



## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1916/19

V daném případě stížnost směřovala proti rozhodnutí průzkumové divize, která zamítla evropskou patentovou přihlášku. Přihláška se týká neterapeutického způsobu zajištění antimikrobiálního účinku na kůži, který zahrnuje aplikaci konkrétního polymeru v kombinaci s určitými éterickými oleji.

V průběhu průzkumového řízení přihlašovatelé rozdělili soubor nároků jednak na nároky týkající se neterapeutického způsobu zajišťování antimikrobiálního účinku na kůži, a jednak na nároky týkající se složení látky pro použití při terapeutickém zajišťování antimikrobiálního účinku na kůži.

Průzkumová divize předvolala přihlašovatele k ústnímu jednání a současně jim v doprovodné zprávě sdělila, že nároky zaměřené na neterapeutický způsob zajišťování antimikrobiálního účinku na kůži spadají do výluk z patentovatelnosti podle čl. 53 (c) EPC. Přihlašovatelé na to reagovali podáním tří souborů nároků ve formě pomocných žádostí, žádost o ústní jednání vzali zpět a požádali, aby další řízení probíhalo v písemné podobě.

Průzkumová divize následně vydala zprávu podle Pr. 71(3) EPC, ve které přihlašovatele informovala, že patent lze udělit na základě třetí pomocné žádosti, zahrnující soubor nároků týkajících se složení látky pro použití při terapeutickém poskytování antimikrobiálního účinku na kůži.

Ve vyjádření ke zprávě podle Pr. 71(3) EPC vyjádřili přihlašovatelé v souladu s Pr. 71(6) EPC svůj nesouhlas s textem uvedeným ve zprávě s tím, že požadovali zachování hlavní žádosti a první i druhé pomocné žádosti, které všechny obsahovaly nároky týkající se neterapeutického způsobu zajišťování antimikrobiálního účinku na kůži.

Průzkumová divize zamítla zprávu, na které byla zpráva podle Pr. 71(3) EPC založena, vzali zpět. Dále požádali průzkumovou divizi o vydání rozhodnutí podle stavu spisu.

Na základě této žádosti průzkumová divize patentovou přihlášku zamítla, přičemž toto rozhodnutí odůvodnila rozparem jejího předmětu s čl. 53(c) EPC, neboť podle jejího názoru antimikrobiální aktivita je vlastní profylaktické terapeutické léčbě mnoha nemocí, přičemž terapeutické a neterapeutické účinky metody jsou neoddelitelně spjaty (viz T 290/86 „odstranění zubního plaku“).

K tomu stížnostní senát dodal, že po rozhodnutí T 290/86 následovala zejména rozhodnutí T 1635/09 a T 767/12, kdy nebylo možno terapeutické a neterapeutické účinky rozlišit. V jiných případech se tyto dva účinky rozlišit dařilo (viz T 144/83 „redukce hmotnosti/léčba obezity“, T 36/83 „léčba akné/odstranění uhrů“, T 385/09 „chlazení krav“).

Průzkumová divize dále v zamítavém rozhodnutí uvedla, že z popisu vynálezu vyplývá, že mnoho mikroorganismů na povrchu kůže je neškodných, ale některé jsou patogenní. Dospěla tak k závěru, že dezinfekce kůže tyto patogenní bakterie vždy odstraní, a tak zajistí profylaktický účinek.

Stížnostní senát se s tímto závěrem odporové divize neztotožnil. I když v určitých případech může mít prostředek terapeutický účinek, například v případě infekce, v jiných případech je účinek jasně pouze neterapeutický, například pokud jde o odstraňování bakterií zápachu dezodoranty. Odstranění bakterií ze zdravé kůže není nutně profylaktické. Ani



v přítomnosti potenciálně patogenních bakterií na kůži nemusí se u jedince nutně vyvinout patologie. Stížnostní senát z toho vyvodil, že určitá provedení vynálezu jsou zjevně neterapeutické povahy.

Senát dále dospěl k závěru, že disclaimer „neterapeutický“, který nebyl v patentové přihlášce, jak byla podána obsažen, je v daném případě přípustný, protože splňuje požadavky, které byly stanoveny rozhodnutím Velkého stížnostního senátu G 1/03.

### „G 1/03 OJ 2004/413

Technický senát v kauze T 507/99 postoupil Velkému stížnostnímu senátu EPÚ k rozhodnutí následující právní otázky:

- „1. Je změna nároku, spočívající ve vnesení disclaimeru podle čl. 123(2) EPC nepřipustná z toho pouhého důvodu, že disclaimer ani předmět vyloučený z rozsahu nároku nemají oporu v přihlášce, jak byla podána?
2. Pokud je odpověď na otázku 1 záporná, jaká kritéria mají být aplikována při určování toho, zda disclaimer je či není přípustný?
  - (a) Zvláště pak, je rozhodné, zda má být nárok vymezen oproti stavu techniky podle čl. 54(3) EPC nebo stavu techniky podle čl. 54(2) EPC?
  - (b) Je nezbytné, aby předmět vyloučený disclaimerem byl přísně omezen na to, co se stalo zveřejněním stavem techniky?
  - (c) Je rozhodné, aby disclaimer byl nezbytný k dosažení novosti nárokovaného předmětu?
  - (d) Patří mezi aplikovatelné kritérium i to, že zveřejnění musí být nahodilé, jak vyplývalo z dřívější rozhodovací praxe a pokud ano, kdy má být zveřejnění považováno za nahodilé, nebo
  - (e) má být postupováno tak, že disclaimer, omezený na vyloučení stavu

techniky, který nemá přímou oporu v přihlášce, jak byla podána je podle čl. 123(2) EPC přípustný, ale při průzkumu nárokovaného předmětu z hlediska vynálezcké činnosti musí být postupováno tak, jako by disclaimer neexistoval?

### Rozhodnutí:

Ve svém rozhodnutí G 1/03 (OJ 2004, 413) Velký stížnostní senát EPÚ na položené otázky odpověděl takto:

1. Změnu nároku, spočívající ve vnesení disclaimeru nelze odmítnout podle čl. 123(2) EPC z toho pouhého důvodu, že jak disclaimer, tak i předmět jím z rozsahu nároku vyloučený nemají oporu v přihlášce v původním podání.
2. Při hodnocení přípustnosti disclaimeru, který nemá oporu v přihlášce v původním podání, je třeba použít následující kritéria:
  - 2.1. Disclaimer může být přípustný v případech, kdy:
    - obnovuje novost nároku jeho vymezením oproti stavu techniky podle čl. 54(3) a (4) EPC;
    - obnovuje novost nároku jeho vymezením oproti nahodilé námitce podle čl. 54(2) EPC; námitka se považuje za nahodilou, pokud je bez vztahu a natolik vzdálená od nárokovaného vynálezu, že by ji odborník v dané oblasti techniky při práci na vynálezu nevzal nikdy v potaz; a
    - vylučuje předmět, který je podle čl. 52-57 EPC vyloučen z patentovatelnosti z důvodů netechnické povahy.
  - 2.2. Disclaimerem by nemělo být z nároku vylučováno více než je nezbytné, ať již z důvodu obnovení novosti, či vyloučení předmětu, vyloučeného z pa-

tentovatelnosti z důvodů netechnické povahy.

- 2.3. *Disclaimer, který je či se stane relevantním při hodnocení vynálezecké činnosti nebo dostatečnosti popisu představuje nepřipustné rozšíření předmětu podle čl. 123(2) EPC.*
- 2.4. *Nárok zahrnující disclaimer musí splňovat požadavek jasnosti a stručnosti podle čl. 84 EPC.*

Ve skutečnosti, že ze spisu nebylo jasné, zda průzkumová divize ověřovala soulad před-

mětu nároků 1-5 s požadavky EPC, spatřoval stížnostní senát zvláštní důvod podle článku 11 RPBA – 2020, a proto se rozhodl rozhodnutí zrušit a věc vrátit odporové divizi k pokračování v řízení.

