



# EVROPSKÉ PRÁVO

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 74/17

V daném případě stížnost podal majitel patentu proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v pozmeněném znění. V průběhu ústního řízení odporová divize nepřipustila do řízení hlavní žádost pro její opožděnost (ačkoli byla podána před datem stanoveným v Pr. 116 EPC),

### „Pravidlo 116 EPC – Příprava ústního jednání

- (1) *V předvolání upozorní Evropský patentový úřad na otázky, které považuje za nutné projednat za účelem vydání rozhodnutí. Současně stanoví konečné datum pro předložení písemností v rámci přípravy ústního jednání. Pravidlo 132 se nepoužije. K novým skutečnostem a důkazům předloženým po tomto datu nemusí být přihlédnuto, pokud nejsou připuštěny z důvodu změny předmětu řízení.*
- (2) *Jestliže byly přihlašovatelé nebo majitelé patentu sděleny důvody, které brání udělení nebo zachování patentu, může být vyzván, aby předložil nejpozději k datu uvedenému v odstavci 1, větě druhé, dokumenty vyhovující požadavkům úmluvy. Odstavec 1, věty třetí a čtvrtá, se použijí přiměřeně.“*

Pro zjevné nesplnění požadavků článku 123(2) a 84 EPC. Majitel patentu poté své žádosti přečísloval, čímž se pomocná žádost 1 stala novou hlavní žádostí. Evropský patent pak byl mezičinným rozhodnutím ponechán v platnosti na základě pomocné žádosti 2.

V rámci stížnosti majitel patentu/stěžovatel jako hlavní žádost požadoval vrácení případu odporové divizi a dále vrácení stížnostního po-

platku, neboť podle jeho názoru došlo ze strany odporové divize k podstatné procesní vadě spočívající v tom, že odmítla připustit „první“ hlavní žádost do řízení.

Stížnostní senát k tomu poznamenal, že procesní vada, aby mohla být kvalifikována jako podstatná, musí mít vliv na vlastní postup řízení. Jinými slovy, musí hrát rozhodující roli ve výsledku rozhodnutí. Musí mít vliv na ty části rozhodnutí, proti nimž lze podat stížnost, tj. na ty, kterými byl majitel patentu nepříznivě dotčen.

Nahrazením novou hlavní žádostí byla původní hlavní žádost implicitně vzata zpět. Nebyla tak již nadále součástí řízení, nebylo tak třeba o ní rozhodovat, a do odůvodnění napadeného rozhodnutí neměla být zahrnuta ani otázka její přípustnosti. Na odpovídající části (body 1.1 až 1.5 rozhodnutí) je třeba proto nahlížet jako na *obiter dictum*. Prozatímní rozhodnutí o její přípustnosti by mělo doručením konečného rozhodnutí právní účinky pouze tehdy, pokud by majitel patentu setrval na své původní hlavní žádosti.

Stížnostní senát nepřesvědčil argument majitele patentu, že byl postupem zaskočen, což vedlo k implicitnímu stažení žádosti. Nezdá se totiž, že by majitel patentu byl ke stažení hlavní žádosti nějak nucen. Žádné překážky, například nedostatek času, by mu vážně nebránily hlavní žádost zachovat a pokračovat v řízení i na základě ostatních žádostí jako žádostí pomocných.

Údajnou procesní vadu proto stížnostní senát neshledal za podstatnou, a hlavní stížnost proto zamítl.



## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1625/17

V daném případě se jedná o stížnost proti prozatímnímu rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v pozměněné podobě. Stížnost podal jak majitel patentu, tak i oponenti.

Oponenti namítali jako stav techniky slidy D3 k prezentaci pana Bäkera na veletrhu „European Coatings Show“, který se konal v roce 2007 v Norimberku, tj. před prioritou sporného patentu. Odporová divize dospěla k závěru, že oponenti neprokázali mimo jakoukoliv pochybnost, že se prezentace skutečně konala, a že dokumenty D3 byly zpřístupněny veřejnosti.

