



EVROPSKÉ PRÁVO

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 184/16

V daném případě stížnostní senát mj. rozlišil mezi tzv. pravděpodobností, resp. věrohodností („plausibility“) a důkazem. Oponent podal stížnost proti rozhodnutí odporové divize, která ponechala patent v pozměněné podobě, konkrétně v podobě pomocné žádosti, podané majitele patentu během řízení o odporu.

Nárok 12 uvedené žádosti zněl na použití sloučeniny při léčení nebo oddálení nástupu diabetu, diabetické retinopatie, diabetické neuropatie, diabetické nefropatie, opožděného hojení ran, inzulínové rezistence, hyperglykémie, hyperinzulinismu, vysoké hladiny glycerolu v krvi, hyperlipidémie, obezity, hypertriglyceridémie, syndromu X, diabetických komplikací, aterosklerózy a hypertenze. Všechna uvedená onemocnění jsou přímo či nepřímo spojena s diabetem, přičemž základní mechanismus je spojen s inhibicí transportérů nazývaných SGLT 2.

V otázce dostatečnosti popisu oponent tvrdil, že patent neposkytl žádný důkaz o tom, že nárokané sloučeniny inhibiční účinek skutečně mají. Nebylo tak pravděpodobné, že by bylo dosaženo deklarovaného terapeutického účinku již při podání patentové přihlášky. K později předloženému dokumentu D4 pak přihlížet nelze.

Stížnostní senát k tomu poznamenal, že podmínkou pro přijetí později podaného dokumentu, který má prokázat dosažení určitého účinku, je to, že tento účinek byl již v den podání patentové přihlášky pravděpodobný/věrohodný (T 488/16). Tento přístup se opírá o skutečnost, že v systému prvního přihlašovatele je to datum prvního podání (a nikoli datum koncepce vynálezu), podle kterého se určuje která z osob nezávisle na sobě vytvořivších týž vynález, má nárok na patent. V ta-

kovém systému je obzvláště důležité, aby na základě přihlášky, jak byla podána, bylo možno posoudit, zda vynález byl skutečně učiněn, tj. že deklarovaný účinek byl dosažen již v den podání přihlášky. Pravděpodobnost/věrohodnost technického účinku tak musí být posouzena na základě obsahu přihlášky, jak byla podána, ovšem s přihlédnutím k všeobecným znalostem odborníka v příslušné oblasti.

V daném případě patentová přihláška, jak byla podána, neposkytovala žádné experimentální důkazy. Na druhé straně však ani neexistují *a priori* obecné důvody, pro které by terapeutického účinku dosaženo býti nemohlo. Naopak, patentová přihláška cituje dokument D7, který popisuje sloučeniny podobné struktury, a dále 13 různých patentů a vědeckých článků, které všechny uvádějí, že tyto sloučeniny jsou inhibitory SGLT2. Stížnostní senát tak dospěl k názoru, že dosažení technického účinku je pravděpodobné/věrohodné. Na základě toho tak bylo možno do řízení připustit na podporu dostatečnosti popisu později podaný dokument D4.

Otázka pravděpodobnosti/věrohodnosti vyvstala znovu při definování technického problému, v rámci ověřování přítomnosti vynálezecké činnosti. I zde stížnostní senát dospěl k závěru, že technický účinek byl pravděpodobný/věrohodný, takže i zde bylo možno přihlídnout k později podanému dokumentu D4, prokazujícímu lepší aktivitu. Přitom ve stavu techniky by nic nepřímělo odborníky v oboru k modifikaci známých sloučenin nárokaným způsobem k dosažení zlepšení aktivity inhibitoru SGLT2, takže vynález naplňuje i kritérium vynálezecké činnosti.



Stížnostní senát dále vysvětlil, že neexistuje žádný rozpor mezi jeho přesvědčením o pravděpodobnosti/věrohodnosti nárokováného účinku ve světle dosavadního stavu techniky na straně jedné a tím že vynález zahrnuje vynálezeckou činnost na straně druhé, protože kritéria pravděpodobnosti/věrohodnosti a nezřejmosti jsou rozdílné. Pro přiznání

pravděpodobnosti/věrohodnosti postačuje, aby neexistovaly na první pohled žádné vážné pochybnosti, a nebylo *a priori* všeobecné známo, že by účinku nebylo možno dosáhnout. Na druhé straně nezřejmost se posuzuje v rámci „problem and solution approach“, tj. posouzení, zda nárokováné řešení je ve stavu techniky naznačováno, a tak se stalo zřejmým.

1 Původ kritéria „plausibility“ lze vysledovat v rozhodnutí T 939/92, kde stížnostní senát EPÚ posudil předmět patentu za nepatentovatelný z důvodu absence vynálezecké činnosti, protože se domníval, že není pravděpodobné/věrohodné, že všechny nárokováné sloučeniny mají herbicidní vlastnosti.

Původ termínu („plausibility“) je uveden i v rozhodnutí T 1329/04. Stížnostní senát EPÚ, v tomto případě konstatoval, že patentová přihláška musí obsahovat dostatek informací, aby bylo „alespoň pravděpodobné/věrohodné“, že technický problém byl skutečně vyřešen.

Rozhodnutí správní rady EPO ze dne 27. 3. 2020, kterým se s účinností od 1. 7. 2020 mění Pravidlo 142 EPC a článek 2(1) pol. 2 Poplatkového řádu

Cílem změny Pravidla 142 EPC je odstranění právní nejistoty v případech, kdy současná legislativa neumožňuje obnovení na neurčito přerušeno řízení. Přijatá změna umožní uzavřít řízení po právní, administrativní a technické stránce. Druhá změna se týká článku 2(1) pol. 2 Poplatkového řádu, konkrétně zařazení odkazu na nové Pravidlo 40bis PCT, poskytne právní základ pro EPÚ, jedináčím v roli mezinárodního rešeršního orgánu, k vybírání dodatečného poplatku za mezinárodní rešerši v případech, kdy je správný dokument přihlášky či jeho část, podaná podle nového Pr. 20bis PCT doručena EPÚ až při sestavování mezinárodní rešeršní zprávy, založené na znění mezinárodní přihlášky, jak byla podána.

