

Evropské právo

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2696/16

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

Oponent/stěžovatel opřel všechny své argumenty týkající se patentovatelnosti o dokumenty E12 až E16, poprvé předložené až během stížnostního řízení, aniž by vysvětlil, proč tyto dokumenty nepředložil již během odporového řízení.

Stížnostní senát připomněl, že cílem stížnostního řízení je přezkum opodstatněnosti prvoinstančního rozhodnutí, aby tak rozhodnutí o stížnosti v zásadě vycházelo z toho, co bylo již diskutováno před prvním stupněm. Výjimečně mohou být ve stížnostním řízení připuštěny i nové dokumenty, pokud pro jejich pozdní podání existuje platný a věrohodný důvod, například pokud se jedná o reakci na pozdní vývoj (například během ústního jednání) nebo na překvapivou interpretaci odporové divize v pozdní fázi řízení nebo v jejím rozhodnutí. V tomto případě však oponent pro pozdní podání dokumentů neuvedl žádný jiný důvod než jejich relevanci.

Prima facie relevance dokumentu může samozřejmě být významným kritériem. Stížnostní senát však není povinen dokument připustit jen kvůli jeho vysoké relevanci, protože jinak by oponent mohl jednoduše podávat vysoce relevantní dokumenty až během stížnostního řízení a automaticky předpokládat jejich připuštění do řízení.

Dokumenty E12 až E15 se zcela jistě zdají být velmi relevantní, pokud jde o novost a vynálezeckou činnost,

ale měly být předloženy odporové divizi, aby mohla přijmout rozhodnutí, které by mohl stížnostní senát následně přezkoumat z hlediska opodstatněnosti. Uvedené dokumenty proto nebyly připuštěny řízení.

Dalším zajímavým aspektem rozhodnutí bylo oznámení majitele patentu, že jeho evropský patentový zástupce, který bude mluvit německy (jazyk řízení), bude doprovázen zaměstnancem jeho patentové služby a požadoval pro něj tlumočení do angličtiny. Stížnostní senát tuto žádost zamítl s tím, že podle čl. 4(5) EPC zajišťuje EPÚ tlumočení podle potřeby a na vlastní náklady, pokud strana používá jiný úřední jazyk, než je jazyk řízení, ale ne tehdy, když strana chce používat více než jeden úřední jazyk. Strana, která používá jazyk, kterému nerozumí jeden z jejích zaměstnanců, nemůže oprávněně požadovat bezplatné tlumočení. Skutečnost, že tlumočení slouží pouze pro pohodlí strany, není dostatečným důvodem pro to, aby EPÚ tlumočení poskytl.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 172/17

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v pozměněné podobě, konkrétně v podobě druhé pomocné žádosti, kterou podal majitel patentu 11. srpna 2016. Oponent/stěžovatel požadoval zrušení napadeného rozhodnutí i patentu jako takového.

Podle stěžovatele/opponenta byla do nároku 1 hlavní žádosti začleněna pouze část původního nároku 2 a proto taková změna – při podrobení „testu podstatnosti“, nazývanému též „tříbodový test“ – nebyla v souladu s čl. 123(2) EPC (jednalo se o nepřipustné mezilehlé zobecnění).

Stížnostní senát připomněl, že tyto testy nenahrazují tzv. „zlatý standard“, kdy otázkou je, zda pozměněný předmět vyplývá, s využitím všeobecných znalostí, přímo a jednoznačně z patentové přihlášky, jak byla podána. Je proto nutné analyzovat vztahy, které existují mezi znaky začleněnými a těmi, které začleněny nejsou.

Všechny znaky původního nároku 2 se týkaly druhého pohonu nárokovaného invalidního vozíku. Podle původního nároku 2, obsahuje tento pohon 14 šnek 19 pohybuující jezdce 16, jakož i páku 17, jejíž okraje jsou spojeny s uvedeným jezdce 16 a se sedlem 4. Tyto znaky ilustrují kinematiku systému, který hraje podstatnou roli při polohování sedadla 4, a přesto nebyly do nároku 1 začleněny. Ten pouze jednoduše zmiňuje, že nosná konstrukce 20 ovladače 14 je spojena s pákou 8 prvního ovladače (8, 11). Znaky, zahrnuté do nároku 1 jsou tedy úzce svázané, strukturálně a funkčně, s dalšími znaky, které do nároku zahrnuté nebyly. Podle původního nároku 2 je to právě kombinace těchto znaků, která je podle vynálezu nezbytná k nastavení sedadla podle potřeby.

Nárok 1 hlavní žádosti proto nevyhovuje jak „testu podstatnosti“, tak i požadavkům čl. 123(2) EPC. Senát pak nepřipustil do řízení ani žádnou z pomocných žádostí, protože byly podány až po doručení předvolání k ústnímu jednání, přičemž stížnostní senát neshledal žádné výjimečné okolnosti, které by ospravedlňovaly jejich připuštění (čl. 13(2) RPBA – 2020). Zrušil proto napadené rozhodnutí i patent jako celek.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1587/17

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

Spornou se stala otázka, zda byla stížnost, podaná oponentem, skutečně podána, protože spis i elektronická podoba evropského patentového rejstříku obsahovaly pouze doklad o zaplacení stížnostního poplatku.

