

Evropské právo

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 517/17

V daném případě stížnost podal přihlašovatel/stěžovatel proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla evropská patentová přihláška zamítnuta. Napadené rozhodnutí bylo odůvodněno nesplněním požadavků čl. 84 a čl. 123(2) EPC a absencí vynálezecké činnosti (čl. 56 EPC) oproti dokumentu D2 stavu techniky.

V reakci na předběžné stanovisko stížnostního senátu podle čl. 15 odst. 1 RPBA – 2020 stěžovatel požadoval, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno, patent byl udělen na základě nároků hlavní žádosti, nebo alternativně nároků první až páté pomocné žádosti připojených k vyjádření, a navrácení stížnostního poplatku pro údajnou podstatnou procesní vadu řízení. Stěžovatel navíc uvedl, že se nezúčastní ústního jednání. Ústní jednání proto bylo zrušeno.

Žádost o vrácení stížnostního poplatku pro údajnou podstatnou procesní vadu řízení (čl. 103(1) písm. a) EPC) stěžovatel odůvodnil tím, že napadené rozhodnutí „nesplňuje technické ani právní standardy EPÚ“, aniž by však tyto „standardy“ jakýmkoliv způsobem specifikoval.

Podle Pr. 103(1) písm. a) EPC jednou z podmínek pro přiznání plné náhrady stížnostního poplatku je, aby stížnostní senát považoval stížnost za oprávněnou. Tato podmínka však v daném případě splněna nebyla, neboť žádná ze žádostí nevyhovovala požadavkům EPC.

Pokud jde o částečné vrácení stížnostního poplatku (čl. 103(4) písm. c) EPC)

„Pravidlo 103(4) písm. c) EPC – Vrácení poplatku za stížnost

- (4) 25 % poplatku za stížnost se vrací
- (c) pokud je žádost o ústní jednání vzata zpět během jednoho měsíce od doručení zprávy vydané stížnostním senátem při přípravě ústního jednání a žádné ústní jednání se nekonalo.“

25 % stížnostního poplatku se vrací, pokud účastník vezme žádost o ústní jednání zpět během jednoho měsíce od doručení zprávy stížnostního senátu o konání ústního jednání.

V obiter dictum k rozhodnutí T 73/17 jiný senát (3.2.07) uvedl, že z přípravných prací ke shora uvedenému Pr. 103 EPC vyplývá, že toto pravidlo vyžaduje výslovné stažení žádosti o ústní jednání a že prosté oznámení neúčasti na ústním jednání nepostačuje. Tehdejšímu stěžovateli sice refundace ve výši 25 % poskytnuta byla, ale to pouze díky tomu, že následně vzal svou stížnost zpět (Pr. 103(4) písm. a) EPC).

V daném případě stěžovatel ve výše uvedené lhůtě jednoho měsíce oznámil, že se ústního jednání nezúčastní, což vedlo k jeho zrušení.

Stížnostní senát pak dospěl k závěru, že samotného účelu Pr. 103 EPC bylo dosaženo, protože senát ušetřil úsilí a zdroje. V souladu s case law stížnostních senátů je oznámení o neúčasti na ústním jednání rovnocenné zpět vzetí žádosti o ústní jednání (viz např. T 3/90, T 502/16, T 526/17. V důsledku toho může být rozhodnutí vydáno písemně, bez konání ústního jednání (viz. čl. 12(8) RPBA – 2020). Tento výklad se musí vztahovat na všechny

účinky stanovené EPC a case law, zejména na otázku, zda má dojít k ústnímu jednání, a na otázku, zda je třeba vrátit poplatky. Stížnostní senát se tak shora uvedeného názoru senátu 3.2.07 nepřidržel a nařídil částečné vrácení stížnostního poplatku.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 950/16

V daném případě podal stížnost oponent/stěžovatel proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl odpor zamítnut.

Ústní jednání před stížnostním senátem se konalo dne 25. září 2020. Na závěr ústního jednání stěžovatel požádal, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a patent byl zrušen. Dále pak požádal, aby do stížnostního řízení byly připuštěny dokumenty E1 až E6, nebo alespoň dokument E2, který má podle stěžovatele vysokou relevanci, pokud jde o novost předmětu patentu. Respondent/majitel evropského patentu naopak požadoval, aby stížnost byla zamítnuta a dokumenty E1 až E6 do řízení připuštěny nebyly.