### „Článek 11 – Vrácení

*Senát vrátí případ útvaru první instance, jehož rozhodnutí bylo napadeno stížností pouze tehdy, pokud k tomu existují zvláštní důvody. Takové zvláštní důvody představují zpravidla zjevné zásadní vady, ke kterým došlo při řízení před tímto útvarem.*

## Rozhodnutí prezidenta Evropského patentu ze dne 31. března 2020 o podávání prioritních dokumentů (s účinností od 1. července 2020)

### Článek 1 – Vložení kopie dřívější přihlášky do spisu evropské patentové přihlášky

- (1) *Evropský patentový úřad na žádost přihlašovatele bezplatně vloží do spisu evropské patentové přihlášky kopii dřívější přihlášky, z níž je nárokována priorita, získanou prostřednictvím služby „WIPO Digital Access Service“ pomocí přístupového kódu.*
- (2) *Pokud přihlašovatel nepodal žádost podle odstavce 1 nebo pokud Evropský patentový úřad není schopen získat kopii dřívější přihlášky prostřednictvím služby WIPO pro digitální přístup, zapíše Evropský patentový úřad bezplatně do spisu evropské patentové přihlášky kopii dřívější přihlášky, z níž je nárokována priorita, pokud dřívější přihláška je:*

- a) *evropská patentová přihláška,*
- b) *mezinárodní přihláška podaná u Evropského patentového úřadu jako přijímajícího úřadu podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT),*
- c) *čínská patentová přihláška nebo přihláška užitého vzoru,*
- d) *korejská patentová přihláška nebo přihláška užitého vzoru,*
- e) *prozatímní nebo prozatímní patentová přihláška Spojených států.*

### Článek 2 – Informace pro žadatele

- (1) *Jakmile Evropský patentový úřad vloží do spisu evropské patentové přihlášky kopii dřívější přihlášky podle čl. 1 odst. 2, informuje o tom přihlašovatele, pokud*



*předchozí přihláška není evropskou patentovou přihláškou nebo mezinárodní přihláškou podanou u Evropského patentového úřadu jako přijímajícího úřadu podle PCT.*

- (2) *Nelze-li kopii dřívější přihlášky do spisu vložit, nepovažuje se za řádně podanou podle Pr. 53(2) EPC. Evropský patentový úřad o tom včas uvědomí přihlašovatele*

*a poskytne mu příležitost k předložení kopie v souladu s Pr. 53 (1) EPC.*

### **Článek 3 – Přihláška Euro-PCT**

Články 1 a 2 se rovněž vztahují na mezinárodní přihlášky vstupující do evropské (regionální) fáze řízení před Evropským patentovým úřadem, který je úřadem určeným nebo zvoleným (Pr. 163 (2) EPC).

## **K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1684/16**

V daném případě stížnost oponenta směřovala do rozhodnutí odporové divize, kterým byl zamítnut odpor proti udělenému evropskému patentu. Evropský patent byl napaden z důvodu údajné absence novosti, vynálezecké činnosti a dále z důvodu údajného rozšíření předmětu nad rámec přihlášky, jak byla podána (čl. 100 písm. a) a c) EPC). Podle názoru odporové divize předmět patentu požadavky EPC při srovnání s nejbližším stavem techniky, reprezentovaným dokumenty D1, D2 nebo D3, splňuje.

Předmětem patentu je specifická izolovaná krystalická forma 4-[(2,4-dichlor-5-methoxy-fenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperaziny)propoxy]monohydrátu.]-3-chinolin-karbonitril, známá jako „bosutinib“. V průběhu odporového řízení majitel patentu předložil dokument D16, aby ukázal, že nárokovaná forma má lepší stabilitu.

V průběhu ústního řízení před stížnostním senátem oponent namítl (poprvé), že technický účinek nebyl v patentové přihlášce, jak byla podána věrohodně prokázán, přičemž později předložený dokument D16 nelze vzít v úvahu. Stížnostní senát toto nové tvrzení faktů, které by vyžadovalo zcela nově projednat otázku,

zda byl účinek prokázán věrohodně („plausibility“)<sup>1</sup> nebo ne a které by mohlo vyžadovat přeformulování technického problému, do řízení nepřipustil. Nové tvrzení o skutkových okolnostech vyvolává složité otázky, které nebyly v písemné části řízení nikdy řešeny a majitel patentu se tak na ně ani nemohl řádně připravit.

Stejně tak do řízení, jako opožděné, nepřipustil poprvé vznesené tvrzení týkající se dokumentu D16. Tato různá tvrzení zcela mění argumentaci oponenta, který v písemném řízení přípustnost či relevanci D16 nikdy nezpochybnil. Tato tvrzení proto nebyla v souladu s článkem 13 odst. 1 a 3 RPBA – 2007 připuštěna do řízení.

Z věcného hlediska pak dokumenty D1 až D3 ve své podstatě popisují určité formy bosutinibu, přičemž technickým účinkem spojeným s nárokovanou krystalickou formou, demonstrováním v D16, je lepší stabilita při vysoké teplotě a ve vlhkém prostředí.

Oponent dále namítl dokumenty D4 až D7, ze kterých údajně vyplývá, že screening polymorfů dané molekuly je rutinním úkolem. Techniky rychlého screeningu pak identifikují pevné formy s nejlepšími vlastnostmi.

Podle stížnostního senátu to však k prokázání absence vynálezecké činnosti nepostačuje. K tomu je nezbytné, aby stav techniky jasně určil nárokovanou formu jako řešení problému nebo alespoň poskytl přiměřenou naději na úspěch.

Podle znění citovaných dokumentů není možno předvídat, která krystalická forma je nejstabilnější. Nepředvídatelnost screeningu polymorfů tak nedala důvod k předurčení

- 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 nárokované sloučeniny mají herbicidní vlastnosti.

toho, že nárokovaná forma by byla nejstabilnější.

Tento případ se liší od rozhodnutí T 777/08, ve kterém nárokovaná forma neposkytla neočekávanou výhodu a byla jen svévolným výběrem.

Na základě shora uvedeného stížnostní senát napadené rozhodnutí zrušil a nařídil udělení patentu ve znění pozměněném podle první pomocné žádosti, předložené majitelem patentu v odpovědi na stížnost.

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.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1798/13

V daném případě napadl stěžovatel/přihláškovatel rozhodnutí průzkumové divize o zamítnutí evropské patentové přihlášky podle čl. 97(2) EPC z důvodu absence vynálezecké činnosti (čl. 56 EPC), neboť nebyl vyřešen žádný technický problém.

V odůvodnění stížnosti stěžovatel požadoval zrušení napadeného rozhodnutí a udělení patentu na základě dvou souborů připojených, upravených nároků (hlavní a pomocná žádost). V následném podání stěžovatel požadoval osobní nebo telefonický pohovor s „přezkoušejícím“ nebo ústní jednání. Stížnostní senát si toto podání vyložil jako další pomocnou žádost – ústní jednání. Ve sdělení, které doprovázelo předvolání k ústnímu jednání, stížnostní senát vyslovil své předběžné stanovisko, že vynález nevykazuje vynálezeckou činnost (čl. 56 EPC).

Vynález se týká předpovídání hodnoty strukturovaného finančního produktu v závis-

losti na počasí. Hodnoty těchto produktů jsou závislé od konkrétního počasí, tj. od teploty, srážek, hodin slunečního svitu, rychlosti větru, časového období, zeměpisné oblasti relevantní pro finanční produkt, atp.

Stěžovatel tvrdil, že použití předpovědi počasí pro definování finančního produktu není jistě technické povahy, ale že vynález umožnil zlepšit spolehlivost a předvídatelnost údajů o předpovědi počasí, což je technický problém. První nárok je založen na fyzikálních údajích, protože předpovědi jsou založeny na specifických měřeních teploty, atd., tedy technických opatřeních, přičemž metoda vypočítá data předpovědi počasí, jakož i indikátor kvality poskytující procento zlepšení ve srovnání s referenční simulací.

