



EVROPSKÉ PRÁVO

Informace o přístupu k ústnímu jednání před odporovými divizemi prostřednictvím videokonference

Ústní jednání před odporovou divizí je veřejné, pokud divize nerozhodne jinak (čl. 116(4) EPC). V případě ústního jednání prostřednictvím videokonference je veřejnosti umožněn vzdálený přístup v souladu s článkem 5 Rozhodnutí prezidenta Evropského patentového úřadu ze 14. dubna 2020 týkajícího se pilotního projektu pro ústní jednání prostřednictvím videokonference před odporovými divizemi (OJ EPÚ 2020, A41) a bodem 5 Sdělení Evropského patentového úřadu ze dne 14. dubna 2020 o pilotním projektu pro ústní jednání prostřednictvím videokonference před odporovými divizemi (OJ EPÚ 2020, A42).

A. Přístup k ústnímu jednání

O vzdálenou účast na ústních jednáních před odporovými divizemi vedených prostřednictvím videokonferencí může požádat kdokoliv.

1. Žádost se podává e-mailem Evropskému patentovému úřadu na adresu support@epo.org nejméně tři pracovní dny před datem uvedeným v předvolání k ústnímu jednání. Žádost podaná později nemusí být zpracována včas, a proto k ní nemusí být přihlíženo.
2. Žádost musí být podána členem veřejnosti, který se chce vzdáleně účastnit ústního jednání, nebo jeho jménem (žadatel), a musí obsahovat:
 - (a) číslo přihlášky
 - (b) datum ústního jednání

- (c) jméno žadatele
 - (d) e-mailovou adresu žadatele.
3. Podaná žádost člena veřejnosti o vzdálený přístup k ústnímu jednání se považuje za souhlas s *Podmínkami pro vzdálenou účast na ústním jednání prostřednictvím videokonference*, jak jsou uvedeny v oddílu B dále.
 4. Evropský patentový úřad zašle žadateli podrobnosti o připojení k ústnímu jednání na e-mailovou adresu uvedenou v jeho žádosti.
 5. Přístup může být ve výjimečných případech odepřen, pokud počet obdržených žádostí přesáhne stanovenou hranici a existuje riziko, že bude mít nepříznivý dopad na průběh ústního jednání, nebo pokud bylo zjištěno, že žadatel, který se v předchozích šesti měsících účastnil ústního jednání prostřednictvím videokonference, porušil *Podmínky pro vzdálenou účast na ústním jednání prostřednictvím videokonference*, jak jsou uvedeny v oddíle B dále.

B. Podmínky pro vzdálenou účast na ústním jednání prostřednictvím videokonference

Vzdálená účast člena veřejnosti podléhá následujícím podmínkám:

1. Člen veřejnosti, který žádá o souhlas se vzdáleným přístupem k ústnímu jednání, musí o sobě poskytnout informace, aby získal podrobnosti o připojení pro vzdálený přístup.



2. Účast je omezena na poslech a sledování obrázků přenášených během videokonference. Člen veřejnosti nesmí zapnout mikrofon nebo kameru, ledaže by o to požádal předsedající divize; není oprávněn mluvit nebo se jinak zapojovat do videokonference, ledaže by k tomu byl výslovně předsedajícím vyzván.
3. Pokud o to předseda požádá, musí člen veřejnosti dočasně zapnout kameru, aby se tak účastníkům videokonference umožnilo zjistit jeho totožnost, jako by byl osobně přítomen v prostorách EPÚ.
4. Je zakázáno, aby člen veřejnosti vzdáleně se účastníci ústního jednání nebo jakákoli jiná osoba pořizovala nebo přenášela video a/nebo zvukové nahrávky jakékoli části videokonference. Člen veřejnosti žádající o souhlas s účastí na ústním jednání přebírá plnou odpovědnost za to, že spojení vytvořené pomocí údajů poskytnutých Evropským patentovým úřadem nebude použito pro záznam nebo přenos.
5. Podrobnosti o připojení poskytnuté členu veřejnosti Evropským patentovým úřadem pro vzdálenou účast na ústním jednání jsou určeny pouze pro výhradní použití žadatele. Člen veřejnosti nesmí tyto údaje sdílet s žádnou třetí stranou; přebírá plnou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z neoprávněného užití údajů o připojení třetí stranou.
6. Člen veřejnosti se musí řídit veškerými pokyny, které mu sdělí předsedající v zájmu efektivního a nerušeného průběhu ústního jednání.
7. Žádost o vzdálený přístup člena veřejnosti k ústnímu jednání se považuje za přijetí těchto *Podmínek pro vzdálenou účast na ústním jednání prostřednictvím videokonference*.
8. Jakékoli porušení těchto podmínek může mít za následek vyloučení člena veřejnosti z ústního jednání prostřednictvím videokonference. Pokud předsedající zjistí, že výše uvedené podmínky jsou porušeny způsobem, který by narušil efektivní vedení ústního jednání nebo by nepříznivě ovlivnil práva ostatních účastníků na ústním jednání, nebo pokud to vyžadují jiné závažné důvody, může požádat člena veřejnosti o opuštění videokonference a ukončení spojení.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1378/16

V daném případě se jedná o stížnost proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla zamítnuta evropská patentová přihláška s odůvodněním, že obsahuje předmět jdoucí nad rámec přihlášky, jak byla podána (čl. 123(2) EPC) a absence vynálezecké činnosti (čl. 56 EPC). Ústní jednání, které se konalo dne 8. května 2020, bylo poprvé v historii EPÚ vedené formou videokonference.

