

# Evropské právo

## K rozhodnutí právního stížnostního senátu EPÚ J 10/20

Přihlašovatel Euro-PCT přihlášky nezaplatil včas poplatky splatné ke vstupu do regionální fáze řízení a podal proto žádost o pokračování v řízení, ale poplatek uhrazený bankovním převodem dorazil na EPÚ pozdě, 3 dny po příslušné lhůtě. Poté požádal o navrácení práv, pokud jde o nedodržení lhůty o pokračování v řízení, ale ve stanovené lhůtě nezaplatil příslušný poplatek. Přihlašovací oddělení proto informovalo přihlašovatele, že žádost o navrácení práv se považuje za nepodanou a patentová přihláška za odvolanou. Současně vyzvalo přihlašovatele, aby se k uvedenému vyjádřil. Přihlašovatel ve stanovené lhůtě na výzvu nereagoval a přihlašovací oddělení proto žádost o navrácení práv dne 5. 12. 2019 zamítlo. Proti tomuto rozhodnutí podal přihlašovatel dne 17. 2. 2020 stížnost, kterou odůvodnil dne 2. 6. 2020, tj. po uplynutí čtyřměsíční lhůty.

V souladu s Oznámením EPÚ ze dne 1. května 2020 byly všechny lhůty, které vypršely po 15. březnu, podle Pr. 134(2) EPC prodlouženy do 2. června 2020. Za narušení se přitom považovalo „Omezení pohybu osob a některých služeb, obchodu a veřejného života obecně“. Stížnostní senát však konstatoval, že Pr. 134(2) EPC odkazuje na narušení „týkající se doručování či předávání pošty“, nikoli na „obecná“ narušení. Zdá se tedy, že zmíněné Oznámení použilo Pr. 134(2) EPC *per analogiam*, ale o této otázce nebylo nutné rozhodovat.

Tisková zpráva, která označila konečné datum podle Pr. 134(4) EPC, se stala zdrojem legitimního očekávání, a zásada ochrany legitimního očekávání proto vyžado-

vala, aby slib nebo prohlášení bylo dodrženo, pokud zde nebyly dobré důvody tak neučinit (což v daném případě neplatilo). Ztráta práv jako důsledek spolehnutí se na chybné oznámení EPÚ by byla pro uživatele nepřiměřená a neospravedlnitelná. Od uživatelů nelze požadovat, aby o oficiálním prohlášení EPÚ pochybovali nebo aby ověřovali možná narušení v samotných smluvních státech EPC.

Přestože během sledovaného období nedošlo v Německu k narušení doručování a předávání pošty, a nebylo tak možné analogicky použít pravidlo 134(2) EPC, byli uživatelé oprávněni se spolehnout na informace uvedené v oznámení EPÚ, aniž by byli vystaveni nepříznivým důsledkům. Stížnost proto byla v tomto ohledu přípustná.

Ve věci samé však bylo nutno stížnost zamítnout. Pokud jde o zaplacení poplatku za pokračování v řízení, přihlašovatel/stěžovatel se opřel o čl. 7(3) Poplatkového řádu, přičemž uvedl, že vydal příkaz k bankovnímu převodu do banky s pobočkou ve smluvním státě včas. Senát však konstatoval, že příkaz byl vydán v Brazílii, přičemž je jedno, že tato banka má pobočku v Londýně (T 401/97). Pokud jde o lhůtu pro podání žádosti o navrácení práv, odpovídá datum ukončení překážky datu skutečného obdržení ztráty práva zástupcem, a nikoli datu, kdy se přihlašovatel/stěžovatel o této ztrátě práv dozvěděl. Dvouměsíční lhůta tak dodržena nebyla.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 444/20

Zástupce stěžovatele zaplatil nedostatečnou částku stížnostního poplatku (1 880 EUR namísto 2 255 EUR). Stížnost tak byla považována za nepodanou (G 1/18).

Ve snaze o nápravu požádal stěžovatel podle Pr. 139 EPC o opravu chyby v poplatkovém formuláři a paralelně o navrácení práv.

