

Evropské právo

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2174/16

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v pozměněném znění a to v podobě první pomocné žádosti.

Dotčený patent podle uděleného nároku 1 se týká brusného prostředku charakterizovaného zejména střední velikostí částic 20 až 100 nanometrů a distribuční šířkou (d90 – d10) alespoň 20 nanometrů.

V hlavní žádosti, podrobené průzkumu ve stížnosti byla distribuční šířka (v souladu s napadeným rozhodnutím) nejméně 15 nanometrů.

Podle stížnostního senátu tím došlo k rozšíření rozsahu ochrany, a tudíž k porušení čl. 123(3) EPC.

Majitel patentu (respondent) tvrdil, že minimální hodnota 15 nanometrů byla uvedena v nároku 3 (závislém na nároku 1). Jelikož nárok 3 (jak byl udělen) měl širší rozsah než nárok 1, měl by být podle respondenta odborníkem v oboru chápán jako nárok nezávislý. Stížnostní senát tento argument odmítl a vysvětlil, že nesrovnalost mezi nárokem 1 a nárokem 3 by vedla odborníky v oboru k tomu, aby distribuční šířku podle nároku 3 považovali za nadbytečnou, a i kdyby se domnívali, že došlo k chybě, nebylo možné jednoznačně rozhodnout, kde se stala chyba (v nároku 1, v nároku 3 nebo v jejich závislosti).

Určení rozsahu patentové ochrany je otázkou právní, o které musí rozhodnout soudce. Nároky se proto nečtou

pouze podle toho, jak jim rozumí odborník v oboru. Cílem čl. 123(3) EPC je poskytnout právní jistotu třetím stranám a tato zásada by měla být vzata v úvahu. Platí proto obecná zásada, že závislý nárok musí obsahovat všechny znaky nároku, na kterém závisí.

Hlavní žádost tak nespĺňuje podmínky čl. 123(3) EPC a pomocné žádosti, předložené až v průběhu ústního jednání před stížnostním senátem byly jako opožděné nepřipouštěny do řízení. Je také třeba poznamenat, že pro senát nepředstavovala změna ve stížnosti (pomocné žádosti) výjimečnou okolnost ve smyslu čl. 13(2) RPBA – 2020. Senát proto napadené rozhodnutí i patent samotný zrušil.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1791/16

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent zrušen, a to z důvodu, že předměty hlavní i pomocné žádosti šly nad rámec přihlášky, jak byla podána (čl. 123(2) EPC).

V daném případě byl patentový nárok nejednoznačný a umožňoval několik technicky rozumných výkladů, z nichž jeden znamenal rozšíření předmětu patentu nad rámec přihlášky, jak byla podána.

U stížnostního senátu musí převládnout právní jistota: pokud je nárok nejednoznačný nebo nejasný, je třeba vzít v úvahu všechny technicky rozumné výklady. Postačí, aby jeden z nich představoval objekt, který jde nad rámec přihlášky, jak byla podána, aby bylo možné konstatovat rozšíření předmětu přihlášky nad rámec, v jakém byla podána.

Konkrétně se jednalo o patent na biometrický zobrazovací systém využívající pro identifikační účely osvětlení míst kůže několika vlnovými délkami.

Přihláška, jak byla podána, uvádí, že systém zahrnuje výpočetní jednotku s instrukcemi určenými ke srovnání multispektrálních obrazů s databází za účelem identifikace jednotlivce.

Patent byl pozměněn tak, aby bylo jasné, že instrukce jsou určeny ke srovnání více rysů kůže extrahovaných z množství multispektrálních obrazů s více rysy kůže definovanými databází.

Podle stížnostního senátu je pojem „vlastnosti kůže“ nejednoznačný, neboť jej lze podle příslušných pasáží chápat jako předmět zobrazený nebo jako obraz získaný.

S ohledem na skutečnost, že nárok také uvádí, že multispektrální obrazy odpovídají informacím z několika kožních charakteristik, je jednou z možných interpretací, že se tento termín týká biologických charakteristik, například otisků prstů, žil nebo potních pórů a že je provedeno zpracování specifické pro tyto biologické charakteristiky k extrakci odpovídajících obrazů vhodných k identifikaci. Tento předmět však nevyplývá přímo a jednoznačně z přihlášky jako podané.

Majitel patentu sice navrhl další stejně rozumný výklad nároku, ale skutečnost, že je k dispozici i jiný výklad, se mu stala osudnou. Z výše uvedených důvodů stížnostní senát stížnost zamítl.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2058/18

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla evropská patentová přihláška zamítnuta, zejména z důvodu neuskutečnitelnosti (nedostatečnost vysvětlení vynálezu). Přihlašovatel v pozdní fázi řízení požádal o opravu chyby, a to nahrazení pojmu „nekonečné prvky“ pojmem „konečné prvky“.

Přihlašovatel/stěžovatel tvrdil, že nahrazení „nekonečných prvků“ „konečnými prvky“ bylo opravou zjevné chyby. Stížnostní senát k tomu připomněl, že podle G 1/12 musí být žádost o opravu chyby podána „bez

prodlení“. V daném případě byla žádost podána 8 let po podání přihlášky a 4 roky po prvním vyjádření k výsledku věcného průzkumu.

