

Evropské právo

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 780/18

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

Průzkumová divize vydala v roce 2012 zprávu podle čl. 94(3) EPC a poté, v roce 2017 předvolání k ústnímu jednání. Přihlašovatel, předtím než stáhl svou žádost o ústní jednání a požádal o rozhodnutí ve věci, podal pozměněný text a také argumenty. V telefonickém rozhovoru první examinator naznačil, že takto pozměněný předmět nevykazuje vynálezeckou činnost. Rozhodnutí o zamítnutí podle stavu spisu odkazovalo na 3 sdělení/zprávy: stanovisko doprovázející rešeršní zprávu, zprávu podle čl. 94(3) EPC a stanovisko doprovázející předvolání k ústnímu jednání.

Rozhodnutí zaprvé uvádí, že přihlašovatel v reakci na poslední sdělení nepředložil žádné změny ani připomínky, což neodpovídá skutečnosti. Zápis z telefonického rozhovoru s prvním examinatorem se týká pozměněného souboru nároků předložených v reakci na předvolání k ústnímu jednání, neobsahuje však žádný důvod, proč by jejich předmět nezahrnoval vynálezeckou činnost. Z tohoto důvodu musí být napadené rozhodnutí zrušeno, protože není v souladu s Pr. 111(2) EPC.

Za druhé, rozhodnutí nelze ponechat v platnosti, protože žádné se sdělení/zpráv v něm zmíněných neobsahuje odůvodnění týkající se absence vynálezecké činnosti.

První sdělení (písemné stanovisko k rešeršní zprávě) není zprávou, protože nepochází od průzkumové divize,

a přestože se jedná o platné sdělení, ve skutečnosti není odůvodněno a netýká se ani vynálezecké činnosti. Prozatímní stanovisko obsahuje pouze analýzu novosti, přičemž vynálezecká činnost je řešena pouze v „doplňujících poznámkách“, a proto není začleněno do rozhodnutí, zejména proto, že představuje pouze hypotetické odůvodnění v případě, že přihlašovatel nějakým způsobem pozmění nárok.

Na rozdíl od toho co je uvedeno v rozhodnutí tedy přihlašovatel/stěžovatel nebyl, v rozporu s Pr. 111(2) EPC, ve skutečnosti informován o důvodech, proč patentová přihláška nespĺňuje požadavky EPC.

Stížnostní senát proto dospěl k závěru, že nedostatky v napadeném rozhodnutí představují podstatnou procesní vadu řízení, která odůvodňuje vrácení případu prvoinstančnímu útvaru k dalšímu řízení a refundaci stížnostního poplatku.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2371/18

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

Oponent měl za to, že se odporová divize dopustila procesní vady, když první pomocnou žádost připustila do řízení, aniž by vyhověla žádosti oponenta o odložení ústního jednání. První žádost byla podána 1 měsíc před ústním jednáním (před datem stanoveným podle Pr. 116(1) EPC) a o týden později zaslána oponentovi. Ten tvrdil, že vzhledem ke složitosti změn neměl potřebný čas na reakci.

Podle senátu odporová divize tím, že první žádosti na jedné straně vyhověla, a na straně druhé nevyhověla žádosti oponenta o odklad ústního jednání správně využila své diskreční pravomoci.

Žádost nelze považovat za opožděnou, neboť byla podána před datem stanoveným Pr.116(1) EPC. Kromě toho se zabývala námitkami identifikovanými odporovou divizí a oponent tak měl možnost se k přípustnosti žádosti vyjádřit.

Pokud jde o odmítnutí odkladu ústního jednání odporová divize namítla, že oponent mohl sledovat online patentový rejstřík, takže ve skutečnosti měl na reakci 1 měsíc, a ne 3 týdny. S tím stížnostní senát nesoehlasil: pokud jde o použití čl. 113(1) EPC, strany a jejich zástupci nejsou povinni sledovat online průběh řízení nahlížením do patentového rejstříku (R4/17).

Skutečnost, že odporová divize zaslala oponentovi žádost doporučeně, a nikoli i faxem hned po jejím přijetí, nepředstavuje procesní vadu. Stížnostní senát rovněž nespatořoval porušení zásady rovnosti stran tím, že na druhé straně odporová divize zaslala okamžitě faxem majiteli patentu dopis od oponenta předložený po lhůtě podle Pr.116(1) EPC.

