101 odst. 1 EPC).

Vzhledem k žádosti stěžovatele o ústní jednání, uvedeným v podání stížnosti slovy „.....před rozhodnutím nepřiznivým pro stěžovatele.....“ (viz stížnost ze dne 7. ledna 2020, strana 2), posoudil stížnostní senát potřebu ústní jednání konat. I přes absolutní povahu práva na ústní jednání podle článku 116 EPC však dospěl senát k závěru, že za daných okolností není ústní jednání potřebné.

Stížnostní senát konstatoval, že stěžovatel se ke zprávě ze dne 17. července 2020 nevyjádřil a zejména tak nepochybnil zjištění senátu, že nebylo obdrženo žádné odůvodnění stížnosti. Nepožádal ani o prodloužení lhůty podle čl. 134(2) nebo (5) EPC ani nepodal žádost o navrácení práv ve věci podání odůvodnění stížnosti.

Ústní jednání by tedy v daném případě nemělo žádný jiný účel než potvrzení (nesporného) předběžného zjištění, že nebyla podána žádná stížnost, a následné oznámení rozhodnutí. Podle čl. 113(1) EPC tak neexistovala sporná věc, ke které by bylo nutné stěžovatele vyslechnout. Ústní jednání by tedy nemělo legitimní cíl. Pokud by pak stěžovatel na ústním jednání i přes neexistenci sporu

trval a ústní jednání se uskutečnilo, znamenalo by to porušení povinnosti jednat v dobré víře (rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 2/97, Odůvodnění, bod 4.2).

Situace je tedy srovnatelná se „zjevně nepřipustnými opravnými prostředky“ posuzovanými v rozhodnutích Velkého stížnostního senátu G 1/97 a G 2/19. Tato rozhodnutí se týkala stížnosti strany, která ve skutečnosti nebyla účastníkem řízení, nebo byla založena pouze na neexistujících opravných prostředcích. Stížnostní senát byl nicméně přesvědčen, že Velký stížnostní senát nepovažoval tyto příklady za vyčerpávající. Spíše v zásadě uznal, že z práva na ústní jednání podle článku 116 EPC existují výjimky (G 1/97, Odůvodnění, bod 6, poslední odstavce; G 2/19, Odůvodnění, B II 2 a 8, CI). Z odůvodnění výše uvedených rozhodnutí vyplývá, že daná „stížnost“ spadá do kategorie zjevně nepřipustných stížností a může být proto zamítnuta bez konání ústního jednání. Stížnost tak byla zamítnuta jako nepřipustná.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2764/19

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

Stěžovatel zamýšlel k výkladu nároku 1 všech uplatněných žádostí použít popis a výkresy. Stížnostní senát však k tomu připomněl, že nároky evropské patentové přihlášky jsou zpravidla určeny čtenáři, kompetentnímu v technické oblasti patentové přihlášky (v daném případě sluchadel), přičemž tento čtenář zná terminologii daného oboru.

Protože takový technicky zdatný čtenář obvykle nepotřebuje další pokyny založené na popisu, měly by být nároky čteny a interpretovány především samy o sobě, než za pomoci popisu a výkresů (T 223/05, T 1404/05, T 1127/16). Pro takto informovaného čtenáře by proto znění nároků měl být dán co nejširší, technicky rozumný význam.

Stížnostní senát v závěru konstatoval, že předmět patentu není v patentové přihlášce, jak byla podána, dostatečně popsán a jak napadené rozhodnutí, tak i patent jako takový zrušil. ✓