Stížnostní senát k tomu poznamenal, že z katalogu, resp. programu D3a veletrhu vyplývá, že v hale 3 se konaly 20-ti minutové prezentace, každá v určeném výstavním stánku. Prezentace pana Bäkera uvedená v D3a měla stejný název jako dokument D3 a číslo stánku bylo stejné jak v D3, tak v D3a. Jednalo se tak o veletrh, na kterém se konaly krátké prezentace, přičemž prezentující nebo jejich společnosti byly přítomny ve stáncích za účelem diskuse s potenciálními zákazníky. To potvrzo-

valo i prohlášení pana Bäkera, doplněné papírovými kopiemi slidů D3, ve kterém pan Bäker vysvětluje, že kopie slidů D3 byly na stánku volně k dispozici. Pokud pak jde o rozhodnutí T 1212/97 a T 667/01, o kterých strany sporu diskutovaly, tak ta se týkala výlučně obsahu ústních projevů, takže pro daný případ nejsou relevantní. V projednávaném případě totiž nejde o to, zda ústně podané informace přesně odpovídají slidům D3, což samozřejmě senát nemůže s dostatečnou jistotou ověřit, ale zda byly slidy, resp. jejich papírové kopie D3 zpřístupněny veřejnosti.

Senát tak dospěl k závěru, že prohlášení pana Bäkera, jehož důvěryhodnost nebyla během řízení zpochybnována, prokazuje bez jakýchkoliv pochyb veřejnou dostupnost dokumentů D3. Senát pak, v reakci na jednu z námitek majitele patentu, navíc doplnil, že není nutné, aby si osoby ve stánku kopie D3 skutečně vzali, postačuje, že tyto byly přístupné. Na základě výše uvedeného pak stížnostní senát napadené rozhodnutí odporové divize zrušil a evropský patent zrušil.

.....

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1480/16

V daném případě se jedná o stížnost proti prozatímnímu rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v pozměněné podobě. Stížnost podal jak majitel patentu, tak i oponent.

Stížnostní senát v průběhu ústního řízení rozhodl, že předmět nároku 6 (procesní nárok) pomocné žádosti 3 není ve vztahu k doku-

mentu D1 nový. Majitel patentu proto předložil novou pomocnou žádost 5, ve které odstranil procesní nároky.

Stížnostní senát při té příležitosti připomněl, že v daném případě je aplikovatelný čl. 13 (1) Jednacího řádu stížnostních senátů (RPBA – 2020), i když byla stížnost podána předtím, než RPBA – 2020 nabyl účinnosti.

### „ Článek 13 – 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 demonstruje, že taková změna na první pohled překonává námítky 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.*

(3) *Ostatní účastníci řízení mají právo předložit svá vyjádření k jakékoliv změně, kterou senát neposoudil z moci úřední jako nepřipustnou.“*

Podle tohoto článku musí být jakákoli změna ve stížnosti a vyjádření k ní odůvodněna a její připuštění je ponecháno na uvážení stížnostního senátu. V případě změny v textové části patentu musí majitel patentu zejména prokázat, že tato změna na první pohled překonává vznesené námítky a přitom nevyvolává námítky nové.

Stížnostní senát neshledal důvody, proč pomocné žádosti č. 5 nevyhovět, neboť odstranění procesních nároků nelze považovat za „změnu stížnosti“, protože se tím faktická situace nemění. Zejména pak není třeba vést novou diskusi o novosti a vynálezecké činnosti. Na uvedenou situaci se tak čl. 13 (1) RPBA – 2020 (stejně jako čl. 13 (3) RPBA – 2007) nevztahují.

Stížnostní senát tak případ vrátil první instanci s pokynem udělit patent ve znění posuzované pomocné žádosti.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2202/19

V daném případě se jednalo o stížnost proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent, týkající kapsle pro získání výluhu z v ní uzavřené ingredience (např. kávy), zrušen. Předmětem patentu v uděleném znění byla kapsle opatřena řadou samostatných slepých (diskrétních) otvorů, které nebyly soustřednými drážkami.

Odporová divize dospěla k závěru, že předmět hlavní žádosti jde nad rámec přihlášky, jak byla podána (čl. 123(2) EPC) a předměty pomoc-

ných žádostí pak představují rozšíření rozsahu ochrany (čl. 123(3) EPC). Oponent vzal odpor zpět, čímž se majitel napadeného patentu stal jediným účastníkem řízení.