Pravidlo 142 EPC – Přerušeno řízení

- (1) *Řízení před Evropským patentovým úřadem se přerušilo:*
- (a) *v případě úmrtí nebo právní nezpůsobilosti přihlašovatele nebo majitele evropského patentu nebo osoby, která je podle národního práva přihlašovatele nebo majitele evropského patentu oprávněna jednat v jeho zastoupení. Pokud se výše uvedené případy nedotýkají oprávnění zástupce jmenovaného podle článku 134, přerušilo se řízení pouze na žádost tohoto zástupce;*
 - (b) *je-li přihlašovatelem nebo majitelem patentu v důsledku opatření proti jeho*

majetku zabráněno z právních důvodů pokračovat v řízení;

- (c) v případě úmrtí nebo právní nezpůsobilosti zástupce přihlašovatele nebo majitele evropského patentu nebo je-li tomuto zástupci v důsledku opatření proti jeho majetku zabráněno z právních důvodů pokračovat v řízení.
- (2) Je-li v případech uvedených v odstavci 1(a) a (b) Evropskému patentovému úřadu známa totožnost osoby oprávněné pokračovat v řízení, oznámí této osobě a případně i ostatním účastníkům, že v řízení se bude po stanoveném datu pokračovat. **Pokud tři roky po oznámení data přerušeni v Evropském patentovém věstníku není Evropský patentový úřad informován o totožnosti osoby oprávněné pokračovat v řízení, může stanovit datum, kdy zamýšlí obnovit řízení z moci úřední.**
- (3) V případě uvedeném v odstavci 1(c) se v řízení pokračuje, pokud byl Evropský patentový úřad informován o jmenování nového zástupce přihlašovatele nebo pokud Úřad oznámil ostatním účastníkům jmenování nového zástupce majitele patentu. Pokud Evropský patentový úřad do tří měsíců od přerušeni řízení neobdrží informaci o jmenování nového zástupce, sdělí přihlašovatel nebo majiteli patentu, že:
- (a) v případě uvedeném v článku 133 odstavci 2, bude evropská patentová přihláška považována za vzatou zpět, nebo bude zrušen evropský patent, pokud nebude informace poskytnuta do dvou měsíců po doručení tohoto sdělení, nebo
- (b) v ostatních případech se bude v řízení pokračovat s přihlašovatelem nebo majitelem patentu, a to ode dne doručení tohoto sdělení.
- (4) Lhůty, které platily pro přihlašovatele nebo majitele patentu ke dni přerušeni řízení, s výjimkou lhůty pro podání žádosti o provedení průzkumu a pro zaplacení udržovacích poplatků, začnou běžet znova dnem, od kterého se pokračuje v řízení. Nastane-li tento den později než dva měsíce před uplynutím lhůty pro podání žádosti o průzkum, lze uvedenou žádost podat do dvou měsíců po tomto dni.

Článek 2 odst. 1, položka 2, třetí odrážka Poplatkového řádu

Článek 2 odst. 1, položka 2 třetí odrážka se mění takto:

„– mezinárodní rešerše (Pravidlo 16.1 PCT, Pravidlo 40bis PCT ve spojení s Pravidlem 20.5bis PCT a Pravidlem 158(1) EPC)“

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 482/16

V dané kauze podal stížnost přihlašovatel/stěžovatel proti rozhodnutí průzkumové divize o zamítnutí jeho evropské patentové přihlášky. Průzkumová divize předložila dva

nové dokumenty D2 a D3 až v průběhu ústního jednání. Žádosti přihlašovatele o odložení ústního jednání průzkumová divize nevyhověla. Přihlašovatel proto, ve snaze zohlednit D2



a D3, předložil pozměněné žádosti (nároky). Na to průzkumová divize reagovala předložením dalších nových dokumentů D4 a D5. Pro prostudování dokumentů D2 a D3 a následně i D4 a D5 bylo ústní jednání na určitou dobu toliko přerušeno. Protože přihlašovatel/stěžovatel neměl na prostudování dokumentů pouze během těchto přestávek v jednání dostatek času, požádal znovu o odložení ústního jednání, což průzkumová divize opět odmítla a v závěru ústního jednání pak patentovou přihlášku zamítla.

Stížnostní senát konstatoval, že přihlašovatel byl během ústního jednání konfrontován s novými námitkami, založenými na nových důkazech. Průzkumová divize sice může předložit nové důkazy i v pozdní fázi řízení (zejména pokud jsou na první pohled relevantní), nicméně v daném případě vlastní průběh průzkumového řízení naznačuje, že – ve snaze najít relevantnější dokumenty než byl původně namítaný dokument D1, – se průzkumová divize pokusila v den konání ústního jednání, tj. na poslední chvíli, napravit nedostatky původní rešeršní zprávy provedením dodatečné rešerše. Jinými slovy to znamená, že vnesení

nových dokumentů D2 a D3 do řízení nebylo motivováno novými žádostmi/nároky, podanými přihlašovatelem k překonání námítky nejasnosti, nastolené průzkumovou divizí až během ústního jednání.

Senát tak dospěl k závěru, že odmítnutím žádosti o odložení ústního jednání nebyl přihlašovatel poskytnut dostatek času se k námitce proti novosti představované dokumentem D3 ve světle dokumentů D4 a D5 vyjádřit, čímž došlo k porušení jeho práva na slyšení ve smyslu čl. 113(1) EPC. K tomu je nutno poznamenat, že dokumentem D3 je vědecká práce o 18 stranách. Pouhé konstatování průzkumové divize, že odložení ústního jednání by neumožnilo přihlašovatelovi svoji situaci zlepšit, pak není v napadeném rozhodnutí nijak zdůvodněno.