Stížnostní senát měl za to, že skutečně došlo k omylu v tom smyslu, že zástupce měl v úmyslu zaplatit správnou částku: částka 1 880 EUR, v současnosti použitelná pro malé subjekty, odpovídala částce dříve použitelné pro všechny stížnosti, což mohlo způsobit omyl. Přihlašovatel (LG Displays) je velká společnost, o které je dobře známo, že nemůže těžit ze snížení, použitelného na malé subjekty, a je pravděpodobné, že v případě, že zástupce, pokud by chtěl zaplatit částku sníženou, by poskytl k tomu vysvětlení. Žádost o opravu se proto snažil dosáhnout znovu toho, co bylo původně zamýšleno.

Na rozdíl od případu T 2620/18 byla žádost o opravu chyby podána dostatečně brzy, pouhé 2 týdny od doručení zprávy od senátu (ve srovnání s 6 týdny po zjištění chyby v případě T 2620/18). Požadavky rozhodnutí G 1/12 proto byly splněny a stížnost považována za podanou.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 353/18

Během ústního jednání před senátem se ukázalo, že čistopis pomocné žádosti 3 a její verze s vyznačenými úpravami se vzájemně liší. Respondent/majitel patentu uvedl, že správnou verzí je čistopis. Stěžovatel/oponent naopak vysvětlil, že své argumenty, zejména podle čl. 123(2) EPC, připravil na základě verze s vyznačenými úpravami.

Senát uznal, že obě strany jednaly v dobré víře a vzhledem k tomu, že stěžovatel obdržel chybné informace, musí platit zásada ochrany legitimního očekávání. Žádné ustanovení EPC totiž neumožňuje stanovit právní nadřazenost správné verze. Pokud se tyto dvě verze liší, může platnou verzí určit pouze prohlášení majitele patentu. Oponent tak mohl oprávněně předpokládat, že obě verze jsou totožné a neměl by být znevýhodněn za to, že pracoval s verzí s vyznačenými úpravami.

Rozdíly mezi verzemi se přitom týkají znaků významných pro námitky vznesené podle čl. 123(2) EPC. Stěžovatel jednak neposkytl žádné písemné argumenty týkající se

čistopisu, které by bylo lze diskutovat, přičemž projednávání čistopisu poprvé až v ústním stížnostním řízení by bylo v rozporu s čl. 12(2) RPBA – 2020, neboť účelem stížnosti je přezkum napadeného rozhodnutí.

Senát proto dospěl k závěru, že tu jsou zvláštní důvody, které odůvodňují vrácení věci k pokračování v řízení v první instanci.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 194/17

V průběhu diskuse o dostatečnosti popisu vynálezu, která proběhla během ústního jednání před odporovou divizí, se oponent odvolal na svá dřívější podání. Odporová divize měla za to, že způsob podle nezávislého nároku 1 a zařízení podle nezávislého nároku 8 byly popsány dostatečně.

V rámci stížnostního řízení namítl oponent/stěžovatel podstatnou procesní vadu řízení, jelikož jeho námitky ohledně nedostatečnosti popisu vynálezu týkající se závislých nároků 6, 11 a 12 v napadeném rozhodnutí nebyly zmíněny.

Stížnostní senát konstatoval, že taková podstatná procesní vada by měla vést ke zrušení napadeného rozhodnutí, vrácení věci k dalšímu řízení odporové divizi a vrácení poplatku za stížnost.

Stěžovatel/oponent však požadoval, aby případ odporové divizi vrácen nebyl. S přihlédnutím k principu ekonomiky řízení, délce řízení (námitka byla podána v roce 2015), pokročilé době platnosti patentu (15 let) a skutečnosti, že se vada týká závislých nároků, senát na tuto žádost přistoupil.

Vrácení poplatku za stížnost nařízeno nebylo pro nedostatek příčinné souvislosti mezi vadou a nutností podat stížnost. Další námitky byly odporovou divizí zamítnuty, a stěžovatel/oponent tak senát požádal, aby tyto námitky posoudil sám, než aby věc vrátil k pokračování v řízení odporové divizi. Po posouzení senát rozhodl, že tyto námitky vylučovaly ponechání patentu v platnosti. Patent tak byl zrušen.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 407/15

Stížnost podal přihlašovatel proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla evropská patentová přihláška zamítnuta.

