

# Evropské právo

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 351/19

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

Vynález se týká způsobu platby, kdy odchod z prodejny detekovaný pomocí mobilního telefonu zákazníka vygeneroval zaslání konečné faktury a automatické odepsání z účtu zákazníka.

Senát zdůraznil, že místo v obchodě, kde musí lidé platit, vystavení úplné nebo částečné faktury nebo typ přijaté platby, jsou administrativní rozhodnutí, které musí učinit podnikatel. Platba na výstupu nebo dokonce automatické odepsání účtu zákazníka jsou proto netechnické znaky, které je třeba zařadit do definice objektivního technického problému jako omezení, která je třeba respektovat („Comvik přístup“, T 641/00).

Objektivní technický problém s ohledem na dokument D1 tedy spočívá v implementaci automatického stržení konečné částky na zákaznický účet při odchodu osoby. Z dokumentu D1 je známá metoda zjišťování odchodu osoby a známé jsou i automatické platební metody pomocí mobilních nebo bezdrátových zařízení. Při provádění platby pomocí telefonu zákazníka tedy není možné proto rozpoznat žádnou vynálezickou činnost.

Stěžovatel tvrdil, že účelem D1 bylo upozornit personál restaurace, když někdo odešel z restaurace, aniž by zaplatil, a že by nebylo zřejmé použít tuto metodu k jinému účelu, s výjimkou znalosti, jak automaticky spustit způsob platby.

Senát s tímto argumentem nesouhlasil a připomněl, že Comvik přístup vytváří právní fikci, podle níž je cíl, kterého má být dosaženo, včetně netechnických znaků, prezentován odborníkovi v oboru a je na něm, aby implementovat technickou metodu, která tohoto cíle dosáhne. Otázka, zda by odborník v oboru těchto netechnických znaků „dosáhl“, proto nevystává, protože tyto znaky jsou známy jako součást cíle, kterého má být dosaženo. Relevantní otázkou spíše je, zda by pro odborníka v oboru bylo zřejmé realizovat technické řešení odpovídající nárokovanému předmětu.

Stěžovateli, který tvrdil, že odborník v oboru by nebyl schopen zavést metodu automatického debetu, senát odpověděl, že žádost neobsahuje žádné podrobnosti, a naopak zůstává na vysoké úrovni obecnosti, z čehož vyplývá, že požadovaná hardwarová a softwarová měření jsou dobře známá odborníkům v oboru (jinak by vynález nebyl dostatečně popsán).

S ohledem na výše uvedené stížnostní senát stížnost zamítl.

## Postoupení právní otázky Velkému stížnostnímu senátu

V případě T 56/21 postoupil technický stížnostní senát 3.3.04 Velkému stížnostnímu senátu následující právní otázku:

*Existuje nedostatek jasnosti nebo podpory ve smyslu čl. 84 EPC, pokud část vynálezu, zveřejněného v popisu a/nebo výkresech patentové přihlášky (např. provedení vynálezu, nebo část podobná nároku) nespadá do předmětu, pro který je požadována ochrana („nesoulad rozsahu mezi popisem a patentovými nároky“)? Otázka je omezena na řízení ex parte.*

Senát k tomu poznamenal, že nedávné case law není v této otázce jednotné, jak si čtenáři příspěvků „Evropské právo“ mohli již všimnout. Senáty totiž vydaly odlišná rozhodnutí v otázce, zda čl. 84 EPC vyžaduje úpravu popisu v případě nesrovnalostí s nároky. I výše uvedený senát rozvířil diskusi svým rozhodnutím T 1989/18.

Podle senátu čl. 84 EPC stanoví požadavky na nároky, nikoli na popis. „Travaux preparatoire“ poskytují v této otázce o záměrech zákonodárců jen málo informací. Case law se dlouho domnívalo, že úprava popisu je nezbytná, zejména pro usnadnění výkladu rozsahu ochrany soudy podle čl. 69 EPC. Instrukce pro průzkum proto od počátku vyžadovaly odstranění nesrovnalostí. To je však obtížně slučitelné s case law, podle které nároky musí být jasné samy o sobě, a s case law k čl. 69 EPC, která se vztahuje pouze na EPÚ při průzkumu čl. 123(3) EPC.

V daném případě byla přihláška zamítnuta, protože přihlašovatel trval na tom, že v popisu musí být zachována „příkladná provedení“, která však již neodpovídají vynálezu považovanému za patentovatelný. Podle „Instrukcí“ F-IV 4.4 musí být tyto části popisu z popisu vypuštěny.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2845/19

Podle čl. 14(2) 2 EPC lze během řízení před EPÚ provést překlad textu do úředního jazyka tak, aby odpovídal textu přihlášky tak, jak byla podána. Toto učinil majitel patentu před odporovou divizí tím, že upravil znak „F27(e)“ nároku týkající se definice vzdálenosti B tak, aby odpovídal původnímu textu v japonštině.