Shora uvedené podle senátu představuje podstatnou procesní vadu řízení a proto je i požadavek na navrácení stížnostního poplatku oprávněný. Případ tak byl vrácen průzkumové divizi k udělení patentu ve znění žádosti přihlašovatele/stěžovatele, předložené ve stížnostním řízení.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 600/18

Během probíhající pandemie pracuje mnoho patentových zástupců z domova. Aktuálním se tak stává nedávné rozhodnutí stížnostního senátu týkající se posuzování kritéria „veškeré náležité péče“ ve stresových situacích, kdy jsou zaměstnanci nemocní nebo pracují z domova.

V dané kauze stížnostní senát řešil, mj. otázku, zda procesní chyba způsobená patentovým zástupcem v takové situaci byla chybou

izolovanou, ke které došlo i přes veškerou náležitou péči, aby tak byl splněn požadavek pro navrácení práv podle čl. 122 EPC.

Článek 122 – Navrácení práv (Restitutio in integrum)

(1) *Přihlašovatel nebo majitel evropského patentu, který přes veškerou, okolnostem přiměřenou péči nemohl dodržet lhůtu vůči Evropskému patentovému úřadu, jsou na*

jeho žádost navrácena práva, je-li přímým důsledkem zmeškání této lhůty zamítnutí evropské patentové přihlášky nebo žádosti, skutečnost, že přihláška se považuje za vzatou zpět, zrušení evropského patentu nebo ztráta jiného práva či opravného prostředku.

- (2) *Evropský patentový úřad žádosti vyhoví, jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 1 a případné další požadavky uvedené v prováděcím předpisu. Jinak žádost zamítne.*
- (3) *Je-li žádosti vyhověno, má se za to, že právní následky nedodržení lhůty nevznikly.*
- (4) *Navrácení práv je vyloučeno pro lhůtu pro podání žádosti o navrácení práv. Prováděcí předpis může vyloučit navrácení práv pro další lhůty.*
- (5) *Každý, kdo v dobré víře začal v určeném smluvním státě v období od ztráty práv uvedené v odstavci 1 do zveřejnění oznámení o navrácení těchto práv využívat vynález, který je předmětem zveřejněné evropské patentové přihlášky nebo evropského patentu, nebo k takovému využívání provedl účinné a vážné přípravy, může bezplatně v tomto využívání ve svém podniku nebo pro jeho potřeby pokračovat.*
- (6) *Tímto článkem není dotčeno právo smluvního státu upravit navrácení práv i pro lhůty, které jsou stanoveny touto úmluvou a které mají být dodrženy vůči orgánům tohoto státu.*

Stížnost se týkala rozhodnutí odporové divize o ponechání evropského patentu EP 2490936 v platnosti v pozměněné podobě. Den před vypršením stanovené lhůty se pokusil patentový zástupce majitele patentu uhradit poplatek za stížnost způsobem, který již v té době EPÚ na základě oznámení v OJ EPÚ 2017 příloha 5 neakceptoval („debit order“ na formuláři Form 1010 v písemné podobě). Popla-

tek za stížnost tak nebyl uhrazen včas. Majitel patentu proto podal žádost o navrácení lhůty k podání stížnosti.

V této žádosti uvedl, že v den před uplynutím lhůty pro podání stížnosti byly u majitele patentu k dispozici pouze tři počítače vybavené softwarem pro placení poplatků, přičemž jejich obsluha nebyla v tento den z různých důvodů v práci (nemoc, dovolená a nepředvídatelné osobní důvody). Současně byly velmi nepříznivé povětrnostní podmínky a vedení firmy přijalo rozhodnutí, aby interní právníci a zástupci firmy/majitele patentu zůstali doma. V této situaci patentový zástupce učinil izolovanou chybu v jinak v dobře fungujícím systému tím, že zvolil chybný způsob platby poplatku za stížnost, i když jinak o změně pravidel pro placení poplatků informován řádně byl, neboť se zúčastnil příslušného semináře pořádaného EPÚ. K této chybě však došlo díky stresující povaze okolností.

Stížnostní senát však argumenty majitele patentu nepřesvědčily. Podle senátu byla absence zaměstnanců a nadcházející bouře pouze důvodem, proč jednal patentový zástupce sám, ale nikoli důvodem, proč se patentový zástupce dopustil chyby uhrazením stížnostního poplatku nesprávným postupem. Senát sice připustil, že počasí bylo v té době špatné, nicméně v dotyčné odpoledne nebyla situace tak extrémní, aby bylo nutné okamžitě evakuovat kancelář. Patentový zástupce tak byl stále schopen plnit své povinnosti, i když pod tlakem, aby zaměstnanci odešli dostatečně brzy, a dostali se tak bezpečně domů. Senát však nepovažoval stres, kterému zástupce čelil za natolik závažný, srovnatelný např. se situací kdy by nebyl schopen přijmout správná rozhodnutí v důsledku náhlého vážného onemocnění nebo náhlého a neočekávaného úmrtí, jako tomu bylo v případech T 525/91 nebo T 387/11.

Článek 122 EPC a ustálené case law stížnostních senátů EPÚ však neomlouvá chyby



způsobené samotným zástupcem, které byly způsobeny ignorováním posledních platných předpisů, a to ani za situace, kdy zástupce jinak platby poplatků běžně sám neprovádí. Jde o osobu, u které se předpokládá, že bude instruovat a dohlížet na svůj personál, která tak musí být vždy informována o novinkách po-

kud jde o placení poplatků, a to i ve stresových situacích.