Zástupce přihlašovatele vysvětlil, že není odborníkem v oboru a nemůže jít nad rámec pokynů svého klienta, a proto ve svém prvním vyjádření setrval na znaku „nekonečné prvky“, kterými se vynález odlišuje od řešení podle dokumentu D1. Až po pozdější konzultaci s odborníkem v dané oblasti si uvědomil chybu a zareagoval co možná nejdříve podáním žádosti o opravu.

K tomu senát konstatoval, že jestliže je odpovědností zástupce konzultovat se svým klientem argumenty týkající se podstatných znaků vynálezu, odlišujících vynález od nejbližšího stavu techniky, pak je každém případě odpovědností přihlašovatele/stěžovatele spolupracovat při navrhování a podávání pozměňovacích návrhů a dávat jasné pokyny zmocněnci. Poté, co byly tyto znaky prezentovány jako podstatné, je již nelze považovat za zjevné chyby. Žádost o opravu proto nelze považovat za podanou „bez prodlení“.

Stížnostní senát také nebyl přesvědčen o tom, že by chyba byla zřejmá. Připomněl, že jiné dokumenty než přihlášku lze použít pouze k prokázání všeobecných znalostí k datu podání přihlášky.

Obsah prioritní přihlášky ani obsah přihlášek patřících k patentové rodině (zde US přihlášek) nelze použít k rozptýlení jakýchkoli pochybností o smyslu nejednoznačné části přihlášky.

Skutečnost, že jazykem prioritní přihlášky byla japonština, zatímco mezinárodní přihláška PCT byla koncipována v angličtině), přičemž tyto rozdílné pojmy „nekonečné“ (有限) a „konečné“ (無限) jsou v japonštině podobné, je irelevantní. Skutečnost, že odborník v oboru, který by mohl být považován za polyglota, není obvykle lingvistou, aby tak zjistil, že tato dvě slova jsou podobná v japonštině a že jeden byl použit na obrázku v prioritním dokumentu, zatímco druhý byl na podobném obrázku v mezinárodní přihlášce PCT, je jasným důkazem toho, že chyba nebyla zřejmá.

Vzhledem k výše uvedenému stížnostní senát napadené rozhodnutí potvrdil a stížnost zamítl.

Technický stížnostní senát EPÚ v kauze T 116/18 postoupil Velkému stížnostnímu senátu následující právní otázky (G 2/21)

Pokud se majitel patentu pro přiznání vynálezecké činnosti opírá o technický účinek a předložil důkaz, např. takové jako experimentální údaje, k prokázání takového účinku, přičemž tento důkaz nebyl zpřístupněn před datem podání předmětného patentu, a byl předložen až po tomto datu (post-zpřístupnění):

1. Měla by být přijata výjimka ze zásady volného hodnocení důkazů (viz např. G 3/97, G 1/12) spočívající v tom, že post-zpřístupněný důkaz musí být ignorován z důvodu, že průkaz účinků se opírá výlučně o post-zpřístupněný důkaz?
2. Pokud je odpověď na první otázku kladná (post-zpřístupněný důkaz musí být ignorován pokud průkaz účinků se opírá výlučně o post-zpřístupněný důkaz), je možné post-zpřístupněný důkaz vzít v úvahu, pokud by odborník na základě informací z předmětné patentové přihlášky nebo všeobecných poznatků ke dni podání předmětné patentové přihlášky považoval účinek za věrohodný („ab initio plausibility“)?
3. Pokud je odpověď na první otázku kladná (post-zpřístupněný důkaz musí být ignorován, pokud se průkaz účinků opírá výlučně o post-zpřístupněný důkaz), lze post-zpřístupněný důkaz vzít v úvahu, pokud by odborník na základě informace z předmětné patentové přihlášky nebo všeobecných poznatků ke dni podání předmětné patentové přihlášky neviděl žádný důvod k tomu, aby považoval účinek za nevěrohodný („ab initio implausible“)?

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 575/17

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

Napadený patent se týká izolovaného kovového substrátu obsahujícího kovový implantát (124). Majitel patentu

tvrdil, že výraz „Isoliertes Metallsubstrat“ implikuje přítomnost velmi tenké izolační vrstvy (11), kterou by implantát neměl protínat, a tento výraz by proto měl být odborníky v oboru chápán jako synonymum pro dobře známý „IMS“ (Insulated Metal Substrate).

Stížnostní senát tento názor nesdílel. Poznamenal k tomu, že znění nároku neobsahuje výraz „IMS“ a že použitý německý výraz nemá přesně stejný význam jako anglický IMS. Kromě toho přihláška, jak byla podána, ve spojení s obrázkem 4, naznačuje, že vynález nutně nepoužívá konvenční IMS. V souladu s tím by měl být tento výraz jednoduše chápán tak, že se týká kovového substrátu, na kterém je umístěna izolační vrstva.

Pokud by měl majitel patentu v úmyslu chránit standardizovaný produkt, musel by být v patentu definován nebo jasně uvádět, které uznávané normy se produkt týká.