Na rozdíl od některých národních patentových systémů EPC výslovně nestanoví formu, ve které by mělo být ústní jednání podle čl. 116 EPC vedeno. Senát proto využil této příležitosti, aby nejprve posoudil právní základ ústních jednání ve smyslu čl. 116 EPC.

V minulosti stížnostní senáty žádosti o ústní jednání vedené formou videokonference, odmítaly, většinou s odůvodněním, že pro to

v EPC neexistuje obecný právní rámec. Zejména že neexistují ustanovení týkající se vhodných místnosti a účasti veřejnosti na jednáních (viz např. T 1266/07, bod 1 odůvodnění; T 2068/14, bod 1.2.2 odůvodnění).

Současně stížnostní senáty dospěly k závěru, že čl. 116 EPC neukládá povinnost konat ústní jednání za fyzické přítomnosti stran. Jak se uvádí v T 2068/14, „i když videokonference neumožňuje přímou komunikaci, jako je tomu při osobním setkání při ústních jednáních, zahrnuje nicméně podstatu ústního jednání, konkrétně že senát a strany/zástupci mohou spolu navzájem komunikovat“ (viz bod 1.2.3 odůvodnění). Proto několik senátů usoudilo, že je na jejich uvážení, zda takovou formu pro ústní jednání zvolí (T 2068/14, bod 1.2.2 odůvodnění; T 195/14, bod 1 odůvodnění; T 932/16, bod 1.1 odůvodnění).

Stížnostní senát se v daném případě s touto interpretací právního rámce ztotožnil. Ústní jednání vedené formou videokonference EPC nevyklučuje, a tato naplňuje požadavky kladené na ústní jednání ve smyslu čl. 116 EPC. EPC pouze vyžaduje, aby byl zajištěn veřejný charakter jednání (čl. 116(4) EPC). Forma jakou strany ústně přednášejí svoje argumenty (ať již za fyzické přítomnosti či bez ní) není v čl. 116 EPC předepsána.

Na tomto základě proto stížnostní senát v daném případě považoval za vhodné a expeditivní, převést svolané ústní jednání za osobní účasti stran na jednání vedené formou videokonference. Na rozdíl od okolností, za kterých byla vydána shora zmíněná rozhodnutí, má stížnostní senát v současnosti pro daný účel k dispozici i vhodné místnosti.

Navíc pak byla prostřednictvím Sdělení zveřejněného na internetových stránkách stížnostních senátů dne 6. května 2020 zformulována ustanovení upravující účast veřejnosti na ústních jednáních, ve kterých se mj. přímo uvádí, že „ústní jednání bude vedeno formou videokonference pouze po dohodě s příslušnými stranami „a dále že“ člen veřejnosti, který se chce zúčastnit ústního jednání vedeného formou videokonference, se ho může zúčastnit ve k tomu vyčleněných místnostech sídla stížnostních senátů v Haaru“.

Stěžovatelka s vedením ústního jednání formou videokonference vyjádřila souhlas a veřejnost měla možnost k jednání připojit z vyčleněných místností stížnostních senátů.

Vlastní stížnost byla zamítnuta v podstatě se stejných důvodů, jako napadené rozhodnutí.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1850/16

V daném případě stížnost směřovala proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent, týkající se monovalentní kompozice pro vazbu na CD40L a způsob použití, který byl udělen na základě mezinárodní přihlášky PCT, zrušen. Patent byl napaden dvěma odpory podle čl. 100(a) EPC s námitkami týkajícími se výluk z patentovatelnosti (čl. 53(c)

EPC), absence novosti (čl. 54 EPC) a vynálezecské činnosti (čl. 56 EPC), a dále podle čl. 100(b) a 100(c) EPC.

Ve svém rozhodnutí odporová divize uvedla, že v nárocích chybí technické znaky. Podle jejího názoru tato absence znamená vypuštění podstatných znaků nárokovaného vynálezu, což má za následek, že kryjí i „po-



užití“, které v přihlášce popsány nebyly. Proto patent zrušila, a to z důvodu, že předmět evropského patentu jde nad rámec přihlášky, jak byla podána, a nespĺňuje tak požadavky EPC. Konkrétně pak rozhodla, že předmět prvního nároku hlavní žádosti nespĺňuje požadavky čl. 123(2) EPC, což platí i pro nároky pomocných žádostí 1 až 5. Nárok 1 pomocné žádosti 6 pak podle divize nespĺňuje požadavky čl. 123(3) EPC a pomocná žádost 7 nebyla připuřtěna do řízení.

Spolu s odůvodněním stížnosti se majitel patentu, ve snaze zavést chybějící znaky, se snažil objasnit vynález z hlediska pokrytí „použití“, podal soubor nároků hlavní žádosti a pomocné žádosti I až IV, z nichž některé odpovídaly pomocným žádostem uplatněným v odporovém řízení.

V průběhu stížnostního řízení oponent namítl, že navržené změny tvoří kombinace znaků, které nebyly v původní patentové přihlášce popsány/vysvětleny. Majitel patentu naopak tvrdil, že v přihlášce oporu pro jednotlivé znaky nároku nalézt lze. Jinými slovy, šlo o asociace znaků popisovaných jako nezávislé nebo uvedené v nezávislých částech textu.

Hlavním účelem stížnostního řízení proto bylo zjistit, zda vynález uvedený v těchto nárocích byl obsažen v původní patentové přihlášce, tj. zda tyto kombinace byly ve skutečnosti popsány v původním znění přihlášky a/nebo zda je skutečně možné kombinovat prvky uvedené v různých částech textu.