Majitel patentu ve stížnosti požádal o zachování evropského patentu v uděleném znění, v odůvodnění stížnosti pak předložil hlavní žádost a několik pomocných žádostí. Ve sdělení podle čl. 100(2) EPC vyjádřil senát souhlas s předmětem prvního nároku hlavní žádosti a vyzval majitele



patentu, aby předložil příslušně upravený popis vynálezu a upravil číslování závislých nároků.

V prvním nároku hlavní žádosti, který v podstatě odpovídá prvnímu nároku hlavní žádosti, na základě kterého došlo ke zrušení patentu, provedl majitel patentu následující opravy. Znak „diskrétní slepé otvory“ nahradil znakem „bodové slepé otvory“ a disclaimer „vedené slepé otvory nejsou soustředné drážky“ z nároku vypustil.

Obě tyto změny senát považoval za přípustné. Patent vychází z mezinárodní přihlášky PCT, podané ve španělštině. Podle čl. 14(2) EPC může být překlad do jednacího jazyka EPÚ během řízení před EPÚ (tedy i během řízení o stížnosti) uveden do věcného souladu s dřívější přihláškou, jejíž prioritu nárokuje (viz case law stížnostních senátů, 9. vydání 2019, III.F.5, šestý odstavec). Oprava požadovaná majitelem patentu, tj. nahrazení znaku „diskrétní“ za „bodové“ je přípustná, protože odpovídá původnímu znění „hendiduras ciegas y puntuales“. První nárok byl vytvořen kombinací původních nároků 1,2,4 a 5 a splňuje tak požadavek čl. 123(2) EPC.

Patent v uděleném znění kryje jakékoliv slepé otvory, které nejsou soustřednými drážkami,

zatímco pozměněné znění patentu kryje jen slepé bodové otvory. Pod drážkou se přitom rozumí podlouhlý úzký otvor a nejde tak otvor bodový. Požadavek čl. 123(3) EPC je tak rovněž splněn.

Ačkoliv se napadené rozhodnutí opíralo o údajné nesplnění požadavků čl. 123(2) a (3) EPC, stížnostní senát případ odporové divizi k dalšímu řízení nevrátil. Opíral se přitom o článek 11 Jednacího řádu stížnostních senátů (RPBA – 2020).

### Článek 11 – Vracení

*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.*

Senát tak dospěl k závěru, že s přihlédnutím k argumentům vzneseným jak původním oponentem (který odpor vzal zpět), tak i odporovou divizí během odporového řízení a majitelem v odůvodnění stížnosti, je v situaci, která mu daném případě umožňuje rozhodnout o ponechání patentu v pozměněné podobě (ve znění hlavní žádosti), bez toho, že by věc musela být vrácena odporové divizi k dalšímu řízení.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 97/14

V daném případě stížnost směřovala proti rozhodnutí průzkumové divize, která zamítla evropskou patentovou přihlášku, týkající se asynchronní webové služby.

Průzkumová divize přihlášku zamítla pro nedostatek vynálezecké činnosti, neboť znaky synchronních webových služeb jsou zmíněny v patentové přihlášce, v popisu stavu techniky, jako běžně známé, bez toho, že by tento stav techniky doložila nějakým dokumentem, náležitějším ke stavu techniky. Tento „stav techniky“

byl navíc poprvé namítnut až během ústního jednání. Z napadeného rozhodnutí rovněž není jasné, které znaky, podle názoru průzkumové divize, odpovídají znakům prvního nároku předmětné přihlášky.

Podle stěžovatele/přihlašovatele tato námitka nejen že nebyla ničím doložena, ale navíc byla i zcela neopodstatněná. Stěžovatel ve stížnosti dále uvedl, neměl ani dostatek příležitosti se k této námitce vyjádřit, čímž mu bylo upřeno právo na slyšení podle čl. 113 EPC. Neusiloval

však o vrácení případu k dalšímu řízení odporové divizi, ale spíše o jeho dořešení přímo stížnostním senátem ve stížnostním řízení.

Ve sdělení podle čl. 100(2) EPC stížnostní senát souhlasil s přihlašovatelem, že v průzkumovém řízení došlo k podstatné procesní vadě, což jako „zvláštní důvod“ odůvodňuje vrácení věci průzkumové divizi k dalšímu řízení (viz. článek 11 RPBA – 2020).