Stížnostní senát připomněl, že je na stěžovateli/majiteli patentu, aby to co tvrdí prokázal, konkrétně že stížnost

podal. Břemeno důkazu o podání dokumentu EPÚ v dané lhůtě přitom leží na odesílateli.

Pokud jde o požadovaný standard dokazování, rozhodnutí T 2454/11 vyžaduje, aby byl stížnostní senát o údajné skutečnosti přesvědčen, což ovšem neznamená absolutní jistotu. Požadovat absenci jakýchkoli pochybností by bylo nerozumné. Údajná skutečnost však musí být vysoce pravděpodobná (T 1200/01) a naopak pravděpodobnost, že tato skutečnost nenastala, musí být pouze malá nebo okrajová, jinými slovy, senát již nesmí mít vážné pochybnosti nebo jakékoli zbývající pochybnosti musí být malé.

V daném případě dospěl senát k závěru, že podání stížnosti stěžovatel/oponent dostatečně prokázal. To bylo součástí zásilky 19 dokumentů týkajících se různých případů. Podle seznamu dokumentů byl dokument 17 označen jako „Beschwerde“ (stížnost) a také „Abb“ jako označení platby z debetního účtu. Tento seznam je opatřen razítkem EPÚ z 19. června 2017 a byl vrácen odesílateli jako potvrzení o přijetí dokumentů. Dokumenty této zásilky také nesou toto razítko, což ukazuje, že dokumenty byly ověřeny EPÚ. Pokud by nějaký dokument chyběl, EPÚ by to vyznačil. Není pochyb o tom, že „Beschwerde“ odkazuje na stížnost. Podpis na pravé straně dokumentu 17 pak potvrzuje, že seznam i uvedený dokument byly zkontrolovány asistentem. Pravděpodobnost, že by dokument (i když v evropském patentovém rejstříku v elektronické podobě absentoval) nebyl součástí zásilky, je proto velmi malá.

Stížnostní senát pak dospěl k závěru, že hlavní žádost, odpovídající třetí pomocné žádosti z prvoinstančního řízení, na základě které byl podle napadeného rozhodnutí evropský patent ponechán v platnosti, vyhovuje podmínkám EPC a proto stížnost zamítl.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1197/18

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterou byl odpor zamítnut a evropský patent ponechán v platnosti. Stížnost podal oponent/stěžovatel. V daném rozhodnutí stížnostní senát interpretuje rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 1/21, v reakci na žádost o odklad ústního jednání podanou stěžovatelem.

Velký stížnostní senát v kauze G 1/21 odpověděl na právní otázky položené mu stížnostním senátem takto:

„Během obecné nouze, narušující možnosti stran účastnit se osobního ústního jednání v prostorách EPO, je vedení ústního jednání před stížnostními senáty formou videokonference slučitelné s EPC, a to i když ne všichni účastníci řízení s vedením ústního jednání formou videokonference souhlasí.“

Skutečnost, že se Velký stížnostní senát rozhodl zveřejnit shora uvedenou odpověď před zveřejněním odůvodnění rozhodnutí, ukazuje na jeho snahu nastolit v dané věci co možná nejdříve právní jistotu tím, že dá stížnostním senátům na základě této odpovědi možnost jednat. Námitky vznesené stěžovatelem již byly v zásadě Velkým stížnostním senátem vzaty v úvahu tím, že objasnil, že za určitých podmínek je vedení ústního jednání prostřednictvím videokonference, a to i bez souhlasu stran, slučitelné s EPC, a zejména pak nepředstavuje nepřiměřené omezení práva na slyšení.

V daném případě byly tyto podmínky splněny. Tehdejší stav pandemie byl bezpochyby případem stavu obecné nouze. Následky zrušení letů Paříž-Mnichov a výrazný nárůst počtu infikovaných variantou Delta navíc ztížily možnost účasti respondenta/majitele patentu na ústním jednání. Respondent/majitel patentu proto o konání ústního jednání formou videokonference sám požádal.

Dopisem ze dne 22. července stěžovatel informoval stížnostní senát, že zástupce respondenta/majitele patentu se osobně účastnil ústního jednání v případě paralelního patentu, které se konalo téhož dne v Mnichově, tj. jen několik dní před konáním ústního jednání v daném případě (26. července). Podle senátu však tato skutečnost nemůže zpochybnit jeho rozhodnutí ze dne 12. července o zamítnutí žádosti o odklad ústního jednání, neboť toto bylo přijato na základě informací, které měl senát v té době k dispozici. Není pak ani možné, aby stížnostní senáty podrobně sledovaly regionální zdravotní situaci v každém členském státě a vývoj leteckého provozu ze dne na den, a neustále tomu přizpůsobovaly postup konání ústních jednání.

Na základě věcného posouzení stížnostní senát napadené rozhodnutí zrušil, věc vrátil odporové divizi s pokynem ponechat patent v platnosti v pozměněném znění, konkrétně ve znění první pomocné žádosti.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 222/16

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

Třetí pomocná žádost, podaná během ústního jednání před odporovou divizí, nebyla odporovou divizí připuštěna do řízení, zejména proto, že nepředstavovala konvergentní vývoj a protože předmětu žádosti nebylo lze přiznat nárokovanou prioritu.