V souladu s ustáleným case law stížnostní senát ve svém rozhodnutí připomněl, že:

- text hlavní žádosti není „rezervoárem“, ze kterého je možné vybírat znaky (nebo prvky) patřící různým částem za účelem umělé rekonstruovat konkrétní kombinaci; a
- že je důležité určit, zda odborník při čtení textu jako celku by zvážil kombinaci

jednotlivých znaků na základě jasného, k tomu motivujícího podnětu nebo indikace v přihlášce.

V daném případě stížnostní senát uvedl, že jeden ze znaků uvedených v úpravách navrhovaných majitelem patentu, ačkoli v textu uveden byl, nebyl v textu popsán jako vhodný ke kombinaci. Senát tak posoudil, zda by odborník vážně zvážil kombinaci jednotlivých znaků, které jsou v dokumentu uvedeny izolovaně. Zejména pak uvedl, že aby byla kombinace uvedená v nároku akceptovatelná, musí být přímo a jednoznačně popsána/vysvětlena.

Na tomto základě stížnostní senát usoudil, že odborník by takovou kombinaci neuvažoval. Dospěl tedy k závěru, že vynález definovaný v souboru nároků nebyl obsažen v textu přihlášky a stížnost zamítl.

Pro praxi pak z uvedeného rozhodnutí vyplývají následující doporučení:

- Pokud nároky obsahují jakoukoli kombinaci technických znaků, je třeba ověřit, že je uvedena v textu a/nebo alespoň možná ve světle textu (žádné náznaky opaku či neslučitelná provedení vynálezu).
- Při sestavování patentové přihlášky zvážít všechny možné variace vynálezu a pokud vynález různé variace zahrnuje, posoudit jejich potenciální kombinace.
- Během průzkumového řízení zajistit, aby úpravy nároků byly skutečně v přihlášce popsány/objasněny, navrhovány a/nebo předvídaný ve světle textu přihlášky, jak byla podána.
- Během odporového a stížnostního řízení zajistit, aby úpravy nároků efektivně vymezovaly a vyjasňovaly vynález. Přitom je třeba se vyhnout vypouštění či nahrazování znaků, potenciálně vedoucí k rozšíření rozsahu ochrany patentu.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 437/17

V daném případě podal oponent stížnost proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl odpor zamítnut a evropský patent ponechán v platnosti v uděleném znění. Odpor byl podán proti evropskému patentu jako celku, přičemž byly uplatněny všechny důvody odporu, tj. čl. 100(a) (novost a vynálezská činnost), čl. 100(b) (dostatečný popis/vysvětlení vynálezu) a čl. 100(c) EPC (předmět jdoucí nad rámec přihlášky, jak byla podána).

Stěžovatel/oponent ve stížnosti požadoval, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a patent byl zrušen. Majitel patentu pak požadoval, aby byla stížnost zamítnuta.

V rámci příprav stranami požadovaného ústního jednání stížnostní senát sdělil stranám zprávou v souladu s čl. 15(1) RPBA 2007 své prozatímní stanovisko. Podle jeho názoru předmět nároku 1 patentu, jak byl udělen, jde nad rámec popisu/vysvětlení vynálezu v přihlášce, jak byla podána a patent tak bude pravděpodobně zrušen.

V dopise ze dne 14. dubna 2020 majitel patentu předložil argumenty, proč patent v uděleném znění splňuje požadavky čl. 123(2) EPC.

Zprávou ze dne 22. května 2020 informoval senát strany o tom, že v důsledku opatření proti šíření koronaviru se ústní jednání, původně plánované na 6. květen posouvá na 8. červenec 2020. Další zprávou ze dne 26. května 2020 pak strany požádal, aby potvrdily, zda by byly dotčeny v rámci Evropy omezeními v dopravě, které by jim bránily se dostavit na ústní jednání v sídle stížnostních senátů. V reakci na to požádal dne 23. června 2020 majitel patentu o posunutí ústního jednání „s ohledem na probíhající koronavirovou pandemii a zdravotní rizika spojená s dopravou do sídla stížnostních senátů a zpět“. Stěžovatel/oponent svoji účast na jednání potvrdil.

Zprávou ze dne 29. června 2020 senát informoval strany, že žádosti o posunutí ústního jednání se nevyhovuje, a platí tak stanovené datum 8. červenec 2020. Vycházel přitom ze situace v jednotlivých smluvních státech EPC, kde navzdory jednotlivým ohniskům infekce se celková situace během června stabilizovala, což umožnilo, zejména v Německu, dřívější cestovní omezení odstranit. Majitelem patentu uváděné spíše obecné, nespécifické důvody tak neuznal za seriózní důvody, které by opravňovaly ke stanovení nového data ústního jednání ve smyslu čl. 15(2) RPBA 2020.