Stížnostní senát rovněž připustil, že stěžovatel/přihlašovatel si mohl legitimně myslet, že po 18-ti letech řízení by bylo vhodné, aby věc dořešil přímo stížnostní senát. Ten však nebyl v pozici případ skutečně dořešit, neboť ve spise chyběla rešerše ve řadě relevantních oblastí techniky. Dokumenty D1 a D2 citované v rešeršní zprávě se totiž ukázaly jako málo relevantní, protože se týkají synchronních služeb, a senát si nedokázal představit, že by neexistovaly žádné další relevantní dokumenty. Evropská rešerše byla provedena ve třídě G06F, zatímco podrobnější vyhledávání by rovněž vyžadovalo vyhledávání ve třídě H04L, a zejména pak H04 L67/02. Před udělením patentu totiž musí stížnostní senát stejně jako průzkumová divize ověřit, zda předmět patentové přihlášky vyhovuje podmínkám patentovatelnosti (viz bod 3. odůvodnění rozhodnutí G 10/93). Tomu ovšem musí předcházet spolehlivá rešerše ve stavu techniky.

### **Bod 3.odůvodnění rozhodnutí G 10/93**

*„Tyto zásady nelze použít pro řízení ex parte. Důvody odporu definované v čl. 100 písm. a) až c) EPC nejsou funkčně srovnatelné s komplexně popsanými důvody pro zamítnutí v čl. 97(1) EPC. Na rozdíl od stížnostního řízení navazujícího na řízení odporové se soudní přezkum v řízení ex parte týká fáze před udělením a postrádá spornou povahu. Jde o ověření podmínek patentovatelnosti řízení, jehož se účastní pouze jedna strana – přihlašovatel. Příslušné instance musí zajistit, aby byly splněny podmínky patentovatelnosti. V řízení ex parte se tedy stížnostní senáty neomezují na*

*přezkum odůvodnění napadeného rozhodnutí ani na skutkové okolnosti a důkazy, na nichž je rozhodnutí založeno, a mohou do řízení zahrnovat i důvody nové. To platí jak pro podmínky patentovatelnosti, které průzkumová divize nezohlednila v řízení průzkumovém, tak pro požadavky, které uvedla ve zprávě, nebo v rozhodnutí o zamítnutí přihlášky, jako splněné.“*

V odpovědi na toto sdělení vyjádřil stěžovatel/přihlašovatel nesouhlas s názorem senátu na nezbytnost další rešerše na stav techniky, neboť legitimně očekával, že bude vycházeno z výsledků rešerše mezinárodní a dodatkové evropské, kterou provedl Evropský patentový úřad. Kromě toho měl senát na uvedenou potřebu nové rešerše upozornit dříve. Pokud by však věc vrácena průzkumové divizi být musela, pak požadoval, aby senát průzkumové divizi nařídil urychlené vyřízení přihlášky.

Ve sdělení doprovázejícím předvolání k ústnímu jednání senát stěžovatele/přihlašovatele informoval, že nemůže vyhovět jeho požadavku na nařízení urychlení řízení před průzkumovou divizí, protože k tomu nemá potřebnou kompetenci. Stěžovatel/přihlašovatel na to reagoval tím, že žádost o ústní jednání vzal zpět a požádal, aby případ byl co nejdříve vrácen průzkumové divizi k dalšímu řízení.

Stížnostní senát tak ve svém rozhodnutí konstatoval, že napadené rozhodnutí nebylo řádně odůvodněno, čímž došlo k podstatné procesní vadě. Rozhodnutí zejména neurčilo znaky známé ze stavu techniky. Rovněž dostatečně nevysvětlilo, proč by odborník modifikoval známou synchronní službu tak, aby vedla k službě asynchronní. Odborník by podle svých znalostí věděl, jak implementovat asynchronní komunikaci. Ale vědět jak něco udělat neznamená to skutečně udělat („could-would“). K tomu je nezbytný určitý podnět, resp. motivace. Seshora uvedených důvodu pak napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil průzkumové divizi k dalšímu řízení.



## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2475/17

V tomto případě stížnostní senát zrušil rozhodnutí průzkumové divize z toto důvodu, že během průzkumového řízení došlo k podstatné procesní vadě spočívající v tom, že ve svém zamítavém rozhodnutí zjevně nepřihlédla k pozměněnému znaku. Stěžovatel ve stížnosti dále požadoval, aby po navrácení případu do první instance byla věc svěřena průzkumové divizi v jiném složení.

Stížnostní senát provedl nejprve analýzu řady rozhodnutí týkajících se této otázky. Podle těchto rozhodnutí se změna ve složení průzkumové/odporové divize, resp. stížnostního senátu může zejména ukázat být nezbytnou jako náprava při porušení zásady nestrannosti (G 5/19). Pouhá existence podstatné procesní vady však sama o sobě neznamená, že k porušení této zásady skutečně došlo (viz řada rozhodnutí Velkého stížnostního senátu o revizi ve smyslu čl. 112 EPC, např. R 7/09, R 3/10). Velký stížnostní senát však dosud žádnou změnu ve složení senátů nenařídil, ačkoliv mu to Pr. 108(3) EPC umožňuje. V některých případech stížnostní senáty dospěly k závěru, že samotná EPC neposkytuje právní základ, který

by nahradil kompetence a zodpovědnost vedení Úřadu za organizaci průzkumových, resp. odporových divizí. Takže i v případech, kdy byla změna složení těchto divizí považována za žádoucí, nebyla v rozhodnutích nařízena (T 1065/99, T 611/01, T 1309/05).

Existují však rozhodnutí, ve kterých změna ve složení nařízena byla, pokud nebyly splněny podmínky čl. 19(2) EPC o složení odporových divizí (T 1788/14, T 2582/11 atd.), protože v těchto případech mohla být vydána rozhodnutí, která by byla v souladu s požadavky EPC jen v případě jiného složení těchto divizí. To se týká i případů kde došlo k porušení práva na slyšení, ale pouze za předpokladu, že podle názoru senátu takové porušení nemohlo být napraveno jinak než změnou ve složení příslušné divize, neboť původní složení bylo příčinou takového porušení (T 628/95, T 433/93, T 95/04, T 2362/08).

V daném případě stěžovatel neprokázal, že by procesní vady byly způsobeny složením průzkumové divize, resp. zaujatostí některého z jejich členů. Změna ve složení průzkumové divize proto nařízena nebyla.

.....

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 72/16

V daném případě se jedná o stížnost proti prozatímnímu rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v pozměněné podobě. Stížnost podal oponent.

Napadené rozhodnutí se opíralo mj. o námitku dřívějšího veřejného užití uvedením předmětu na trh. Dřívější užití spočívalo v do-

dávce 48 panelů pro potrubní profily společnosti Aspen společnosti Technip. Odporová divize dospěla k závěru, že dřívější užití bylo prokázáno. Svědek (od společnosti Aspen) zejména vysvětlil, že jeho společnost byla vázána dohodou o zachování důvěrnosti, která však nebyla reciproční, takže se na společnost Technip nevztahovala.

Stížnostní senát nejprve konstatoval, že použitelnou mírou důkazu je v daném případě míra pravděpodobnosti, protože pro vyšší míru důkazu (mimo veškerou pochybnost) není splněna podmínka, aby veškeré důkazy byly v rukou oponenta, přičemž Aspen do skupiny oponenta nepatří, ani s ním nemůže být spojován. Důkazní břemeno pak spočívá v prokázání toho, že produkty byly zpřístupněny veřejnosti jejich uvedením na trh. Přitom postačuje jediný prodej, to ovšem za předpokladu, že kupující není vázán utajením předmětu prodeje.

V daném případě však dospěl stížnostní senát k závěru, že dokumenty D12 až D14 a svědek prokázaly, že Technip nebyl pouhým zákazníkem. Obě společnosti (Aspen a Technip) se účastnily vývoje produktu a jejich spolupráce se řídila, alespoň implicitně dohodou o důvěrnosti/mlčenlivosti. Oponent také nikterak neprokázal (při obráceném důkazním břemenu), že by žádná dohoda o zachování důvěrnosti ve skutečnosti neexistovala.

Dodání 48 panelů neodpovídalo prodeji komerčně dostupného hotového výrobku. Byla to naopak součást společného vývo-

jového projektu mezi dvěma společnostmi, přičemž produktem byly prototypy. Technip proto nemohl být považován za prostého zákazníka a žádný z partnerů pak za veřejnost.