Stížnostní senát připustil, že systém předpovědi počasí je technický, ale v daném případě vynález používá pouze již naměřená data. Na rozdíl od rozhodnutí T 2079/10, kde vynález



zlepšil samotnou měřicí techniku, v daném případě zlepšení spočívá ve zpracování dat pro zlepšení předpovědi. Dospěl však k závěru, že zlepšení spolehlivosti údajů o předpovědi počasí nemá technický charakter. „Počasí“ není technický systém, který může odborník v oboru zlepšit nebo dokonce modelovat,

aby se pokusil o jeho zlepšení. Je to fyzikální systém, který lze sice modelovat, ale pouze za účelem ukázání, jak funguje. Tento typ modelování je spíše věcí objevu nebo vědecké teorie, a proto nepřispívá k technické povaze vynálezu. Vzhledem k výše uvedenému proto senát stížnost zamítl.

## K možnosti přístoupení údajného porušovatele evropského patentu do řízení o odporu

Během řízení o odporu před Evropským patentovým úřadem může údajný porušovatel evropského patentu přistoupit do probíhajícího řízení o odporu, přičemž může předložit nové důkazy, které by jinak mohly být, v případě že by je podaly původní strany řízení, odporovou divizí ignorovány jako opožděné. Nedávný případ T 1665/16 navíc ukázal, že přístoupení během stížnostního řízení může vést k vrácení případu odporové divizi k posouzení nových důvodů a důkazů, což zpravidla vede k víceletému prodloužení řízení. Pokud se tak majitel patentu i přes probíhající řízení o odporu rozhodne vést spor o porušování patentu, měl by vzít v úvahu řadu dále uvedených okolností.

Řízení o odporu před EPÚ umožňuje široké veřejnosti napadnout platnost uděleného evropského patentu, přičemž výsledek tohoto řízení je závazný pro všechny smluvní státy EPC včetně států rozšíření či validace, v nichž je patent platný. Tento „plošný“ účinek je pro řadu firem atraktivní variantou jak zrušit platnost patentů svých konkurentů. Tato varianta je z dlouhodobého hlediska zpravidla mnohem levnější, než separátní napadení příslušného patentu v těch státech, kde je platný.

Určitou nevýhodou centralizované varianty je to, že odpor lze podat pouze v poměrně krátké lhůtě devíti měsíců od oznámení o udělení evropského patentu ve Věstníku EPÚ. V případě marného projití této devítiměsíční lhůty nezbyvá konkurentům jiná možnost než evropský patent napadnout v jednotlivých státech u příslušných národních soudů, či jiných kompetentních orgánů.

Výjimku z uvedené devítiměsíční lhůty má tzv. údajný porušovatel evropského patentu, tj. osoba, kterou majitel patentu žaluje pro porušení patentu, aniž by byla stranou v již probíhajícím odporovém řízení. Tato osoba může v takovém případě do řízení o odporu přistoupit jako vedlejší účastník. Za tím účelem musí vedlejší účastník podat u EPÚ odpor do tří měsíců od podání žaloby. Institut přístoupení tak umožňuje údajným porušovatelům napadnout platnost evropského patentu na evropské/regionální úrovni a vyhnout se tak jinak nezbytnému, příp. i paralelnímu národnímu řízení před soudy či jinými kompetentními orgány. To je zvláště výhodné pro společnosti se sídlem v několika evropských zemích nebo pro ty, které čelí paralelním soudním řízením v různých jurisdikcích.



Majitelé evropských patentů by tak měli zvážit potenciální účinek přistoupení během již probíhajícího odporového řízení, pokud nabyli přesvědčení, že identifikovali potenciálního porušovatele. Za normálních okolností musí totiž oponent předložit všechny důkazy spolu s podáním odporu, tj. během devítiměsíční lhůty pro jeho podání, protože důkazy předložené později budou připuštěny do řízení zpravidla pouze v případě, že jsou vysoce relevantní. Jinými slovy to znamená, že důvody odporu a důkazy, na jejichž základě bude o odporu rozhodováno, musí být předloženy na počátku řízení, což obecně brání tomu, aby důkazy, které mají pouze okrajový význam, byly přijaty do řízení později. Oponentu, který čelí žalobě pro porušování patentu tato skutečnost brání v tom, aby vnesl do řízení námitky či důkazy pozdější fázi řízení.

Pokud však majitel evropského patentu žaluje třetí osobu během již probíhajícího odporového řízení, může tato osoba (po přistoupení do řízení) předložit do řízení další důvody odporu a důkazy, které mohou být relevantnější než důkazy, které již v řízení jsou. Třetí osoba může být již s patentem obeznámena, může mít k dispozici relevantní stav techniky, nebo může mít prostě to štěstí, že se jí takový relevantní stav techniky podařilo při rešerši zjistit. Pokud se však majitel patentu přesto domnívá, že patent je platný, může toto případné riziko podstoupit, aby porušování zaraženo co nejdříve.

V praxi není neobvyklé, že se velké společnosti skládají z několika samostatných právnických osob a pro majitele patentů tak může být obtížné určit, který z těchto subjektů je skutečným porušovatelem. Ale i když si je majitel patentu vědom toho, kdo porušovatelem je, může k porušování patentových práv docházet jednotlivými samostatnými právními subjekty společností ve více zemích. Příkladem může být situace, kdy firmy A a B jsou sice součástí stejné obchodní společnosti, ale samostatnými právními osobami a firma A podá během

devítiměsíční lhůty proti patentu odpor. Pokud majitel patentu ví nebo má podezření, že firmy A a B porušují patent, může žalovat obě firmy. Evropské patentové právo však uznává B jako samostatný subjekt vůči A, bez ohledu na jejich úzké sdružení nebo jakékoli společné vlastnictví. Žalovaná firma B proto může později přistoupit do řízení o odporu, kde pak může nastolit nové důvody a důkazy k napadení patentu. Pokud je odporové řízení v okamžiku přistoupení v pokročilé fázi řízení, může přistoupivší firma B využít této možnosti a nastolit do řízení nové důvody odporu a důkazy, které by, pokud by byly uplatněny firmou A, byly připuštěny do řízení pouze v případě vysokého stupně relevance. Tato možnost může být výhodná jak pro firmu A, tak pro firmu B, protože umožňuje nastolení „měkkých“ nebo „periferních“ důkazů, které mohou napomoci pro zaplnění jakýchkoliv mezer nebo neúplností v řetězci důkazů, které již nastoleny byly při podání odporu. Přistoupením firmy B tak firma A může získat „druhý pokus“, a výhodu zpětného pohledu ke stanovení toho, jak by se původní argumentace dala vylepšit. Ale i v situaci, kdy firmy A a B nejsou vzájemně nijak ve spojení a patent je dostatečně cenný, může se firma B dohodnout na spolupráci s firmou A a získat v řízení odporu silnější pozici.

Situace se může dále zkomplikovat, pokud k přistoupení dojde až během probíhajícího řízení o stížnosti (proti rozhodnutí odporové divize). Pokud tak majitel patentů například dosáhne toho, že odporová divize ponechá patent v platnosti v uděleném znění, může se cítit silnější „v kranflecích“, a tudíž být rozhodnější při vymáhání práv z patentu proti subjektům oponenta. Pokud pak majitel patentů – ve stejné situaci jak byla uvedena shora – počká se žalobou proti firmám A a B až po vydání rozhodnutí odporové divize, a firma A následně podá proti tomuto prvoinstančnímu rozhodnutí stížnost, může firma B přistoupit do stížnostního řízení, a to bez ohledu na to, že nebyla stranou v napadeném rozhodnutí. Firma B může poté



ve fázi stížnosti předložit nové důkazy, které nebyly vzaty v úvahu v prvním stupni a které by v případě že by je podala firma A nemusel stížnostní senát připustit do řízení jako opožděné, resp. na základě toho, že nebyly součástí napadeného rozhodnutí. K této situaci došlo nedávno v případě T 1665/16, ve kterém stížnostní senát rozhodl, že původní rozhodnutí o ponechání patentu v platnosti bylo sice správné,

věc ale musí být vrácena zpět odporové divizi, aby rozhodla o nových důvodech a důkazech, které do stížnostního/odporového řízení vnesl formou přistoupení údajný porušovatel patentu. V takovém případě hrozí možnost další stížnosti proti novému prvoinstančnímu rozhodnutí a strany řízení se tak mohou dočkat konečného rozhodnutí o platnosti patentu za řadu let.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 411/17

V daném případě směřuje stížnost proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent zrušen, a to na základě námitek oponenta (čl. 100 písm. (a) a (b) EPC). V napadeném rozhodnutí odporová divize uvedla, že jak nezávislé nároky patentu v uděleném znění (hlavní žádost), tak i nároky v pozměněném znění (první pomocná žádost) jsou uskutečnitelné (čl. 100 písm. b) EPC), ale první nárok hlavní žádosti postrádá novost oproti dokumentu stavu techniky D3 (čl. 100 písm. (a) ve spojení s čl. 54(3) EPC) a pozměněný první nárok první pomocné žádosti postrádá novost oproti dokumentu stavu techniky D9 (čl. 100 písm. a) a čl. 54(2) odst. 2 EPC). Soubor nároků druhé pomocné žádosti, předložený během ústního jednání do řízení jako opožděný nepřipustila.