Dokumenty E1-E6 byly předloženy spolu s dopisem stěžovatele ze dne 24. srpna 2020, tj. cca měsíc před datem ústního jednání. Podle přechodných ustanovení čl. 25(3) Jednacího řádu stížnostních senátů (RPBA – 2020) se namísto čl. 13(2) RPBA – 2020 použije čl. 13 RPBA – 2007 tehdy, pokud bylo předvolání k ústnímu jednání doručeno před datem nabytím účinnosti RPBA – 2020.

„Článek 25 (3) RPBA – 2020) – Přechodná ustanovení

Pokud bylo předvolání k ústnímu jednání nebo zpráva senátu podle Pr. 100 odst. 2 EPC doručena před datem nabytí účinnosti revidované verze, článek 13 odstavec 2 revidované verze se nepoužije. Pro tyto případy nadále platí článek 13 dosud platné verze Jednacího řádu stížnostních senátů (RPBA – 2007).“

V daném případě bylo první předvolání k ústnímu jednání ze dne 16. prosince 2019 doručeno před nabytím účinnosti RPBA – 2020. Na žádost majitele patentu o posunutí termínu konání však bylo ústní jednání zrušeno a nové předvolání bylo vydáno dne 7. února 2020. Stížnostní se-

nát tak musel rozhodnout, které z předvolání je „předvoláním“ ve smyslu čl. 25(3) RPBA – 2020, aby bylo možno určit, zda se pro posouzení přípustnosti 6-ti nových, opožděně podaných dokumentů použije čl. 13(2) RPBA – 2020 nebo čl. 13 RPBA – 2007.

Podle „Vysvětlujících poznámek“ k čl. 25(1) RPBA – 2020 mají přechodná ustanovení čl. 25 RPBA – 2020 chránit „legitimní očekávání, které by strany mohly mít v době podání“ svých podání. Vzhledem k tomu, že důvody pro nové předvolání mohou být různé a nemusí být nutně způsobeny stranami, bylo by nespravedlivé, aby aplikovatelnost práva byla odvislá od data nového předvolání. V daném případě se tak přípustnost dokumentů E1-E6 neřídí kritérii čl. 13(2) RPBA – 2020 ale čl. 13 RPBA – 2007.

V rámci výkonu uvážení podle čl. 114(2) EPC a čl. 13(3) RPBA – 2020 se však senát rozhodl, že dokumenty E1-E6 do řízení nepřipustí. Odůvodnění stěžovatele pro pozdní předložení těchto dokumentů, tj. jejich identifikace z odporového řízení proti členu patentové rodiny až po změně zástupce v této kauze, neomlouvá jejich opožděnost. Protože odpor v paralelním případě byl podán v únoru 2020 a ke změně zástupce došlo v květnu 2020, nemohou uváděné důvody ani vysvětlit, proč byly dokumenty předloženy až 24. srpna 2020. A protože nebyla zjištěna ani údajná *prima facie* relevance jak E2, tak i ostatních namítaných dokumentů, stížnostní senát stížnost zamítl.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1764/17

V daném případě stížnost podal oponent proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl odpor zamítnut. Oponent/stěžovatel požadoval, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a patent byl zrušen. Majitel patentu/respondent naopak požadoval, aby napadené rozhodnutí bylo ponecháno v platnosti, nebo byl případ vrácen odporové divizi s pokynem udělit patent na základě hlavní, resp. některé z řady pomocných žádostí.

V pomocných žádostech 20, 20A, 21, 21A, 22, 22A, 22B majitel patentu omezil rozsah nároku 1 a do souboru nároků přidal nový nezávislý nárok. Stížnostní senát k tomu

připomněl, že znění patentu lze pozměnit, ale změny musí být vyvolány vznesenými námitkami (čl. 80 EPC).

„Pr. 80 EPC – Změna evropského patentu

Aniž by tím bylo dotčeno pravidlo 138, lze v popisu, nárocích a ve výkresech provést změny, pokud jsou vyvolány některým z důvodů pro podání odporu podle článku 100, a to i v případě, že tento důvod nebyl oponentem uplatněn.“

Náhradu jednoho nezávislého nároku více nezávislými nároky lze, jako reakci na námitky, povolit pouze výjimečně. Je tomu tak například v případě, kdy patent v uděleném znění obsahuje dva alternativní závislé nároky odkazující na jediný nezávislý nárok. V takovém případě by mohla být povolena změna, spočívající v předložení dvou nezávislých nároků, z nichž každý zahrnuje jednu ze dvou dále uvedených kombinací (např. nezávislý nárok 1 = A, se závislým nárokem 2 = A + B a závislým nárokem 3 = A + C, nahrazený dvěma nezávislými nároky, a to nezávislým nárokem 1 = A + B a nezávislým nárokem 2 = A + C (viz Case law stížnostních senátů, 9. vydání 2019, IV.C.5.1.5.b).