Stížnostní senát připomněl, že toto diskreční rozhodnutí by mohl napadnout pouze tehdy, pokud by se ukázalo, že odporová divize využila své diskreční pravomoci na základě chybných zásad, ignorováním správných zásad nebo nepřiměřeným způsobem. (Tato zásada je nyní obsažena v čl. 12(6) RPBA – 2020)

V daném případě senát shledal, že odporová divize využila své diskreční pravomoci nepřiměřeně. Tak za prvé, žádost byla reakcí na námitku podle čl. 123(3) EPC, kterou oponent poprvé vznesl během ústního jednání. Majiteli patentu by proto měla být poskytnuta alespoň jedna příležitost k podání nové žádosti. Pravidlo 116 EPC, na které se odvolávala i odporová divize, naopak potvrzuje, že změna skutkových okolností případu (a nová námitka je jednou z nich) zahrnuje zohlednění nově předložených dokumentů. Nelze očekávat, že majitel patentu bude 2 měsíce před ústním jednáním reagovat na dosud nevznesenou námitku.

Relevantním kritériem pro rozhodování o přípustnosti nové žádosti je konečně její *prima facie* relevance v reakci na projednávanou námitku. Změna (zde omezení horní hranice) jasně reaguje na námitku podle čl. 123(3) EPC. Zde použité kritérium konvergence je druhotné, protože pokud lze námitku nedostatku novosti překonat dodatečným omezením, a tedy konvergentním způsobem, nemusí to nutně platit pro námitku podle čl. 123(3) EPC.

Je samozřejmé, že neplatnost priority není pro připuštění do řízení vhodným kritériem. Čistě hypoteticky by neplatnost priority mohla vést k *prima facie* nenovosti, ale i tak k nepřipustnosti nevede samotná neplatnost priority, ale spíše tento *prima facie* nedostatek novosti.

Stížnostní senát tak shledal shora zmíněnou třetí pomocnou žádost za připuštění hodnou do řízení.

Vzhledem k tomu, že námitky podle čl. 54, 56 a čl. 100 písm. b) EPC nebyly v napadeném rozhodnutí řešeny, byla by diskuze o těchto problémech poprvé až ve stížnostním řízení v rozporu s prvořadým účelem stížnostního řízení, tj. přezkumem napadeného rozhodnutí (čl. 12(2) RPBA – 2020).

Tyto okolnosti tak představují zvláštní důvody ve smyslu čl. 11 RPBA – 2020, které odůvodňují zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci prvnímu stupni k dalšímu řízení.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 894/19

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

Nárokované zařízení pro naslouchátko se odlišuje od zařízení podle dokumentu D1 v tom, že kanálový člen 24 obsahuje západkové prostředky 32, reproduktorový prvek 20 obsahuje obvody část 30 uzpůsobenou k zavaknutí do záběru se západkovým prostředkem 32, přičemž udržuje reproduktorový prvek 20 v pevné axiální poloze v otvoru 34 kanálového členu 24, přičemž umožňuje rotační pohyb reproduktorového prvku 20 v kanálovém členu 24.

Podle senátu objektivním technickým problémem je zajistit snadné a spolehlivé spojení mezi kanálovým prvkem a reproduktorovým prvkem z dokumentu D1, které umožňuje nastavitelné umístění reproduktorového prvku.

Senát neakceptoval argument respondenta/majitele patentu, že by jen tato konfigurace vedla k řešení objektivního problému, neboť takového nastavitelného polohování není nutně dosaženo pomocí západkových upevňovacích prostředků, ale lze jej dosáhnout například utažením západkového reproduktorového prvku mezi rameny nebo čepy, nebo pomocí elastického zavěšení, jako je pružná objímka.

Stížnostní senát konstatoval, že osoba znalá v oboru sluchadel si na základě svých všeobecných znalostí byla

vědoma různých možných řešení (včetně rotačního zapínání) a jejich výhod a nevýhod.

Nárokovaná konfigurace je tedy pouze jednoduchým zřejmým výběrem ze známých a ekvivalentních možností. V takovém případě přístup „could-would“ obvykle neplatí (T 12/07, T 1968/08): aby byla vzata v úvahu všechna řešení, která jsou zřejmá, stačí odborníkovi v oboru, aby být schopen (could) rozpoznat příslušná řešení bez vynaložení vynálezeckého úsilí a konkrétní odkaz na kterékoli z konkrétních řešení tak není nutný.

Vzhledem k tomu, že žádná ze žádostí (hlavní a dvě pomocné) nevykazovala vynálezeckou činnost, stížnostní senát napadené rozhodnutí zrušil a evropský patent zrušil.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 66/18

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

Oponent kromě rušení patentu požadoval i rozdělení nákladů ve svůj prospěch, přesněji náhradu všech nákladů, které mu vznikly tím, že majitel patentu zneužil postup neoznámením svého vlastního stavu techniky již během průzkumového řízení.

Stížnostní senát k tomu připomněl, že podle case law není rozdělení nákladů pokutou, ale alespoň částečnou náhradou za úkony, které nebyly během odporového řízení provedeny s náležitou péčí. Vraceny jsou pouze náklady, které jdou nad rámec toho, co bylo lze během odporového řízení předvídat.

Podle Pr. 42(1) písm. b) EPC musí popis uvádět dosavadní stav techniky, který, je-li si toho přihlašovatel vědom, může být považován za užitečný pro pochopení vynálezu, pro zpracování evropské rešeršní zprávy a věcný průzkum evropské patentové přihlášky. EPC však nestanoví žádnou formální sankci v případě nedodržení tohoto pravidla, kromě zamítnutí přihlášky v případě, že přihlašovatel odmítne citovat v patentové přihlášce dosavadní stav techniky i přes požadavek průzkumové divize.

