

Evropské právo

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 256/19

V daném případě stížnost směřovala proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti ve znění jedné z pomocných žádostí. Stížnost podal jak majitel patentu, který žádal zrušení napadeného rozhodnutí a ponechání patentu v uděleném znění nebo ve znění jiné z pomocných žádostí, tak i oponent, který naopak žádal zrušení patentu.

Odporová divize v napadeném rozhodnutí mj. uvedla, že pomocná žádost 1 není přípustná, protože nesplňuje požadavky Pr. 80 EPC. Proto ji nepřipustila do řízení. Oponent proto mj. požadoval, aby žádosti nebylo vyhověno ani ve stížnostním řízení.

Stížnostní senát k tomu konstatoval, že odporová divize zřejmě z Instrukce pro průzkum H-II 3.2 (pokud lze „objasnění“ považovat za omezení nároku, je podle Pr. 80 přípustné), dovodila, že pokud je změna považována za omezení, je soubor nároků přípustný a jinak přípustný není.

Pravidlo 80 EPC by se tak zaměřovalo spíše na přípustnost (zahrnující diskreční rozhodnutí) než na způsobilost k ochraně (jak je tomu u ostatních žádostí na základě článků 54, 56 a čl. 123(2) EPC).

Stížnostní senát naopak dospěl k závěru, že Pr. 80 EPC, které se stejně jako čl. 123(2) EPC týká možnosti úpravy textu, představuje spíše nediskreční ustanovení s hmotněprávním požadavkem týkajícím se způsobilosti k ochraně patentu v pozměněném znění, než jeho přípustnosti (tj. zda má být do řízení připuštěna pozměněná verze či nikoli).

Tento závěr potvrzují přípravné práce k Pr. 80 EPC (dříve Pr. 57a EPC-1973), které upřesňují, že jde o „čistě hmotněprávní ustanovení upravující právo na změnu ..., umožňující EPÚ, aby v daném případě nemusel vykonat uvážení stanovené v Pr. 86 (3), (nyní Pr. 137 (3) EPC)“.

V řízení o odporu tak může nepřipuštění pozměněné verze do řízení vyplývat pouze z čl. 123(1) EPC v kombinaci s Pr.79(1), 81(3) a/nebo 116(2) EPC (T 966/17).

Protože žádná ze žádostí majitele patentu nesplňovala podmínky EPC, bylo jak napadené rozhodnutí, tak i patent zrušen.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1297/16

V daném případě stížnost směřovala proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl odpor zamítnut. Stížnost podal oponent, který požadoval, aby evropský patent byl zrušen. Majitel patentu naopak v odpovědi ke stížnosti žádal, aby stížnost byla zamítnuta, resp. evropský patent ponechán v platnosti ve znění jedné z pomocných žádostí I a II, podaných již v prvoinstančním řízení.

Po předvolání k ústnímu jednání majitel patentu dále podal pomocné žádosti 1 a 2, přičemž žádosti I a II se staly žádostmi 3 a 4. Pro senát za této situace platí stejná ustanovení jako při podání zcela nové žádosti (zde tedy čl. 13(2) RPBA – 2020).

Stížnostní senát však konstatoval, že pomocné žádosti 1 a 2 byly podány v reakci na drobné problémy s jasností a že změna pořadí žádostí nebyla v dané situaci provedena na úkor ekonomiky řízení, neboť na diskusi o vynálezecké

činnosti se tím nic nezměnilo. Senát proto dospěl k závěru, že argumenty, kterými majitel patentu opožděnou změnu odůvodnil, jsou přesvědčivé. Pomocné žádosti proto připustil do řízení. Vzhledem k tomu však, že žádná ze žádostí nevyhovovala podmínkám EPC (žádosti 1, 2 a 4 – absence vynálezecké činnosti, žádost 3 – nepřípustné mezilehlé zobecnění) napadené rozhodnutí a evropský patent zrušil.

Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 4/19 ze dne 22. června 2021

O dvojím patentování se v EPC systému hovoří tehdy, pokud přihlašovatel podá dvě evropské patentové přihlášky s obdobnými či identickými nároky a stejným datem podání/priority. K takové situaci dochází často tehdy, pokud se nároky vyloučené přihlášky překrývají s nároky přihlášky mateřské. V EPC přitom není otázka nepřípustnosti dvojího patentování výslovně upravena. V Instrukci pro průzkum v EPÚ se nicméně uvádí „ve většině patentových systémů platí zásada, že témuž přihlašovatel nelze udělit dva patenty na stejný vynález (G, IV,5.4).

V rozhodnutích Velkého stížnostního senátu G 1/05 a G 1/06 senát uvedl (obiter dicta), že dvojí patentování by mělo být odepřeno, protože přihlašovatel „nemá legitimní zájem na řízení, které vede k udělení druhého patentu pro stejný předmět, pro který patent již udělen byl (G 1/05, 13.4)“. Rozdílná stanoviska k uvedené otázce pak zaujaly stížnostní senáty v kauzách T 1423/07 a T 307/03.

V dané kauze jsou nároky podle hlavní žádosti identické s již udělenými nároky evropské patentové přihlášky, jejíž (interní) prioritu nárokuje. Přihlašovatel přitom obhajuje dvojí patentování legitimním zájem, neboť druhý patent, nárokuující prioritu mateřské přihlášky, uplyne později (*maximálně o rok*) než první/prioritní patent.

Stížnostní senát proto postoupil Velkému stížnostnímu senátu následující právní otázky:

1. Může být evropská patentová přihláška zamítnuta podle čl. 97(2) EPC, pokud nárokuje stejný předmět jako evropský patent udělený témuž přihlašovatel, který netvoří stav techniky podle čl. 54(2) a (3) EPC?

2.1 Pokud je odpověď na první otázku kladná, jaké jsou podmínky pro takové zamítnutí, a mají být

aplikovány odlišné podmínky, když je průzkumu podrobovaná evropská patentová přihláška podána

- a) ke stejném datu, nebo
- b) jako evropská vyloučená přihláška (čl. 76(1) EPC) nebo
- c) nárokuje prioritu (čl. 88 EPC) evropské patentové přihlášky, na základě které byl témuž přihlašovatel udělen evropský patent?

2.2 A zejména pak zda má přihlašovatel, v posledně uvedeném případě, legitimní zájem na udělení (následujícího) evropského patentu s ohledem na skutečnost, že relevantním datem pro počítání doby platnosti evropského patentu podle čl. 63(1) EPC není datum priority, ale datum podání.

Velký stížností senát na otázky položené ve věci G 4/19 odpověděl následovně:

1. Evropská patentová přihláška může být zamítnuta podle čl. 97(2) a čl. 125 EPC, pokud nárokuje stejný předmět jako evropský patent, který byl udělen stejnému přihlašovatel, a pokud není součástí stavu techniky podle čl. 54(2) nebo (3) EPC.

2.1. Přihláška může být na tomto právním základě zamítnuta bez ohledu na to, zda

- a) byla podána ke stejnému datu jako patent nebo
- b) ať už se jedná o mateřskou přihlášku nebo o vyloučenou přihlášku (čl. 76(1) EPC), nebo
- c) že uplatňuje stejnou prioritu (článek 88 EPC) jako evropská patentová přihláška vedoucí k již udělenému evropskému patentu.

Jinými slovy, byla potvrzena současná praxe EPÚ. Dvojí patentová ochrana je ve všech možných případech zakázána.

U Velkého stížnostního senátu zahrnuje otázka dvojí ochrany procesní aspekty, takže je použitelný čl. 125 EPC. Velký senát však nemohl z prvků vnitrostátního

práva vyvodit, že by zákaz dvojí ochrany byl zásadou ve smluvních státech obecně přijímanou. *Obiter dictum* rozhodnutí G1/05 (13.4) a G1 / 06 také není uspokojivým základem.