Patentovaný produkt se lišil od produktu E6 v tom, že kovová složka byla implantována do kovového substrátu otvorem v izolační vrstvě. Technickým účinkem podle patentu mělo být snížení poruchovosti.

Stížnostní senát k tomu poznamenal, že předmětný patent neuvádí důvody, proč by tento problém řešil implantát. Je možné, že tepelná napětí se lépe sníží volbou materiálu a zmenšením prostoru mezi implantátem a kovovým substrátem. A zejména pak, pokud koeficient tepelné roztažnosti implantátu odpovídá koeficientu tepelné roztažnosti komponenty, lze se vyhnout tepelným pnutím mezi komponentou a substrátem komponenty.

Pokud v celé patentové přihlášce neexistuje žádný přímý nebo věrohodný popis toho, jak se dosáhne požadovaného účinku vynálezu a proč nárokové znaky řeší problém, pak způsob působení může být také odvozen z poznatků z jiných (dřívějších) dokumentů.

Vkládání prefabrikovaných implantátů pro zlepšení odvodu tepla však bylo známo již dlouho a detailně (E1-E3, E5), takže aplikace tohoto řešení na později vyvinutou technologii IMS byla zřejmá.

Předmět prvního nároku tak nesplňoval podmínku vynálezecké činnosti a proto napadené rozhodnutí, tak i patent byly zrušeny.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1112/19

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

Přihlašovatel/stěžovatel tvrdil, že namítaný dokument D1 není dobrým výchozím bodem pro diskusi o vynálezecké činnosti, protože se týká spíše komprese datových toků než jejich přenosu, a netýká se proto podobného použití (T 606/89). Podle vynálezu byla data naopak uchovávána v nezpracovaném stavu, aby je mohl uživatel přehrát odkudkoli, případně do nových databázových řešení.

Pro stížnostní senát tato argumentace nebyla přesvědčivá. Pokud se má dojít k závěru, že neexistuje žádná vynálezecká činnost, pak volba výchozího bodu nevyžaduje žádné konkrétní odůvodnění, protože nárokovaný předmět musí být vynálezecký ve vztahu k jakémukoli stavu techniky.

Dokument, který se týká jiného účelu, může být proto také zvolen jako relevantní výchozí bod (T 1294/16), a může jít dokonce o netechnické řešení (T 2101/12). Musí však být zajištěno, aby byl objektivní technický problém reálný a nepoukazoval na vlastní řešení podle vynálezu.

Čím je dokument stavu techniky technicky vzdálenější, tím snazší by mělo být pro přihlašovatele prokázat, že odborník v oboru by nikdy nedospěl k vynálezu. Volbou výchozího bodu pro jiný účel tedy nejsou dotčeny oprávněné zájmy žadatele.

Senát se navíc domníval, že namítané dokumenty se týkají podobného použití, přičemž nárok z patentové přihlášky není omezen na databáze uvedené v popisu a nevyklučuje tak další kompresní zpracování.

Stížnostní senát tak potvrdil rozhodnutí průzkumové divize a stížnost zamítl.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2558/18

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

V rozhodnutí T 1891/12 stížnostní senát vrátil věc zpět průzkumové divizi s pokynem udělit patentu v určitém znění. V reakci na zprávu podle Pr. 71(3) EPC přihlašovatel požádal o změnu podle Pr. 71(6) EPC. Průzkumová divize, za použití čl. 137(3) EPC, nechtěla tuto změnu připustit, a proto žádost zamítl, protože se domnívala, že úpravě textu brání *res judicata* spojené s již vydaným rozhodnutím senátu.

Stížnostní senát k tomu připomněl, že podle čl. 111(1) EPC může buď vykonat pravomoci průzkumové divize (první alternativa), nebo věc postoupit průzkumové divizi k dalšímu řízení (druhá alternativa).

V daném případě senát rozhodl, že pokynem k udělení patentu v přesně definovaném znění předchází senát uplatnil pravomoci orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (první alternativa), i když průzkumové divizi uložil, aby administrativně dokončila průzkumové řízení. Takový pokyn není učiněn za účelem provedení dodatečného průzkumu, ale za účelem provedení administrativních opatření pro transformaci rozhodnutí stížnostního senátu do rozhodnutí o udělení patentu podle čl. 97(1) EPC.

V takovém případě má zásada *res judicata*, zakotvená v čl. 111 odst. 2 EPC, přednost před možností úpravy, kterou poskytuje Pr. 71(6) EPC. Povoleny by byly pouze žádosti o opravu zjevných chyb, které rovněž stanoví toto Pravidlo. Právním důsledkem nezaplacení poplatku za udělení patentu a nepředložení překladů by bylo, že přihláška by se považovala podle Pr. 71(7) za odvolanou.