Ustanovení čl. 12 odst. 4 Jednacího řádu stížnostních senátů (RPBA – 2007) umožňuje stížnostnímu senátu nepřipustit do řízení skutečnosti, důkazy nebo žádosti, které nebyly připuštěny ani ve stupni prvním. Stížnostní senát má tedy vlastní možnost uvážení. Kromě toho může rozhodnout v jiném smyslu, než vykonal svoji možnost uvážení útvar první instance, pokud dojde k závěru, že tento orgán

ji nevykonal v souladu se ustálenými zásadami nebo že ji vykonal nepřiměřeně.

V daném případě odporová divize nepřipustila druhou pomocnou žádost, protože její první nárok nebyl založen na patentových nárocích, jak byly uděleny a navržené změny vyvolávaly složité problémy, které protistrana nemohla během ústního jednání přiměřeně posoudit. Nárok totiž zahrnoval znak g) z popisu vynálezu.

Stížnostní senát k tomu poznamenal, že první nárok druhé pomocné žádosti byl vytvořen kombinací prvního, osmého a devátého nároku první pomocné žádosti. Znak g) byl do této žádosti zahrnut cca 1 rok před ústním jednáním. Podle senátu tak měl oponent dostatek času na přípravu své reakce, zejména pak proto, že mohl předpokládat, že prozatímní stanovisko stížnostního senátu povede k podání pomocných žádostí.

Kromě toho, kromě znaku g) byl první nárok druhé pomocné žádosti vytvořen z odpovídající kombinace nároků 1, 8 a 9, jak byly uděleny, tj. kombinace, vůči níž oponent, jak vyplývá ze spisové dokumentace, nikdy nevznesl námítky.

Stížnostní senát proto dospěl k závěru, že druhou pomocnou žádost lze do řízení připustit. Její předmět byl posouzen jako nový,



vynálezecká činnost však nebyla v první instanci projednána, takže podle senátu existují zvláštní důvody ve smyslu článku 11 Jednacího řádu stížnostních senátů RPBA – 2020, aby byl případ vrácen odporové divizi k dalšímu řízení. Zdůraznil přitom to, že rozhodnutí této otázky poprvé až ve stížnostním řízení by bylo v rozporu s prioritním předmětem stížnostního řízení, tj. soudním přezkumem napadeného rozhodnutí (čl. 12 odst. 2 RPBA – 2020).

Žádosti stěžovatele na vrácení stížnostního poplatku stížnostní senát nevyhověl, neboť podle jeho názoru nedošlo k žádné procesní vadě, protože odporová divize vykonala svoji možnost uvážení za využití ustálených zásad, a to přiměřeným způsobem. Jinými slovy, senát dospěl při výkonu vlastního uvážení, uděleném mu v čl. 12 (4) RPBA – 2007, k opačnému výsledku. Toto rozhodnutí je přitom v souladu s nedávným case law, odlišným od staršího case law (podle kterého musí být senát při ověřování způsobu, jakým svoji možnost uvážení vykonala první instance, uspokojen).

### **Nedávné case law, týkající se výkonu možnosti uvážení podle čl. 12 (4) RPBA 2007**

*„V řadě nedávných rozhodnutí stížnostních senátů bylo konstatováno, že podle čl. 12 (4) RPBA – 2007 mají senáty zpravidla vlastní prostor pro uvážení, pokud jde o připuštění do řízení skutečností, důkazů a žádostí, které prvoinstanční útvar při řádném výkonu svého uvážení odmítl.*

*V rozhodnutí T 556/13 stížnostní senát konstatoval, že case law nelze chápat v tom smyslu, že prostor pro uvážení, přiznaný stížnostním senátům podle čl. 12 (4) RPBA 2007, je omezen do té míry, že senát musí obecně prohlásit za nepřijatelnou žádost, která nebyla do řízení odporovou divizí připuštěna na základě správného výkonu možnosti uvážení. Není tedy vyloučeno, že s ohledem na konkrétní skutečnosti a okolnosti konkrétního případu senát neposoudí žádost jako nepřijatelnou, ačkoli ji odporová divi-*

*ze správně nepřipustilo do řízení. K tomu může dojít například tehdy, pokud je stížnostní senát konfrontován s dalšími skutečnostmi a odlišnými okolnostmi nebo s dodatečnými podáními účastníka stížnostního řízení. Dalším příkladem by mohlo být to, že odůvodnění napadeného rozhodnutí samo o sobě obsahuje úvahy, které jdou nad rámec těch, které byly relevantní pro výkon možnosti uvážení o nepřipuštění žádosti.*

*V rozhodnutí T 945/12 se stížnostní senát odvolal na některá rozhodnutí, kde se konstatovalo, že v případě přezkumu rozhodnutí první instance na základě vlastního uvážení musí stížnostní senát přesto vykonávat svoji možnost uvážení podle čl. 12 (4) RPBA 2007 samostatně, s řádným přihlédnutím k dodatečným podáním stěžovatele. Stížnostní senát se přitom znovu nepřiklonil k výkonu možnosti uvážení útvarem první instance na základě případu, jak byl původně předložen, ale spíše po zohlednění dalších skutečností a odlišných okolností při výkonu vlastního uvážení podle čl. 12 (4) RPBA 2007 (viz také T 2219/10, T 971/11).*

Otázkou je, nakolik by byl takový postup v budoucnu v souladu s čl. 12 odst. 6 RPBA – 2020, který stanoví, že senát nemůže připustit žádosti, fakta, námítky či důkazy, které nebyly připuštěny v první instanci, ledaže k jejich nepřipuštění došlo chybnou aplikací uvážení nebo okolnosti stížnosti ospravedlňují jejich připuštění.

*„Čl. 12 odst. 6 – Senát nepřipustí žádosti, fakta, námítky či důkazy, které nebyly připuštěny v řízení vedoucím k rozhodnutí napadenému stížností, ledaže k rozhodnutí o jejich nepřipuštění došlo chybnou aplikací uvážení nebo okolnosti stížnosti ospravedlňují jejich připuštění.*

*Senát nepřipustí žádosti, fakta, námítky či důkazy, které měly být předloženy, nebo na kterých již dále nebylo trváno v řízení vedoucím k rozhodnutí napadeného stížností, ledaže okolnosti stížnosti ospravedlňují jejich připuštění.“*

Stížnostní senát proto se shora uvedených důvodů napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil první instanci k dalšímu řízení.



## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1060/19

V daném případě se jedná o stížnost proti rozhodnutí průzkumové divize o zamítnutí evropské patentové přihlášky. Přihlašovatel/stěžovatel podal ve dvojměsíční lhůtě stížnost s pokynem pro poplatkový útvar EPÚ, aby odečetl poplatek za stížnost ve výši 1 880 EUR, platný v té době pro „malé podniky ve smyslu Pr. 6 EPC“, z účtu evropského patentového zástupce. Nepředložil však tzv. prohlášení o náležitosti k subjektům podle Pr. 6 EPC, takže se stížnost považovala za nepodanou. Stížnost pak navíc obsahovala sdělení, že v případě, že by shora uvedená částka nepostačovala k řádnému uhrazení poplatku, pak se EPÚ zmocňuje k odečtu poplatku předepsaného.