30 let case law nemohlo na otázku jasně odpovědět, protože článek 125 EPC je velmi obecný, a proto je jeho působnost nejednoznačná. Velký stížnostní senát si proto vzal na pomoc *travaux preparatoires*, z nichž vyplývá, že (budoucí) smluvní státy se během diplomatické konference většinou shodly na tom, že zákaz dvojí ochrany je obecně procesní zásadou a jako takový spadá do oblasti působnosti budoucího článku 125 EPC.

Skutečnost, že se tento zákaz použije ve všech případech a) až c), vyplývá pro Velký stížnostní senát rovněž z *travaux preparatoires*.

V bodě 80 rozhodnutí připomněl Velký stížnostní senát další kritérium použití zákazu, a to existenci společně určených států.

Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu lze aplikovat na případy, kdy jsou totožní přihlašovatelé a identický nárokový předmět (nároky). Je tak otázkou jak tomu bude např. v případě překrývajících se nároků, apod.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2431/19

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

Průzkumová divize nepřipustila do řízení pozměněný soubor nároků z důvodu odkazem na Pr.137(5) EPC. Stížnostní senát z tohoto rozhodnutí pochopil, že se průzkumová divize dovolávala Pr. 137(5) EPC jako součástí diskreční pravomoci týkající se přípustnosti žádosti. Poznamenal však, že na rozdíl od Pr. 137(3) EPC (všechny ostatní změny podléhají schválení průzkumovou divizí), Pr. 137(5) EPC žádný prostor pro uvážení nepřiznává. To ve skutečnosti odkazuje na pozměněné nároky jako takové: Pozměněné nároky se nesmí vztahovat k prvkům, které nebyly předmětem rešerše a které nesouvisí s vynálezem nebo souborem vynálezů původně nárokováných tak, že tvoří jedinou společnou vynálezeckou myšlenku.

Toto pravidlo nevyžaduje souhlas, a proto má hmotněprávní a nikoli procesně právní povahu.

V rámci diskreční pravomoci přiznané Pr. 137(3) EPC může průzkumová divize odmítnout připustit změnu do řízení, protože je *prima facie* v rozporu s hmotněprávními ustanoveními, včetně Pr. 137(5) EPC, ale toto ustanovení nemůže představovat právní základ umožňující přijmout nezávislé rozhodnutí, na základě uvážení.

Průzkumová divize by navíc měla odkazem na čl. 137(5) EPC, nezávisle na čl. 137(3) EPC, přezkoumat plný soulad s čl. 137(5), nikoli jen *prima facie*.

Nesprávná interpretace Pr. 137(5) EPC v daném případě představuje podstatnou procesní vadu, která odůvodňuje k vrácení případu průzkumové divizi a vrácení stížnostního poplatku.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1294/16

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

Stěžovatel/přihlašovatel podal během ústního jednání před senátem 2 pomocné žádosti. Stížnostní senát nespatoval v důvodech uvedených stěžovatelem žádné výjimečné okolnosti ve smyslu čl.13(2) RPBA – 2020. Senát sice v předběžném stanovisku namítl dokument D7, ale pouze jako důkaz, že argument průzkumové divize byl založen na všeobecných znalostech, což mohl stěžovatel předvídat. Podstata námítky tím však zůstala nedotčena. Ačkoli tak důvody uvedené stěžovatelem neprokazovaly existenci výjimečných okolností, senát se přesto rozhodl žádostem vyhovět.

Senát konstatoval, že čl. 13(2) RPBA – 2020 je nejednoznačný, pokud jde o použití výrazu „v zásadě“. Článek 13(2) by podle senátu měl být vykládán v tom smyslu, že „jakákoli změna ve stížnosti ... se vezme v úvahu pouze za výjimečných okolností“. Výraz „v zásadě“ by tak měl být ignorován.

Skutečnost, že podle vysvětlujících poznámek k RPBA – 2020 může nová námítka senátu představovat „výjimečnou

okolnost“ naznačuje, že otázky procesní spravedlnosti vůči dotčené straně (zejména jako v čl. 13(1) RPBA – 2020 – „vhodnost změny k vyřešení otázky ... vznesené senátem“) by měly (výjimečně) převažovat nad úvahami o procesní ekonomii, ačkoli vznesení nové námitky samo o sobě výjimečné není.