Stížnostní senát na závěr poznamenal, že druhý odstavec čl. 111 EPC („vrácení k dalšímu řízení“) je třeba vykládat jako „pokyn k průzkumu, a v případě potřeby, k vydání dalšího rozhodnutí na základě výsledku tohoto průzkumu“. Pokud je však výrokem rozhodnutí udělení patentu v určité formě, nemůže průzkumová divize pokračovat v průzkumu přihlášky, aniž by tím byla porušila pravomocné rozhodnutí věci spojené nejen s odůvodněním rozhodnutí, ale také s jeho pokyny. Jinými slovy, již není co zkoumat: rozhodnutí je plně závazné. I když čl. 111(2) EPC výslovně odkazuje pouze na druhou alternativu, bylo by absurdní se domnívat, že „dílčí“ rozhodnutí by se stala konečnými v tom, co bylo již rozhodnuto a „úplná“ rozhodnutí pak nikoli.

Stížností senát tak stížnost zamítl a věc vrátil průzkumové divizi k administrativnímu dokončení řízení, tj. udělení patentu v přesně stanoveném znění.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1857/19

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

Stěžovatel/přihlašovatel podal při ústním jednání před stížnostním senátem novou žádost, ve které vypustil nároky na zařízení, a ponechal pouze nároky na postup.

Na tyto nároky se tedy omezil hlavní předmět diskuse, takže situace byla srovnatelná se situací v rozhodnutí T 1480/16, ve kterém stížnostní senát dospěl k závěru, že taková změna nepředstavuje změnu ve stížnosti ve smyslu RPBA – 2020, protože nedošlo ke změně skutkového a právního rámce.

Situace se tak liší od situace v rozhodnutí T 1569/17, ve kterém vypuštění kategorie nároků vedlo k posunutí rámce diskuse a vyvolalo nové otázky, které by bylo třeba rozhodnout.

Stížnostní senát k tomu dodal, že i když by vypuštění kategorie nároků mělo být běžně považováno za změnu ve stížnosti, lze považovat skutečnost, že tato sleduje otázku procesní ekonomie tím, že zmíněná žádost jasně reaguje na existující námitky, aniž by se vytvářely jakékoli nové, za výjimečnou okolnost ve smyslu čl. 13(2) RPBA – 2020. Žádost byla proto připuštěna do řízení.

Patentová přihláška pak byla, pro nezbytnost doplnění průzkumu souladu předmětu s čl. 54 a 56 EPC, vrácena ve smyslu čl. 11 RPBA – 2020 průzkumové divizi do řízení.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1713/20

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla evropská patentová přihláška zamítnuta, a to z důvodu absence vynálezecké činnosti.

Stížnostní senát dospěl k závěru, že rozhodnutí průzkumové divize je, v souladu s názorem přihlašovatele/stěžovatele, nedostatečně odůvodněno (Pr. 111(2) EPC), což představuje podstatnou procesní vadu řízení, odůvodňující vrácení stížnostního poplatku (Pr. 103(1)(a) EPC).

Zprvce tak není jasné, zda nejbližší stav techniky tvoří dokument D1 nebo D2. Posledně jmenovaný dokument byl sice jako takový uveden, ale průzkumová divize současně zpochybnila, zda určité množství proteinu (rozlišující znak ve srovnání s dokumentem D1) má na sloučeninu vliv.

Zadruhé, rozlišující znaky nejsou jasně definovány. Co se týče dokumentu D2 se v části rozhodnutí týkající se novosti pouze uvádí, že dokument D2 nepopisuje mikronizovaný trihydrát amoxicilinu. Žádný z nezávislých nároků žádostí však tento znak neobsahuje. Stížnostní senát uznal, že si lze představit, že by tento termín implikoval rozdíl, pokud jde o velikost částic, a tedy možná i pokud jde o měrný povrch, což je znakem nároku 1. Rozhodnutí by však nemělo obsahovat pouhá konstatování, která, v nejlepším případě, vyvolávají spekulace o tom, co mohla chtít první instance vyjádřit.

Průzkumová divize dále nezformulovala žádný objektivní technický problém. Odkázala pouze na účinek spojený s přítomností proteinu, což je však rozlišující znak ve srovnání s dokumentem D1.

Konečně pak je zřejmé, že se průzkumová divize spokojila s tím, že cituje dokument D1 jako návod k přípravě mikronizovaného trihydrátu amoxicilinu, ale bez identifikace přesných pasáží v dokumentu D1 nebo vysvětlení, jak by bylo zřejmé dokumenty D2 a D1 kombinovat.

Na základě výše uvedeného byla patentová přihláška vrácena průzkumové divizi k dalšímu řízení, s pokynem vrátit přihlašovatel/stěžovateli stížnostní poplatek pro existenci podstatné procesní vady řízení.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 279/17

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl odpor proti evropskému patentu zamítnut.

Nárokované polyamidové kompozity se lišily od kompozitů v dokumentu D16 v tom, že skleněná vlákna měla nekruhový průřez s poměrem stran 2 ku 8.

Srovnání příkladů podle vynálezu s porovnávanými příklady podle majitele patentu ukazuje, že odlišné znaky oproti D16 přinášejí velké množství výhod, pokud jde o deformaci, odolnost proti nárazu, tuhost, manipulaci a tepelnou odolnost.

Stížnostní senát k tomu poznamenal, že příklady se liší nejen tvarem vláken, ale také přítomností aminosilanové vrstvy na vláknech.