Stížnostní senát tak spatřoval většinu viny za nastalou chybu v nedostatku informací patentového zástupce o příslušných postupech placení poplatků a proto žádosti o navrácení práv nevyhověl.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2492/18

V dané kauze vydala odporová divize 22. 12. 2016 prozatímní rozhodnutí o zachování patentu v pozměněné podobě a následně, 2. 2. 2017 informovala oponenta o tom, že evropský patent zanikl ve všech státech. Na základě Pr. 84(1) EPC ho dále vyzvala, aby do dvou měsíců požádal o pokračování v odporovém řízení.

Pravidlo 84 EPC – Pokračování v řízení o odporu z moci úřední

- (1) *Jestliže se evropského patentu jeho majitel vzdal ve všech určených státech nebo ve všech těchto státech zanikl, lze na žádost oponenta, podané do dvou měsíců ode dne, kdy jej Evropský patentový úřad informoval o vzdání nebo zániku, v řízení o odporu pokračovat.*
- (2) *V případě smrti nebo ztráty právní způsobilosti oponenta může Evropský patentový úřad pokračovat v řízení o odporu z moci úřední, a to i bez účasti dědiců nebo právních zástupců. Totéž platí v případě zpětvení odporu.*

Dne 28. 2. 2017 podal oponent proti rozhodnutí ze dne 22. 12. 2016 stížnost a následně, 14. 3. 2017 pak požádal o pokračování v od-

porovém řízení. Dne 26. 4. 2017 vzal oponent svoji stížnost zpět a znovu potvrdil své přání pokračovat v odporovém řízení. Dne 27. 7. 2018 (tj. více jak rok poté) rozhodla odporová divize o tom, že v odporovém řízení pokračovat nebude, a to z důvodu, že nebyla včas podána žádost o pokračování v řízení. Proti tomuto rozhodnutí podal oponent novou stížnost.

Stížnostní senát souhlasil s oponentem/stěžovatelem, že důvod, který odporová divize ve svém rozhodnutí uvedla, tj. nepokračovat v odporovém řízení, nebyl oprávněný, neboť ve spisu je dopis stěžovatele ze dne 14. 3. 2017, ve kterém výslovně a jednoznačně a ve stanovené lhůtě žádá o pokračování v řízení. Stěžovatel pak tuto žádost znovu potvrdil i v následném sdělení o odvolání stížnosti proti rozhodnutí ze dne 26. 4. 2017, přičemž jasně uvedl, že odvolání stížnosti nemá žádný vliv na jeho žádost o pokračování v odporovém řízení podle Pr. 84(1) EPC. Podle senátu tak o skutečném záměru oponenta/stěžovatele nemůže být nejmenších pochyb. Současně ovšem připustil, že v daném případě mohlo dojít k určitému zmatení, neboť podáním stížnosti ze dne 28. 2. 2017 přešla kompetence – pokud jde o řízení – na stížnostní senát, který by za normálních okolností o ní měl rozhod-

nout, nicméně tato stížnost byla v krátké době vzata zpět, takže senát v takto krátké době nestačil učinit žádný procesní úkon. To ovšem nic nemění na tom. Že žádost o pokračování v řízení byla podána včas a bylo tak na odporové divizi, aby ji posoudila.

Stížnostní senát tak dospěl k závěru, že stěžovatel byl napadeným rozhodnutím odporové divize nepříznivě dotčen. Protože odporová divize vydala prozatímní rozhodnutí o ponechání patentu v pozměněné podobě, stalo se toto rozhodnutí – po odvolání stížnosti proti němu – konečným. Tím ovšem odporové řízení po právní stránce nekončí, neboť je nutno zveřejnit nový patentový spis (čl. 103 EPC), čemuž by musely předcházet další úkony (Pr. 82(2) EPC),

tj. ve stanovené vyzvat majitele patentu k zaplacení stanoveného poplatku a vyžádat překlady upravených nároků do zbylých dvou úředních jazyků EPÚ. Nesplnění těchto požadavků by mělo za následek zrušení patentu, a to s účinky *ex tunc* (čl. 68 EPC). Ze spisu však nikterak nevyplývá, že by výzvy podle čl. 82(2) EPC odporová divize učinila, takže jinými slovy žádost oponenta o pokračování v řízení ignorovala. Tím se dopustila podstatné procesní vady, což ospravedlňuje i navrácení stížnostního poplatku.

Případ tak byl navrácen odporové divizi s pokynem, aby vydala nové rozhodnutí, řádně zohledňující žádost oponenta, tj. aby v odporovém řízení pokračovala.

K rozhodnutím stížnostních senátů EPÚ T 905/177 a T 787/17

Obě tato rozhodnutí se zabývají otázkou existence „vodítek či podnětů“ v dokumentech s nejbližším stavem techniky.

V kauze T 905/17 odporová divize odmítla argument oponenta, protože podle jejího názoru nejbližší stav techniky, reprezentovaný dokumentem D4, nikterak nevede/nepodněcuje odborníka k odstranění povlaku a hledání vhodných materiálů pro štíty, které by poté byly vystaveny korozi.

Stížnostní senát takové odůvodnění odporové divize považoval za nepřesvědčivé, protože odborník, vycházející z jednoho prvku stavu techniky a konfrontovaný s potřebou vyřešit daný problém vodítko či podnět spojovaný s tímto prvkem nutně nepotřebuje. Jinak by ani nebylo možné odůvodnit absenci

vynálezecké činnosti v případě střetu s objektem dřívějšího veřejného použití, které s žádným vodítkem/podnětem zpravidla spojováno není.

I při absenci „podnětu“ však odborník kroky vedoucí k nárokovanému předmětu učinit může, a to na základě všeobecných znalostí či dokumentů patřících ke stavu techniky, z kterých explicitně vyplývá návod jak problémem vyřešit.