Euro-PCT přihláška podaná University of Ontario nárokovala prioritu ze dvou US prozatímních přihlášek, podaných jménem vynálezců. Stížnostní senát připomněl, že v takovém případě je nárokováná priorita platná pouze za předpokladu, že právo priority bylo postoupeno přihlašovateli první přihlášky přihlašovateli přihlášky následné (mezinárodní), a to před datem podání této (mezinárodní) přihlášky. Bez ohledu na formu, kterou je tento úkon proveden, je třeba o něm předložit důkaz, přičemž použitelnou úroveň důkazu je míra pravděpodobnosti.

V daném případě nebyl senátu v tomto smyslu předložen žádný důkaz. Skutečnost, že US prozatímní přihlášky obsahují část nazvanou „*Informace o postupiteli*“ označující University of Ontario jako postupitele, neprokazuje, že bylo rovněž postoupeno právo priority plynoucí z těchto přihlášek. Podáním přihlášky vznikají dvě různá a nezávislá práva, a to právo na patent a právo priority. Prokázáno však bylo pouze postoupení práva na patent.

Nárokováná priorita proto není platná a stížnostní senát ve svém prozatímním stanovisku (v příloze k předvolání k ústnímu jednání) mohl namítnout dokument D9, zveřejněný v prioritním intervalu, jako dokument, vůči kterému předmět přihlášky nevykazuje vynálezeckou činnost ve smyslu čl. 56 EPC. Stížnost tak byla zamítnuta.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1370/15

Stížnostní senát nesouhlasil s odporovou divizí, že předmět patentu postrádá ve srovnání s dokumenty D1 a D4 novost. Vzhledem k tomu, že stížnost byla podána již v roce 2015 a že členové senátu mají dobré znalosti v příslušné technické oblasti, rozhodl se věc nevrátit odporové divizi k pokračování v řízení, konkrétně k posouzení vynálezecké činnosti.

Stěžovatel naopak žádal o vrácení věci k prvnímu stupni, a dále zpochybnil možnost, aby senát do řízení vnesl úvahy o všeobecných poznatcích, které nebyly projednány v prvním stupni. Podle senátu by vrácení věci první instanci z důvodu nového podání bylo naopak v rozporu s čl. 11 RPBA – 2020.

Senát dále rozhodl, že pokud jeho členové mají znalosti z příslušného technického oboru a zkušenosti s prací na případech v této oblasti, může senát sám, stejně jako v řízení *ex parte* (T 1090/12), vnést do řízení prvky všeobecných znalostí, aniž by bylo nutné je prokazovat.

Zatímco oponent namítl nedostatek vynálezecké činnosti pouze vůči D1 (v případě, že by byla přiznána novost), stížnostní senát ve svém prozatímním stanovisku uvedl, že předmět patentu vyplývá zřejmým způsobem z dokumentu D1 s přihlédnutím ke všeobecným poznatkům.

Stěžovatel/majitel patentu zpochybnil právo senátu formulovat tento nový atak v rámci řízení *inter partes*. Domníval se, že by se senát měl omezit na námítky oponenta, přičemž zdůraznil, že hlavním cílem stížnostního řízení je přezkum napadeného rozhodnutí. Podle stěžovatele by si senát, a to i v případě, že má technické znalosti v příslušném oboru, neměl hrát na experta oponenta.

Stížnostní senát k tomu připomněl, že ačkoliv stížnosti *inter partes* mají ze své podstaty méně vyšetřovací povahu než řízení před odporovými divizemi, stále platí čl. 114(1) EPC. Senát tedy může z moci úřední vznášet nová fakta a důkazy. Na tom, že senát uvádí skutečnosti, které jsou dobře známé nebo jsou mu známy, přitom neexistuje nic vyšetřovacího, tudíž neexistuje ani riziko porušení zásady nestrannosti, protože zde jde pouze o předávání již existujících poznatků stranám. Jelikož tyto poznatky senát má, není nutný ani žádný důkaz. Stěžovatel má samozřejmě právo vznést námitku poskytnutím důkazů o opaku.

Konvergentní přístup, který omezuje možnost stran měnit důvody jejich stížnosti, se na senáty nevztahuje. Ty nové důvody stížnosti podávají automaticky podle čl. 114(1) EPC.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1309/16

Majitel patentu/respondent se ke stížnosti, podané oponentem proti rozhodnutí odporové divize o zamítnutí odporu, nevyjádřil. Měsíc před ústním jednáním požádal, bez uvedení jakýchkoliv argumentů, aby stížnost byla zamítnuta a dále sdělil, že se ústního jednání nezúčastní. Oponent k tomu namítl, že žádost majitele o zamítnutí stížnosti je opožděná a jako taková by neměla být do řízení připuštěna.