Konstatováním, že s ohledem na rozsah úprav a vypořádání se s námitkami oponenta a a provedení případné další rešerše by tři týdny postačovaly, odporová divize uplatnila správně zásady a vypořádala se s hlavními argumenty oponenta.

Vzhledem k tomu, že třetí pomocná žádost nebyla odporovou divizí podrobena průzkumu (ta souhlasila již s první pomocnou žádostí, s kterou ovšem nesoehlasil stížnostní senát), a tato kvůli složitosti materie vyžaduje další průzkum, vrátil stížnostní senát věc odporové divizi k dalšímu řízení.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 222/21

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí průzkumové divize, která nepřipustila do řízení podle čl. 137(3) EPC upravený text (hlavní žádost), podanou v reakci na zprávu podle čl. 71(3) EPC, a evropskou patentovou přihlášku zamítla.

Podle průzkumové divize byl text patentové přihlášky (konkrétně nároků), bez závažných důvodů, oproti textu, ve kterém průzkumová divize zamýšlela udělit patent, „zevrubně přepracován“ (viz Instrukce pro provádění průzkumu H-II 2.4 a 2.5.1 a rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 7/93). Jeho připuštění by znamenalo znovuootevření věcného průzkumu a tak i výrazné prodloužení řízení. Přihlašovatel/stěžovatel naopak tvrdil, že posouzení skutečného obsahu pozměněných nároků by si vyžádalo menší úsilí než vypracování zamítavého rozhodnutí.

Stížnostní senát dospěl k závěru, že průzkumová divize řádně nevykonala své uvážení. Kritérium přepracování měla aplikovat ve spojení a v souladu s pokyny v Instrukcích, H-II 2.5.1. Měla si tak odpovědět na otázku: zpozdily provedené změny výrazně přípravy na udělení patentu nebo ne? Jinými slovy, posoudit obsah změn a čas, které tyto změny vyžadují pro jejich *prima facie* posouzení.

Má-li být žádost *prima facie* přípustná, bude nezbytná doba obecně krátká a její připuštění by nemělo podstatně oddálit udělení patentu. V opačném případě, pokud například žádost vnáší do řízení nové nedostatky, je oprávněné ji podle Pr. 137(3) EPC nepřipustit.

Rozsah přepracování proto sám o sobě není relevantním kritériem pro uplatnění diskreční pravomoci podle Pr. 137(3) EPC. Průzkumová divize měla provést *prima facie* analýzu nároků, aby identifikovala potenciální problémy, které by mohly bránit udělení patentu. Vzhledem k tomu, že tak neučinila, stížnostní senát napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení (posouzení hlavní žádosti, předložené již v prvoinstančním řízení).

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1185/17

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

Majitel patentu podal hlavní žádost a pomocné žádosti 1 až 7 spolu se stížností v červenci 2017. Následně, v dubnu 2019 podal nové pomocné žádosti 3 až 5, přičemž z původních žádostí 3 až 7 se staly žádosti 6 až 10,

a v lednu 2020 nahradil předchozí pomocnou žádost 4 novou.

Necelé dva měsíce před ústním jednáním (tj. po doručení předvolání k ústnímu jednání) majitel patentu vzal hlavní žádost a pomocné žádosti 1 až 5 zpět, z pomocné žádosti 6 učinil svou novou hlavní žádost a podal nové pomocné žádosti 1 a 2.

Podle stížnostního senátu hlavní žádost nespĺňuje požadavky čl. 123(2) EPC a pomocné žádosti 1 a 2 pak v souladu s čl. 13(2) RPBA – 2020 nepřipustil do řízení (zejména proto, že námitky, na které reagovaly, již byly respondenty vzneseny v jejich vyjádřeních ke stížnosti).

Pomocné žádosti 7 až 10 pak stížnostní senát na základě čl. 13(1) RPBA – 2020 do řízení nepřipustil, a to i přesto, že byly podány spolu se stížností.