Tato výjimka se ovšem nevztahuje na přidání nezávislého nároku týkajícího se aspektu vynálezu, který nebyl vtělen do souboru nároků, jak byly uděleny, a navíc by mohl mít vliv na posouzení patentovatelnosti.

Účelem Pr. 80 EPC je tak zabránit tomu, aby se námitky vznesené v odporovém řízení staly příležitostí k nápravě vad patentu, jako je např. nedostatečný počet nároků k definování všech technicky a komerčně zajímavých provedení nebo k vytvoření ústupových pozic v případě budoucích soudních sporů.

V daném případě přidání nezávislý nárok zahrnuje znaky z popisu patentu. Nejedná se tedy o jednoduchou kombinaci nároků, jak byly uděleny. Pomocné žádosti 20, 20A, 21, 21A, 22, 22A, 22B proto do řízení připuštěny nebyly.

Protože nároky pomocné žádosti 29 podmínky EPC splňovaly, zrušil stížnostní senát napadené rozhodnutí a věc vrátil odporové divizi s pokynem ponechat patent v platnosti v pozměněném znění, na podkladě pomocné žádosti 29.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1631/17

V daném případě stížnost podal stěžovatel/majitel patentu proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent zrušen. Podle odporové divize nárokovaný předmět patentu zahrnuje krok chirurgické metody, vyloučené z patentovatelnosti podle čl. 53 písm. c) EPC.

Vynález se týká způsobu výroby zubních náhrad. Cílem vynálezu je vytvořit způsob, kterým se stává výroba zubních protéz podstatně jednodušší než u stávajících způsobů, odpovídajících preambuli nároku 1 (viz popis dokumentu WO 98/35630 citovaného v napadeném patentu jako nejbližší stav techniky). Zde popsáný způsob zahrnuje první otisk zubů v jejich původním stavu, přípravu zubů a druhý otisk připravených zubů, jakož i výrobu zubní protézy pomocí těchto dvou otisků.

Podle odstavců [0008] a [0026] – [0029] popisu začíná způsob podle vynálezu pořizováním prvního otisku sady zubů, ve kterých je dočasně vyplněna chybějící struktura zubu. To odpovídá význakové části nároku a provádí se před přípravou zubů.

Nejprve se (prozatímně) doplní zubní materiál, provede se otisk této „hotové“ zubní protézy a teprve poté se zuby připraví na druhý otisk. Tímto způsobem může být požadovaný vnější tvar zubní náhrady navržen přímo zubním lékařem na pacientovi a výroba zubních náhrad zubním technikem může být značně zjednodušena.

Doplnění chybějícího zubního materiálu je tak podstatným znakem vynálezu. V tomto případě zejména proto, že tento krok představuje přesně ten příspěvek, kterým jde vynález nad rámec současného stavu techniky. K tomuto postupovému kroku je proto při interpretaci nároku nutné přihlédnout. Nárokovaný postup tedy začíná implicitně, tj. nikoli výslovně, ale přesto nevyhnutelně, již přidáním chybějícího zubního materiálu.

Příprava zubů se přirozeně provádí přímo na pacientovi a představuje krok chirurgické metody, protože zahrnuje invazivní, a to značné odstranění tělesné tkáně. Že příprava zubů je chirurgickým krokem nebylo ani zpochybňováno.

Na rozdíl od toho, co tvrdí stěžovatel, nemůže tedy metoda probíhat výhradně v laboratoři v nepřítomnosti pacienta. Bez odebrání otisků – které se odehrávají na pacientovi – nelze provést laboratorní metodu. V důsledku toho nárokováná metoda zahrnuje chirurgický krok, a je proto vyloučena z patentovatelnosti podle čl. 53 písm. c) EPC.

Podle názoru stížnostního senátu tak není nutné, aby nárok výslovně obsahoval krok chirurgické metody, aby byl vyloučen z patentovatelnosti. Postačuje, aby nárokový postup takový krok skutečně zahrnoval (viz G 1/07, odůvodnění 4.1 – 4.3).