Stížnostní senát připomněl, že majitel patentu není povinen se aktivně účastnit jak odporového, tak i stížnostního řízení (T 936/09): jeho nečinnost ani nevedla z formálních důvodů ke stížnosti podané oponentem. Jelikož hlavním účelem stížnostního řízení je přezkum soudní povahy napadeného rozhodnutí (čl. 12(2) RPBA – 2020), není ani nutná žádost majitele patentu o zamítnutí stížnosti.

Jelikož žádost o zamítnutí stížnosti a ponechání patentu v uděleném znění v každém případě odpovídá tomu, co musí senát v rámci stížnosti oponenta zvážit, konkrétně zda by jí mělo být vyhověno, nebo naopak měla být zamítnuta, není nutné rozhodnout o tom, zda by tato žádost měla být v souladu s čl.13(2) RPBA – 2020 formálně připuštěna, či nikoli.

## K rozhodnutí právního stížnostního senátu EPÚ J 9/18

Dne 22. 12. 2016 přihlašovací oddělení informovalo přihlašovatele, že jeho evropská patentová přihláška se považuje za odvolanou z důvodu nezaplacení poplatku za určení, poplatku za průzkum a pro absentující vyjádření k písemnému stanovisku k rešeršní zprávě ve stanovené lhůtě.

Přihlašovatel podal dopisem doručeným dne 3. 3. 2017 žádost o pokračování v řízení (tedy pozdě, protože lhůta uplynula dne 1. 3. 2017).

Poté, co byl přihlašovatel informován zprávou ze dne 15. 3. 2017, že přihlašovací oddělení hodlá jeho žádost o pokračování v řízení zamítnout, a byl vyzván, aby se

k tomu ve stanovené lhůtě vyjádřil, podal přihlašovatel dne 15. 12. 2017 žádost o *restitutio in integrum* a alternativně požádal o ústní jednání.

Dne 7. 2. 2018 vydalo přihlašovací oddělení písemné rozhodnutí s následujícím odůvodněním:

1. stanovisko obsažené ve zprávě ze dne 15. 3. 2017 se stalo konečným pro nedostatek včasného vyjádření, takže přihláška se s účinností od 12. 11. 2016 považuje za odvolanou.
2. žádost o *restitutio in integrum* nelze projednat, protože tento právní prostředek nápravy nelze v dané situaci použít.

Proti tomuto rozhodnutí podal přihlašovatel stížnost. Právní senát vzal na vědomí několik dále uvedených podstatných procesních vad, které odůvodňovaly zrušení napadeného rozhodnutí, vrácení věci do přihlašovacího oddělení a vrácení poplatku za stížnost.

Podle senátu přijímající oddělení za prvé ignorovalo žádost o ústní jednání. I když takové žádosti není povinno vyhovět, mělo se jí zabývat, a pokud mělo v úmyslu ústní jednání nenařídít, mělo o tom přihlašovatele informovat a dát mu příležitost se k tomu vyjádřit, resp. učinit další písemná podání.

Za druhé, žádost o *restitutio in integrum* byla okamžitě zamítnuta, aniž byla přihlašovatelovi poskytnuta příležitost reagovat na námítky přihlašovacího oddělení.

Za třetí, odůvodnění zamítnutí žádosti o *restitutio in integrum* bylo nedostatečné, protože neuvádělo žádný právní základ vysvětlující, proč tento právní prostředek není v daném případě k dispozici. Za čtvrté, rozhodnutí neuvádělo jméno odpovědného zaměstnance EPÚ (J 16/17).

Senát dodal, že bod 1 rozhodnutí je právně nesprávný, protože zpráva ze dne 15. 3. 2017, kterou byl přihlašovatel vyzván k vyjádření před přijetím rozhodnutí, není oznámením ztráty práv podle Pr. 112(1) EPC, ani rozhodnutím podle Pr. 112(2) EPC, a stanovisko v ní obsažené se tak nemohlo „stát konečným“.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1553/15

Předmětem patentové přihlášky je farmaceutický přípravek získaný z kůže králíků infikovaných virem vakcínie. Z popisu přihlášky vyplývá, že pro přípravu jedné tablety je zapotřebí 6 až 10 králíků. Výtěžek je proto velmi nízký, takže pro využití vynálezu v komerčním měřítku by bylo nutné obětovat mnoho králíků.