To, že stížnost neobsahuje shora uvedené prohlášení a EPÚ přesto odečetl pouze částku 1 880 EUR namísto plné částky 2 255 EUR přihlašovatel/stěžovatel zjistil až při zpracování odůvodnění stížnosti, tj. po uplynutí dvouměsíční lhůty k podání stížnosti. Spolu s odůvodněním stížnosti podal proto i žádost o navrácení práv ve smyslu čl. 122 EPC, ve které se odvolával na zásahu legitimního očekávání, neboť podle jeho názoru stížnostní senát neuplatnil správně použitelná ustanovení ze Sdělení EPÚ ze dne 18. prosince 2017 o snížení poplatku za stížnost (dále jen „Sdělení“), podle kterého:

- „1. Rozhodnutím ze dne 13. prosince 2017 (CA / D 17/17) pozměnila Správní rada EPO čl. 2 odst. 1 bod 11 Poplatkového řádu týkajícího se snížení poplatku (čl. 108 EPC) za stížnosti podané fyzickými osobami a subjekty uvedenými v čl. 6 odst. 4 EPC, konkrétně malými a středními podniky, neziskovými organizacemi, univerzitami a veřejnými výzkumnými organizacemi.
2. Tato změna nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018 a vztahuje se na stížnosti podané od tohoto data. Toto sdělení pak stanoví kritéria pro snížení poplatku a poskytuje informace o příslušném postupu.
3. Stěžovatelé, kteří chtějí využít snížení poplatku za stížnost, musí výslovně prohlásit, že jsou fyzickou osobou nebo subjektem uvedeným v čl. 6 odst. 4 EPC. Prohlášení by mělo být, pokud možno, formulováno takto:
 

„Pro účely snížení poplatku za stížnost podle čl. 108 EPC a čl. 2 odst. 1 bod 11 Poplatkového řádu níže podepsaný/ní prohlašuje, že je (vyberte příslušný subjekt)

  - fyzickou osobou,
  - malým nebo středním podnikem ve smyslu pravidla 6 (4) EPC nebo
  - neziskovou organizací, univerzitou nebo veřejnou výzkumnou organizací ve smyslu pravidla 6 (4) EPC. „
4. Toto prohlášení lze podat jako součást stížnosti nebo na samostatném listu / dopisu. Stěžovatelé, kteří chtějí podat své prohlášení samostatně, mohou použít předtištěné prohlášení (formulář 1011 bis), zpřístupněný EPÚ. Použití formuláře 1011 bis však není povinné. V každém případě musí být prohlášení předloženo nejpozději při zaplacení snížené částky poplatku za stížnost.
5. Pokud je stěžovatelů více, lze snížení přiznat pouze tehdy, pokud je každý z nich fyzickou osobou nebo subjektem uvedeným v Pr. 6 odst. 4 EPC.
6. Pro určení, zda se jedná o malý či střední podnik se v souladu s ustanovením 6 odst. 5 EPC použije doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003.
7. Ostatní subjekty uvedené v čl. 6 odst. 4 písm. c) EPC, které mají nárok na snížení poplatku za stížnosti, musí vyhovovat následujícím definicím:

- i) „nezisková organizace“ je organizace, která podle své právní formy nebo statusu nesmí být podle platných právních předpisů zdrojem příjmů, zisku nebo jakékoli jiné formy finančních benefitů pro své vlastníky nebo, je-li k tvorbě zisku oprávněna, pak je musí reinvestovat v zájmu organizace.
- ii) „univerzitami“ se podle příslušných právních předpisů rozumí „klasické“ univerzity, tj. instituce vysokoškolského vzdělávání a výzkumu. Srovnatelné subjekty, jako jsou středoškolská nebo vysokoškolská zařízení, však budou považovány za univerzity.
- iii) „veřejnými výzkumnými organizacemi“ jsou subjekty, jako jsou univerzity nebo výzkumné ústavy, které jsou organizovány podle veřejného práva a jejichž hlavním cílem je provádění základního výzkumu, průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje a šíření výsledků, a to bez ohledu na to, jak jsou financovány; prostřednictvím výuky, publikace nebo přenosu technologií. Veškeré zisky musí být znovu investovány do jejich činností, do šíření výsledků nebo do výuky.
8. Prohlášením, že jsou subjektem podle Pr. 6 odst. 4 EPC, stěžovatelé úředně potvrzují, že jsou buď malé či střední podniky podle Pr. 6 odst. 5 EPC, nebo spadají do jedné z dalších kategorií definovaných v tomto oznámení.
9. Pro způsobilost ke snížení poplatku za stížnost je relevantní status stěžovatele podle Pr. 6 (4) EPC při podání stížnosti. Změny, ke kterým dojde po podání stížnosti, nemají retroaktivní účinek na platnost platby poplatku za stížnost.
10. V souladu s obecnou praxí nese osoba uplatňující nárok na snížený poplatek důkazní břemeno, že byla splněna kritéria způsobilosti. V případě pochybností o pravdivosti prohlášení učiněného stěžovatelem lze požadovat vhodné důkazy.
11. V případě nesprávného, nepravdivého nebo chybného prohlášení spojeného se zaplacením sníženého poplatku může být stížnost považována za nepodanou nebo může být považována za nepřipustnou. Tento nedostatek nemůže být napraven po uplynutí dvouměsíční lhůty pro podání stížnosti. Stěžovatelům, kteří uplatňují nárok na snížený poplatek za stížnost, se proto důrazně doporučuje, aby při podání stížnosti byla splněna kritéria způsobilosti a prohlášení bylo řádně učiněno.
- Podle stěžovatele měl EPÚ při absenci prohlášení podle bodu 3 odečíst správnou (plnou) výši stížnostního poplatku, tak jak k tomu zmocnil EPÚ přímo ve stížnosti.
- K tomu stížnostní senát uvedl, že „Sdělení“ nejen interpretuje rozhodnutí Správní rady (CA / D 17/17), ale stanovuje další požadavky, a to podání prohlášení (bod 3) nejpozději spolu s platnou stížnostním poplatkem (bod 4). Pro tyto požadavky senát sice neviděl žádnou právní oporu, nicméně pro účely argumentace zvážil jejich případnou závaznost. Podle bodu 11 „Sdělení“ může být při absenci prohlášení stížnost považována za nepodanou nebo nepřipustnou s tím, že případnou nesrovnalost lze opravit jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání stížnosti, a proto se důrazně doporučuje podat prohlášení spolu se stížností.
- Z výše uvedeného vyplývá, že prohlášení bylo v daném případě možno podat až do uplynutí lhůty pro podání stížnosti, takže EPÚ nebyl schopen před uplynutím této lhůty zjistit, zda stěžovatel mohl či nemohl využít snížené výše poplatku. Stížnostní senát tak neshledal žádný rozpor mezi body 3, 4 a 11 „Sdělení“. Je tak patrná analogie s Pr. 101 EPC: například Pr. 99 odst. 1 písm. b) EPC vyžaduje, aby ve stížnosti bylo indikováno napadené rozhodnutí, Pr. 101 odst. 1 EPC však umožňuje tuto indikaci provést i později, a to ve lhůtě 2 měsíců.



V žádosti o navrácení práv se pak stěžovatel mj. dovolával legitimního očekávání, že EPÚ, poté co zjistil, že měla být správně uhrazena plná částka, měl na to upozornit stěžovatele a ten by tak měl možnost pochybení napravit. Takový argument stížnostní senát odmítl v zásadě se stejným odůvodněním, jak

bylo shora uvedeno, přičemž dospěl k závěru, že stěžovatel nevěnoval případu veškerou náležitou péči. Další argument stěžovatele, tj. nahromadění práce v příslušném období senát rovněž neuznal. Žádosti o navrácení práv proto nevyhověl. Stížnost se proto považuje za nepodanou.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1963/17

V daném případě byla stížnost podána proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla zamítnuta evropská patentová přihláška z toho důvodu, že nároky nejsou jasné a postrádají oporu v popisu vynálezu (článek 84 EPC). Změněný popis pak nesplňoval požadavky Pr. 42(1)(e) EPC, jelikož přihlašovatel nahradil původní popis, neposkytující oporu současným nárokům, novým popisem, který obsahoval pouze seznam výhodných provedení vynálezu, definovaných v původních nárocích 1 až 15.