„Článek 15(2) RPBA – 2020

- (2) *Senát může povolit změnu data konání ústního jednání, pokud o to účastník požádá a uvede závažné důvody, které ospravedlňují stanovení nového data. Pokud je účastník zastoupen, musí se závažné důvody týkat zástupce.*
- (a) *Žádost musí být písemná, a pokud je to vhodné doplněna o důkazní dokumenty. Žádost musí být podána co možná nejdříve po obdržení předvolání k ústnímu jednání a vzniku příslušných vážných důvodů. Žádost by měla zahrnovat seznam dat, ve kterých by se účastník nemohl ústního jednání zúčastnit.*
- (b) *Důvody, které by mohly ospravedlnit změnu data ústního jednání zahrnují:*
- (i) *doručení předvolání k ústnímu jednání na jiné řízení před Evropským patentovým úřadem neb o národním soudem, obdržené před doručím předvolání k ústnímu jednání před senátem;*
- (ii) *vážné onemocnění;*
- (iii) *úmrtí v rodině;*



- (iv) svatba či obřad pro jiný uznávaný partnerský vztah;
 - (v) vojenská služba či jiný povinný výkon občanských povinností;
 - (vi) svátky nebo obchodní cesty, které byl pevně sjednány před doručení předvolání k ústnímu jednání.
- (c) Důvody, které změnu data ústního jednání zpravidla neospravedlňují zahrnují:
- (i) podání nových žádostí, skutečností, námitek, argumentů či důkazů;
 - (ii) nadměrné pracovní vytížení;
 - (iii) nedostupnost řádně zastoupeného účastníka;

- (iv) nedostupnost doprovázející osoby;
- (v) jmenování nového evropského patentového zástupce.“

Pro evropského patentového zástupce se sídlem v Berlíně, který zastupoval majitele patentu, tak již neexistovala žádná zjedná cestovní omezení, která by mu bránila v účasti na ústním jednání.

Dopisem ze dne 2. července 2020 majitel patentu informoval senát, že se ústního jednání nezúčastní a že nadále trvá na původní argumentaci a žádostech. Ústní jednání se konalo 8. července 2020 bez účasti majitele patentu.

Na závěr jednání bylo vyhlášeno rozhodnutí senátu, kterým byl patent zrušen.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1091/17

V daném případě podal stížnost přihlašovatel evropské patentové přihlášky proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla přihláška zamítnuta pro nedostatek vynálezecké činnosti.

Stěžovatel/přihlašovatel v odůvodnění stížnosti předložil nové žádosti a požádal o ústní jednání. Jako nejbližší stav techniky pro hodnocení vynálezecké činnosti stížnostní senát určit dokument D2. Během ústního jednání stěžovatel/přihlašovatel zpochybnil veřejnou dostupnost dokumentu D2. Ačkoliv první stránka dokumentu D2 uváděla jako datum online zveřejnění 12. května 2007, tj. před prioritou předmětné přihlášky, článek se objevil až v zářijovém vydání časopisu v roce 2008, tj. po prioritě. Stížnostní senát však na ústním jednání prokázal, odkazem na seriózní a spolehlivý zdroj informací SpringerLink (<https://link.springer.com/>), že článek byl skutečně zveřejněn již dne 12. května 2007.

Přihláška se týká způsobu vyhledávání v databázi lékařských obrazů (v tomto případě obrazů nádorů), zahrnující krok vyhledávání podobných obrazů. Vynález se liší od řešení dle dokumentu D2 výpočtem statistiky založené na klinické informaci spojené se souborem podobných obrazů, prezentací těchto statistik uživateli a přijetím následného vstupu na základě této statistiky.

Podle stížnostního senátu jsou tyto odlišné znaky výsledkem prezentace/podávání informace, a proto nemohou zahrnovat vynálezec-kou činnost.

Stěžovatel argumentoval tím, že prezentace statistiky se souborem podobných případů se týká způsobu (jak) je informace prezentována a nikoli obsahu (co). Stížnostní senát sice připustil, že existuje pár rozhodnutí (T 1749/06, T 651/12), které uznávají, že odkaz na prezen-

taci/podávání informace v čl. 52(2)(d) EPC se vztahuje výhradně na kognitivní obsah prezentované informace („co je prezentováno“) a nikoli na způsob jakým je prezentována („jak je prezentována“). Podle převažujícího case law, převzatého také do Instrukcí pro provádění průzkumu v EPÚ (G-II 3.7), je však to, co je prezentováno a způsob, jakým je to prezentováno, považováno za „prezentaci/podávání informace“ (T 1143/06, T 1741/08, T 1214/09, T 1562/11, T 1802/13). Argument stěžovatele, že odlišující znaky se netýkají prezentace informace, proto nebyl pro senát přesvědčivý.

Stížnostní senát rovněž připustil, že prezentace může výjimečně přispět k technické povaze za předpokladu, že přesvědčivě pomůže uživateli provádět technický úkol prostřednictvím nepřetržitého a řízeného procesu interakce člověk-stroj (T 336/14).

V daném případě však nejde o úkol technické povahy, protože se týká diagnózy, která zahrnuje čistě duševní fáze dedukce a rozhodnutí.

Pokud je úkolem vyhledávat lékařská data v databázi, není stížnostní senát přesvědčen ani argumentem vycházejícím z analogie s rozhodnutím T 643/00. V tomto případě zobrazovací technika definovaná objektivním technickým kritériem (rozlišením obrazu) vytvořila objektivní fyziologický efekt, který lze kvalifikovat jako technický účinek. To však není srovnatelné s prezentací klinické statistiky, která vytváří řetězec účinků přerušovaných sémantickými nebo kognitivními procesy.

Stížnostní senát tak dospěl k závěru, že předmět přihlášky nesplňuje podmínku vynálezecké činnosti a proto stížnost zamítl.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1414/18

V daném případě se stížnost týkala rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla evropská patentová přihláška v souladu s čl. 97(2) EPC zamítnuta. Odůvodnění zamítnutí sestávalo z pouhého odkazu na poslední zprávu podle čl. 94(3) EPC.

K předmětné přihlášce byla v souladu s Pr. 64(1) EPC vypracována pouze částečná zpráva o evropské rešerši. V příloze této zprávy rešeršér uvedl, že přihláška obsahuje dva vynálezy a nesplňuje tak požadavek jednotnosti vynálezu.