Stížnostní senát se domníval, že – bez ohledu na analgetický účinek (který není v přihlášce doložen) – je rozsah utrpení způsobeného zvířatům nepřiměřený možným výhodám nebo užitečností, kterou lidstvo může z vynálezu mít. Kromě toho je na trhu k dispozici mnoho dalších sloučenin k dosažení stejného nebo srovnatelného účinku (se stejným nárokovaným mechanismem), aniž by docházelo ke stejnému utrpení množství zvířat.

Ve všech případech, kdy dochází k utrpení zvířat, je nezbytné posoudit soulad s čl. 53 písm. a) EPC. Vynález je proto z výše uvedených důvodů podle čl. 53 písm. a) EPC vyloučen z patentovatelnosti. Příklad přitom není srovnatelný s případem „oncomouse“ (T 19/90), který otevřel nové cesty výzkumu v oblasti onkologie za cenu utrpení omezeného počtu zvířat.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 966/17

Během ústního jednání před odporovou divizí byla zamítnuta hlavní žádost pro nedostatek novosti vůči dokumentům E1 a D18, a pomocné žádosti 1 až 3 pro změnu předmětu patentu nad rámec původního podání. Majitel patentu poté podal pomocné žádosti 4 a 5, které odporová divize odmítla připustit do řízení, protože *prima facie* vedly k novým námitkám, pokud jde o čl. 123(2) EPC.

Majitel patentu/stěžovatel v rámci stížnosti tvrdil, že se odporová divize dopustila podstatné procesní vady. Podle stěžovatele nebyly žádosti opožděné, protože byly reakcí na pozdní změnu skutkových okolností případu: na jedné straně šlo o pozdní podání dokumentu D18 pouze tři týdny před ústním jednáním a na straně druhé došlo ke změně stanoviska odporové divize týkající se dokumen-

tu E1 oproti jeho prozatímnímu stanoviska. Odporová divize proto prostor pro uvážení, který by mu umožňoval tyto žádosti do řízení nepřipustit, neměla.

Stížnostní senát s tímto argumentem stěžovatele ne-souhlasil a naopak měl za to, že čl. 123(1) EPC a Pr. 79(1) a Pr. 81(3) EPC takovou pravomoc odporovým divizím poskytují a že skutkové okolnosti se nezměnily.

Podáním těchto žádostí se majitel bránil nejen proti D18, ale i proti námitkám vzneseným s ohledem na E1, které byly v řízení od samého začátku. Samotná změna stanoviska nemůže vést k tomu, že žádosti podané během ústního jednání musí být přijaty z moci úřední, aniž by odporová divize mohla použít svou diskreční pravomoc. Prozatímní stanovisko se může přirozeně změnit.

Majitel patentu/stěžovatel upozornil na rozhodnutí T 688/16, ve kterém senát rozhodl, že po změně stanoviska má odporová divize dát majiteli patentu příležitost podat pomocné žádosti a že diskreční pravomoc podle čl. 116(2) EPC je podmíněna oznámením uvádějícím důvody proti ponechání patentu v platnosti. Senát však měl za to, že projednávaná věc se od zmíněného rozhodnutí liší v tom, že kromě novosti byly během písemného řízení u pomocných žádostí 1 až 3 projednány také otázky nepřipustného rozšíření předmětu patentu formou mezilehlého zobecnění.

V případě, že stěžovatel/majitel patentu podá nové žádosti v reakci na novou linii útoku a nový dokument, může rozhodnutí o přípustnosti zohlednit skutečnost, že žádosti jsou *prima facie* přípustné, nebo naopak musí být zamítnuty z důvodu jiných námitek, které byly již dříve v řízení.

Projednávaný případ se rovněž odlišuje od rozhodnutí T 623/12, ve kterém se odporová divize dopustila podstatné procesní vady tím, že neposkytla majiteli patentu příležitost reagovat na zcela novou námitku podle čl. 123(2) EPC. Zde majitel patentu mohl podat nové žádosti.

Majitel patentu nepodal žádné nové žádosti jako odpověď na námitky mezilehlého zobecnění, což udělat mohl.