Mezinárodní přihláška, vzniklá na základě dvou amerických prioritních podání byla zveřejněna dne 26. července 2012 s popisem, který se neshodoval s nároky a naopak, i když se týkaly stejné technické oblasti, konkrétně katalyzátorů. Po vstupu do evropské/regionální fáze řízení examinátor usoudil, že předložené nároky nejsou způsobilé k provedení dodatečné rešerše, přičemž pozměněný popis vynálezu nevzal v úvahu. V dopisu ze dne 22. září 2014 se přihlašovatel vrátil k původním nárokům a předložil popis, ve kterém doslovně zopakoval znaky definované v původních nárocích s odkazy na původní obrázky 1. Po další výměně dopisů průzkumová divize patentovou přihlášku zamítla, neboť podle jejího názoru popis, spočívající v pouhém opakování nároků, nesplňuje požadavky čl. 84 a Pr. 42 EPC.

V odůvodnění stížnosti ze dne 19. července 2017 stěžovatel/přihlašovatel jako hlavní žádost znovu předložil soubor nároků ze dne 22. září 2014 a strany 1 až 5 popisu vynálezu, sestávajícího z doslovného opakování nároků doplněného popisem stavu techniky a odkazy na původní obrázek 1. Navíc podal devět pozměněných sad nároků jako pomocné žádosti.

V reakci na předběžné stanovisko stížnostního senátu stěžovatel předložil dne 24. dubna 2020 pět nově pozměněných sad nároků jako další pomocné žádosti.

Ústní jednání před stížnostním senátem se zabývalo zejména otázkou, zda se v daném případě jedná o nahrazení původního popisu (který evidentně patřil k jinému vynálezu) novým, upraveným do souladu s původními nároky, tak aby byl v souladu s požadavky EPC a dále tím, zda výraz „substantially simultaneously“, použitý ve všech žádostech, vyhovuje požadavkům na jasnost (čl. 84 EPC).

Pokud jde o nahrazení popisu stěžovatel předložil stanovisko Rudolfa Teschemachera (bývalého předsedy stížnostního senátu a bývalého člena Velkého stížnostního senátu) podle kterého v případě, že nároky definují předmět, který nemá oporu v popisu, je možné popis opravit tak, aby tento předmět obsahoval

val. Stěžovatel se přitom dále dovolával Pr. 139 a 56 EPC.

Pokud jde o článek 139 EPC, stížnostní senát poukázal na rozhodnutí G 2/95 a J 16/13 týkající se o nahrazení předložených dokumentů nebo popisu. Vzhledem k nekonečným možnostem opravy nemůže být způsob, jak má být popis správně popsán, odborníku v oboru bezprostředně zřejmý. V daném případě není pro odborníka v oboru dokonce ani zřejmé, který vynález měl přihlašovatel v úmyslu sledovat.

Pravidlo 56 EPC rovněž nelze v daném případě použít, protože nový úplný popis nelze považovat za „chybějící část“. Podle rozhodnutí J/10 Pr. 56 EPC neumožňuje změnu, na-

hrazení nebo vypuštění částí jednou podaného popisu. Z uvedených důvodů proto senát žádosti o nahrazení popisu nevyhověl.

Podle názoru stížnostního senátu pak nejsou nároky jasné kvůli použitému znaku „*effective to **substantially simultaneously** oxidize carbon monoxide and hydrocarbons and reduce nitrogen oxides*“. Během ústního řízení podal stěžovatel, ve snaze překonat tuto námitku, žádost o vypuštění slova „*substantially*“. Této žádosti stížnostní senát jako opožděné nevyhověl (čl. 13 odst. 1 RPBA – 2020), neboť takové vypuštění znaku by nastolilo další otázku spojenou s čl. 123 EPC. Senát proto stížnosti nevyhověl.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 161/18

V daném případě stížnost směřovala proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla zamítnuta evropská patentová přihláška, a to s odůvodněním, že předměty nezávislých nároků 1 a 8 nevykazují vůči stavu techniky vynálezeckou činnost (čl. 56 EPC). Stěžovatel v odůvodnění stížnosti požadoval zrušení napadeného rozhodnutí a udělení patentu na základě nároků připojených ke zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu, na kterých bylo napadené rozhodnutí založeno. Alternativně pak požádal o ústní jednání. Stížnostní senát předvolal stěžovatele k ústnímu jednání, přičemž ve svém předběžném stanovisku vyjádřil pochybnosti o naplnění čl. 83 a 56 EPC. Stěžovatel na to senátu oznámil, že se ústního jednání nezúčastní a požádal o rozhodnutí na základě spisu, aniž by se k námitkám stížnostního senátu vyjádřil. Protože zdržení se účasti na jednání je rovnocenné stažení žádosti o ústní jednání (viz např. T 696/02) bylo ústní jednání

zrušeno a senát přistoupil k vydání rozhodnutí na základě stavu spisu.

Čl. 83 EPC vyžaduje, aby byl vynález v evropské patentové přihlášce popsán natolik jasně a úplně, aby ho odborník v oboru za pomoci všeobecných znalostí dokázal uskutečnit. Předmětná patentová přihláška používá umělou neuronovou síť k transformaci křivky krevního tlaku měřené na periférii na ekvivalentní aortální tlak. Pokud jde o trénink neuronové sítě podle vynálezu přihláška pouze uvádí, že vstupní data pokrývají široké spektrum pacientů různého věku, pohlaví, typů, zdraví a podobně, takže neexistuje specializace sítě. Patentová přihláška však neuvádí, které ze vstupních dat jsou vhodné pro trénink umělé neuronové sítě podle vynálezu, nebo alespoň jeden datový záznam vhodný pro řešení technického problému. Trénink umělé neuronové sítě proto nemůže být nastaven odborníkem v oboru, a odborník v oboru tak nemůže vynález uskutečnit.





Předmětný vynález založený na strojovém učení, zejména ve spojení s umělou neuronovou sítí, proto není v přihlášce dostatečně popsán, protože trénink podle vynálezu nemůže být proveden z důvodu neexistence odpovídajícího popisu vynálezu. Tento závěr senát stěžovateli sdělil již ve svém předběžném stanovisku. K absenci adekvátního popisu v přihlášce se stěžovatel nevyjádřil a stížnostní senát tak neviděl ke změně svého předběžného stanoviska,

že přihláška nespĺňuje podmínku čl. 83 EPC, žádný důvod.

Jelikož se v daném případě nárokováný způsob liší od stavu techniky (dokument D1) pouze umělou neuronovou sítí, jejíž trénink není dostatečně popsán, použití umělé neuronové sítě nevede ke zvláštnímu technickému účinku, který by mohl odůvodnit přítomnost vynálezecké činnosti (čl. 56 EPC). Senát proto se shora uvedených důvodů stížnosti nevyhověl.

## Ke sdělení Evropského patentového úřadu ze dne 14. června 2020 o použitelnosti nového Pr. 20.5bis PCT, týkajícího se oprav nesprávných podání v řízení před Evropským patentovým úřadem

### I. Úvod

1. Nové pravidlo 20.5bis PCT, které vstoupilo v platnost dne 1. července 2020, umožňuje přihlašovatelům opravit nesprávně podaný prvek (popis nebo nároky) nebo částí popisu nároků nebo výkresů (včetně všech výkresů) obsažených v mezinárodní přihlášce. Evropský patentový úřad (EPÚ) oznámil organizaci WIPO, že toto ustanovení je částečně neslučitelné se současným právním rámcem EPC, a nebude tak plně použitelné v řízení před EPÚ, jako úřadu přijímacího, určeného nebo zvoleného (Pr. 20.8.(a-bis) a (b-bis) PCT).
2. Toto sdělení poskytuje informace o použitelnosti Pr. 20.5bis PCT v řízení před EPÚ. Sdělení se nevztahuje na v současné době platný postup podle pravidla 20.5 PCT,

protože praxe EPÚ se nezměnila a toto ustanovení se nadále použije pouze v případech, kdy část popisu, nároků nebo výkresů (včetně případů, kdy chybí všechny výkresy) chybí v mezinárodní přihlášce.