Takový povlak však nutně modifikuje povrchové vlastnosti skleněných vláken, a tedy jejich interakci s polyamidovou matricí. To patří k všeobecným poznatkům.

Dokument D1 navíc ukazuje, že silanové vrstvy zlepšují zpracovatelnost a přilnavost. Skutečnost, že dokument D1 nepatří ke stavu techniky, je irelevantní: vždy je možné použít následné dokumenty, například testy, k prokázání toho, že technický problém byl nebo nebyl již vyřešen.

S ohledem na srovnání příkladů podle vynálezu s porovnávanými příklady podle senátu není věrohodné, že uváděné výhody pocházejí pouze z odlišných znaků.

Technický problém by proto musel být přeformulován méně ambiciózním způsobem, například jako poskytnutí alternativního kompozitu.

Nicméně vlákna nekruhového průřezu s poměrem stran 2,5 jsou známá z dokumentu D14 pro vyztužení polyamidů. Vynález proto nezahrnuje vynálezeckou činnost.

Stížnostní senát proto jak napadené rozhodnutí, tak i vlastní patent zrušil.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1937/17

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

Patent kombinoval nároky 1, 4 a 7 z patentové přihlášky, jak byla podána, (uvádějící absorpční výkon a hmotnost

absorpční vložky) s konkrétní strukturou vložky bez plsti, popsané na straně 24.

Podle majitele patentu/respondenta kombinace nároků 1, 4 a 7 z původního znění přihlášky společně se stranou 24, řádky 11 až 16 poskytuje podklad pro předmět podle nároku 1. Popis na straně 24 byl obecným popisem, který nebyl výlučný pro konkrétní podmnožinu provedení. Odborník by tedy měl pochopit, že popis nezplstěné vložky na straně 24 je obecně použitelný pro každou z nich, zejména pro preferovanou kombinaci parametrů, uvedených na straně 22 – a definovaných v nárocích 1, 4 a 7.

Stížnostní senát o tom nebyl přesvědčen. Podle senátu bezplstěná vložka je pouze jednou alternativou z mnoha a z nároku nelze přímo a jednoznačně odvodit, že tato konkrétní vložka má specifickou kombinaci požadovaných parametrů.

Majitel/respondent tvrdil, že se jedná o kombinaci konvergujících alternativ ve smyslu rozhodnutí T 1621/16. Stížnostní senát však k tomu poznamenal, že výběr struktury vložky není proveden z konvergentního seznamu alternativ.

Senát se navíc nepřiklonil k jednomu z kritérií uvedených ve zmíněném rozhodnutí, a to „absenci asociace s nepopsaným technickým přínosem“. Pojem technického přínosu by podle něj neměl při určování, zda konvergující alternativy jsou či nejsou v souladu s čl. 123(2) EPC, hrát roli.

Zlatý standard (při posuzování souladu s čl. 123(2) EPC) je definován v rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G2/10. Pojem „technický přínos“ se nachází pouze v rozhodnutí G 1/93, ale pouze v souvislosti s možností překonání rozporu mezi čl. 123(2) a (3) EPC v případě nepopsaných znaků omezujících rozsah ochrany.

Pojem technického přínosu by tak neměl, s výjimkou účelů předpokládaných v G 1/93, být při posuzování shody s článkem 123(2) EPC brán v úvahu. Jediným použitelným kritériem je v těchto případech zlatý standard. Vzhledem k tomu, že žádná ze žádostí nebyla v souladu s čl. 123(2) EPC, stížnostní senát napadené rozhodnutí zrušil a patent zrušil.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1437/18

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

Nárok 1 patentu se týkal použití alkansulfonové kyseliny pro odstranění rzi. Majitel patentu/stěžovatel i oponent/respondent předložili nové dokumenty a fakta spolu se stížností, resp. vyjádření k ní.

Stížnostní senát připomněl, že nové důvody předložené se stížností nebo s vyjádřením k ní nelze považovat za nepřijatelné, pokud představují vhodnou a/nebo úměrnou reakci k předchozím závěrům, zejména pak umožňují-li neúspěšné straně v kontextu námítky vyplnit mezery ve své argumentaci předložením jiných důkazů ve fázi stížnosti.

Při aplikaci těchto zásad připouští stížnostní senát do řízení důkazní prostředky (včetně těch podaných ve stížnosti a ve vyjádření k ní) týkající se všeobecných znalostí odborníka pokud jde o rzi nebo alkansulfonových kyselin, v daném případě stránky Wikipedie o obsahu a hydroxidech železa a výňatky ze slovníků. Jiné dokumenty, zejména technickou dokumentaci výrobků, naopak nepřipouští.

Patent dále obsahuje nezávislý nárok 7, týkající se způsobu odstraňování rzi jejím uváděním do kontaktu s kyselinou sloučeninou.

Podle stížnostního senátu v daném případě nezáleží na tom, zda je nárok formulován jako „použití“ nebo „proces“. V obou nezávislých nárocích je účel vynálezu stejný (odstranění rzi) a nárok na metodu je ve skutečnosti „postupem použití“ pro dosažení požadovaného efektu, nikoli postupem získání výrobku ve smyslu čl. 64(2) EPC. V důsledku toho se zásady rozhodnutí G 2/88 a G 6/88 vztahují na oba nároky: přímé a jednoznačné veřejná známost tohoto účelu z dosavadního stavu techniky je nezbytná k závěru o absenci novosti.