Stížnostní senát přitom nesouhlasil s majitelem patentu/stěžovatelem, že odporová divize měla specifikovat znaky příkladu, které by měly být přidány pro vyřešení této námítky do nároků. Je totiž výlučně na stranách, aby reagovaly na námítky, přičemž na podrobné rady od rozhodovacího orgánu nemají nárok.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 545/18

Podle čl. 13(2) RPBA – 2020 nejsou po předvolání k ústnímu jednání přípustné změny ve stížnosti, s výjimkou výjimečných okolností.

Pomocná žádost 8 byla podána po předvolání k ústnímu jednání. Stížnostní senát připustil existenci výjimečných okolností, které odůvodňovaly její připuštění do řízení, protože tato žádost představovala vhodnou reakci na námítku podle čl. 123(2) EPC, vznesenou poprvé ve zprávě podle čl. 15(1) RPBA – 2020.

V průběhu ústního jednání stěžovatel tvrdil, poprvé, že se průzkumová divize dopustila podstatné procesní vady. Rozhodnutí o zamítnutí patentové přihlášky naznačovalo důvody, proč by u hlavní žádosti nebylo možné uznat vynálezeckou činnost, ačkoli tato otázka nebyla během ústního řízení řešena, přičemž hlavní žádost byla zamítnuta z důvodu nejasnosti předmětu nároku. Stížnostní senát tuto extrémně pozdní změnu zohlednil. Výjimečné okolnosti zde spočívaly v zásadním významu práva na slyšení podle EPC a příslušného case law. Kromě toho zde nebyla žádná protistrana, které by se to týkalo, a bylo tak možné přijmout rozhodnutí bez odložení ústního jednání.

Věc tak byla ve smyslu čl. 11 RPBA – 2020, pro nastalou podstatnou procesní vadu, vrácena průzkumové divizi k pokračování v řízení.

Senát měl ovšem za to, že spravedlnost nevyžaduje vrácení poplatku za stížnost, jelikož stěžovatel/přihlašovatel namítl procesní vadu až v extrémně pozdním stadiu řízení, přičemž by stížnost musel podat i bez této procesní vady, protože hlavní žádost byla zamítnuta z důvodu nejasnosti předmětu. Mezi procesní vadou a nutností podat stížnost tedy neexistovala žádná příčinná souvislost.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1818/16

Během ústního jednání před průzkumovou divizí přihlašovatel dvakrát pozměnil svou hlavní žádost za omezenější, aby tak vyhověl námitce nedostatku novosti. Jeho poslední hlavní žádost nebyla průzkumovou divizí uplatněním diskreční pravomoci podle Pr. 137(3) EPC připuštěna do řízení. Přihlašovatel/stěžovatel pak tyto žádosti předložil znovu ve stížnosti, spolu s novými pomocnými žádostmi 3 až 8.

Protože stížnost byla podána před nabytím účinnosti RPBA – 2020, platí v daném případě ještě čl. 12(4) RPB – 2007. Článek 12(4) RPBA – 2007 dává senátu prostor pro uvážení, zda do řízení připustí skutečnosti, důkazy a žádosti, které mohly být předloženy nebo nebyly připuštěny během řízení v prvním stupni. Hlavní žádost a první pomocná žádost tak senát do řízení nepřipustil, protože tyto byly v prvním stupni opuštěny a nahrazeny žádostmi jinými. Druhou pomocnou žádost rovněž do řízení nepřipustil, a to z důvodu, že stěžovatel ve stížnosti neuvedl, proč považuje rozhodnutí průzkumové divize o jejím nepřipuštění na základě Pr. 137(3) EPC za nesprávné.

Senát dále odmítl připustit do řízení i pomocné žádosti 3 až 8, a to z následujících důvodů:

- pokud si stěžovatel přál, aby se senát těmito žádostmi zabýval, měl je podat včas (měl k tomu příležitost), a umožnit tak průzkumové divizi, aby o nich řádně rozhodla,
- čekat, až o těchto žádostech poprvé rozhodne senát, je v rozporu s hlavním cílem stížnostního řízení, kterým je přezkoumání napadeného rozhodnutí soudní cestou,
- cílem stížnostního řízení je ověřit opodstatněnost rozhodnutí prvního stupně, nikoli pokračovat v průzkumu.

Z uvedeného je patrné, že i když čl. 12(4) až (6) RPBA – 2020 nejsou použitelné, senát již uplatnil „první úroveň konvergence“ způsobem, který možná předznamenává způsob, jak bude uplatňován v budoucnu.