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 646/20

V daném případě podal stížnost majitel patentu/stěžovatel proti rozhodnutí průzkumové divize o udělení vlastního patentu. Příslušná evropská patentová přihláška byla podána dne 2. dubna 2007, tj. před nabytím účinnosti revize EPC z roku 2000 (13. prosince 2007). Podle EPC z roku 1973 musely být členské státy EPC určeny jednotlivě a za každý z nich (do určitého počtu určených států) musel být zaplacen poplatek za určení. V daném případě přihlašovatel zaplatil určovací poplatky pouze za pět určených států (DE, DK, ES, GB a PT). Záměr určit a zaplatit za těchto pět států byl uveden v žádosti o vstup do regionální/evropské fáze řízení, zveřejněné 31. října 2008. Pro ostatní členské státy a státy rozšíření bylo vydáno „oznámení o ztrátě práv podle Pr. 112(1) EPC (dále jen „oznámení“), zasláné zástupci přihlašovatele dne 5. prosince 2008. V oznámení je zmíněna možnost podání žádosti o pokračování v řízení (čl. 121 EPC) v neproduktivně lhůtě dvou měsíců po doručení oznámení.

Stěžovatel tvrdil, že oznámení nikdy nedostal, což stížnostní senát musel akceptovat, neboť neexistoval důkaz o opaku (Pr. 125 (4) EPC). Dopisem ze dne 4. března 2013 přihlašovatel zaslal EPÚ obecný dotaz, pro které evropské země byl evropský patent požadován a zda lze počet těchto zemí ještě rozšířit. Přihlašovatel se následně zřejmě pokusil zaplatit další poplatky za určení, nicméně veřejná část spisu o tom neuvádí žádné podrobnosti. Následně, po komunikaci s přihlašovatelem, vydala průzkumová divize dne 23. dubna 2019 zprávu podle

čl. 71(3) EPC se záměrem udělení patentu (dále jen „zpráva“). Ve zprávě byly uvedeny bibliografické údaje zahrnující i určené smluvní státy „DE, DK, ES, GB a PT“, a přihlašovatel byl vyzván, aby text, včetně bibliografických údajů, předložením překladů nároků a zaplacením předepsaných poplatků buď schválil, nebo během čtyř měsíců podal odůvodněnou žádost o změny. Dne 19. června 2019 předložil přihlašovatel překlad nároků, zaplatil splatné poplatky a požádal o rozhodnutí o udělení patentu.

Dne 4. července 2019 vydala průzkumová divize rozhodnutí o udělení patentu s udáním data, kdy bude rozhodnutí o udělení patentu oznámeno v Evropském patentovém věstníku (31. červenec 2019). V týž den, tj. 31. července 2019 podal žadatel žádost o pokračování v řízení, pokud jde o ztrátu práv pro zbývající členské státy EPC a státy rozšíření, uvedené v údajně neobdrženém oznámení z roku 2008. Současně uhradil poplatky za pokračování v řízení a za určení dalších států a států rozšíření. Proti rozhodnutí o udělení patentu podal stěžovatel/majitel patentu dne 12. září 2019 dále stížnost a zaplatil stížnostní poplatek.

Ústní jednání před stížnostním senátem se konalo dne 11. listopadu 2020 prostřednictvím videokonference. Na závěr stěžovatel požádal, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a patent byl udělen pro smluvní státy AT, BE, BG, CH / LI, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, JE, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, a státy rozšíření AL, BA, HR, MK a RS a ve stejném rozsahu i ve vyloučené přihlášce, podané 29. července 2019.

Stěžovatel argumentoval tím, že zpráva ze dne 23. dubna 2020 mu stanovila čtyřměsíční lhůtu na odpověď. I přes odsouhlasení textu přihlašovatelem ze dne 19. června 2020 měla průzkumová divize posečkat s vydáním rozhodnutí o udělení patentu do uplynutí této čtyřměsíční lhůty (tj. do 23. srpna), jelikož stěžovatel byl oprávněn oznámit svůj nesouhlas až do tohoto data. Vzhledem k tomu, že přihlašovatel text odsouhlasil dne 19. června a vyjádřil nesouhlas 31. července, tj. během čtyř měsíců, udělila průzkumová divize patent předčasně, čímž byl přihlašovatel/stěžovatel nepříznivě dotčen.

Pokud jde o žádost o pokračování v řízení, pak by jí podle stěžovatele mělo být vyhověno, neboť oznámení

o ztrátě práv z roku 2008 mu nebylo doručeno a jeho obsah byl zjištěn teprve nedávno. Žádost přitom byla podána během dvou měsíců po zjištění obsahu oznámení. Podle stěžovatele lze takovou žádost podat kdykoli, dokonce i po udělení patentu, pokud jsou splněny podmínky čl. 121 EPC.