Podle case law stížnostních senátů nelze takový vztah mezi dvěma společnostmi, které na základě smlouvy uzavírají a vyvíjejí prototypy za účelem provádění zkoušek, považovat za vztah mezi prodávajícím a kupujícím a povinnost utajení lze tak u takového vztahu, alespoň implicitně předpokládat. Stížnostní senát proto uvedený prodej považoval za provedený za podmínky důvěrnosti/mlčenlivosti.

Z dokumentu D13 je pak navíc zcela zřejmé, že určité informace, které obsahuje, jsou označeny za důvěrné a určené pouze pro osoby, kterým je určen, a to i interně. To bylo i důvodem, proč bylo na oponentu, aby prokázal, že povinnost mlčenlivosti neexistovala. Pouhá svědecká výpověď, že smlouva nebyla symetrická, však není dostatečně přesvědčivá, neboť není podložena žádnými dalšími důkazy, přičemž není ani překvapivé, že inženýr nemusí nutně znát všechny závazky, které jsou závazné pro druhou stranu projektu.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 487/16

V daném případě se jedná o stížnost proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent zrušen. Stížnost podal majitel patentu. Rozhodnutí o zrušení patentu se opíralo mj. o stav techniky tvořený dokumentem D7, který byl oponentem předložen až v pozdní fázi odporového řízení. Odporová divize ho však připustila do řízení.

Stěžovatel/majitel patentu proto ve stížnosti požádal, aby D7 do řízení připuštěn

nebyl, protože odporová divize náležitě nevyužila možnosti svého uvážení podle čl. 114 odst. 2 EPC při připuštění dokumentu, který náleží do vzdálené technické oblasti a je podle oponenta na první pohled irelevantní.

Stížnostní senát k tomu poznamenal, že připuštěním dokumentu D7 do odporového řízení a jeho využitím v napadeném rozhodnutí, jako důkazu o absenci vynálezecké činnosti,



se tento dokument stal součástí i stížnostního řízení (čl. 12 odst. 1 RPBA – 2020).

## „Článek 12 – Podklady pro řízení o stížnosti

- (1) *Podklad pro stížnostní řízení tvoří*
  - (a) *rozhodnutí napadené stížností a zápis v případného ústního jednání před útvarem, který toto rozhodnutí vydal;*
  - (b) *stížnost a její odůvodnění podle čl. 108 EPC;*
  - (c) *písemná vyjádření protistrany či protistran v řízeních s více účastníky řízení, která mají být podána během čtyř měsíců od obdržení odůvodnění stížnosti;*
  - (d) *zprávy vydané senátem a odpovědi na ně, podané v souladu s pokyny senátu;*
  - (e) *zápisy z video či telefonických konferencí s účastníkem(y) zasláné senátem.*
- (2) *Vzhledem k prvořadému účelu stížnostního řízení, tj. přezkumu napadeného rozhod-*

*nutí soudním postupem, musí být stížnost účastníka zaměřena na žádosti, fakta, námítky, argumenty a důkazy, o které se napadené rozhodnutí opírá.“*

Vzhledem k prvořadému účelu stížnostního řízení, tj. přezkumu napadeného rozhodnutí soudním postupem (čl. 12 odst. 2 RPBA), tak musí být napadené rozhodnutí přezkoumáno, včetně závěrů týkajících se dokumentu D7. Stížnostní senát neshledal žádný právní základ, který by mu umožnil vyloučení tohoto dokumentu z řízení. Pro úplnost pak senát dodal, že takové vyloučení by neumožňoval ani dřívější čl. 12 odst. 4 RPBA – 2007, protože dokument byl přijat do řízení v prvním stupni a jeho připuštění umožňoval odporové divizi čl. 114 odst. 2 EPC.

Stížnostní senát však po provedení věcného přezkumu dospěl k závěru, že žádná z věcných námitek, včetně dokumentu D7, neopravňovala ke zrušení patentu, a proto napadené rozhodnutí zrušil a nařídil ponechání patentu v platnosti v uděleném znění.

.....