Při použití diskreční pravomoci podle čl. 12(4) RPBA – 2007 senáty obecně berou v úvahu zvláštní okolnosti každého případu: velmi často přijímají nové žádosti, pokud předstávají legitimní odpověď na důvody rozhodnutí, a obecně odmítají připustit nové žádosti pro chování stěžovatele v prvním stupni, který buď nezmění své nároky, aby reagoval na nastolené námitky, nebo znovu požaduje rozhodnutí podle stavu spisu.

V projednávaném případě stěžovatel několikrát změnil své žádosti v písemné fázi a během ústního jednání. Z rozhodnutí senátu pak implicitně vyplývá, že naopak měl podat řadu pomocných žádostí dostatečně brzy před ústním jednáním před průzkumovou divizí.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2049/16

Na tomto místě jsme již uvedli několik rozhodnutí (zejména T 617/16 a T 487/16), ve kterých senáty rozhodly, že v řízení o stížnosti musí být nutně zohledněn dokument přijatý v prvním stupni. Pro jeho vyloučení neexistuje žádný právní základ, zejména proto, že je součástí rozhodnutí, které je napadeno stížností (čl. 12(1) RPBA – 2020). Jestliže senát může ve stížnosti připustit do řízení opožděně uváděný důvod, který odporová divize nesprávně zamítla, naopak to neplatí. Ke stejnému závěru dospěl stížnostní senát i v daném případě, ale poskytl i podrobnější právní vysvětlení.

Dokument D20, předložený 1 měsíc před ústním jednáním před odporovou divizí, byl připuštěn do řízení, protože byl vysoce relevantní. Majitel patentu požádal o jeho nepřipuštění do řízení, protože jeho opožděné podání představovalo podle jeho názoru taktické zneužití ze strany oponenta, neboť šlo o patent samotného oponenta.

Ačkoli se senát rovněž domníval, že neexistuje žádný výslovný právní základ pro zpětné vyloučení dokumentu, na kterém bylo založeno rozhodnutí prvního stupně, připustil, že lze vycházet z toho, že rozhodnutí o připuštění dokumentu ovlivnilo napadené rozhodnutí, a může tak být revidováno (čl. 12(2) RPBA – 2020).

Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 7/93 se pro daný případ nejeví být použitelné, protože se zabývá odlišným druhem žádosti, která nebyla přijata v prvním stupni, navíc průzkumovou divizí.

Článek 114(1) EPC, který se rovněž vztahuje na odporové řízení (viz G 9/91), umožňuje odporové divizi vznést nový důvod z moci úřední nebo vzít v úvahu nový důvod vznesený oponentem nebo osobou, která přistoupila do řízení, s cílem vyhnout se ponechání v platnosti ve skutečnosti neplatných patentů. Tím je odůvodněna přípustnost opožděně podaných, zjevně relevantních dokumentů.

Je samozřejmě možné, aby posouzení relevance bylo nesprávné a dokument byl ve skutečnosti irelevantní, ale v tomto případě nemůže být chyba v úsudku na újmu majiteli patentu, protože dokument, i když byl připuštěn, nemusí bránit ponechání patentu v platnosti.

I kdyby ze strany oponenta došlo k taktickému zneužití, což nebylo prokázáno, nemohla by odporová divize ignorovat dokument, který považovala za vysoce relevantní. Existují ovšem lepší způsoby, jak tuto situaci řešit, například odložit ústní jednání, a rozhodnout o rozdělení nákladů.

Senát v tomto ohledu vzal na vědomí, že ačkoli zástupce majitele zdůraznil obtížnost komunikace se svým japonským klientem prostřednictvím japonské firmy, takže nemohl dokument D20 řádně projednat se svým klientem v měsíci předcházejícím ústnímu jednání, o odklad ústního jednání z tohoto důvodu nepožádal. Dokument D20 proto nebylo možno ve stížnostním řízení ignorovat.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 615/17

Stížnost se v daném případě týká rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla evropská patentová přihláška zamítnuta.

První a druhá pomocná žádost byly podány krátce před ústním jednáním před stížnostním senátem. Ten připomněl, že

přijetí těchto žádostí se řídí čl. 13(1) a (2) RPBA – 2020 a čl. 12(4) RPBA – 2007.