Stížnostní senát však argument o absenci vynálezecké činnosti odmítl, neboť stěžovatel/oponent sice ukázal, že odborník by k nárokovanému zjednodušení konstrukce potrubí, vycházející z řešení podle dokumentu D4, dospět sice mohl, přesvědčivě však neprokázal, že by tak odborník učinil (*could-would*). Argumen-



tace stěžovatele/opponenta je tak podle senátu zatížena zpětným pohledem.

V kauze T 787/17 majitel patentu ve stížnosti proti rozhodnutí odporové divize tvrdil, že příklad na obrázku 11a v dokumentu D2 nemůže být realistickým výchozím bodem, protože odborník neposkytuje vodítko, jak technický problém vyřešit.

Stížnostní senát k tomu uvedl, že možným výchozím bodem může být každý prvek stavu techniky, který patří do stejné technické oblasti jako vynález a popisuje předmět, který

má stejný cíl. Skutečnost, že takový prvek poskytuje vodítko k vyřešení objektivního technického problému, není pro výběr nejbližšího stavu techniky relevantní, a to již proto, že objektivní technický problém lze definovat až po určení nejbližšího stavu techniky. To, že takové vodítko existuje, se stává relevantním pro posouzení zřejmosti. A pokud je vodítko nalezeno v jiném dokumentu, pak vyvstává otázka, zda by odborník vzal tento dokument v úvahu a kombinoval ho s nejbližším stavem techniky.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1000/19

Stížnost se týká rozhodnutí odporové divize, podle kterého byl odpor považován za nepodaný (čl. 99(1) EPC), neboť poplatek za odpor nebyl řádně zaplacen ve stanovené devítiměsíční lhůtě. Na formuláři Form 2300E totiž nebyla uvedena forma, jakou má být poplatek uhrazen. Oponent se ve stížnosti dovolával rozhodnutí T 1265/10, zohledňujícím záměr uhradit poplatek inkasním příkazem na běžný účet. Stížnostní senát však vyjádřil pochybnosti, zda toto case law – vzhledem k mnohem přísnějším, od roku 2017 platným pravidlům pro uskutečňování platných plateb EPÚ – je ještě použitelné. Za použitelné case law napopak považoval rozhodnutí T 198/16, které ve svém rozhodnutí použila i odporová divize.

Na druhé straně stížnostní senát odmítl odůvodnění zamítavého rozhodnutí odporové divize ve věci žádosti oponenta o opravu chyby podle Pr. 139 EPC pro jeho údajnou neaplikovatelnost v době pro podání odporu. Podle odporové divize není Pr. 139 časově omezené a není tak aplikovatelné v případě

neprodlužitelné devítiměsíční lhůty pro podání odporu.

Stížnostní senát se opřel o rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 1/12, podle kterého je přípustná oprava chyb při jmenování stěžovatele, přičemž tato otázka je neoddělitelně spojena s otázkou zjištění, zda byla stížnost platně podána ve stanovené dvouměsíční lhůtě (čl. 108 EPC). Analogicky to tak musí platit i v případě otázky, zda byl platně podán odpor.

Použitelnost Pr. 139 EPC pro opravu nesprávné platby byla uznána při více příležitostech, přičemž formulář Form 2300E je rovněž „dokumentem předaným EPÚ“ 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 týká popisu, nároků nebo výkresů, musí být oprava tak nasnadě, aby bylo okamžitě

patrné, že nemohlo být zamýšleno nic jiného než to, co navrhuje oprava.“

Posuzovaný případ se tak liší od kauzy T 152/85, kde žádný z dokumentů neodkazuje na žádnou platbu, přičemž vlastní platba byla provedena opožděně.

Podle senátu pak byla splněna i kritéria pro opravu:

- oprava koresponduje se skutečným zá-
měrem: v dopise, připojeném k podání
odporu je uvedeno, že zástupce zmocnil
EPÚ k odpočtu poplatku za podání odpo-
ru z jeho účtu;

- chyba spočívá v opomenutí, v daném
případě opomenutí zaškrtnout políčko
v elektronickém formuláři;
- žádost o opravu byla podána neprodle-
ně: žádost o odečet z účtu, interpreto-
vaná jako žádost o opravu, byla podána
cca 2 týdny poté, co byla chyba zjištěna
(po oznámení EPÚ oponentu, že odpor
se pokládá za nepodaný).

Vzhledem k účinkům opravy *ex tunc* pak musí být poplatek za odpor považován za uhrazený v době pro podání odporu, a odpor tak byl retroaktivně podán platně.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2450/17

V daném případě se stížnost týkala roz-
hodnutí odporové divize, kterým byl evropský
patent č. 1853530, týkající se směsi suchého
stavebního materiálu, zrušen.

Přihlašovatel během průzkumového řízení
doplnil do popisu vynálezu odstavec [0008]
týkající se stavu techniky, ve kterém uvedl, že
dokument US5603759 (v řízení o odporu ozna-
čovaný D13) popisuje použití perlitu a dutých
mikrokuliček oxidu hlinitého, přičemž obě tyto
složky jsou lehké a porézní.

V nároku 1 patentu, jak byl udělen, jsou
přitom nárokovány lehké, neporézní či vodu
neabsorbující složky.

Podle odporové divize bylo toto doplnění
v rozporu s čl. 100 písm. c) EPC, protože do-
kument D13 ve skutečnosti duté mikrokuličky
oxidu hlinitého nepopisoval.

Článek 100 – Důvody pro podání odporu

Odpor lze podat jen z důvodu, že:

- (a) *předmět evropského patentu není patento-
vatelný podle článků 52 až 57;*
- (b) *evropský patent nepopisuje vynález natolik
jasně a úplně, aby jej mohl odborník usku-
tečnit;*
- (c) *předmět evropského patentu přesahuje
obsah přihlášky v původně podaném znění
nebo, byl-li patent udělen na základě rozděl-
ené přihlášky nebo nové přihlášky podané
podle článku 61, obsah dřívější přihlášky
v původně podaném znění.*

Majitel patentu na to reagoval předlože-
ním nového odstavce [0008], ve kterém byla
odstraněna zmínka o dutých mikrokuličkách.