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 314/18

V daném případě se jedná o stížnost proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl odpor zamítnut a evropský patent ponechán v platnosti v uděleném znění. Stížnost podal oponent. Evropský patent se týká postupu a zařízení pro výrobu pružinové (kapsové) matrace. Oponent namítl nedostatek novosti a vynálezcké činnosti (čl. 100 (a) EPC), přičemž namítaný stav techniky zahrnoval i údajné dřívější veřejné užití vynálezu formou prodeje stroje pro navíjení pružin do pružinových matrací od firmy REMEX AG. Dále pak předložil provozní manuály ke strojům, kopie objednávek a faktury

pro tři z těchto prodejců. Navrhl také vyslechnout svědka, pana Nussbauma, aby potvrdil datum, účel a okolnosti údajného veřejného užití a vysvětlil funkci namítaných strojů.

Ve svém rozhodnutí odporová divize uvedla, že údajné dřívější užití není v podání odporu nedostatečně doložené pokud jde o zpřístupněný předmět (co), datum zpřístupnění (kdy) a okolnosti (jak) a že nedostatek adekvátního odůvodnění nemůže být odstraněn vyslechnutím navrženého svědka, přičemž odkázala na Instrukci k provádění průzkumu (G-IV, 7,2). Podle odporové divize oponent v podání od-



poru učinil jen obecné prohlášení, že svědek může potvrdit, co, kdy a jak došlo k dřívějšímu užití, ale neuvedl, jaká konkrétní fakta má svědek potvrdit (Instrukce, E-IV, 1,2). Odporová divize dále uvedla, že provozní manuály 01, 02, a 016 až 018 nejsou součástí dosavadního stavu techniky ve smyslu čl. 54 odst. 2 EPC, zejména proto, že je v nich výslovně odkazováno na doložku o důvěrnosti, přičemž existují pochybnosti, že manuály byly dodány společně se strojem PWS-100 a systémem PST-200 zákazníkům, uvedeným v 06 až 08, a dále existuje pochybnost o tom, že stroj PWS-100 a systém PST-200, popsáné v 01, 02 a 016 až 018 byly ve skutečnosti dodány zákazníkům, uvedeným v 06 až 08.

Údajné dřívější užití proto nebylo vzato při posuzování novosti a vynálezecké činnosti v úvahu.

Podle stížnostního senátu je při posuzování údajného dřívějšího užití nebo zveřejnění prořadou otázkou určení jeho relevance. Je proto nezbytné především vyhodnotit základní informace týkající se předmětu užití (co). Informace týkající se dat (kdy) a okolností (jak) jsou důležité pro posouzení, zda se údajné užití stalo součástí stavu techniky. Tyto informace musí být ve spisu, přinejmenším na *prima facie* bázi, nemusí však být zcela vyčerpávající nebo pře-

svědčivé. V projednávaném případě oponent v podání odporu uvedl všechny nezbytné skutečnosti, včetně informací umožňujících posouzení relevance, a proto svůj případ v tomto ohledu odůvodnil.

Odporová divize se tak při posuzování odůvodnění zřejmě soustředila spíše na otázky spojené s dokazováním, což je ovšem krok až následný. Stížnostní senát naopak shledal dřívější užití na první pohled velmi relevantním. Vzhledem k důkazům ve spisu a pochybnostem odporové divize o jejich důkazní hodnotě tak měl být svědek podle senátu vyslechnut. Z výrazů používaných odpůrcem je zřejmé, že svědek byl navržen pouze k potvrzení skutečností již ve spise existujících.

V EPC neexistuje žádné ustanovení, které by vyžadovalo, aby dřívější užití bylo přesvědčivě prokázáno již během lhůty pro podání odporu. Odporová divize tak smíchala předkládání skutečností a důkazů požadovaných k jejich prokázání.

Odmítnutím vyslechnout svědka odporová divize přistoupila k posuzování důkazu, který dosud nebyl předložen, ačkoliv se jevil pro rozhodnutí *prima facie* relevantním. Porušila proto právo oponenta na slyšení, což opravňuje k navrácení případu odporové divizi a refundaci a vrácení stížnostního poplatku.

## 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 stížnosti respondenti, s odůvodněním, že předmět patentu mj. nesplňuje podmínky patentova-

telnosti, 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 odporové 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 navráceného 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.

.....