Stížnostní senát rozhodl, že stížnost je nepřípustná, protože majitel patentu nebyl rozhodnutím o udělení patentu nepříznivě dotčen (čl. 107 EPC). Rozhodnutí G1/10 (body 10 až 12), které se zabývalo textem patentu, se podle senátu vztahuje také na bibliografické údaje obsažené ve zprávě podle Pr. 71(3) EPC, a to včetně určených států. Pokud před udělením souhlasu přihlašovatel neodstraní případné chyby, odpovědnost za tyto chyby nese sám. Podobně jako text patentu určují totiž i určené státy rozsah patentu (zde geografického) což má zásadní význam pro třetí osoby.

Stížnostní senát přitom odmítl argument stěžovatele o předčasném rozhodnutí o udělení patentu, protože našel oporu pro povinnost čekat na vypršení lhůty pro odsouhlasení textu zamýšleného k udělení. Čtyřměsíční lhůta se tak týká přihlašovatele, nikoli průzkumové divize.

Pokud jde o žádost o pokračování v řízení, senát konstatoval, že byla podána v den oznámení o udělení patentu, tedy v době, kdy již patentová přihláška neexistovala (G 1/09). U přihlášky, která je považována za odvolanou může být v řízení pokračováno, ale udělený patent do podoby přihlášky vrátit nelze, stejně jako motýl nemůže být vrácen do podoby housenky.

To platí tím spíše, že vyhovění takové žádosti během řízení o odporu nebo dokonce následně by způsobilo problémy třetím osobám, které v dobré víře započaly s přípravami či využíváním v původně neurčeném státu. Podle rozhodnutí G1/10 (bod 6) evropský patent již od udělení nespadá do pravomoci EPÚ a pokud nedošlo před EPÚ k podání odporu nebo žádosti o omezení patentu, stává se evropský patent svazkem národních patentů, z nichž každý spadá do výlučné jurisdikce určeného smluvního státu EPC. Povolit pokračování v řízení po celou dobu platnosti patentu by bylo v rozporu s tímto principem.

Ale i při absenci oznámení o ztrátě práv, by dvouměsíční lhůta pro podání žádosti o pokračování v řízení začala běžet doručením zprávy podle Pr. 71(3) EPC, což je datum, kdy by si měl být žadatel vědom toho, že některé státy určeny nebyly.

Na závěr stížnostní senát poznamenal, že doručení oznámení o ztrátě práv je dobrovolnou službou EPÚ, a má tak pochybnosti, že pokud by toto oznámení nebylo doručeno, mohl by přihlašovatel/stěžovatel požádat o pokračování v řízení roky poté co oznámení bylo odesláno.

Aplikace čl. 11 RPBA – 2020 v rozhodnutích stížnostních senátů EPÚ (T 113/18 a T 607/17)

Podle článku 11 RPBA – 2020, použitelného na všechny stížnosti v řízení, vrátí stížnostní senát věc první instanci pouze tehdy, pokud pro to existují zvláštní důvody.

V současné době stížnostní senáty obvykle vracejí věci průzkumovým a odporovým divizím, aby rozhodly o důvodech, které nebyly projednány v prvním stupni (T 1966/16, T 731/17), nebo aby doplnily rešerši (T 943/16, T 568/17). Některé senáty poukazují na to, že by nebyla dodržena zásada čl. 12(2) RPBA – 2020, podle níž je hlavním předmětem stížnostního řízení soudní přezkum napadeného rozhodnutí, pokud by senát provedl úplný průzkum důvodů, které nebyly projednávány v prvním stupni. V rozhodnutí T 350/17 se stížnostní senát domníval, že pojem zvláštní důvody by neměl být vykládán restriktivně, tj. způsobem, který by nepřiměřeně omezil diskreční pravomoc senátu vrátit věc prvnímu stupni, zakotvenou v čl. 111(1) EPC.

V případě **T 113/18** rozhodla odporová divize, že předmět hlavní žádosti není vůči D1 nový. Stížnostní senát toto rozhodnutí zvrátil, ale věc nevrátil odporové divizi, aby se zabývala vynálezeckou činností. Oponent/respondent byl totiž v průběhu stížnostního řízení naprosto pasivní. S ohledem na soudní charakter stížnostního *inter partes* řízení, tak i v zájmu spravedlivého a efektivního postupu je třeba, aby strany předložily všechna své podání na začátku řízení o stížnosti (čl. 12(3) RPBA – 2020). Senátu nepřísluší ověřovat, zda námitky vznesené v prvním stupni mohly bránit zachování patentu, a poskytovat tak po-

drobné a úplné odůvodnění, aby tak nahradila oponenta, který je zcela pasivní. Při absenci námitek ze strany oponenta/respondenta senát rozhodnutí zrušil a rozhodl o ponechání patentu v platnosti v uděleném znění.