### II. Řízení před EPÚ jako úřadem přijímacím

3. Po oznámení neslučitelnosti se EPÚ jako přijímacím úřadem bude zabývat žádostmi o opravu podle Pr. 20.5bis PCT pouze v následujících dvou případech:
  - a) správný prvek nebo část je dodána přihlašovatelem nejpozději v den, který je přiznán za datum mezinárodního podání (Pr. 20.5bis (b) PCT). V takovém případě bude chybný prvek nebo část nahrazeny správnými a datem mezinárodního po-



dání bude datum, kdy jsou splněny všechny podmínky čl. 11 (1) PCT.

- b) správný prvek nebo část je přihlašovatelem předložena po datu, přiznanému jako datum mezinárodního podání a není požadováno zahrnutí odkazem (Pr. 20.5*bis* (c) PCT). V takovém případě budou nesprávný prvek nebo část nahrazeny správným prvkem nebo částí, ale mezinárodní datum podání bude posunuto na datum, kdy byl přijat správný prvek nebo část, ledaže přihlašovatel požádá, aby k nim nebylo přihlíženo (Pr. 20.5*bis* (e) PCT).

4. EPÚ jako přijímající úřad se naopak nebude zabývat žádostmi o opravu, pokud přihlašovatel dodá správný prvek nebo část za účelem jejich zahrnutí odkazem (Pr. 20.5*bis* (d) PCT a Pr. 20.8 (a) PCT). Takové žádosti lze projednat pouze tehdy, pokud přihlašovatel souhlasí s předáním mezinárodní přihlášky Mezinárodnímu úřadu, který by tak pro tuto přihlášku jednal jako přijímající úřad (Pr. 19.4. (a) (iii) PCT); v těchto případech bude EPÚ vždy kontaktovat nejprve přihlašovatele. Toto předání nebude mít pro přihlašovatele žádné nepříznivé důsledky, protože Mezinárodní úřad jednající jako přijímající úřad bude za den přijetí mezinárodní přihlášky den, kdy ji obdržel EPÚ (Pr. 19.4 (b) PCT).

### III. Řízení před Evropským patentovým úřadem jako orgánem pro mezinárodní rešerši

5. Oznámení o neslučitelnosti nemá vliv na činnost EPÚ jako orgánu pro mezinárodní rešerši, která závisí na rozhodnutích přijímajícího úřadu o mezinárodní přihlášce a datu jejího podání. Proto v případech, kdy mezinárodní přihláška byla opravena přijímajícím úřadem podle Pr. 20.5*bis* PCT, EPÚ jako orgán pro mezinárodní rešerši

provede rešerši na základě přihlášky zahrnující správný prvek nebo část, pokud:

- a) mu přijímající úřad dodá správný prvek nebo část před započítáním rešerše; nebo
- b) mu přijímající úřad dodá správný prvek nebo část po zahájení rešerše (nebo po dokončení rešerše) a přihlašovatel zaplatí dodatečný poplatek ve výši rovnající se rešeršnímu poplatku do jednoho měsíce od výzvy EPÚ, aby tak učinil (Pr. 40*bis*.1 PCT a čl. 2(1) Poplatkového řádu – viz. rozhodnutí správní rady EPO ze dne 27. března 2020 OJ EPÚ 2020, A36).

6. Pokud jsou v případě popsaném v bodě 5(b) shora správný prvek nebo část dodány EPÚ jako orgánu pro mezinárodní rešerši po zahájení rešerše, ale před jejím dokončením a pokud je dodatečný poplatek uhrazen, dokončí EPÚ již zahájenou rešerši a vydá neoficiální zprávu o mezinárodní rešerši a písemné stanovisko na základě mezinárodní přihlášky, jak byla původně předložena. Tato neoficiální zpráva o mezinárodní rešerši a písemné stanovisko se však vydávají pouze přihlašovatelům a případným určeným úřadům, které oznámily nekompatibilitu podle pravidla 20.8.(b)*bis* PCT. Netvoří proto zprávu o mezinárodní rešerši ve smyslu Pr. 43 PCT a písemné stanovisko podle Pr. 43*bis* PCT.

### IV. Řízení před Evropským patentovým úřadem jako orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum

7. V případech uvedených v bodech 5 a 6 shora bude mezinárodní předběžný průzkum proveden na základě mezinárodní přihlášky, zahrnující správný prvek nebo část, jak byla podrobena rešerši orgánem pro mezinárodní rešerši.



## V. Řízení před Evropským patentovým úřadem jakouřčeným nebo zvoleným úřadem

8. Opravy akceptované přijímajícím úřadem v mezinárodní fázi řízení podle Pr. 20.5*bis* (b) nebo (c) PCT, tj. kdy přiznal datum obdržení správných dokumentů přihlášky (v terminologii užívané v EPÚ) nebo pozdější datum, za datum podání přihlášky nebo posunul datum podání přihlášky na datum obdržení správných dokumentů přihlášky, budou účinné v řízení před EPÚ jako úřadem určeným nebo zvoleným.
9. Pokud však přijímající úřad shledal, že správné dokumenty přihlášky mají být zařazeny formou odkazu podle Pr. 20.5*bis* (d) PCT, tj. beze změny data podání, toto zařazení nebude v řízení před EPÚ, jako určeného či zvoleného úřadu, účinné. V takových případech EPÚ stanoví datum podání a dokumenty přihlášky na podkladě kterých bude založeno řízení před EPÚ, jako určeného nebo zvoleného úřadu, v souladu buď se standardním nebo zkráceným postupem, uvedeným dále (viz odst. 10 a 16 ). Pro lepší pochopení jsou v části VI uvedeny příklady postupu před EPÚ jako určeném nebo zvoleném úřadu.

### Standardní postup

10. Pokud EPÚ zjistí, že se použije oznámení o neslučitelnosti, bude při vstupu do evropské/regionální fáze řízení považovat za datum podání přihlášky datum, kdy byly obdrženy správné dokumenty přihlášky (Pr. 20.8 (c) PCT). Kromě toho bude posuzovat přihlášku, jak byla podána, za obsahující správné dokumenty přihlášky, a nikoli podané chybně. V tomto smyslu bude přihlašovatele informovat ve zprávě podle Pr. 20.8 (c) a 82.ter.1(c) a (d) PCT a stanoví mu dvouměsíční lhůtu k vyjádření:
- a) Pokud přihlašovatel ve stanovené lhůtě požádá, aby ke správným dokumentům přihlášky nebylo podle pravidla 82ter.1 (d) PCT přihlíženo, vydá

EPÚ prozatímní rozhodnutí, kterým změní datum podání na datum podání původně přiznané přijímajícím úřadem a potvrdí, že ke správným dokumentům přihlášky nebude přihlíženo. To znamená, že řízení před EPÚ jako úřadem určeným/zvoleným bude založeno na dokumentech přihlášky podaných k původnímu datu podání a že toto datum bude datem podání přihlášky pro účely řízení v evropské fázi řízení (viz příklad 2).

- b) Pokud přihlašovatel ve vyjádření ke zprávě podle pravidel 20.8 (c) a 82ter.1 (c) a (d) PCT ve stanovené lhůtě podá připomínky, vydá EPÚ obdobně prozatímní rozhodnutí, přičemž tyto připomínky zohlední.
- c) Pokud přihlašovatel připomínky nepodá a nepožaduje, aby ke správným dokumentům přihlášky nebylo přihlíženo, nebude vydáno žádné přezatímní rozhodnutí. V takovém případě se za datum podání přihlášky pro účely řízení před EPÚ jako určeným/zvoleným úřadem považuje datum přijetí správných dokumentů přihlášky. EPÚ bude považovat přihlášku za podanou tak, že obsahuje správné dokumenty přihlášky, nikoli podané chybně (viz příklad 1).
11. Dokumenty přihlášky, o nichž se má za to, že tvoří přihlášku, jak byla podána, jsou určeny postupem stanoveným v odstavci 10. Jakmile je tento postup ukončen, je vydána zpráva podle Pr. 161 a 162 EPC a přihlašovatel může přihlášku v rámci rozsahu objasnění vynálezu z data podání, stanoveného tímto postupem, pozměnit.
12. Jakýkoli dodatečný poplatek splatný při vstupu do evropské/regionální fáze řízení se vypočítá podle příslušných oznámení EPÚ (viz OJ EPÚ 2009, 118 a 338). Pokud přihlašovatel zvolí zkrácený postup,



může to mít pozitivní dopad na výpočet poplatku za stránky (viz odstavce 16 a 17).