V daném případě dokument D13a, považovaný odporovou divizí za narušující novost, popisuje použití stejné kyseliny, ale pro odstraňování okují z kovových povrchů. Ze skutečnosti, že okuje mohou obsahovat určité železitě soli, nelze odvodit i zveřejnění rzi (korozní produkt

obsahující oxidy, hydroxidy a hydráty železa). Schopnost této kyseliny odstraňovat rez tak z dokumentu D13a jednoznačně nevyplývá a proto příslušný předmět nároků je nutno považovat za nový.

Vzhledem k výše uvedenému tak stížnostní senát napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odporové divizi k pokračování řízení.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2095/15

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

Patent nárokuje použití sloučeniny obsahující bor jako aditivní složky v malém množství, ve složení mazacího oleje, ke snížení koroze kovových součástí motoru při mazání motoru poháněného bionaftou

Držitel licence/stěžovatel tvrdil, že nárok se týká použití sloučeniny boru jako přísady, a nikoli použití složení maziva. Stížnostní senát se naopak domníval, že to není sloučenina obsahující pouze bor, která umožňuje dosáhnout účinku, tato sloučenina je přítomna pouze jako přísada v malých množstvích.

Nárok se proto týká použití směsi mazacího oleje, obsahujícího mimo jiné sloučeninu obsahující bor, pro snížení koroze, přičemž sloučenina obsahující bor při snížení hraje svoji roli.

Dokument D3 popisuje mazací prostředek, který umožňuje snížit korozi přidáním sloučeniny síry. Další přísady, včetně sloučenin obsahujících bor, pomáhají snížit tření. Na druhé straně D3 pouze zmiňuje, že sloučenina obsahující bor umožňuje snížit korozi.

Pro stížnostní senát není situace vůbec srovnatelná se situací v rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 2/88. V uvedeném případě bylo použití sloučeniny jako přísady snižující tření v mazivu shledáno jako nové ve vztahu k dokumentu popisujícímu stejnou přísadu používanou jako přísada proti korozi. V daném případě by však měl být nárok vykládán tak, že pokrývá použití mazací směsi ke snížení koroze. Sloučeniny podle dokumentu D3 se však používají ke stejnému účelu.

To co je nárokováno zde je použití známé směsi (mazi-va z D3) obsahující známou látku (sloučeninu obsahující bor) ke známému účelu (snížení koroze).

Pouhý objev nové vlastnosti konkrétní složky známého složení, použitého ke známému účelu, nepřináší novost. Novost lze přiznat pouze v případě, že se tato nová vlastnost uplatní při novém použití.

Vzhledem k tomu, že žádná ze žádostí nevyhovovala kritériu novosti, zrušil stížnostní senát jak napadené rozhodnutí, tak i vlastní patent.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 98/19

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

Oponenti/stěžovatelé požádali odporovou divizi, aby vzala v úvahu skutečnost, že rozsah napadeného patentu (jak byl udělen) je totožný s evropským patentem vyplývajícím z prioritní přihlášky a tuto otázku rozhodla z moci úřední. Odporová divize to odmítla.

Stížnostní senát ke stejné otázce poznamenal, že dvojí patentová ochrana není důvodem odporu (v souladu s rozhodnutím T 936/04 – podle tohoto rozhodnutí je na orgánech EPÚ, aby v odporu nebo v na něm navazujícím stížnostním řízení vznesly tuto námitku proti navrhované změně nároků, ale měly by tak činit pouze ve zcela jasných případech.] V daném případě však nebyl napadený patent během odporového řízení pozměněn.

Příslušné rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 4/19 se omezuje na průzkumová řízení, přičemž v 1. výroku zmiňuje zamítnutí patentové přihlášky. Ze skutečnosti, že v bodě 32 Velký stížnostní senát uvedl, že kapitola „obecná procesní ustanovení“ se vztahuje i na řízení o odporu, nelze dovodit, že by výsledky G 4/19 byly použitelné i na tato řízení.

Ani žádné z dalších rozhodnutí citovaných oponenty/stěžovateli neřeší situaci, kdy nedošlo ke změně patentu.

Vzhledem k tomu, že žádná z námitek vznesených oponenty/stěžovateli nebránila ponechání patentu v platnosti, stížnostní senát stížnost zamítl.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2275/17

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v pozměněné podobě, a to v podobě třetí pomocné žádosti, předložené v průběhu ústního jednání.

Patent, jak byl udělen, stanovil, že koeficient orbitální interakční energie S bude alespoň 0,006, přičemž tento koeficient je vypočítán ze vzorce obsahujícího zejména parametr EC, který je sám definován jako stanovený semi-empirickou metodou MOPAC PM3.

V nároku schváleném odporovou divizí byla hodnota EC stanovena na -8 eV pro organické peroxidy. Odporová divize se domnívala, že touto změnou nedošlo k rozšíření rozsahu ochrany, protože oponent neprokázal, že by organické peroxidy mohly mít hodnoty jiné než -8 eV.