Nárok 1 a částečně i závislé nároky 3 až 13 se údajně týkaly prvního vynálezu a nárok 2 pak vynálezu druhého. Rešerše tak byla v souladu s Pr. 64(1) EPC provedena pouze na vynález, nárokováný jako první.

Přihlašovatel byl současně vyzván, aby v případě zájmu o rešerši k druhému vynálezu zaplatil ve dvouměsíční lhůtě další rešeršní poplatky. Po zaplacení tohoto dalšího rešeršního poplatku pak byla vyhotovena úplná rešeršní zpráva.

Zprávou podle čl. 94(3) EPC průzkumová divize názor rešeršéra o nejednotnosti vynálezu podle čl. 82 EPC potvrdila. V reakci na tuto zprávu přihlašovatel zpochybnil posouzení jednotnosti vynálezu a požadoval vrácení dalšího rešeršního poplatku. V následných zprávách průzkumová divize na námitce nejednotnosti setrvala, přičemž uvedla zejména následující:

„V daném případě je potřeba provést dvě rešerše, neboť nárok 1 představuje široký nárok



týkající se načasování, zatímco nárok 2 je omezen na konkrétní znaky popisující překrývající se rámce. Z rešeršní zprávy je zřejmé, že byly vyhotoveny dvě rešerše a zjištěny rozdílné dokumenty.“

Dále pak zpráva průzkumové divize obsahovala následující závěr:

„Pokud jde o navrácení rešeršního poplatku. Průzkumová divize je předběžně názoru, že požadavek na vrácení poplatku bude zamítnut...“

Následným krokem bude svolání ústního jednání, během kterého bude přihláška zamítnuta (čl. 97(2) EPC).“

V reakci na výše uvedenou zprávu přihlašovatel vzal svoji žádost o ústní jednání zpět s tím, aby bylo vydáno stížností napadnutelné rozhodnutí na podkladě stávajícího stavu spisu.

V odůvodnění stížnosti přihlašovatel požádal, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno, a jako hlavní žádost, aby byl udělen patent s původními nároky, nebo – alternativně – s nároky podle pomocné žádosti, předložené spolu s odůvodněním stížnosti. Současně požádal o vrácení rešeršního poplatku.

Nárok 1 předmětné evropské patentové přihlášky se týká způsobu konfigurace synchronizačního zdroje v komunikaci zařízení-zařízení (D2D) pro první uživatelské zařízení (UE) a nárok 2 se týká rovněž způsobu konfigurace synchronizačního zdroje v komunikaci zařízení-zařízení (D2D), ale pro síťové uzel.

Stížnostní senát připomněl, že podle článku 82 EPC se přihláška může týkat pouze jednoho vynálezu nebo několika vynálezů spojených vzájemně tak, že tvoří jedinou obecnou vynálezeckou myšlenku.

„Článek 82 EPC – Jednotnost vynálezu“

Evropská patentová přihláška se může týkat pouze jednoho vynálezu nebo skupiny vynálezů

navzájem tak spojených, že tvoří jedinou obecnou vynálezeckou myšlenku.

Pravidlo 44 EPC – Jednotnost vynálezu

- (1) *Je-li v evropské patentové přihlášce nárokována skupina vynálezů, je požadavek jednotnosti vynálezu uvedený v článku 82 splněn pouze tehdy, pokud existuje mezi těmito vynálezy technický vztah, který se týká jednoho nebo více shodných nebo si odpovídajících zvláštních technických znaků. Výraz „zvláštní technické znaky“ znamená takové technické znaky, které určují přínos každého z nárokových vynálezů, uvažovaného jako celek, ke stavu techniky.*
- (2) *Při určení, zda je několik vynálezů navzájem tak spojeno, že tvoří jedinou obecnou vynálezeckou myšlenku, se nepřihlíží k tomu, zda jsou vynálezy nárokovány v samostatných nárocích, nebo jako varianty v rámci jediného nároku.“*

Z toho vyplývá, že pojem „jediná obecná vynálezecká myšlenka“ podle čl. 82 EPC a koncept „shodné nebo odpovídající si zvláštní technické znaky“ podle Pr. 44(1) EPC hrají roli, resp. musí být posouzeny pro účely rozhodnutí o otázce jednotnosti vynálezu pouze v případě, kdy se přihláška týká více než jednoho vynálezu. Jako první tak musí být určeno, zda se předmětná přihláška týká jednoho či více „vynálezů“.

Pro řádné posouzení souladu s čl. 82 EPC, je třeba stanovit „vynález/y“ na základě řešeného technického problému, a to v souladu s popisem předmětné přihlášky (viz např. W 11/89, OJ EPÚ 1993,225, bod odůvodnění 4.1; W 6/97, bod 6.3; T 173/06, bod 8; T 1888/09, bod 2.1). To je i v souladu s Instrukcemi k provádění průzkumu v EPÚ ve verzi z listopadu 2017 (viz např. F-V, oddíl 8, druhý odstavce a oddíl 8.1, předposlední věta).

V daném případě se původní přihláška jako celek (tj. včetně popisu a výkresů) týká kon-

zistentně jednoho vynálezu, jehož cílem je „poskytnout metodu konfigurace zdroje načasování tak, aby přenos/příjem dat pro komunikaci D2D a normální komunikace se vzájemně neovlivňovaly“ (viz např. odstavec [0008] původního popisu).