Jeden z oponentů proti tomu vznesl námit-
ku, že taková změna není v souladu s čl. 123(2)
a (3) EPC.

Článek 123 EPC – Změny

- (1) *V evropské patentové přihlášce nebo v ev-
ropském patentu lze během řízení před*



Evropským patentovým úřadem provést změny v souladu s prováděcím předpisem. V každém případě má přihlašovatel z vlastního podnětu alespoň jednu možnost pozměnit přihlášku.

- (2) *V evropské patentové přihlášce nebo v evropském patentu nelze provést takové změny, které by vedly k rozšíření jejich předmětu nad rámec obsahu přihlášky v původně podaném znění.*
- (3) *V evropském patentu nelze provést takové změny, které by vedly k rozšíření ochrany z něj vyplývající*

Podle stížnostního senátu bylo nové/opravené shrnutí stavu techniky podle D13 v souladu s čl. 123(2) EPC. Odkázal přitom na case law stížnostních senátů, podle kterého není vnesení odkazů na stav techniky do přihlášky (Pr. 42(1) písm. b) – pokud jsou užitečné pro pochopení vynálezu – v rozporu s čl. 123(2) EPC (viz T 6/81, T 11/82, T 2321/08).

Takové změny v popisu stavu techniky však nesmí být nesprávné nebo zavádějící, neboť by to mohlo pozměnit předmět patentu (T 11/82). Odstranění případných nepřesností

v popisovaném stavu techniky tak nejen že není v rozporu s čl. 123(2) EPC, ale naopak je to vhodné pro zajištění souladu s tímto ustanovením.

Oponent dále tvrdil, že uvedenou změnou, tj. vypuštěním odkazu na duté mikrokuličky došlo k rozšíření rozsahu ochrany, neboť nároky musí být interpretovány s přihlédnutím k popisu vynálezu.

Stížnostní senát se s tímto tvrzením oponenta neztotožnil. Podle něj z odstavce [0008] patentu ve skutečnosti nevyplývalo, že by mikrokuličky, údajně zveřejněné v D13, byly z rozsahu nároku 1 patentu (jak byl udělen), který pokrýval neporézní a/nebo vodu neabsorbující složky, vyloučeny.

Konečně odstavec [0022] popisuje duté mikrokuličky jako možné složky. Mikrokuličky z porézního, resp. vodu absorbujícího oxidu hlinitého tak nebyly předmětem patentového nároku ani jak byl udělen, ani po provedené změně.

Rozhodnutí o zrušení evropského patentu proto bylo, mj. i z výše uvedených důvodů, zrušeno a případ byl vrácen odporové divizi k dalšímu řízení.

.....

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1969/17

V daném případě se stížnost týkala rozhodnutí odporové divize, kterým byl odpor zamítnut a evropský patent ponechán v platnosti v uděleném znění.

Odpor byl původně odůvodněn nedostatečným vysvětlením vynálezu, a nedostatkem novosti. Během ústního jednání před odporovou divizí oponent vznesl další důvod odporu podle čl. 100(c) EPC, tj. údajně rozší-

ření patentové přihlášky oproti stavu, jak byla podána. Tento důvod odporu však nebyl odporovou divizí přijat do řízení a odpor jako celek zamítnut.

Proti tomuto rozhodnutí podal oponent/stěžovatel stížnost, ve které jako důvod odporu znovu namítl nedostatečné vysvětlení vynálezu a absenci novosti a dále předložil důkaz o absenci vynálezecké činnosti, přestože tento



důvod odporu předtím uplatněn nikdy nebyl. Oponent/stěžovatel přitom tvrdil, že důvod odporu podle čl. 100(c) EPC by měl být připuštěn, neboť je pro ponechání patentu v platnosti *prima facie* relevantní.

Tím zjevně narážel na skutečnost, že relevantnost této námitky nebyla v napadeném rozhodnutí nijak odporovou divizí komentována.

To posoudil stížnostní senát jako nedostatek písemného rozhodnutí, když vyjádřil svůj podiv nad celkovou stručností rozhodnutí.

Zápis z ústního jednání však ukázal, že tato otázka byla projednána a že obě strany měly dostatečnou příležitost k vyjádření. Stížnostní senát tak dospěl k závěru, že nárokovaný předmět jednak nejde nad rámec přihlášky, jak byla podána a jednak, že odporová divize správně uplatnila svoji diskreční pravomoc nepřipustit opožděná podání. Důvod odporu podle čl. 100(c) EPC tak představuje nový důvod odporu a jako takový do stížnostního řízení nebyl připuštěn. Ze stejného důvodu nebyl připuštěn ani důvod údajné absence vynálezecké činnosti.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1666/16

V daném případě se stížnost týkala rozhodnutí odporové divize, která neuznala žádný z uplatněných důvodů odporu (absence novosti, vynálezecké činnosti a rozšíření přihlášky nad rámec, jak byla podána), odpor zamítla a ponechala patent v platnosti v uděleném znění.

Předmětný evropský patent se týká prášku z polyvinylidenfluoridové pryskyřice (PVDF) pro tváření z taveniny, který je charakterizován velikostí a distribucí částic, kde střední průměr částic je (D50) 80 až 250 μm , podíl pryskyřičného prášku s průměrem částic nejméně 45 μm je maximálně 15,0 % hmotnostních a podíl pryskyřičného prášku s průměrem částic alespoň 355 μm je maximálně 10,0 % hmotnostních, má objemovou/zdánlivou hustotu 0.30 až 0.80 g/cm^3 a sypný úhel nejvýše 40°.