V případě **T 607/17** zvláštním důvodem ospravedlňujícím vrácení věci byla nová interpretace nároku. Odporová divize ponechala patent v platnosti v pozměněné podobě na základě první pomocné žádosti. Senát interpretoval příslušný nárok mnohem obecněji než odporová divize a dospěl naopak k závěru, že nárok nesplňuje podmínku novosti vůči D1.

Senát měl za to, že skutkový stav případu je tímto novým výkladem zásadně změněn, a vrátil proto věc odporové divizi k novému posouzení patentovatelnosti mnoha pomocných žádostí. Velký počet námitek a žádostí vyvolává řadu otázek, jejichž posouzení senátem by bylo v rozporu s primárním účelem stížnostního řízení, tj. soudním přezkumem.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2620/18

Daný případ podal oponent/stěžovatel proti rozhodnutí odporové divize o ponechání evropského patentu v platnosti v pozměněném znění. Oponent zaplatil poplatek za stížnost ve výši platné pro fyzické osoby, malé a střední podniky, univerzity a veřejné výzkumné organizace, namísto ve výši platné pro ostatní stěžovatele. Nejprve se bránil odkazem na čl. 8 Poplatkového řádu týkajícího se nedoplatku „malých částek“. Stížnostní senát se však nehodlal odklonit od převažujícího case law stížnostních senátů, podle kterého se za „malou částku“ považuje 10 % z příslušného poplatku, což v daném případě (17 %) splněno nebylo a proto příslušnou žádost stěžovatele odmítl.

Stížnostní senát dále zamítl i žádost o opravu chyby. Senát uznal, že kolonka formuláře 1038 mohla vést k omylu, neboť název dvou výší poplatku je téměř totožné a snížená částka se rovná částce, která byla dříve použitelná pro všechny stěžovatele.

Žádost o opravu však byla přesto zamítnuta, protože podle case law musí být žádost o opravu chyby podána „ne-

prodlené“ (G 1/12, 37). V daném případě stěžovatel předložil tuto žádost spolu se stížností, i když si chyby všiml mnohem dříve, a pokusil se ji napravit podáním nového platebního příkazu. Takový příkaz však nelze, ani implicitně, považovat za žádost o opravu chyby v původním platebním příkazu. Uplynulý čas (6 týdnů a jeden den) mezi zjištěním chyby a žádostí o opravu je příliš dlouhý.

Senát rovněž odmítl argumenty stěžovatele založené na zásadě ochrany legitimního očekávání. Vzhledem k tomu, že stížnost byla podána den před uplynutím lhůty k jejímu podání, nebylo možno očekávat, že senát chybu v příslušné lhůtě seznal. I kdyby stěžovatele informoval o problému brzy po uplynutí lhůty, došlo by pouze k včasnému odhalení chyby, ale nezkrátilo by to období 6 týdnů.

Stěžovatel dále tvrdil, že podle rozhodnutí T 152/82 měl samotný EPÚ opravit nesprávný příkaz k inkasu a odečíst si správnou částku. Senát nebyl přesvědčen, že tuto zásadu lze použít na systém poplatků za stížnost s několika použitelnými částkami. Nelze očekávat, že senát sezná, že žadatel zamýšlel zaplatit vyšší částku, když zaškrtnl částku nižší.

Stěžovatel se cítil navíc diskriminován dvakrát, nejprve jako oponent, který nemohl využít *restitutio in integrum* pokud jde o lhůtu pro podání stížnosti, a poté jako velké společnosti hrozila ztráta práv, když zaplatila nižší částku, když jako SME by neutrpěl ztrátu práv při zaplacení částky vyšší. Senát tento argument odmítl s tím, že zásada rovného zacházení se stranami se použije pouze tehdy, jsou-li procesní situace srovnatelné. Dospěl tak k závěru, že stížnost se považuje za nepodanou.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 265/20

Text připojený ke zprávě podle Pr. 71(3) EPC neobsahoval výkresy. Poté, co si skutečnost, že ve patentovém spise B1 absentují výkresy majitel patentu uvědomil, podal proti rozhodnutí o udělení patentu stížnost.

Senát vyjádřil názor, že stížnost je přípustná. Skutečnost, že chybí všechny výkresy, opravňuje k předpokladu, že stěžovatel je rozhodnutím o udělení patentu nepříznivě

dotčen, a to bez ohledu na důvod jejich absence a bez ohledu na to, jak musí být Pr. 71 EPC interpretováno.