Konvergentní přístup je motivován principem procesní ekonomie. Pokud připuštění opožděných podání nemá nepříznivý dopad na procesní ekonomii, považuje senát za vhodné považovat „výjimečné okolnosti“ za existující a připustit podání, pokud tím není dotčena jiná strana. Výjimečný charakter spočívá v tom, že může převládat zájem strany překonat námitky změnou, aniž by to bylo v rozporu s konvergenčním přístupem.

Pokud navíc senát shledá okolnosti výjimečnými z vlastního podnětu, není nutné, aby je strana odůvodňovala přesvědčivými právními důvody.

V případě ex parte není poškozena žádná jiná strana a není ovlivněna procesní ekonomie, protože senát je schopen se se změnami vypořádat bez zbytečného odkladu během ústního jednání. Žádosti proto byly sice připuštěny, nicméně stížnost byla zamítnuta, protože žádná ze žádostí nesplňovala podmínku vynálezecké činnosti.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2988/18

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent zrušen, a to pro nesoulad s čl. 123(2) EPC.

Majitel patentu tvrdil, že koncentrace obsahu v objemových procentech byla s ohledem na rozhodnutí G 1/93 (omezení rozsahu ochrany nepředstavuje porušení čl. 123(2) EPC) v souladu s čl. 123(2) EPC. Oponent požadoval, aby tento argument, předložený 1 měsíc před ústním jednáním, nebyl připuštěn do řízení.

Stížnostní senát 3.3.07 souhlasil s interpretací čl. 13(2) RPBA – 2020, který podal stížnostní senát 3.2.08 v rozhodnutí T 247/20: test má dvě části, přičemž první otázkou je, zda sporné podání představuje změnu ve stížnosti. Pokud ne, nemůže senát podání do řízení nepřipustit.

Pokud ano, tak musí senát rozhodnout, zda tu jsou přesvědčivě odůvodněné výjimečné okolnosti.

Změnou ve stížnosti je podání, které jde nad rámec žádostí, skutečností, námitek, argumentů a důkazů, o které se strana ve své stížnosti nebo vyjádření k ní opřela.

Podle senátu nový argument založený na rozhodnutí G 1/93 nepředstavuje změnu ve stížnosti. Tento argument se opírá o tvrzení, že G 1/93 umožňuje za určitých okolností přidat nepopsaný znak, tak jak tomu bylo v daném případě.

V daném případě však přidaný znak „v objemových procentech“ nebyl z přihlášky, jak byla podána, odvoditelný, přičemž šlo o znak podstatný, takže zde nebyla splněna podmínka čl. 123(2) EPC a stížnost byla zamítnuta.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 59/18

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

Nárokový tepelně smrštelný vícevrstvý film byl zejména charakterizován tím, že byl získán roztahením, následovaným tepelným relaxačním zpracováním roztaheného filmu za účelem získání „relaxačního poměru“ v rozmezí od 2 do 40 %.

Z patentového spisu však není zřejmé, jaký tento relaxační poměr je, zejména pak která vlastnost filmu se během tepelného relaxačního ošetření mění, a pokud se jedná o rozměrovou změnu, o jaký rozměr jde. Majitel patentu také nebyl schopen prokázat, že tento výraz má ve stavu techniky jednoznačný význam.

Nárok tedy není jasný, ale jelikož jasnost není důvodem odporu, bylo třeba určit, zda tato nejasnost vede k nedostatečnému popisu.

Z patentu vyplývá, že relaxační poměr je základním znakem, ovlivňujícím konečné vlastnosti filmu, a že je proto pro řešení technického problému v daném případě podstatný. Jasná interpretace tohoto pojmu je proto nezbytná, aby odborníci v oboru mohli určit technické prostředky, které mají být použity v procesu přípravy, aby

bylo možné řídit krok tepelné relaxace a dosáhnout její požadované úrovně.

Nejasnost tohoto pojmu tedy nutně ovlivňuje dostatečnost popisu, protože odborník v oboru není schopen implementovat proces výroby filmu bez znalosti, jak tento poměr získat, měřit a řídit.