Stížnostní senát proto neshledal žádné zneužití postupu, které by ospravedlnilo rozdělení nákladů. Skutečnost, že patent nesplňuje požadavky EPC, je sankcionována zrušením patentu a není vhodné k němu přidávat platbu všech nákladů odporového řízení.

Kromě toho senát neviděl přímou příčinnou souvislost mezi údajným zneužitím a odporem, ani neměl za to, že by se nákladům oponenta dalo vyhnout. Navzdory znalosti dokumentu D3 byl patent v omezené podobě odporovou divizí ponechán v platnosti a oponent nepožádal, aby byl v popisu patentu dokument D3 citován.

Pro nedostatek vynálezecké činnosti vycházející z dokumentu D3 – výňatku z programu vysílaného v roce 2012 na kanálu ProSieben –, který obsahoval gril prodávaný majitelem patentu, stížnostní senát patent zrušil a z výše uvedených důvodů rozdělení nákladů nenařídil.

Ochrana užitého vzoru v Německu

V Německu mohou být technické vynálezy kromě patentové ochrany chráněny také užitém vzorem, který těmto vynálezům, s výjimkou metod, poskytuje nenákladnou ochranu. Na rozdíl od jiných zemí, kde je ochrana řešení typu podobnému užitému vzoru úzce spjata s patenty a obecně se liší od patentu pouze kratší dobou platnosti a registrací bez věcného průzkumu ochrany schopnosti, je německý užité vzor samostatným předmětem průmyslového vlastnictví, které je zcela nezávislé na patentu.

Jak známo, úprava užitého vzoru v České republice byla silně inspirována německým vzorem a také převzala většinu jeho institutů, není od věci se s odstupem času podívat, kam se ochrana užitého vzoru Německa postupem času posunula.

Německý užité vzor chrání technické vynálezy ve Spolkové republice Německo. Na rozdíl od patentu je však užité vzor předmětem průmyslového vlastnictví, který je po splnění formálních požadavků a odstranění zjevných vad, zaregistrován a zveřejněn, aniž by prošel věcným průzkumem. Spis užitého vzoru obsahuje popis, nároky a výkresy (na rozdíl od patentového spisu, kde je navíc abstrakt/anotace). Nároky, stejně jako u patentu musí definovat předmět, pro který je požadována ochrana.

Německý užité vzor po jeho zavedení v roce 1891 byl původně koncipován jako „malý patent“ pro „menší vynálezy“. Patentovou reformou z roku 1990 bylo právo užitého vzoru uvedeno do značné míry do souladu s patentovým právem, a to se všemi výjimkami, až na několik – byť podstatných. V posledních letech bylo na Německý úřad pro patenty a ochranné známky podáváno ročně v průměru kolem 12 000 přihlášek užitého vzoru.

Aby byl vynález chráněn jako užité vzor, musí být nový, založený na vynálezeckém kroku a průmyslově použitelný. Zákon o užitém vzoru (GbmG) neurčuje předměty nebo vynálezy, které lze chránit, ale, stejně jako německý patentový zákon (PatG) a evropská patentová úmluva (EPC), v oddílech 1(2) a (3) GbmG obsahuje nevyčerpávající seznam předmětů, která jsou z ochrany užitého vzoru vyloučena.

Předmětem užitého vzoru tedy mohou být: pohyblivé i nepohyblivé věci; přístroje (stroje, spotřebiče, ...); systémy; obvody; látky (např. farmaceutické výrobky nebo potraviny); použití látek, které jsou součástí nové lékařské indikace.

Jako užité vzory nelze chránit zejména vynálezy, jejichž využívání by bylo v rozporu s veřejným pořádkem nebo morálkou, odrůdy rostlin nebo plemena zvířat a metody.

Podle judikatury Německého spolkového soudního dvora je však třeba „metodu“ interpretovat velmi úzce, jako výrobní a pracovní postupy. Tak například Německý spolkový soudní dvůr rozhodl, že nárok směřovaný na signální sekvenci pro počítačový program nepředstavuje nárok na metodu (Signalfolge, GRUR 2004, 495).

Aplikace látky jako součásti nové lékařské indikace rovněž nebyla považována za metodu a v této souvislosti nebyl nárok považován zejména za přihlášku na použití (rozhodnutí Německého spolkového soudního dvora – užité vzor na farmaceutický produkt (Arzneimittelgebrauchsmuster), GRUR 2006, 135).

Soud také rozhodl, že nároky typu „prostředky plus funkce“ nedefinují metodu (BGH X ZB 23/07 Telekommunikationsanordnung). Takto formulované nároky mohou proto definovat zařízení prostřednictvím jejich funkcí.

Rozhodující pro určení **stavu techniky** je u užitého vzoru datum jeho priority nebo podání. Absolutní novost ale není u německého užitého vzoru podmínkou ochrany. Dosavadní stav techniky je pouze to, co bylo celosvětově zveřejněno prostřednictvím tištěných publikací nebo – pouze v Německu – veřejným použitím před přihlášením užitého vzoru nebo před datem priority. Dosavadní stav techniky proto nezahrnuje: veřejný ústní popis; veřejné předchozí použití mimo Německo; nebo starší, následně publikované přihlášky. To znamená, že použití jeho předmětu mimo Německo před datem priority nebo ústní popis nepředstavuje pro užitého vzor dosavadní stav techniky.