V rozhodnutí T 2277/19 byla stížnost posouzena jako nepřijatelná, ale skutečnosti byly odlišné: obrázky 8 až 18 byly připojeny omylem, poté, co byly přihlašovatelem výslovně opuštěny, zatímco v daném případě nebyly uvedeny žádné obrázky, dokonce ani původní a neexistující žádná jejich výslovná změna. Stížnost je tak přijatelná.

Fikce Pr. 71(5) EPC, podle níž se má za to, že přihlašovatel souhlasí se zněním, jakmile zaplatí předepsané poplatky a předloží požadované překlady nároků, platí ze zákona, nezávisle na tom, zda přihlašovatel s textem skutečně souhlasí nebo jde o text, na který průzkumová divize ve skutečnosti zamýšlí udělit patent.

Stížnostní senát proto nesusouhlasí s rozhodnutími T 2081/16 a T 1003/19, ve kterých se má za to, že fikce Pr. 71(5) EPC platí pouze v případě, že text zasláný podle Pr. 71(3) EPC odpovídá textu, na který průzkumová divize skutečně zamýšlí udělit patent.

Podle senátu EPC neposkytuje žádný právní základ pro rozlišení mezi textem zasláným se zprávou podle Pr. 71(3) a textem, na který průzkumová divize skutečně zamýšlí udělit patent. Fikci schválení navíc nespouští obsah textu, nýbrž zaplacení poplatků a předložení překladů. Nemá proto smysl snažit se najít „skutečný záměr“ průzkumové divize: konečná odpovědnost za text spočívá na přihlašovatelem, nikoli na průzkumové divizi.

I když přihlašovatel může oprávněně očekávat, že průzkumová divize nevymaže části textu bezdůvodně, je jeho odpovědností ověřit text a v případě potřeby uplatnit své právo text upravit (Pr. 71(6) EPC).

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2049/16

V nedávné minulosti jsme komentovali některá rozhodnutí, zejména T 617/16 a T 487/16, ve kterých stížnostní senáty rozhodly, že v řízení o stížnosti musí být nutně zohledněn dokument připuštěný v prvním stupni. Neexistuje totiž žádný výslovný právní základ pro jeho vylouče-

ní, zejména proto, že je součástí napadeného rozhodnutí, které pak tvoří podklad pro stížnost a jako takový tak může být ve stížnostním řízení přezkoumán (čl. 12(1) RPBA – 2020). V daném případě senát dospěl ke stejnému závěru a poskytl podrobnější právní odůvodnění takového přístupu.

Dokument D20, předložený 1 měsíc před ústním jednáním před odporovou divizí, byl připuštěn do odporového řízení jako *prima facie* relevantní. Majitel patentu požádal o jeho vyloučení, protože z jeho pohledu opožděné podání tohoto dokumentu představovalo taktické zneužití, neboť se jedná o patentovou přihlášku samotného oponenta.

Rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 7/93 se nejeví být v daném případě použitelné, protože se zabývá odlišnou situací, konkrétně nepřipuštěním změny patentové přihlášky v pokročilém stadiu průzkumového řízení.

Článek 114(1) EPC, aplikovatelný i v odporové řízení (G 9/91, 16), umožňuje odporové divizi uplatnit nový důvod odporu nebo zohlednit nový důvod protistrany či do řízení přistoupivší osoby, aby se předešlo ponechání vadných patentů v platnosti. To i ospravedlňuje připuštění pozdních dokumentů, které jsou zjevně relevantní.

Je samozřejmě možné, aby posouzení relevance v rámci odporového řízení bylo nesprávné a dokument byl ve skutečnosti irelevantní. V takovém případě však chyba v posouzení nemůže být majiteli patentu na újmu, protože dokument, i když by byl do řízení připuštěn, nemůže bránit zachování patentu v platnosti.

I kdyby došlo k taktickému zneužití, což nebylo prokázáno, nemohla by odporová divize dokument, který považuje za vysoce relevantní, ignorovat. Existují lepší způsoby řešení takové situace, jako je odložení ústního jednání a rozhodnutí o rozdělení nákladů. Stížnostní senát však v tomto ohledu vzal na vědomí, že ačkoli evropský patentový zástupce majitele patentu zdůraznil obtížnost komunikace se svým japonským klientem prostřednictvím japonské firmy, o odklad ústního jednání z důvodu řádného projednání dokumentu D20 se svým klientem ne požádal. Dokument D20 proto nebylo možno ve stížnostním řízení ignorovat.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1818/16

V daném případě stížnost podal přihlašovatel/stěžovatel proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla evropská patentová přihláška zamítnuta. V průběhu ústního jednání před průzkumovou divizí přihlašovatel/stěžovatel několikrát nahradil svoji hlavní žádost omezenější, aby tak vyhověl námitce nedostatku novosti. Poslední z nich však nebyla průzkumovou divizí na základě uvážení podle Pr. 137(3) EPC připuštěna do řízení. Protože neexistovala žádná další žádost (pomocná), byla přihláška zamítnuta.