Sypný úhel byl stanoven metodou popsanou v patentu pomocí zařízení pro měření objemové/zdánlivé hustoty popsaného v japonské normě.

Oponent tvrdil, že shora definovaný prášek postrádá novost, neboť došlo k jeho veřejnému užití prodejem, a to v letech 1993 a 2003, tj. před prioritou předmětného patentu.

Stížnostní senát připomněl, že podle stanoviska Velkého stížnostního senátu G 1/92 se chemické složení produktu stává součástí stavu techniky okamžikem, kdy se tento produkt stane veřejně přístupným.

To ovšem za podmínky, že může být analyzován a reprodukován odborníkem v oboru, bez ohledu na to, zda odborník má k takové analýze či reprodukci konkrétní důvod.

„G 1/92 OJ 1993/277

Vzhledem k tomu, že dva stížnostní senáty v kauzách T 93/89 (OJ 1992/718) a T 406/86 (OJ 1989/302) posoudily shodnou otázku odlišně, postoupil prezident EPÚ dále uvedené otázky Velkému senátu k zaujetí jednotčího stanoviska:



- „1. Je zpřístupněním produktu veřejně zpřístupněno i chemické složení tohoto produktu, a to bez ohledu na existenci konkrétních důvodů, které by vedly odborníka k tomu, aby příslušné složení analyzoval?“, a pokud je odpověď na první otázku kladná,
2. Platí tato zásada obecněji, tak, že veškeré informace, které lze z produktu získat, jsou zpřístupněním tohoto produktu zpřístupněny veřejně, bez ohledu na to, zda existují konkrétní důvody, které by vedly odborníka k tomu, aby takové informace hledal?“

Stanovisko Velkého stížnostního senátu:

1. Pokud je produkt jako takový zpřístupněn veřejnosti a může být analyzován a reprodukován odborníkem, pak ke stavu techniky náleží i chemické složení takového produktu, a to bez ohledu na to, zda pro analýzu produktu existují konkrétní důvody.
2. Stejná zásada platí *mutatis mutandis* i pro jakýkoliv jiný produkt.

Poznámka: V této souvislosti je důležité, aby byly dostupné nejen prostředky k takové analýze, ale byl k dispozici i postup umožňující reprodukci takového produktu. Jak je uvedeno v bodě 1.4 odůvodnění tohoto stanoviska, pokud odborník v oboru dokáže seznat složení nebo vnitřní strukturu produktu a reprodukovat ho bez nepřiměřeného úsilí, jsou produkt a jeho složení či jeho vnitřní struktura zahrnuty do stavu techniky.“

Podle stížnostního senátu je sypaný úhel vlastností, která je závislá na struktuře prášku, ale nejde o strukturální znak. Jedná se o vnější charakteristiku (ve smyslu bodu 3 odůvodnění stanoviska G 1/92), která se projevuje pouze tehdy, dojde-li k interakci mezi produktem a specificky zvolenými vnějšími podmínkami. Sypaný úhel proto nelze považovat za prodej produktu zveřejněný.

Pokud jde o vnitřní strukturu, předložené testy podle senátu obsahují pouze informace týkající se znaků nároku 1, avšak plně nepopisují distribuci velikostí částic, strukturu polymeru (molekulární rozložení hmotnosti, apod.).

Stížnostní senát tak dospěl k závěru, že předložené informace nepostačují odborníku k určení vnitřní struktury prodaných produktů. Na tomto závěru je zajímavé zejména to, že senát vyžaduje, aby odborník byl schopen určit celou strukturu zpřístupněného produktu, tj. včetně znaků, které nejsou zahrnuty v nárocích napadeného patentu.

Stěžovatel/oponent také nepřesvědčil stížnostní senát o tom, že by odborník byl schopen produkt reprodukovat bez nepřiměřeného úsilí, neboť složitá struktura specifického prášku závisí na mnoha podmínkách použitých při jeho syntéze.

Dalším zajímavým aspektem tohoto rozhodnutí stížnostního senátu je aplikace obráceného důkazního břemene při posuzování novosti. Prášek z příkladu 4 dokumentu D1 výslovně uvádí všechny znaky nároku napadeného patentu, s výjimkou sypaného úhlu menšího než 40°. Sypaný úhel je hodnota odpovídající úhlu sklonu kuželové hromady z prášku, přičemž mj. charakterizuje i tekutost prášku.

Oponent tvrdil, že tento úhel byl implicitně získán z příkladu 4 D1, protože tento dokument, jako vynikající vlastnost zdůrazňuje právě tekutost v tomto příkladu uvedeného prášku, přičemž tento prášek vykazuje stejné hodnoty velikosti částic a objemové/klidové hustoty, i stejné podmínky syntézy jako napadený patent.

Stížnostní senát tyto argumenty oponenta odmítl, neboť tekutost popisovaná v D1 je tekutost pozorovaná v souvislosti s procesem nanášení na předeřhátý kov. Sypaný úhel závisí na velkém počtu proměnných, a to způsobem,

který je obtížné předvídat. Způsob syntézy podle příkladu 4 D1 sice odpovídá postupu obecně popsánému v napadeném patentu, není zde však uvedeno, že tento postup nutně vede k nárokovanému sypanému úhlu. Kromě toho jsou podmínky polymerace v příkladech napadeného patentu velmi odlišné od podmínek, uvedených v dokumentu D1.

Protože sypaný úhel je v souvislosti s PVDF pryskyřicemi nikoli běžným parametrem, požadoval proto oponent o obrácení důkazního břemene, tj. aby majitel napadeného patentu prokázal, že prášek podle dokumentu D1 nárokovaný sypaný úhel nevykazuje. Přitom odkázal na case law stížnostních senátů, např. rozhodnutí T 131/03.

Tento argument stížnostní senát odmítl, neboť rozhodnutí T 131/03 stanoví obrácení důkazního břemene pouze tehdy, pokud požadavek oponenta je založen na *silném předpokladu*, což v projednávaném případě neplatí.