U německých užitéch vzorů navíc platí ochranná lhůta (grace period). Použití vynálezu nebo popisu zveřejněného šest měsíců před datem priority není na překážku novosti za předpokladu, že jde o vlastní práci přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce.

V důsledku toho je dosavadní stav techniky u německého užitého vzoru ve srovnání s patentem omezenější.

Na rozdíl od patentového práva německý zákon o užitéch vzorech neobsahuje právní definici „**vynálezeckého kroku**“. Pojem „vynálezecký krok“ byl pro zákon o užitéch vzorech zvolen záměrně, na rozdíl od „vynálezecké činnosti“ stanovené v patentovém zákoně. Na tomto základě a výše zmíněných záměrů zákonodárce („malý“ patent, „malé“ vynálezy, ...) soudní rozhodnutí a literatura po mnoho let vycházely z toho, že vynálezecký krok vyžaduje menší míru vynálezeckého úsilí. Německý spolkový soudní dvůr však v roce 2006 rozhodl, že vynálezecký krok v případě užitého vzoru je ekvivalentní vynálezecké činnosti v případě patentů (rozhodnutí Spolkového soudního dvora – (Demonstrationsschrank), BGH GRUR 2006, 842.

Posouzení vynálezeckého kroku u užitého vzoru je však založeno na odlišné interpretaci dosavadního stavu techniky (viz výše).

Německý zákon o užitéch vzorech aplikuje **právo přednosti/prioritu** podle článku 4 Pařížské úmluvy. Užitého vzor tedy může nárokovat prioritu ze zahraniční patentové přihlášky do 12 měsíců od data jejího podání.

Dále lze nárokovat tzv. vnitřní prioritu. Dřívější přihláškou může být jakákoli první přihláška patentu nebo užitého

vzoru, která má účinky v Německu, tj. včetně evropské patentové přihlášky nebo mezinárodní přihlášky PCT určující Německo.

Přihlášku užitého vzoru tak lze také použít jako levný způsob zajištění priority pro pozdější patentovou přihlášku, která si pak může nárokovat vnitřní prioritu z dřívější přihlášky užitého vzoru.

Speciální prioritu tvoří výstavní priorita. Vztahuje se na zveřejnění vynálezu na jedné z vybraných domácích nebo zahraničních výstav nebo veletrhů, které každoročně vyhlašuje Spolkové ministerstvo spravedlnosti. Přihlášce užitého vzoru podané do šesti měsíců od data zahájení takové výstavy je přiznán prioritní status prvního zveřejnění vynálezu. Výstavní prioritu lze kumulovat i s „grace period“.

Německý zákon o užitéch vzorech dále umožňuje tzv. **odbočení**. Odbočená přihláška je nezávislá přihláška užitého vzoru, u které je nárokováno datum podání dřívější patentové přihlášky. Odbočená přihláška užitého vzoru má stejné datum priority, resp. datum podání jako předchozí patentová přihláška. Datum podání dřívější patentové přihlášky určuje dosavadní stav techniky u vyloučeného užitého vzoru, jeho maximální dobu trvání a datum splatnosti udržovacích poplatků.

Nároky odbočené přihlášky užitého vzoru nemusí být totožné s nároky v přihlášce patentové. Jejich předmět však musí odborníku z patentové přihlášky jasně a jednoznačně vyplývat. Za předpokladu, že tomu tak je, pak lze z jedné patentové přihlášky odbočit na řadu odbočených přihlášek užitéch vzorů s různými nároky.

Odbočenou přihlášku užitého vzoru lze tedy podat například za účelem rychlého získání ochrany v Německu, zatímco paralelní patentová přihláška je ještě ve stádiu průzkumu.

Odbočený užitého vzor může být také použit jako ústupová pozice pro případ, že patentové přihlášce je namítán stav techniky, který u užitéch vzorů dosavadním stavem techniky není.

Pro odbočení z patentové přihlášky musí být splněny následující podmínky:

- dřívější patentová přihláška s účinky v Německu musí být ještě v řízení. Může jít o národní německou patentovou přihlášku, evropskou patentovou přihlášku s určením Německa nebo mezinárodní přihlášku PCT s určením Německa;
- prohlášení o odbočení musí být učiněno současně s podáním přihlášky užitého vzoru;
- vyloučenou přihlášku užitého vzoru lze podat maximálně během deseti let od data podání dřívější patentové přihlášky;
- vyloučenou přihlášku užitého vzoru lze podat nejpozději do uplynutí dvou měsíců od konce měsíce, ve kterém již není přihláška patentu v řízení (zpětvzetí, zamítnutí nebo udělení) nebo je ukončeno řízení o odporu. Odporové řízení tak obnovuje právo na odbočení;
- předmětný vynález musí být stejný jako v dřívější patentové přihlášce podané stejným přihlašovatelem;
- Udržovací poplatky za odbočený užité vzor nemusí být placeny zpětně za období počínající datem podání dřívější přihlášky, ale až za období počínající datem registrace/zápisu, čímž se liší od poplatků u vyloučených patentových přihlášek.