Pokud jde o důkazní břemeno stížnostní senát připomněl, že pokud patent neposkytuje žádné informace o způsobu, jakým lze znak implementovat, je předpoklad dostatečnosti popisu slabý (T 63/06) a „Oponent může splnit své důkazní břemeno pomocí věrohodných argumentů týkajících se všeobecných poznatků“ (zde tím, že prokáže, že tento termín není uveden v příručkách).

Stížnostní senát rovněž připomněl, že v některých případech sice může sloužit k prokázání všeobecných poznatků soubor předchozích patentů, pokud poskytují konzistentní obraz o tom, že konkrétní technický postup byl dobře známý (T 412/09). V daném případě však definuje relaxační poměr pouze izolovaný patent, což není nepostačující.

Vzhledem k výše uvedenému byla stížnost zamítnuta.

K rozhodnutí Velkého stížnostního senátu o revizi R 5/19

Jen vzácně Velký stížnostní senát ruší rozhodnutí přijaté stížnostním senátem. Z více než 180 rozhodnutí je to již po deváté, kdy bylo takové rozhodnutí přijato.

Rozhodnutí je zajímavé tím, že žadatel o revizi (dále jen „žadatel“) uvedl dva procesní nedostatky, aby ukázal, že jeho právo na slyšení bylo porušeno. V průběhu stížnostního řízení byl žadatel (oponent/stěžovatel) zastoupen svým zaměstnancem.

První procesní nedostatek. Bez předchozího upozornění stížnostní senát překvapivě nepřihlédl ke všem písemným námitkám stěžovatele (z odůvodnění stížnosti) týkajících se vynálezecké činnosti. Tato námitka byla úspěšná.

V odůvodnění stížnosti podal stěžovatel řadu různých argumentů proti vynálezecké činnosti nároku 1 platné

hlavní žádosti. Žádná z těchto argumentačních linií nebyla založena na hodnocení vynálezecké činnosti systémem „problem and solution approach“.

V příloze k předvolání k ústnímu jednání stížnostní senát nedostatečné využití tohoto systému hodnocení v odůvodnění stížnosti oponenta/stěžovatele kritizoval.

Podle názoru Velkého stížnostního senátu stížnostní senát v příloze k předvolání k ústnímu jednání přinejmenším základní přístup k této formě hodnocení vynálezecké činnosti použil.

Podle Velkého stížnostního senátu obsah předvolání neznámí závazek oznámit nedostatky během ústního jednání. Je tomu tak proto, že předvolání pouze poukazuje na nepoužití shora uvedeného přístupu k hodnocení vynálezecké činnosti v odůvodnění stížnosti, s tím, že tento přístup bude naopak uplatněn při ústním jednání. Nebylo tak řečeno, že kvůli tomuto neuplatnění nemohou být podání (argumentace k vynálezecké činnosti, uvedené v odůvodnění stížnosti) vzata v úvahu. V příloze k předvolání se tak nesděluje, že během ústního jednání tato argumentace nebude brána v potaz.

Údajná první procesní vada se tak týká vady, která se projevila až poté, co bylo písemné odůvodněné rozhodnutí doručeno a přečteno. Oponent/stěžovatel/žadatel proto nebyl schopen vznést odpovídající námitky již ve stížnostním řízení nebo při ústním jednání podle Pr.106 EPC. V tomto ohledu se žádost o revizi jeví jako přípustná.

Respondent tvrdil, že pro zohlednění písemných argumentů tyto bude nutné na ústním jednání zopakovat. Pro Velký stížnostní senát by to však bylo v rozporu se zásadou písemného řízení.

Podle Velkého stížnostního senátu se nejedná o nevyjádření se k námitkám vzneseným protistranou, které senát poté přijal, ale přesně naopak o vznesení vlastních námitek, které senát nevzal v úvahu.

Pokud jde o předpoklad respondenta o implicitním (konkludentním) zřeknutí se písemných podání jejich neuvedením při ústním jednání, musely by na něj být kladeny přísné požadavky s ohledem na zásadu písemné povahy řízení.