Nárok 1 v původním podání tak popisuje vynález (tj. řešení výše uvedeného technického problému) z pohledu UE (tj. hlásící čas přijetí a informaci o zdroji alokaci zdroje do síťového uzlu), zatímco nárok 2 v původním podání popisuje stejný vynález z pohledu síťového uzlu (tj. na základě hlášeného času přijetí a informace o alokaci zdroje provádějící odhady, zda D2D subrámeček na prvním UE překrývá normální propojený subrámeček). Z patentové přihlášky není zřejmý žádný podnět k nezávislému použití metody v UE v síťovém uzlu k jinému účelu a přihláška proto musí být považována za týkající se pouze jednoho vynálezu.

Pokud jde o argument průzkumové divize, že bylo nutné provést dvě rešerše, stížnostní

senát poznamenal, že úplná rešerše by se neměla omezovat na nároky, ale měl by být brán v úvahu také popis spolu s výkresy.

Průzkumová divize se podle senátu dále dopustila podstatné procesní vady tím, že ve svém poslední zprávě uvedla, že dalším procesním krokem bude ústní jednání, během kterého bude přihláška zamítnuta.

V návaznosti na toto jednoznačné prohlášení, které vyvolalo dojem, že přihláška bude v každém případě zamítnuta, a to bez ohledu na případné argumenty stěžovatele/přihlašovatele, stáhl přihlašovatel svoji žádost o ústní jednání a požádal o rozhodnutí na základě stavu spisu. Tím došlo k porušení jeho práva na slyšení.

Na základě výše uvedeného stížnostní senát rozhodl o vrácení případu průzkumové divizi k dalšímu řízení, navrácení uhrazeného dalšího rešeršního poplatku a vzhledem k podstatné procesní vadě pak i – z moci úřední – k navrácení poplatku stížnostního.

K rozhodnutí právního stížnostního senátu EPÚ J 7/19

Dne 17. dubna 2009 podal přihlašovatel cestou mezinárodní přihlášky evropskou patentovou přihlášku, nárokuje tři japonské priority. Žádost o vstup do regionální/evropské fáze řízení byla podána 20. října 2010. Dne 9. června 2016 přihlašovatel evropskou přihlášku odvolal a požádal o vrácení dosud uhrazených poplatků. Řízení bylo ukončeno 15. června 2016, což bylo dne 20. července 2016 oznámeno v Evropském patentovém věstníku.

Dne 20. června 2017 podal přihlašovatel žádost o opravu podle Pr. 139 EPC, s tím že žádost o odvolání přihlášky a vrácení poplatků bylo chybné. Tyto žádosti byly založeny na „mylné víře“, že nároky odvolané evropské patentové přihlášky byly shodné s nároky odpovídající japonské patentové přihlášky. Na to, že šlo o chybný předpoklad, přišel přihlašovatel až v dubnu 2017. Pokud by si byl vědom toho, že nároky v evropské patentové přihlášce mají rozdílný rozsah, nikdy by evropskou přihlášku



neopustil. Existoval tak rozdíl mezi přihlašovatelem skutečným záměrem a procesním krokem, který učinil.

Současně se žádostí o opravu podal přihlašovatel prohlášení, kterým přiznává právo mezitímního uživatele osobám, které předmět přihlášky využily či učinily přípravy k takovému užití v období od oznámení odvolání přihlášky a oznámením o požadované opravě.

Průzkumová divize žádost o opravu zamítla, a to zejména z důvodu, že odvolání přihlášky bylo veřejnosti oznámeno před tím, než bylo požádáno o opravu.

Ve stížnosti stěžovatel/přihlašovatel požadoval, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a žádosti o opravu bylo vyhověno.

Stížnostní senát k tomu uvedl, že možnost opravy v případě odvolání je v souladu s case law stížnostních senátů EPÚ podmíněna splněním řady podmínek. V první řadě se musí jednat o chybu ve smyslu Pr. 139 EPC.

„Pravidlo 139 EPC – Oprava chyb v písemnostech předaných Evropskému patentovému úřadu“

Lingvistické chyby, chyby v transkripci a omyly v písemnostech předaných Evropskému patentovému úřadu lze na žádost opravit. Pokud se však žádost o opravu týká popisu, nároků nebo výkresů, musí být oprava tak nasnadě, aby bylo okamžitě patrné, že nemohlo být zamýšleno nic jiného než to, co se navrhuje jako oprava.“

Podle case law „chyba existuje v dokumentu podanému u EPÚ tehdy, pokud tento dokument nevyjadřuje skutečný záměr osoby, jejímž jménem byl podán“ (viz J 8/80, J 4/82).

Chyby, které plynou z rozdílu mezi skutečným a deklarovaným záměrem, jsou proto podle Pr. 139 EPC způsobilé k opravě. Oprava přitom musí zavést to, co bylo původně za-

mýšleno a nemůže být využita k tomu, aby osobě umožnila změnit záměr či si budovat pozici.

V daném případě přihlašovatel zamýšlel odvolat přihlášku. Údajná chyba se týkala důvodů pro podání odvolání. Přihlašovatel mylně věřil, že nároky evropské přihlášky se neliší od nároků v přihlášce japonské. Na základě tohoto předpokladu se rozhodl přihlášku odvolat. Neexistoval zde proto rozdíl mezi prohlášením a vůlí.

Ve skutečnosti jediný rozdíl byl mezi tím, co by stěžovatel/přihlašovatel pravděpodobně udělal, kdyby si byl vědom všech okolností, a tím co ve skutečnosti udělal. Rozdíl mezi hypotetickým záměrem strany a obsahem prohlášení, které u EPÚ podala, však nenaplnuje pojem „chyby“, jak byla v case law vypracována.