Stížnostní senát se s takovou argumentací nesouhlasil. Poznamenal k tomu, že podle popisu lze parametr EC určit dvěma alternativními metodami, buď pomocí semi-empirického modelu MOPAC PM3, nebo pohodlněji použitím předem stanovené hodnoty pro danou skupinu sloučenin. Protože skupina organických peroxidů je velmi velká, je zřejmé, že hodnota EC stanovená první metodou nebude pro všechny sloučeniny stejná.

Omezení na určitou hodnotu ovlivní výpočet S , takže pozměněný nárok se může vztahovat na některé peroxidy, na které se nevztahuje udělený patent. Dochází tedy k posunutí nárokovaného předmětu (rozšíření rozsahu ochrany).

Oponent sice neprokázal, že existují výrobky, na které se vztahuje nový nárok a na které se předmětný patent nevztahuje, ale pokud jde o čl. 123(3) EPC, spočívá důkazní břemeno na majiteli patentu. A je tomu tak i v případě, jak tvrdí majitel patentu, kdyby měla být použita důkazní kritéria použitá pro novost, protože změny se týkají výpočtu neobvyklého a nejasného parametru (T 1764/06, T 1920/09), což posiluje odpovědnost majitele patentu, aby rozptýlil jakékoliv pochybnosti o rozsahu ochrany.

Stížnostního senát dále připomněl, že pokud jde o čl. 123(3) 3 EPC, EPÚ uplatňuje kritérium „mimo rozumnou pochybnost“: sebemenší pochybnost o tom, že by rozsah pozměněného

patentu mohl pokrýt provedení, na které se udělený patent nevztahuje, brání přípustnosti takové změny.

Vzhledem k tomu, že všechny žádosti (hlavní i pomocné) nevyhovují čl. 123(3) EPC a ty, předložené v pozdní fázi řízení nebyly připuštěny do řízení, stížnostní senát napadené rozhodnutí i patent jako takový zrušil.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 768/20

Toto velmi zajímavé rozhodnutí podrobně a přehledně zkoumá různá rozhodnutí a stanoviska Velkého stížnostního senátu, týkající se čl. 123(2) EPC.

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent zrušen. Majitel patentu tvrdil, že přidáním přídavného jména „neporušený“, tj. výrazu, který se v přihlášce, jak byla podána, nevyskytoval, pouze vyloučila část rozsahu ochrany, aniž by to představovalo jakýkoli technický přínos k nárokovanému předmětu vynálezu. Jednalo se tak údajně o výjimku ze zlatého standardu, týkajícího se článku 123(2) EPC.

Stížnostní senát připomněl různá stanoviska a rozhodnutí Velkého stížnostního senátu v této věci. Ve stanovisku G 3/89 a rozhodnutí G 11/91 bylo rozhodnuto, že části přihlášky nebo patentu mohou být pozměněny pouze v mezích toho, co může odborník v oboru ke dni podání z obsahu přihlášky tak, jak byla podána, odvodit objektivně, přímo a jednoznačně, s využitím všeobecných poznatků. Taková změna není v rozporu s čl. 123(2) EPC.

V rozhodnutí G 1/93, které se týká „patové situace“ při aplikaci čl. 123 (2) / čl. 123 (3), Velký stížnostní senát v bodě 16 rozhodnutí zmínil, že znak, kterým se vylučuje pouze část nárokovaného předmětu bez technického přínosu, nerozšiřuje předmět nad rámec obsahu přihlášky, jak byla podána. Stížnostní senát však k tomu poznamenal, že Velký stížností senát neuvedl příklad takového znaku a že tato část se jeví jako reakce na argument týkající se přípustnosti disclaimeru.

Problematika disclaimeru byla podrobněji posouzena v rozhodnutích G 1/03 a G 2/03, ve kterých podle názoru tohoto

senátu Velký stížnostní senát uvedl, v souvislosti s nezveřejněnými disclaimery, seznam výjimek ze zlatého standardu.

Za určitých okolností se má za to, že disclaimery vylučují předmět z ochrany z čistě právních důvodů, aniž by došlo ke změně technického návodu k jednání vyplývajícího z přihlášky.

V rozhodnutí G 2/10 Velký stížnostní senát uvedl, že G 1/03 se nevztahuje na zveřejněné disclaimery, u kterých, stejně jako u každé změny, musí být použit zlatý standard stanovený v G 3/89 a G 11/91: vyplývá pozměněný předmět pro odborníky v oboru za využití všeobecných poznatků, implicitně nebo explicitně, přímo a jednoznačně z přihlášky, jak byla podána? Rozhodnutí G 1/03 a G 1/93 se týkají výjimek z tohoto obecného pravidla. Podle rozhodnutí G1/16 se nezveřejněné disclaimery řídí pouze rozhodnutím G1/03.

Jinak řečeno, stížnostní senát považuje zlatý standard za obecné pravidlo a nezveřejněné disclaimery jsou výjimkou z tohoto pravidla. Zdá se, že rozhodnutí G 1/93 (bod 16) se také týká případu nezveřejněných disclaimerů. Druhou výjimkou by však byly jiné typy znaků než disclaimery, které by vylučovaly pouze část ochrany bez jakéhokoli technického přínosu k předmětu vynálezu.