Senát byl toho názoru, že tyto žádosti mohly být podány v prvním stupni řízení, přičemž jejich podstata ani nebyla dostatečně objasněna. Dále poznamenal, že předchozí zástupce nepovažoval za nutné podávat pomocné žádosti: v době podání stížnosti byla strategie zástupce založena pouze na obhajobě patentové přihlášky, která byla předmětem rozhodnutí.

Přihlašovatel/stěžovatel vysvětlil, že předchozí zástupce zvolil zjevně špatnou strategii a že by neměl být za nevhodný výběr zástupce penalizován.

Stížnostní senát tento argument odmítl: posouzení přípustnosti žádosti nemůže záviset na změně zástupce, která je interní, ba dokonce strategickou volbou stěžovatele. Přípustnost žádostí se může odvíjet od dodržování procesních kritérií, stanovených zejména Jednacím řádem stížnostních senátů (RPBA – 2020). Definice předmětu patentu je kromě toho především věcí přihlašovatele.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 944/15

Přihlašovatel/stěžovatel v odůvodnění stížnosti tvrdil, že napadené nároky zahrnují pouze kroky zpracování údajů provedené počítačem, a proto nemůže jít o terapeutickou metodu, vyloučenou z patentovatelnosti podle čl. 53 písm.c) EPC.

Podle senátu je však třeba rozlišovat mezi předmětem ochrany podle článku 84 EPC, který je definován v nárocích, a definicí vynálezu, kterou lze dovodit z návodu k technickému jednání, tak jak vyplývá z patentové přihlášky (viz odůvodnění rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 1/08). K posouzení otázky, zda je vynález podle čl. 53 písm. c) EPC vyloučen z patentovatelnosti, je rozhodný návod k technickému jednání, jak vyplývá z patentové přihlášky, a nikoli obsah nároku (G 1/07), jen tak lze určit, zda se vynález týká pouze použití zařízení, nebo zda existuje funkční souvislost s účinky zařízení na lidské tělo. Návod k technickému jednání, jak vyplý-

vá z přihlášky, může vyžadovat kromě znaků, které jsou nárokovány, i některé další, k dosažení cíle vynálezu nezbytné, znaky.

V daném případě nárokové znaky neposkytují žádný technický účinek: data jsou ukládána bez jakéhokoliv vlivu na provoz počítače. Vynález, jak je definován v patentové přihlášce, se týká monitorování polohy pacienta během radioterapeutické léčby a řeší problém pohybů pacienta, který může vést k tomu, že záření již nebude pacientovi dodáváno efektivně do cílové oblasti. V reakci na tyto pohyby lze záření zastavit nebo změnit, pokud jde o intenzitu nebo směr. Záměr vynálezu, kterým je minimalizace expozice záření při zajištění cíle ošetření, nelze dosáhnout, pokud se při monitorování záření nezolední i výsledek monitorování.

Z návodu k jednání obsaženému v patentové přihlášce tedy vyplývá, že odborník v oboru nemůže vynález uskutečnit bez kroků (nenárokovaných) pro zahájení monitorování a použití výsledku, tj. kroků, které vytvářejí funkční spojitost se způsobem léčby. Nezbytné zvážení těchto kroků činí z vynálezu metodu léčení, vyloučenou z patentovatelnosti podle čl. 53 písm. c) EPC. Totéž platí pro pomocnou žádost 4, která se týká počítačového programu pro implementaci této metody.

Přihlašovatel/stěžovatel argumentoval Instrukcí k provádění průzkumu G.II 4.2.1, podle níž nelze vznést námitku podle čl. 53 písm. c) EPC proti nárokům zařízení nebo počítačového programu. Stížnostní senát tento názor nesdílel.

Výjimka podle čl. 53 c) EPC (T 1731/12) se může vztahovat i na produkty/výrobky. Produkty pro provádění terapeutických metod uvedených v článku 53 písm.c) EPC jsou například léky, které mají terapeutický účinek. Počítačový program takovým produktem není. Ochrana počítačového programu by de facto vedla k ochraně metody léčení, a musí být proto z možnosti ochrany vyloučena, protože by obdobně bránila lékařské praxi. Počítačový program by se nestal vynálezem jen proto, že jeho provádění implementuje terapeutickou metodu léčby. Musí být proto rovněž vyloučen z patentovatelnosti. ✓