Přihláška užiténých vzorů musí splňovat podmínku jednotnosti vynálezu. Pro každý vynález proto musí být podána samostatná přihláška. Jednotnost však není požadavkem obranyschopnosti. Jednotnost tedy zejména nepředstavuje důvod pro vymazání užitého vzoru, ale je pouze překážkou registrace/zápisu.

Přihláška užitého vzoru musí obsahovat jméno přihlašovatele, žádost o zápis a popis předmětu užitého vzoru. Nároky lze podávat až do okamžiku zápisu. Přihlášky užiténých vzorů lze podávat také v jiném jazyce než v němčině. V takových případech musí být německý překlad předložen do tří měsíců od podání.

Přijetí přihlášky užitého vzoru německým patentovým úřadem má stejné právní účinky jako přijetí patentové přihlášky, tj. předložené dokumenty mimo jiné určují datum podání, dobu ochrany, prioritu a předmět přihlášky. Změny v dokumentech k žádosti jsou přípustné až do

rozhodnutí o zápisu, pokud nerozšiřují předmět přihlášky. Po zápisu už nejsou přípustné žádné další změny.

Rozsah užitého vzoru však může být po zápisu zmenšen, pokud majitel užitého vzoru podá novou sadu omezených nároků formou smluvně závazného veřejného prohlášení. Žádost o výmaz však může směřovat pouze proti nárokům, jak byly zapsány.

Přihlašovatel nebo jakákoli třetí strana může kdykoli požádat o provedení **rešerše stavu techniky**, pokud jde o přihlášku užitého vzoru nebo zapsaný užité vzor. Nedokončená rešerše však nemá vliv na zápis užitého vzoru.

Ochrana užitého vzoru začíná datem podání a končí deset let po měsíci, ve kterém došlo k podání.

Současný poplatek za podání užitého vzoru je 40 EUR a zahrnuje udržovací poplatek za dobu prvních tří let. Udržovací poplatky pro následující období jsou v současné době 210 EUR za roky 4 až 6, 350 EUR za roky 7 až 8 a 530 EUR za roky 9 až 10.

Kdokoli může písemně podat u německého úřadu pro patenty a ochranné známky návrh na **výmaz užitého vzoru**. Návrh na výmaz musí směřovat proti zapsané verzi nároků užitého vzoru. Přípustný je i částečný výmaz užitého vzoru.

K důvodům výmazu patří:

- nezpůsobilost k ochraně podle oddílů 1 až 3 GbmG (tj. absence technické povahy, nedostatek novosti, nedostatek vynálezeckosti, absence průmyslového použití);
- shodná starší práva průmyslového vlastnictví (nepřípustná dvojí ochrana);
- majitel na předmět ochrany nemá právo;
- nepřípustné rozšíření ochrany.

Rozhodnutí o výmazu užitého vzoru přijímá divize užiténých vzorů německého úřadu pro patenty a ochranné známky. Odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí projednává senát užiténých vzorů Německého spolkového

patentového soudu. V řízení o výmazu užitého vzoru je ústní jednání obligatorní.

Zápisem užitého vzoru vzniká jeho majiteli výlučné právo, obdobně jako v případě udělení patentu. Třetím stranám je zapovězeno předmět užitého vzoru vyrábět, prodávat, uvádět na trh nebo používat. Majitel užitého vzoru může požadovat, aby strana porušující právo nahradila způsobenou škodu, aby se zdržela protiprávního jednání a poskytla informace o rozsahu **porušení**. Může také požadovat zničení zboží, které porušuje užité vzor.

Stejně jako v případě patentu je rozsah ochrany užitého vzoru určen obsahem jeho nároků. K interpretaci nároků lze využít popis a výkresy.

Příslušným orgánem pro soudní spory týkající se porušení užitého vzoru je specializovaný civilní senát u každého z oblastních soudů, který je příslušný i pro spory patentové.

Ve sporech o porušení práva může údajný porušovatel namítnout neplatnost užitého vzoru, protože užité vzor není podrobován věcnému průzkumu. Soud pojednávající porušení práva pak musí platnost užitého vzoru prověřit, a to i v případě kdy byla již podána žádost o výmaz.

Závěr: Německý užité vzor poskytuje řadu výhod, které by měly být vzaty v úvahu při zvažování strategického portfolia práv průmyslového vlastnictví. Protože není podrobován věcnému průzkumu, je k dispozici rychle a za nízkou cenu (k zápisu dochází zpravidla během několika týdnů od podání přihlášky). Omezený stav techniky ve srovnání s právem patentovým a grace period mohou umožnit ochranu předmětu zveřejněného před datem podání užitého vzoru. Možnost odbočení umožňuje ochranu předmětů dosud nevyřízených patentových přihlášek a přizpůsobení nároků porušujícímu výrobku. Nárokování vnitřní priority z dřívější přihlášky užitého vzoru může být levný způsob stanovení dřívějšího data priority pro pozdější patentovou přihlášku.