Leží tak mimo rozsah Pr. 139 EPC, jak jej interpretují stížnostní senáty. Oprava by v takovém případě kromě opravy původního záměru, založenému na chybných předpokladech, nevedla k něčemu, co bylo původně zamýšleno.

Stížnostní senát se rovněž neztotožnil s tvrzením stěžovatele/přihlašovatele, že případ se nikterak neliší od rozhodnutí J 10/08, ve kterém byla oprava odvolání povolena. V této kauze americký zástupce chybně vydal pokyn k opuštění evropské patentové přihlášky, namísto zamýšlené mezinárodní přihlášky PCT. Šlo tak o skutkově jiný případ.

Závěrem stížnostní senát dodal, že odvolání přihlášky patří k velmi závažným procesním krokům, s řadou účinků jak pro EPÚ, tak i veřejnost.

V daném případě stěžovatel/přihlašovatel učinil rozhodnutí odvolat přihlášku bez zvažování všech relevantních okolností a musí tak nést následky. Stížnost tak zamítl.

Sdělení Evropského patentového úřadu ze dne 23. července 2020, týkající se pilotního projektu doručování e-mailem během průzkumového řízení

Evropský patentový úřad (EPÚ) od roku 2012 postupně umožňuje uživatelům za určitých specifických okolností činit podání i e-mailem.

Vzhledem k tomu, že je třeba účinněji komunikovat s přihlašovatelem v kritické fázi udělovacího řízení, zejména v období bezprostředně před ústním jednáním, a potřebě snížit spotřebu papíru, rozhodl se EPÚ spustit pilotní projekt umožňující průzkumovým divizím používat e-mail k oznamování důležitých informací, týkajících se ústního jednání. Hlavním cílem tohoto pilotního projektu je otestovat vhodnost a spolehlivost používání e-mailu namísto faxu.

1. Rozsah pilotního projektu

Pilotní projekt bude omezen na sdělení a další zprávy, které nestanovují žádnou lhůtu. Tato oznámení nebo zprávy se obvykle vydávají s cílem informovat žadatele o rozhodnutí průzkumové divize o zachování, odložení nebo zrušení ústního jednání a o důvodech tohoto rozhodnutí (tj. Formulář 2008A a případně formulář 2906) nebo o předběžném posouzení jakéhokoli podání obdrženého do data stanoveného v Pr. 116 (1) EPC.

Přihlašovatelé budou mít rovněž za určitých podmínek možnost použít e-mail k odpovědi na taková oznámení a zprávy (viz bod 3 tohoto oznámení).

2. Rámec doručování e-mailem

Základním předpokladem pro přijímání oznámení nebo zpráv prostřednictvím e-mai-

lu je souhlas přihlašovatele s takovou formou doručování. Průzkumové divize účastníci se na pilotním projektu proto vyzvou přihlašovatele, aby udělili s touto formou souhlas, a to buď v příloze k předvolání k ústnímu jednání, nebo samostatnou zprávou.

Aby žadatel souhlasil s účastí na pilotním projektu a byl tak informován e-mailem musí jednoduše poskytnout EPÚ e-mailovou adresu, na kterou si přeje zasílat oznámení a zprávy se vztahem k pilotnímu projektu (dále: hlavní e-mailová adresa). Tuto hlavní e-mailovou adresu musí poskytnout do konečného data pro písemné podání, stanoveného v Pr. 116(1) EPC. EPÚ nemůže zaručit, že e-mailová adresa poskytnutá po tomto datu bude zpracována včas.

Kromě hlavní e-mailové adresy mohou přihlašovatelé uvést i druhou e-mailovou adresu, např. e-mailovou adresu zaměstnance nebo příslušného zástupce evropské patentové přihlášky, na které EPÚ zašle kopii jakéhokoli oznámení nebo zprávy současně, jako zdvořilostní službu.

Jakékoli oznámení nebo zpráva oznámené e-mailem bude zasláno z centrálního e-mailového účtu (dále jen „centrální e-mailový účet“) spravovaného direktorátem, do kterého příslušná průzkumová divize patří. Budou odeslány jako příloha ve formátu PDF.

Pokud bylo učiněno písemné podání podle Pr. 116 EPD a průzkumová divize považuje za vhodné informovat přihlašovatele ještě před ústním jednáním o jeho předběžném posouzení, včetně případných informací



o novém relevantním stavu techniky, budou k e-mailu připojeny ve formátu PDF i kopie těchto dokumentů.

Před odesláním jakýchkoli sdělení nebo zprávy e-mailem EPÚ v rámci pilotního projektu ověří, zda hlavní e-mailová adresa poskytnutá přihlašovatelem řádně funguje.

Přihlašovatelé budou vyzváni, aby neprodleně potvrdili přijetí jakéhokoli oznámení nebo jiné komunikace, které průzkumová divize zaslala e-mailem, a to tak, že na tento e-mail odpoví, čímž potvrdí jeho obdržení.

Funkce „žádost o potvrzení doručení“, kterou nabízí většina e-mailových aplikací, se nepovažuje za spolehlivou, protože organizace příjemce často neumožňuje vydání zprávy o doručení.

Pokud průzkumová divize do 24 hodin od odeslání e-mailu neobdrží potvrzení o přijetí, kontaktuje přihlašovatele. Na druhé e-mailové adrese však nebude zaveden pro ověření příjmu žádný mechanismus.

Zaslání jakéhokoli oznámení nebo jiné zprávy, na které se vztahuje pilotní projekt, prostřednictvím e-mailu, bude mít účinky doručení prostřednictvím elektronické komunikace podle Pr. 127 EPC.