Posledním zajímavým aspektem rozhodnutí stížnostního senátu je posouzení údajné absence vynálezecké činnosti oproti dokumentu D1, který popisuje prášek mající všechny nárokované znaky, s výjimkou sypaného úhlu menšího než 40°.

Stížnostní senát nejprve uvedl, že v ideálním případě by nejbližším stavem techniky

měl být dokument, popisující řešení stejného technického problému jako napadený patent. Při posuzování přítomnosti či absence vynálezecké činnosti by se pak, pokud možno, mělo vycházet ze situace blížící se co nejvíce situaci, ve které se vynálezce při řešení technického problému ve skutečnosti nacházel, a vyhnout se tak jakýmkoliv úvahám, založeným na retroaktivním/zpětném pohledu.

Dokument, který nezmiňuje technický problém řešený napadeným patentem, tedy při hodnocení přítomnosti či absence vynálezecké činnosti nemůže být běžně považován za vhodný výchozí bod, a to bez ohledu na počet společných znaků.

Předmětem napadeného patentu je produkce prášků PVDF pro vstřikovací nebo vytlačovací formovací stroje. Řešení podle dokumentu D1 se však netýká výroby produktů vstřikováním nebo vytlačováním, ale nanášení povlaků na kovy. Dokument D1 proto vhodným výchozím bodem není, přičemž argument stěžovatele/opponenta, že odborník v oboru by považoval použití prášků podle D1 ke stejnému účelu jako u napadeného patentu za vhodné ukazuje, že volba dokumentu D1 jako neblížšího stavu techniky D1 se opírá o retrospektivní znalost vynálezu (zpětný pohled), a postrádá tak objektivitu, nutnou k posouzení přítomnosti či absence vynálezecké činnosti.

K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 193/20

V daném případě se stížnost týkala rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla zamítnuta evropská patentová přihláška. Přihlašovatel/stěžovatel proti tomuto rozhodnutí podal stížnost a uhradil stížnostní poplatek.

Před uplynutím čtyřměsíční lhůty k podání odůvodnění stížnosti oznámil stěžovatel dopisem, že se rozhodl odůvodnění stížnosti nepodat a požádal o vrácení stížnostního poplatku podle Pr. 103(1)(b) EPC.



„Pravidlo 103 EPC – Vracení poplatku za stížnost (platné od 1. dubna 2020)

- (1) *Poplatek za stížnost se vrací v plné výši*
- (a) *v případě autoremedury nebo považuje-li stížnostní senát stížnost za oprávněnou a vrácení poplatku vzhledem k podstatné procesní vadě za spravedlivé, nebo*
- (b) *pokud je stížnost vzata zpět před podáním jejího odůvodnění a před uplynutím lhůty k podání tohoto odůvodnění.*
- (2) *75% poplatku za stížnost se vrací, pokud je stížnost vzata zpět do dvou měsíců od doručení zprávy stížnostního senátu, oznamujícího záměr zahájit věcný průzkum stížnosti.*
- (3) *50% poplatku za stížnost se vrací při vzetí stížnosti zpět po uplynutí lhůty podle odstavce (1)(b), pokud ke zpětvzetí dojde:*
- (a) *pokud bylo stanoveno datum ústního jednání, pak během jednoho měsíce od doručení zprávy stížnostního senátu o přípravě tohoto ústního jednání;*
- (b) *pokud datum ústního jednání stanoveno nebylo a senát vydal zprávu, ve které vyzývá stěžovatele k podání vyjádření, pak před uplynutím lhůty stanovené senátem k vyjádření;*
- (c) *před vydáním rozhodnutí, ve všech ostatních případech.*
- (4) *25% poplatku za stížnost se vrací*
- (a) *pokud je stížnost vzata zpět po uplynutí lhůty podle odstavce 3(a), ale před vyhlášením rozhodnutí při ústním jednání;*
- (b) *pokud je stížnost vzata zpět po uplynutí lhůty podle odstavce 3(b), ale před tím, než je rozhodnutí vydáno;*

- (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.*
- (5) *Stížnostní poplatek lze vrátit pouze podle jednoho se shora uvedených ustanovení. Pokud lze využít více jak jedné míry navráceného poplatku, vrátí se vyšší míra poplatku.*
- (6) *Útvar, jehož rozhodnutí bylo napadeno, nařídí vrácení poplatku, pokud provede autoremeduru, a považuje vrácení poplatku vzhledem k podstatné procesní vadě v řízení za spravedlivé. Ve všech ostatních případech o navrácení poplatku rozhodne stížnostní senát.“*

Stížnostní senát k tomu stěžovateli sdělil, že v jeho dopise použitá formulace pouze naznačuje úmysl nepodat odůvodnění stížnosti, a nepředstavuje tak jednoznačné zpětvzetí stížnosti jako takové, a to ani v souvislosti s odkazem na Pr. 103(1)(b) EPC. Podání či nepodání odůvodnění stížnosti a zpětvzetí stížnosti jsou dvě samostatné, odlišné procesní kroky.

Zpětvzetí stížnosti je pro výsledek stížnostního řízení zcela zásadním procesním krokem, neboť v případě ex parte řízení se jím řízení okamžitě uzavírá. Z toho vyplývá, že zpětvzetí musí být výslovné a musí být formulováno zcela jasně a jednoznačně. K takto formulovanému zpětvzetí však došlo až po uplynutí čtyřměsíční lhůty, konkrétně během dvouměsíční lhůty stanovené za tím účelem stížnostním senátem. V takovém případě se však vrací jen polovina stížnostního poplatku (původní Pr. 103(2)(b), nyní platné Pr. 103(3)(b) EPC).

Stížnostní senát proto nařídil vrácení poloviny uhrazeného stížnostního poplatku.