Změna v pořadí žádostí spočívající v zavedení pomocných žádostí 3 až 5 (i když následně stažených) podle senátu představuje změnu ve stížnosti. Zvolené pořadí vede k různým problémům konvergence, což je v rozporu se zásadou procesní ekonomie. Rozlišení tištěného vzoru, které je uvedeno v pomocných žádostech 1 a 2, se v těchto žádostech, zaměřených na rozlišení reliéfního vzoru a na tloušťku předmětu, již neobjevuje, což znamená, že stížnostní senát a další strany by musely posoudit jiný předmět, než jaký byl diskutován v žádostech vyššího řádu.

Majitel patentu tvrdil, že tato divergence již existovala v původních žádostech a byla nevyhnutelná pro stanovení různých možných ústupových pozic. Na to stížnostní senát odpověděl, že podání nových pomocných žádostí 1 a 2 způsobilo nový nedostatek konvergence, platný pro všechny žádosti, které následují po pomocné žádosti 2. Z uvedených důvodů proto stížnost zamítl.

Ke změnám prováděcího předpisu k EPC a poplatkového řádu (s účinností od 1. listopadu 2022)

Pravidlo 56(2) a (3) EPC se mění takto:

„(2) Pokud jsou chybějící části popisu či chybějící výkresy předloženy po datu podání, ale během dvou měsíců od data podání nebo, pokud je vydáno sdělení podle odstav-

ce 1, **nebo podle Pr. 56a odstavec 1**, během dvou měsíců od tohoto sdělení, bude datum podání přihlášky změněno na datum, kdy chybějící části popisu či chybějící výkresy byly podány. Evropský patentový úřad o tom přihlašovatele informuje.

(3) Pokud jsou chybějící části popisu či chybějící výkresy předloženy ve lhůtě podle odstavce 2 a v přihlášce je nárokována priorita z dřívější přihlášky **k datu, kdy jsou splněny požadavky stanovené v Pravidla 40 odstavec 1**, přičemž chybějící části popisu či chybějící výkresy jsou v dřívější přihlášce plně obsaženy, zůstane datum kdy byly splněny požadavky podle Pravidla 40 odstavec 1 zachováno, pokud o to přihlašovatel požádá a předloží ve dvouměsíční lhůtě podle odstavce 2:

- (a) kopii dřívější přihlášky, pokud tato kopie není dostupná Evropskému patentovému úřadu podle pravidla 53 odstavec 2;
- (b) není-li dřívější přihláška v úředním jazyce Evropského patentového úřadu, i její překlad do jednoho z těchto jazyků, pokud tato kopie není dostupná Evropskému patentovému úřadu podle pravidla 53 odstavec 3, a
- (c) vyznačí, kde jsou chybějící části popisu nebo výkresů v dřívější přihlášce a v případném jejím překladu plně obsaženy.

Vkládá se nové Pravidlo 56a EPC

„Pravidlo 56a EPC – Chybně podané dokumenty či části přihlášky

(1) pokud během průzkumu podle článku 90 odstavce 1 Evropský patentový úřad zjistí, že popis, nároky či výkresy nebo části těchto dokumentů přihlášky se jeví jako chybně podané, vyzve přihlašovatele, aby během dvou měsíců podal správné dokumenty přihlášky či jejich části. Přihlašovatel se nemůže dovolávat absence takové zprávy.

(2) Pokud jsou správné dokumenty přihlášky či jejich části za účelem opravy přihlášky podány v den či před datem podání, budou tyto správné dokumenty přihlášky či jejich části zařazeny do přihlášky a chybně podané doku-

menty přihlášky či jejich části budou považovány za nepodané. Evropský patentový úřad o tom přihlašovatele informuje.

(3) Pokud jsou správné dokumenty přihlášky či jejich části podle odstavce 1 podány po datu podání, ale během dvou měsíců od data podání nebo, pokud je vydána zpráva podle odstavce 1 či podle Pravidla 56 odstavce 1 během dvou měsíců od této zprávy bude přihlášce přiznáno nové datum podání ode dne, kdy byly podány správné dokumenty či jejich části. Správné dokumenty přihlášky či jejich části budou zahrnuty do přihlášky a chybně podané dokumenty přihlášky či jejich části budou považovány za nepodané. Evropský patentový úřad o tom přihlašovatele informuje.