13. Pokud musí být při vstupu do evropské/regionální fáze řízení předložen překlad (čl. 153(4) a Pr. 159(1)(a) EPC), musí mít stejný obsah jako mezinárodní zveřejnění. To znamená, že musí být předložen překlad jak chybně, tak i správně podaných dokumentů přihlášky. Kromě toho musí přihlašovatel uvést, které stránky tvoří překlad správných dokumentů přihlášky a které překlad podaných chybně.
14. Přihláška, případně zveřejněná podle čl. 153(4) EPC, bude odpovídat mezinárodnímu zveřejnění. Bude tedy zahrnovat jak chybně, tak i správně podané dokumenty přihlášky. Na titulní straně zveřejnění bude odkaz na skutečnost, že na přihlášku se vztahuje oznámení o neslučitelnosti podle pravidla 20.5bis (d) PCT.

#### **Navrácení/obnovení práva priority**

15. Přihlašovatelům se připomíná, že změna data podání na datum přijetí správných dokumentů přihlášky může vést ke ztrátě nárokovaného práva priority. V takových případech mohou požádat o navrácení/obnovení práva priority podle Pr. 49ter.2 PCT. Podle Pr. 49ter.2 (b) (i) PCT musí být taková žádost podána do jednoho měsíce od uplynutí 31-ti měsíční lhůty podle Pr. 159 (1) EPC nebo do jednoho měsíce od účinné žádosti o dřívější projednání podle čl. 23(2) nebo čl. 40(2) PCT (viz OJ EPÚ 2013, 156).

#### **Zkrácený postup**

16. Přihlašovatelé, kteří mají zájem na rychlém a přímém zpracování své přihlášky, mohou zkrátit postup podle odstavce 10 takto:
  - a) Mohou ve lhůtě 31 měsíců podle Pr. 159(1) EPC nebo nejpozději před vydáním zprávy podle Pr. 20.8 (c) a 82ter.1 (c) a (d) PCT požádat, aby EPÚ správné dokumenty přihlášky ignoroval. Má se tak za to, že se svého

práva na tuto zprávu vzdali a místo ní tak bude vydáno prozatímní rozhodnutí. Tímto rozhodnutím se potvrdí, že původní datum podání přihlášky je zachováno a že při řízení před EPÚ jako určeným/zvoleným úřadem nebude ke správným dokumentům přihlášky přihlíženo.

- b) Alternativně mohou v jedné ze lhůt uvedených v odst. a) shora prohlásit, že si přejí pokračovat v řízení s přihláškou obsahující správné dokumenty přihlášky s datem přijetí těchto dokumentů přihlášky jako dnem podání. Tím se má se za to, že se svého práva na zprávu podle Pr. 20.8 (c) a 82ter.1 (c) a (d) PCT vzdali. Žádná taková zpráva ani prozatímní rozhodnutí proto nebudou vydány. EPÚ opraví datum podání a chybně podané dokumenty přihlášky bude považovat za nepodané. Přihlašovatel bude o tom informován (viz příklad 3 dále).
17. Přihlašovatelé, kteří se rozhodnou pro zkrácený postup, se vyhnou krokům spojeným se standardním postupem, a ušetří tak čas a úsilí. Pokud pak před zaplacením dodatečného poplatku a za podmínky, že k platbě dojde ve lhůtě 31 měsíců podle Pr. 159 (1) EPC, zvolí soubor dokumentů, na podkladě kterých má být v řízení před EPÚ jako úřadem určeným/zvoleným pokračováno, tj. buď správně, nebo chybně podané dokumenty přihlášky, pak pro účely výpočtu dodatečného poplatku budou brány v úvahu pouze zvolené dokumenty.

#### **Žádost o dřívější zpracování**

18. Je-li podána žádost o dřívější zpracování, použije se stejný postup. Přihlašovatelé, kteří chtějí využít zkráceného řízení, musí o tom informovat EPÚ v době, kdy je platně podána žádost o dřívější zpracování, nebo nejpozději před vydáním zprávy podle Pr. 20.8 (c) a 82ter.1 (c) a (d) PCT.



**Příslušnost k použití nového postupu**

19. Příslušným k uplatňování postupu podle Pr. 20(8)(c) PCT v evropské/regionální fázi řízení je buď přijímací oddělení, nebo průzkumová divize (Pr. 10 EPC). Pokud je příslušnou průzkumová divize, jsou její úkoly na základě rozhodnutí prezidenta EPÚ ze dne 14. června 2020 svěřeny neprůzkumovým pracovníkům.

**VI. Příklady řízení v evropské/regionální fázi**

20. Příklad 1: Přihlašovatel si zvolil pokračování se správnými dokumenty přihlášky a pozdějším datem podání.

Mezinárodní přihláška byla podána dne 2. července 2020 s chybným popisem A. Nárokuje prioritu přihlášky s datem podání 3. října 2019, obsahujícím popis B.

2. červenec 2020 je jí přiznán jako mezinárodní datum podání.

Správný popis B je podán 2. srpna 2020, přičemž bylo zjištěno, že je plně obsažen v prioritním dokladu a je zahrnut odkazem podle Pr. 20.5a (d) PCT. V mezinárodní fázi řízení nedochází ke změně data podání.

Vstup do evropské/regionální fáze řízení:

Vydána zpráva podle Pr. 20.8 (c) a 82ter.1 (c) a (d) PCT, informující přihlašovatele, že: EPÚ považuje za datum podání Euro-PCT přihlášky 2. srpen 2020; za přihlášku, jak byla podána, se považuje ta s popisem B, nikoli s popisem A a mohou podat žádost, aby ke správnému popisu B nebylo přihlíženo, a původní datum podání tak bylo zachováno.

Přihlašovatel ve stanovené lhůtě nereaguje.

Pro další řízení v evropské/regionální fázi se 2. srpen 2020 považuje za datum podání a správné dokumenty přihlášky včetně popisu B jsou považovány za přihlášku, jak byla podána. Chybně podaný popis A není považován za součást přihlášky, jak byla podána. Není vydáno žádné prozatímní rozhodnutí.

21. Příklad 2: Přihlašovatel se rozhodne pokračovat s dokumenty přihlášky podanými v původním datu podání a s tímto původním datem podání.

Mezinárodní fáze řízení je stejná jako v příkladu 1.

Vstup do evropské/regionální fáze řízení:

Vydána zpráva podle Pr. 20.8 (c) a 82ter.1 (c) a (d) PCT, informující přihlašovatele o tom, že EPÚ považuje za datum podání Euro-PCT přihlášky 2. srpen 2020; za přihlášku, jak byla podána, se považuje ta s popisem B, nikoli s popisem A a mohou podat žádost, aby ke správnému popisu B nebylo přihlíženo a bylo tak zachováno původní datum podání.

Přihlašovatel požádá, aby ke správnému popisu B nebylo přihlíženo a bylo tak zachováno původní datum podání.

EPÚ vydá prozatímní rozhodnutí potvrzující, že 2. červenec 2020 se považuje za datum podání přihlášky, že dokumenty přihlášky podané dne 2. července 2020 včetně popisu A se považují za obsah přihlášky, jak byla podána, a že popis B podaný dne 2. srpna 2020 se nepovažuje za součást přihlášky.

22. Příklad 3: Přihlašovatel se rozhodne ve zkráceném řízení pokračovat v řízení se správnými dokumenty přihlášky.

Mezinárodní fáze řízení je stejná jako v příkladu 1.

Dřívější vstup do evropské fáze s platnou žádostí o dřívější zpracování, spojený s požadavkem, aby byl 2. srpen 2020 považován za datum podání, a přihláška, jak byla podána, zahrnovala popis B a chybně podaný popis A nebyl zohledněn.

Přihlašovatel je informován, že pro zpracování v evropské fázi se za datum podání přihlášky považuje 2. srpen 2020 a za obsah přihlášky, jak byla podána, se považují správně podané dokumenty přihlášky včetně popisu B. Chybně podaný popis A se za součást přihlášky nepovažuje.