V daném případě tak není přidání výrazu „neporušený“ disclaimerem, přičemž představuje technický přínos k nárokovanému předmětu. Měl tak být použit zlatý standard, což v daném případě nebylo respektováno. Stížnost tak byla zamítnuta.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ 245/18

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

Oponent vytýkal stížnostnímu senátu, že se rozhodl setrvat na ústním jednání formou videokonference (21. května 2021) i přes nedohodu stran, navíc v době, kdy příslušná (níže uvedená) otázka, postoupená Velkému stížnostnímu senátu ve věci G1/21 ještě nebyla zodpovězena.

„Je vedení ústního jednání formou videokonference slučitelné s právem na ústní jednání zakotveném v čl.116(1) EPC,

pokud ne všichni účastníci řízení souhlasí k vedením ústního jednání formou videokonference?”

Po ústním jednání dne 2. července 2021 rozhodl Velký stížnostní senát Evropského patentového úřadu dne 16. července 2021 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.“

Připomněl zejména, že v takových případech je obvyklé přerušit řízení, aby nedošlo k přijetí rozhodnutí, které by bylo v rozporu s budoucím rozhodnutím Velkého stížnostního senátu.

Podle stížnostního senátu však Jednací řád stížnostních senátů RPBA – 2020 umožňuje jinou praxi, zejména v případech, kdy rozhodnutí Velkého stížnostního senátu lze očekávat v blízké budoucnosti: čl. 15(9) RPBA – 2020 skutečně počítá s možností rozhodnutí nevyhlásit na konci ústního jednání, ale postačuje uvést datum, kdy bude písemné rozhodnutí vypraveno, nejdéle však do 3 měsíců.

Je tak možné konat ústní jednání bez vyhlášení konečného rozhodnutí a následně odložit odeslání rozhodnutí až po rozhodnutí Velkého stížnostního senátu. Rozhodnutí pak může být vydáno buď jako konečné rozhodnutí potvrzující stanovisko senátu, nebo jako mezitímní rozhodnutí, kterým se nařizuje obnova ústního jednání.

V daném případě tak, poté co Velký stížnostní senát ve svém rozhodnutí G 1/21 potvrdil stanovisko senátu, nebylo nutné znovu otevírat ústní jednání. Tato praxe umožňuje rychlejší dokončení řízení. V daném případě bylo napadené rozhodnutí zrušeno a patent byl ponechán v platnosti v uděleném znění.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1408/18

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla evropská patentová přihláška zamítnuta z důvodu absence vynálezecké činnosti.

Patentová přihláška se týká způsobu provádění finanční transakce pomocí silného autentizačního systému generováním jednorázového hesla zaslání do stejného zařízení, na kterém se transakce provádí, ve dvou různých aplikacích a pomocí dvou od sebe navzájem izolovaných komunikačních kanálů. Tyto dvě aplikace si mohou vyměňovat data pouze prostřednictvím datové oblasti, do které neoprávněná aplikace třetí strany nemá přístup.

Pro stížnostní senát je postup ověření jednorázového hesla založen na technických úvahách, které jdou nad rámec toho, co lze od „podnikatele“ z hlediska technického chápání očekávat (T 1082/13). Podnikatel, který by chtěl nabízet produkt umožňující provedení transakce pomocí jediného zařízení, by jistě vyžadoval, aby uživatel mohl provádět všechna zadání na svém chytrém telefonu. Postup založený na jednorázových heslech, včetně otázky, jak umožnit bezpečný přenos hesla, však leží v oblasti techniky. Takto vytvořená interakce mezi dvěma aplikacemi a komunikačními kanály za účelem získání a poskytnutí jednorázového hesla vede k dvoufaktorové autentizaci, která zaručuje zvýšenou bezpečnost.

Kroky nárokovaného způsobu, zejména ty, které popisují interakci mezi dvěma aplikacemi a komunikačními kanály za účelem získání a poskytnutí jednorázového hesla, proto všechny přispívají k technické povaze vynálezu a nemohou být zahrnuty do formulace technického problému.

Nejbližší stav techniky je ten, který je popsán v úvodu přihlášky, a týká se způsobu, ve kterém uživatel obdrží prostřednictvím SMS potvrzení transakce nezbytné pro její ověření. Podle stížnostního senátu nárokovaný způsob nezahrnuje žádnou vynálezeckou činnost, protože k provedení online transakce přes webový prohlížeč a obdržení jednorázového hesla SMS by použití chytrého telefonu bylo samozřejmé. Webový prohlížeč ani SMS aplikace normálně nemají přístup k sobě navzájem nebo k jinému komunikačnímu kanálu. Oddělení komunikačních kanálů je dosaženo jako jednoduchý bonusový efekt.

S přihlédnutím k výše uvedenému, zejména pak nedostatečnému posouzení technických znaků předmětu bylo napadené rozhodnutí zrušeno a věc vrácena průzkumové divizi k pokračování v řízení na základě pomocné žádosti. ✓