(4) Pokud jsou správné dokumenty přihlášky či jejich části podány během lhůty podle odstavce 3 a přihláška nárokuje prioritu dřívější přihlášky ke dni, kdy byly splněny požadavky stanovené v Pravidle 40 odstavce 1 a správné dokumenty přihlášky či jejich části jsou plně obsaženy v dřívější přihlášce, zůstane datum podání zachováno, za podmínky, že požadavky stanovené v Pravidle 40 odstavce 1 byly splněny, přihlašovatel o to požádá a ve lhůtě podle odstavce 3 předloží:

- (a) kopii dřívější přihlášky, pokud tato kopie není již dostupná Evropskému patentovému úřadu podle Pravidla 53 odstavce 2;
- (b) není-li dřívější přihláška v úředním jazyce Evropského patentového úřadu, i její překlad do jednoho z těchto jazyků, pokud toto vyhotovení není již dostupné Evropskému patentovému úřadu podle Pravidla 53 odstavce 3, a
- (c) vyznačí, kde jsou správné dokumenty přihlášky či jejich části v dřívější přihlášce a v případném jejím překladu plně obsaženy.

Pokud jsou tyto požadavky splněny, budou správné dokumenty přihlášky či jejich části zahrnuty do přihlášky a chybně podané dokumenty přihlášky či jejich části zůstanou v přihlášce.

(5) Pokud přihlašovatel

- (a) správné dokumenty přihlášky či jejich části nepředloží ve lhůtě podle odstavce 1 nebo 3, nebo

(b) odvolá podle odstavce 7 jakýkoliv správný dokument přihlášky či jeho část podaný podle odstavce 3 bude podání těchto správných dokumentů či jejich části považováno za neuskutečněné a chybně podané dokumenty či jejich části zůstanou ve spise, nebo budou do přihlášky zařazeny. Evropský patentový úřad o tom přihlašovatele informuje.

(6) Pokud přihlašovatel během lhůty podle odstavce 3 nevyhoví požadavkům podle odstavců 4(a) až (c) bude přihlášce přiznáno za datum podání datum, kdy byly předloženy správné dokumenty přihlášky či jejich části. Podání chybně podaných dokumentů přihlášky či jejich částí bude považováno za neučiněné. Evropský patentový úřad o tom přihlašovatele informuje.

(7) Během jednoho měsíce od sdělení podle poslední věty odstavce 3 nebo 6 může přihlašovatel správně podané dokumenty přihlášky či jejich části vzít zpět, čímž se antidatování považuje za neučiněné. Evropský patentový úřad o tom přihlašovatele informuje.

(8) Pokud přihlašovatel podá správné dokumenty přihlášky či jejich části podle odstavce 3 nebo 4 až poté, co Evropský patentový úřad započal se zpracováním rešeršní zprávy, vyzve Evropský patentový úřad přihlašovatele, aby během jednoho měsíce zaplatil další rešeršní poplatek. Pokud rešeršní poplatek není zaplacen včas, považuje se přihláška za odvolanou.“

Pravidlo 135(2) EPC se mění takto:

„(2) Pokračování v řízení je vyloučeno pokud jde o lhůty uvedené v článku 121 odst. 4 a lhůt podle Pravidla 6 odst. 1, Pravidla 16 odst. 1 (a), Pravidla 31 odst. 2, Pravidla 36, odst. 2, Pravidla 40 odst. 3, Pravidla 51 odst. 2 až 5, Pravidla 52 odst. 2 a 3, Pravidla 55, 56, **Pravidla 56a odstavce 1 a 3 až 7**, Pravidla 58, 59, 62a, 63, 64, Pravidla 112 odst. 2 a Pravidla 164 odst. 1 a 2 EPC.

Článek 2(1) položka 2, první odrážka Poplatkového řádu se mění takto:

„– evropská nebo doplňková evropská rešerše u přihlášky podané počínaje 1. červencem 2005 (článek 78, odstavce 2, Pravidlo 62, Pravidlo 64 odstavce 1, **Pravidlo 56a**,

odstavec 8, článek 153, odstavec 7, Pravidlo 164, odstavec 1 a 2 EPC)