Paralelně nebudou zasílány žádné papírové kopie. Pro účely urovnání sporu ve smyslu druhé věty Pr. 127(2) EPC bude celý obsah e-mailu, včetně hlavní e-mailové adresy, zpřístupněn k nahlédnutí ve veřejné části spisu.

3. Podmínky pro písemná podání podaná přihlašovatelem e-mailem

Písemná podání, podaná e-mailem v odpověď na jakékoli oznámení nebo jinou zprávu oznámenou průzkumovou divizí e-mailem, mají právní účinky pouze tehdy, pokud jsou zaslána na centrální e-mailový účet.

EPÚ neprodleně vydá e-mailem potvrzení o přijetí. Pokud přihlašovatelé neobdrží toto potvrzení o přijetí do jednoho pracovního dne, nebo pokud zjistí, že podání, které podali e-mailem, nebylo nahráno do veřejné části spisu, se mohou EPÚ dotázat, zda jejich e-mail obdržel, a to tak, že kontaktují jeho Zákaznickou službu pomocí k tomu vyhrazeného online formuláře, dostupného na webových stránkách EPÚ.

Požadavky na podpis a formát dokumentů podaných e-mailem, stanovené v rozhodnutí prezidenta EPÚ ze dne 13. května 2020 o podávání dokumentů během telefonických konzultací a během rozhovorů a ústních jednání vedených prostřednictvím videokonference (viz OJ EPÚ 2020, A71), platí mutatis mutandis. Pokud jsou tak například jakékoli přílohy nečitelné nebo neúplné, vyzve EPÚ přihlašovatele e-mailem ke zjednání nápravy.

EPÚ vyvine úsilí k zajištění toho, aby e-maily přicházející z adres specifikovaných přihlašovatelem byly zachyceny filtry pro spam nebo malware pouze tehdy, pokud jsou infikovány počítačovým virem nebo obsahují jiný škodlivý software.

Veškeré výměny sdělení e-mailem, které spadají do působnosti pilotního projektu, budou jako takové přidány do spisu a zpřístupněny k veřejnému nahlédnutí.

4. Trvání pilotního projektu a další kroky

Pilotní projekt bude trvat jeden rok, počínaje 1. zářím 2020. Jeho rozsah se může během tohoto období kdykoli změnit nebo omezit. Pilotní projekt může být rovněž prodloužen nebo přerušen. Na konci pilotní fáze EPÚ vyhodnotí získané zkušenosti, aby určil, zda a jakým způsobem by mělo být doručování e-mailem plně implementováno.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1418/17

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

Stěžovatel/oponent požadoval zrušení napadeného rozhodnutí a zrušení evropského patentu.

Majitel patentu naopak žádal zamítnutí stížnosti, popř. ponechání patentu v platnosti ve znění pomocné žádosti ze dne 23. prosince 2019.

Oponent v odporovém řízení namítal dřívější užití předmětu patentu, a to prodejem stroje typu „UWS 500“ před datem priority napadeného patentu. Tyto stroje byly prodány zákazníkům bez dohody o zachování důvěrnosti.

Dále pak namítl dřívější vystavení a předvedení těchto strojů na veletrzích v letech 2003 až 2007 v Německu.

Odporová divize ve svém prozatímním rozhodnutí dospěla k závěru, že vystavení a předvedení shora zmíněných strojů představuje stav techniky podle čl. 54(2) EPC, zatímco důkaz o jejich prodeji zákazníkům nepovažovala za přesvědčivý.

Stížnostní senát konstatoval, že všechny shora uvedené argumenty byly předloženy již v prvním stupni. Pokud jde o určení relevantních skutečností odporovou divizí, je třeba vzít v úvahu, že před Evropským patentovým úřadem je uznávána zásada volného hodnocení důkazů (viz rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 1/12, 31), což musí mít rovněž důsledky při přezkoumání v rámci stížnostního řízení.

Pokud však nedojde k nesprávnému uplatnění práva (například použitím nesprávného

důkazního prostředku), měl by stížnostní senát hodnocení důkazů v prvním stupni napadnout a nahradit je hodnocením vlastním pouze tehdy, pokud se prokáže, že

- i) prvoinstanční útvar nezhlednil některé věcné aspekty případu (T 1553/07), nebo
- ii) hodnocení zahrnuje irelevantní okolnosti případu, nebo
- iii) v případě zjevných chyb, jako jsou logické chyby a rozpory v odůvodnění (T 2565/11).

V daném případě měl senát za to, že rozhodnutí prvního stupně neobsahuje právní a logické chyby, takže k hodnocení důkazů odporovou divizí neměl námitek.

Stížnostní senát se tak ztotožnil se závěry odporové divize a odůvodnění napadeného rozhodnutí, tj. že stroje UWS 500 nebyly jejich prodejem zpřístupněny veřejnosti, ale že vystavení a demonstrace těchto strojů byly dostatečně prokázány, a proto jsou součástí stavu techniky.

Vydal proto rozhodnutí ve zkrácené formě (čl. 15 (8) RPBA – 2020),

„Článek 15 RPBA – 2020 – Ústní jednání a vydání rozhodnutí

(8) *Pokud senát souhlasí se stanoviskem útvaru, který napadené rozhodnutí vydal, v jedné či více otázkách, a s jejich odůvodněním v napadeném rozhodnutí, může senát odůvodnit tyto otázky ve svém rozhodnutí ve zkrácené podobě.“*

kterým věc vrátil odporové divizi s pokynem upravit popis vynálezu do souladu s pomocnou žádostí ze dne 23. prosince 2019.