Bez ohledu na tyto výhody je však třeba mít na paměti, že německý užité vzor neprochází věcným průzkumem, platí maximálně 10 let a neposkytuje ochranu metodám. V praxi je německý užité vzor často používán jako prostředek k rychlému vymáhání práv v soudních

sporech o porušení práva. To je zvláště důležité pro inovátory v rychle se rozvíjejících podnicích, jejichž produkty jsou kopírovány téměř okamžitě, jakmile se objeví na trhu, a proto je třeba je rychle chránit, dlouho před udělením paralelního patentu. Jelikož lze užité vzor získat za nízkou cenu, lze v rámci strategie prosazování podat několik přihlášek užitého vzorů s různými nároky nebo odbočené přihlášky, aby byly připraveny na potenciální obranné strategie proti stranám, které porušují práva, a tím se zvýšily šance na úspěch ve sporech o porušení.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 3071/19

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla zamítnuta evropská patentová přihláška. Průzkumová divize zamítla přihlášku pro nedostatek vynálezecké činnosti s ohledem na „dokument D2“, konkrétně video z Youtube demonstrující použití softwaru Spotlight.

Stížnostní senát k tomu podotkl, že založit tak zásadní část odůvodnění na informacích přístupných pouze na webové stránce je problematické, neboť nelze zaručit, že stránka bude vždy přístupná nebo že její obsah zůstane po rozhodnutí nezměněn.

V daném případě již video v době stížnostního řízení nebylo přístupné, a stížnostní senát tak nemohl ověřit opodstatněnost rozhodnutí ani posoudit správnost argumentace přihlašovatele o nedostatečném návodu k technickému jednání v „dokumentu D2“.

Na základě důkazů, které již senát neměl k dispozici, nebylo rozhodnutí řádně odůvodněno; šlo tedy o podstatnou procesní vadu řízení. Důkazy byly sice v době, kdy průzkumová divize rozhodovala, dostupné, ale nastalá situace byla předvídatelná a průzkumová divize se tomu mohla vyhnout pořízením snímků obrazovky.

Věc proto byla vrácena průzkumové divizi k dalšímu řízení. Vzhledem k tomu, že procesní vada vedla k vrácení případu bez skutečného přezkoumání věci samé a nelze tak vyloučit, že průzkumová divize přihlášku znovu zamítne ze stejných důvodů (ovšem na základě méně „efemérních“ důkazů), měl senát za to, že je i spravedlivé vrácení stížnostního poplatku.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1569/17

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

Poté, co stížnostní senát během ústního jednání rozhodl, že produkty nárokované v různých žádostech nezahrnují vynálezickou činnost, podal majitel patentu během ústního jednání poprvé pomocnou žádost 9 obsahující pouze nároky na postup.

V některých případech bylo považováno opuštění nároků na produkt nebo na postup za nepředstavující změnu ve stížnosti ve smyslu RPBA – 2020, protože nejde o faktickou změnu situace (viz zejména T 1480/16). Totéž platí pro opuštění závislého nároku (T 995/18) nebo alternativy k nezávislému nároku (T 1151/18). V jiných případech však bylo opuštění nároku na postup nebo produkt za změnu ve stížnosti považováno bylo (T 2222/15, T 482/19).

V případě T 1480/16 pak byla patentovatelnost nároků na zařízení a způsob zkoumána v prvním stupni samostatně a předmět rozhodnutí se rozbíhal do rozdílných směrů. Strany pro tyto dvě kategorie nároků vznesly různé argumenty.

Daný případ se liší v tom, že nároky na produkt jsou typu produkt by process, takže vynálezická činnost procesních nároků již byla diskutována při posuzování nároků vyššího řádu. S ohledem na to, co bylo rozhodnuto výše, se tak vyhlídka na úspěch procesních nároků zdála být na první pohled mizivá.

Bylo také nutné prozkoumat, zda existují výjimečné okolnosti odůvodňující přípuštění této změny (žádosti 9) ve stížnosti do řízení.

Majitel patentu/stěžovatel poukázal na to, že stížnostní senát nesledoval odporovou divizi v neuznání vynálezické činnosti žádostí v prvním stupni řízení. Senát k tomu namítl, že kombinace dokumentů D6 a D12 byla jádrem diskuse ve stížnostním řízení i v napadeném rozhodnutí, takže strany mohly očekávat, že senát v tomto bodě rozhodnutí prvního stupně buď potvrdí, nebo zruší.

Pomocná žádost 9 proto nebyla přípuštěna do řízení (čl. 13(2) RPBA – 2020) a patent byl zrušen.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1197/18

Přínosem rozhodnutí T 1197/18 je zejména to, že objasnilo rozsah pojmu „narušení“ v rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 1/21 týkajícího se videokonferencí (ViCo), a to již v době, kdy odůvodnění rozhodnutí G 1/21 ještě nebylo vydáno (viz dále).

Podle nového článku 15a RPBA, který nabyl účinnosti 1. dubna 2021, může stížnostní senát EPÚ uspořádat ústní jednání podle článku 116 EPC formou videokonference, pokud to stížnostní senát považuje za vhodné, a to buď na žádost strany, nebo z vlastního podnětu. V hojně diskutované věci G 1/21 vydal Velký stížnostní senát rozhodnutí, ve kterém rozhodl, že: *„V době obecné nouze narušující možnost účastníků osobně se dostavit k ústnímu jednání v prostorách EPÚ je vedení ústního jednání před stížnostními senáty formou videokonference slučitelné s EPC, i když ne všichni účastníci řízení k provedení ústního jednání formou videokonference dali souhlas.“*

Rozhodnutí zejména omezilo postoupenou otázku a neřeší tak, zda lze ústní jednání formou videokonference konat bez souhlasu stran i v období kdy obecná nouze neexistuje. Rozhodnutí navíc neřeší otázku, zda se ústní jednání formou videokonference může konat bez souhlasu stran v průzkumovém nebo odporovém řízení před divizemi prvního stupně EPÚ.