Podle senátu z tohoto pozměňovacího návrhu vyplývá, že na jednorázové pleny, na které se nevztahuje nárok uděleného patentu, se takto upravený patent vztahovat bude. To je ovšem v rozporu s požadavky čl. 123(3) EPC.

Podle navrhované nové definice je vzdálenost B definována jako „vzdálenost mezi podpěrami, když je vzorek natažen, tj. není smrštěn pružnými a elastickými prvky (maximální natažená délka)“. Vzorek pak musí být plochý, to znamená, že již nesmí být pomačkaný.

V nároku 1 uděleného patentu byla vzdálenost B definována jako „vzdálenost mezi podpěrami, když je vzorek 12

natahován, dokud pružné a elastické prvky nevytvářejí žádnou další kontrakci (maximální natažená délka)“. Taková vzdálenost je nutně menší.

Skutečnost, že oba nároky v závorkách dále specifikují pojem „maximální natažená délka“, nevede k závěru, že by tyto dva znaky měly stejný význam. Výrazy v závorkách nejsou omezující a nelze je tak použít k výkladu rozsahu nároku. V daném případě se jedná pouze o označení určené ke shrnutí předchozích výrazů, nikoli k jejich interpretaci.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1138/20

*Otázka rozsahu pravomocí stížnostních senátů, pokud jde o opětovné přezkoumání hodnocení důkazů odporovými divizemi, je diskutována již několik let. Příklady zahrnují rozhodnutí T 42/19, T 1418/17 a T 1604/16.*

Zásadní otázkou v daném případě bylo, zda odporová divize správně rozhodla, že prezentace NPL1 předložená Evropské kosmické agentuře byla zpřístupněna veřejnosti před datem účinného podání patentu.

V rovině dokazování má senát za to, že není třeba rozlišovat mezi dvěma úrovněmi důkazů (vyváženost pravděpodobností a mimo veškerou rozumnou pochybnost). Existuje pouze jedna úroveň, a to, zda je rozhodující orgán s přihlédnutím k okolnostem případu a relevantním důkazům přesvědčen, že tvrzená skutečnost nastala. Pokud jsou všechny důkazy v rukou namítajícího, je třeba to vzít v úvahu při posuzování váhy a důležitosti, kterou je třeba těmto důkazům přikládat. To ale neznamená, že existují dva různé standardy (T 68/20, T 660/16).

Vzhledem k zásadě volného hodnocení důkazů navíc neexistují žádná pravidla pro rozhodování, které důkazy jsou více či méně přesvědčivé. Zda je skutečnost prokázána, musí být posouzeno na základě všech relevantních důkazů ve spisu. Jsou-li skutečnosti zpochybněny, je na rozhodujícím orgánu, aby určil důkazní hodnotu každého relevantního důkazu, například věrohodnost a spolehlivost svědka, a rozhodnutí musí být odůvodněno.

K otázce příslušnosti má senát za to, že jako jediný soudní orgán, který je způsobilý zjišťovat skutkový i právní stav,

mají senáty pravomoc zjišťovat rozhodné skutkové okolnosti, a tudíž svými vlastními závěry nahrazovat zjištění prvního stupně. Nejsou však povinny zjišťovat již zjištěné skutečnosti *de novo*. Vyplývá to ze zásady průzkumu *ex officio* (čl. 114(1) EPC). Stává se, že odvolací soudy jsou omezeny v posouzení skutkového stavu, když již první instance měla soudní povahu, což však u EPÚ není. Přezkum faktů nemá nic společného s přezkumem rozhodnutí diskreční povahy, na něž se vztahuje G 7/93.

Skutečnost, že stížnostní senáty mají pravomoc zjišťovat skutkový stav, je zásadní pro dodržení čl. 41.4 dohody TRIPS.

Pokud jde o důkazní břemeno, strana zpochybňující posouzení provedené první instancí musí prokázat, že se posledně jmenovaný dopustil pochybení. Strana musí například prokázat, že příslušný orgán jednající přiměřeně nemohl dospět ke stejnému závěru, že předložil stejně pravděpodobnou, přijatelnou nebo rozumnou alternativu, ale že první instance řádně nevezala v úvahu nebo nevysvětlila, proč to nebrala v úvahu.

Senát však může zjistit skutkový stav z vlastního podnětu, i když účastník neprokázal pochybení. ✓

*Ing. Emil Jenerál*