Stížnostní senát usoudil, že tvrzení respondenta o nedostatečné přípravě ústního jednání zaměstnancem opponenta je irelevantní.

V předvolání k ústnímu jednání stížnostní senát diskutoval – byť jen stručně – podstatu různých ataků na vynálezce-kou činnost vznesených v odůvodnění stížnosti a dospěl k předběžnému (částečně negativnímu, částečně otevřenému) zhodnocení. Tyto úvahy však již v rozhodnutí nehrály roli, jak ukazuje výslovné znění rozhodnutí.

V rozhodnutí se uvádí, že ataky podané písemně – z důvodu nedostatečného využití přístupu „problem and solution“ – nebudou brány v úvahu. V tomto ohledu byly vzaty v úvahu pouze tři kombinace dokumentů, které oponent předložil v souladu s tímto přístupem během ústního jednání.

Rozhodnutí stížnostního senátu tedy bylo založeno na důvodu, ke kterému se oponent/stěžovatel/žadatel nemohl vyjádřit před tím, než jej vzal na vědomí.

První procesní nedostatek byl tedy plně důvodný.

Druhý procesní nedostatek. Navzdory předchozímu upozornění nebyl dokument E13 překvapivě projednán během ústního jednání. Tato námitka nebyla úspěšná.

Žadatel o revizi tvrdil, že v předvolání k ústnímu jednání bylo oznámeno, že vynálezecká činnost bude při ústním jednání na základě dokumentu E13, ale konečné rozhodnutí o vynálezecké činnosti bylo učiněno bez jakékoli diskuse o E13.

Zápis z ústního jednání obsahuje standardní znění:

„V odpovědi na otázku předsedy senátu strany prohlásily, že nemají žádné další návrhy ani připomínky“. Předseda senátu poté prohlásil věcnou rozpravu za uzavřenou a vyhlásil rozhodnutí.

Zástupce stěžovatele, poté, co byl informován o výsledku jednání o vynálezecké činnosti, si měl stěžovat, že E13 ještě nebylo projednáno. Měl vědět, že sdělení výsledku jednání o vynálezovém kroku nebylo konečným rozhodnutím v této věci. Rozhodnutí o stížnosti bylo oznámeno až na konci řízení o stížnosti jako celku.

Podle Velkého stížnostního senátu je na straně, aby se rozhodla, zda hodlá jednat sama (viz čl. 133 EPC) nebo, v případě společnosti být zastoupena svým zaměstnancem, nebo zda chce pověřit zastupováním evropského patentového zástupce .

Oponent/stěžovatel/žadatel nebyl při ústním jednání před stížnostním senátem zastoupen odborným zástupcem, ale zaměstnancem společnosti. To nelze brát jako omluvu a společnost musí nést důsledky, pokud je zastoupena zaměstnancem, který není dostatečně kvalifikovaný.

V řízení *inter partes* musí být uplatňována přísná norma, která by v žádném případě neodůvodňovala omluvu neznalosti a následné nedodržování základních procesních postupů nebo jednacího řádu stížnostních senátů.

Podle Velkého stížnostního senátu měl zaměstnanec oponenta vznést námitku podle Pr. 106 EPC, a to nejpozději v reakci na otázku předsedy na konci ústního jednání týkající se dalších žádostí nebo připomínek, že dokument E13 ještě nebyl během slyšení projednán a že senát proto předčasně sdělil výsledek týkající se existence vynálezecké činnosti.

Žádost o přezkum tak byla, pokud jde o druhou tvrzenou vadu řízení nepřípustná.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ 1382/17

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

Přihlašovatel/stěžovatel před stížnostním senátem tvrdil, že jeho právo na slyšení bylo odporovou divizí porušeno, protože tato vznesla námitku nejasnosti proti druhé pomocné žádosti, podané v dostatečném předstihu, poprvé až v průběhu ústního jednání, což mu znemožnilo reagovat podáním nových pomocných žádostí. Senát se s tímto argumentem neztotožnil.