Stěžovatel v odůvodnění stížnosti předložil tyto hlavní žádosti znovu spolu s novými pomocnými žádostmi 3 až 8 a požádal, aby hlavní resp. některá z pomocných žádostí byla uznána za naplňující podmínku novosti. Senát ve svém předběžném stanovisku vyjádřil názor, že žádána ze žádostí není ve smyslu čl. 12(4) RPBA – 2007 přípustná (stížnost byla podána před nabytím účinnosti čl. 12(4) až (6) RPBA). Článek 12(4) RPBA – 2007 poskytuje senátu prostor pro uvážení, zda připustí či nepřipustí skutečnosti, důkazy a žádosti, které mohly být předloženy nebo nebyly přijaty během řízení v prvním stupni. Senát proto hlavní žádost a první pomocnou žádost nepovolil, protože byly v prvním stupni vzaty zpět a nahrazeny jinými žádostmi. Druhou pomocnou žádost pak nepřipustil z důvodu, že stěžovatel ve stížnosti neuvedl, proč považuje rozhodnutí o jejím nepřipuštění na základě Pr. 137(3) EPC za nesprávné. Senát dále odmítl připustit i pomocné žádosti 3 až 8 z následujících důvodů:

- pokud si stěžovatel přál, aby senát tyto žádosti připustil, měl je podat včas (k čemuž měl příležitost) a umožnit tak průzkumové divizi, aby o nich řádně rozhodla,
- čekat, až senát poprvé rozhodne o těchto žádostech, by bylo v rozporu s hlavním cílem stížnostního řízení, kterým je soudní přezkoumání napadeného rozhodnutí,
- účelem stížnostního řízení je ověřit správnost rozhodnutí prvního stupně, nikoli pokračovat v průzkumu přihlášky.

Z výše uvedeného je vidět, že senát i při nepoužitelnosti čl. 12(4) až (6) RPBA – 2020 již uplatnil „první úroveň

konvergence“ způsobem, který možná předznamenává, jak bude uplatňována v budoucnu. Na základě diskreční pravomoci podle čl. 12(4) RPBA – 2007 stížnostní senáty obecně braly v úvahu zvláštní okolnosti každého případu: velmi často připouštěly nové žádosti, pokud představovaly legitimní reakci na důvody rozhodnutí, a odmítaly nové žádosti, pokud byly obecně způsobeny chováním stěžovatele v prvním stupni, který nedostatečně reagoval na situaci tím, že nezměnil své nároky, aby tak vyhověl námitkám, nebo žádal o rozhodnutí podle stavu spisu. V daném případě stěžovatel několikrát pozměnil své žádosti v písemné fázi i během ústního jednání. V tomto rozhodnutí se implicitně uvádí, že naopak měl podat řadu pomocných žádostí dostatečně brzy před ústním jednáním před průzkumovou divizí.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 278/20

Změny ve stížnosti provedené po předvolání k ústnímu jednání se obvykle neberou v úvahu, s výjimkou výjimečných okolností (čl. 13(2) RPBA – 2020).

Dosud se takové výjimečné okolnosti zakládaly zejména na námitkách, které byly poprvé formulovány v prozatímním stanovisku senátu. V daném případě byla námitka, konkrétně nedostatečný popis předmětu nároku 26 (nesprávně) závislého na nároku 22 z důvodu jejich technické neslučitelnosti, vznesena oponentem již ve stížnosti.

Žádost o opravu (vypuštění odkazu na nárok 22) však byla podána až po obdržení prozatímního stanoviska senátu, který vyjádřil s touto námitkou souhlas. Senát však přihlédl ke skutečnosti, že majitel patentu/respondent požádal senát, aby v případě, že bude s námitkou souhlasit, vycházel z opraveného znění, již ve svém vyjádření ke stížnosti.

Následný úkon, tj. podání formálních žádostí proto toto oznámení pouze formalizoval, aniž by řízení komplikoval nebo orientoval novým směrem. Z vyjádření ke stížnosti nebylo pochyb o tom, že jedinou požadovanou změnou, která bude následně uplatňována, bude právě vypuštění zmíněného odkazu na nárok 22. Připuštění těchto nových žádostí bylo proto ospravedlněno výjimečnými okolnostmi. ✓