Poznámka: Účelem nového Pravidla 56a EPC je zesouladění EPC s Pravidlem 20.5bis PCT, tj. umožnit opravu chybně podaných dokumentů přihlášky v řízeních podle EPC. Evropský patentový úřad tím zavedl ekvivalent PCT postupu a odvolal sdělení o neslučitelnosti s ustanovením PCT. Související změna Pravidla 135 EPC vylučuje určité lhůty podle nového Pravidla 56a EPC z možnosti pokračování v řízení. K zajištění právní jistoty bylo pozměněno ustanovení o chybějících částech (Pravidlo 56(3) EPC) tak, že příslušné prioritní právo musí být nárokováno v den podání a nemůže být uplatněno později. Nové Pravidlo 56a(8) EPC a pozměněný článek 2 Poplatkového řádu poskytne EPÚ právní základ pro vybírání dalšího rešeršního poplatku v situaci, kdy EPÚ zahájil práce na vyhotovení rešeršní zprávy předtím, než přihlašovatel podal správné dokumenty přihlášky.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 806/18

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí průzkumové divize, který byla evropská patentová přihláška zamítnuta z důvodu nesouladu s čl. 84 EPC.

Vzhledem k nedostatku novosti předmětu podle nároku 1 vůči dokumentu D1 byla rešeršní divizí vznesena námitka nejednotnosti vynálezu a posteriori a za druhý vynález (předmět závislých nároků 6 a 12) byl zaplacen dodatečný rešeršní poplatek

Průzkumová divize v průzkumovém řízení potvrdila nejednotnost vynálezu a žádost o vrácení dodatečného poplatku zamítla.

Stížnostní senát nejednotnost vynálezu nezpochybil, nicméně napadené rozhodnutí stejně zrušil. Připomněl, že podle Instrukcí pro provádění průzkumu F-V 2.2:

„Nedostatek jednotnosti sice může nastat *a posteriori* stejně jako *a priori*, je nutné si uvědomit, že nedostatek jednotnosti není v následných řízeních důvodem ke zrušení patentu. Je proto třeba vznášet tuto námitku a trvat na příslušných změnách jen v jasných

případech, a nevznášet ji, ani na ní trvat na základě úzkého, doslovného nebo akademického přístupu. To platí zejména v případech, kdy nedostatek jednotnosti nevyvolává nutnost další rešerše. Je třeba široce a prakticky zvážit stupeň vzájemné závislosti předložených alternativ ve vztahu ke stavu techniky, zjištěnému v rešeršní zprávě.

Pokud je společná podstata nezávislých nároků dobře známa a zbyváající předmět každého z nároku se liší od dalšího, aniž by zde byla sjednocující nová společná myšlenka, pak je zde zřetelně nedostatek jednotnosti.

Pokud je však zde na druhé straně společná myšlenka nebo princip, který je nový a vynálezový, pak zde námitka nedostatku jednotnosti není. Přesný návod k tomu, co lze mezi těmito dvěma extrémy připustit, nelze poskytnout a každý případ je proto třeba posoudit s přihlédnutím k jeho podstatě, přičemž v případě pochybností by mělo být rozhodnuto ve prospěch přihlašovatele.“

Stížnostní senát souhlasil s tím, že mezi nároky 2 a 6 formálně existuje nedostatek jednotnosti vynálezu. Nárok 6 se ale týká v podstatě stejného předmětu jako nárok 3, který je závislý na nároku 2. Průzkumová divize usoudila, že dodatečné znaky nepropůjčují nároku 3 vynálezovou činnost, protože vychází nejen z dokumentu D1, ale patří i k všeobecným znalostem odborníka. Tento závěr platil také pro nárok 6 a stížnostní senát tak neviděl důvod, proč bylo nutné zaplatit dodatečný poplatek za rešerši.

Skutečnost, že rešeršní divize během další rešerše našla potenciálně relevantnější dokument D4, je přitom irelevantní. V daném případě měl být dokument D4 namítnut proti nároku 3 již během částečné rešerše. Rešerše ve stavu techniky rozhodně není exaktní věda a nelze vyloučit, že další rešerše odhalí relevantnější dokument, což ovšem není důvodem pro odmítnutí vrácení dodatečného rešeršního poplatku.

Senát pak dospěl k závěru, že předmět žádosti, předložené během ústního jednání, splňuje požadavky EPC. Napadené rozhodnutí proti zrušil a věc vrátil průzkumové divizi s pokynem udělit patent ve smyslu uvedené žádosti a vrátit dodatečný rešeršní poplatek. ✓