Podle čl. 113(1) EPC mohou být rozhodnutí EPÚ založena pouze na důvodech, k nimž se mohly strany vyjádřit. Ze zápisu z ústního jednání vyplývá, že se

přihlašovatel/stěžovatel vyjádřil ke všem formulovaným námitkám.

Z čl. 113(1) EPC nelze vyvodit ani právo na předložení písemného vyjádření, ani právo na posouzení dalších pomocných žádostí.

Protože pomocné žádosti 2 až 5 byly předloženy v reakci na předvolání k ústnímu jednání, mohl přihlašovatel/stěžovatel očekávat, že bude čelit dalším námitkám. Během ústního jednání byly podány pomocné žádosti 6 a 7, což ukazuje, že stěžovatel měl možnost reagovat na nové námitky podáním nových žádostí.

Stěžovatel nakonec během ústního jednání nevznesl žádnou námitku ohledně možného porušení jeho práva na slyšení: naopak výslovně prohlásil, že nemá žádné další připomínky ani žádosti. Stížnost pak byla zamítnuta, protože žádná ze žádostí nevyhovovala z hlediska jasnosti.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2431/19

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

Průzkumová divize nepřipustila do řízení pozměněný soubor nároků z důvodu odkazem na Pr.137(5) EPC. Stížnostní senát z tohoto rozhodnutí pochopil, že se průzkumová divize dovolávala Pr. 137(5) EPC jako součásti diskreční pravomoci týkající se přípustnosti žádosti. Poznamenal však, že na rozdíl od Pr. 137(3) EPC (všechny ostatní změny podléhají schválení průzkumovou divizí), Pr. 137(5) EPC žádný prostor pro uvážení nepřiznává. To ve skutečnosti odkazuje na pozměněné nároky jako takové: Pozměněné nároky se nesmí vztahovat k prvkům, které nebyly předmětem rešerše a které nesouvisejí s vynálezem nebo souborem vynálezů původně nárokováných tak, že tvoří jedinou společnou vynálezeckou myšlenku.

Toto pravidlo nevyžaduje souhlas, a proto má hmotněprávní a nikoli procesní právní povahu.

V rámci diskreční pravomoci přiznané Pr. 137(3) EPC může průzkumová divize odmítnout připustit změnu do

řízení, protože je *prima facie* v rozporu s hmotněprávními ustanoveními, včetně Pr. 137(5) EPC, ale toto ustanovení nemůže představovat právní základ umožňující přijmout nezávislé rozhodnutí, na základě uvážení.

Průzkumová divize by navíc měla odkazem na čl. 137(5) EPC, nezávisle na čl. 137(3) EPC, přezkoumat plný soulad s čl. 137(5), nikoli jen *prima facie*.

Nesprávná interpretace Pr. 137(5) EPC v daném případě představuje podstatnou procesní vadu, která odůvodňuje k vrácení případu průzkumové divizi a vrácení stížnostního poplatku.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1790/17

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla evropská patentová přihláška zamítnuta, zejména z důvodu absence technického charakteru nárokového řešení.

Přihlašovatel/stěžovatel podal během ústního jednání před senátem novou pomocnou žádost, přičemž soubor nároků této žádosti se podstatně lišil od dříve projednávaných žádostí.

Stížnostní senát měl za to, že účelem ústního jednání pro stěžovatele je lepší vysvětlení svého případu a pro senát pak pochopení a vyjasnění některých bodů, které do té doby nemusely být dostatečně jasné. To platí zejména v řízení *ex parte*, kde kromě přihlašovatele/stěžovatele nevystupuje žádná další strana. Pokud by během těchto diskuzí nebylo možné navrhnout změny, byla by ústní část řízení zbytečná.

Nová pomocná žádost byla přímou reakcí na výměnu argumentů během ústního jednání a reagovala na námitky a výhrady senátu, navíc pak překonávala námitky (absenci technického charakteru), na nichž bylo založeno napadené rozhodnutí.

Stížnostní senát měl proto za to, že podání této žádosti bylo odůvodněno výjimečnými okolnostmi, a proto ji do řízení podle čl. 13(2) RPBA – 2020 připustil, napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil průzkumové divizi k dalšímu řízení. ✓