V době vydání rozhodnutí T 1197/18 (26. července 2021) byla již většina přísných cestovních omezení v Evropě zrušena. Z toho důvodu stížnostní senát zvažoval, zda by rozhodnutí Velkého senátu stále mohlo ještě platit; ústní jednání v G 1/21 (po kterém byly vyhlášena shora uvedená na postoupenou otázku) proběhlo zhruba o dva měsíce dříve, na konci května 2021.

V daném případě respondent/majitel patentu požádal o konání ústního jednání formou videokonference, s čímž stěžovatel/oponent nesouhlasil. Stížnostní senát informoval účastníky, že ústní jednání se bude konat formou videokonference dne 26. července 2021. Při ústním

jednání stěžovatel/oponent tvrdil, že neexistuje žádná překážka pro osobní ústní jednání, o čemž svědčí přítomnost zástupce majitele patentu na ústním jednání v Mnichově dne 22. července 2021. Argumentoval tím, že použitím termínu „narušující“ měl Velký stížnostní senát na mysli takový stupeň narušení, kdy se strana nemůže zúčastnit ústního jednání bez vynaložení nepřiměřeného úsilí, jako je tomu např. v situacích, kdy je cesta do EPÚ prakticky nemožná nebo podléhá karanténě. Respondent/majitel patentu na to odpověděl argumentem, že cesta do Mnichova předchozí týden byla velmi komplikovaná a situace se každým dnem měnila. Podle stížnostního senátu měl Velký stížnostní senát pod pojmem „narušení“, na mysli spíše zhoršení podmínek dopravy než její nemožnost. Stížnostní senát rozhodl, že pojem „narušení“ by měl být vykládán jako „ohrožující“, nikoli „bránící“. Stížnostní senát měl za to, že je irrelevantní, že zástupce majitele patentu byl přítomen na ústním jednání před jiným stížnostním senátem v Mnichově několik dní před tímto případem. Dále poukázal na to, že není možné, aby stížnostní senáty podrobně sledovaly regionální zdravotní situaci ve všech členských státech a vývoj letecké dopravy ze dne na den a průběžně přizpůsobovaly formu ústních jednání. Důležité bylo, že majitel patentu čelil problémům s dopravou a stěžovatel/oponent neprokázal, že tyto potíže nebyly reálné. Stížnostní senát dospěl k závěru, že pandemie Covid-19 představuje případ všeobecného nouzového stavu, který pravděpodobně ohrozí možnost osobně se zúčastnit ústního jednání v prostorách EPÚ z důvodu zhoršených cestovních podmínek. Za těchto okolností a v souladu s rozhodnutím G 1/21 je konání ústního jednání před senátem formou videokonference slučitelné s EPC, i když jedna strana nedala souhlas. V důsledku toho je rozhodnutí o konání ústního jednání za osobní účasti nebo formou videokonference ponecháno na uvážení stížnostního senátu. Stížnostní senát poznamenal, že existují případy, které by nebylo možné projednat na videokonferenci – např. kdy je nutné předvést předměty během ústního jednání – což ovšem nebyl daný případ. Stížnostní senát tak na závěr žádost stěžovatele/oponenta o odročení ústního jednání do doby, kdy se bude moci konat za osobní účasti, zamítl.

Poznámka: Z později vydaného odůvodnění rozhodnutí Velkého stížnostního senátu (28. října 2021) v zásadě vyplynulo to, co bylo již shora uvedeno, zejména:

- Velký senát se omezil jen na ústní jednání před odvolacími senáty.
- Pro Velký senát je ústní jednání formou videokonference ústním jednáním ve smyslu článku 116 EPC.
- Podle Velkého senátu je cílem/účelem ústního jednání dát stranám příležitost přednést svůj případ ústně a je nepravděpodobné, že by si zákonodárce přál předem vyloučit budoucí formáty, které to umožňují.
- Velký senát uznal, že v současné době není ústní jednání formou videokonference zcela rovnocenné ústnímu osobnímu jednání, které představuje z hlediska komunikace optimum.
- Ústní osobní jednání je výhodnější i z hlediska transparentnosti soudního systému a jeho funkce ve společnosti. Je však respektováno právo na slyšení nebo právo na spravedlivý proces.
- Videokonference také umožňuje vidět, s kým se mluví. Členové senátu obvykle reagují na argumenty stran otázkami nebo komentáři, nejen kývnutím nebo tázavým pohledem.
- Protože ústní osobní jednání je optimální formát („zlatý standard“), mělo by být výchozí možností a stranám by tato možnost měla být odepřena pouze z dobrých důvodů.
- Volba formátu není administrativní otázkou a je spíše záležitostí stran než senátů. Odepření možnosti straně osobně se dostavit musí být odůvodněno zvláštními okolnostmi, například obtížemi ovlivňujícími schopnost stran osobně se zúčastnit. Rozhodnutí o volném uvážení by nemělo být ovlivněno administrativními otázkami, jako je dostupnost pokojů nebo tlumočnicků.
- Velký senát konečně poznamenal, že ve smluvních státech, stejně jako před Evropským soudem pro lidská práva, byla kvůli pandemii Covid-19 zavedena možnost nařídít slyšení formou videokonference a že existuje značná neochota rozšířit toto opatření i nad rámec současné nouzové situace. ✓