

# Evropské právo

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2015/20

Předmětem patentové přihlášky je farmaceutická kompozice obsahující práškovou aclidiniovou sůl poskytující dávku 400 µg aklidinia na inhalaci při léčbě astmatu.

Průzkumová divize přihlášku zamítla pro nedostatečný popis, protože přihláška neposkytuje důkazy podporující deklarovaný terapeutický účinek. Poskytnuty byly důkazy o léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), která se však od stavu astmatu liší (viz dokument D5). Dokument D6 v roce 2018 uváděl, že prášek uvedeného typu by proti astmatu neměl být používán.

Stížnostní senát připomněl, že námitka nedostatečného popisu předpokládá vážné pochybnosti podložené ověřitelnými skutečnostmi. Vynález není dostatečně popsán, pokud je v rozporu s převažujícím technickým názorem a patent neposkytuje žádný reprodukovatelný příklad.

Patentová přihláška uvádí, že anticholinergní účinek aklidiniumbromidu je dobře známý, uvádí mechanismy účinku a ukazuje, že je účinný při 400 µg proti CHOPN. Dokument D5 jasně ukazuje, že CHOPN a astma nejsou zcela srovnatelné, ale uvádí, že cholinergní mechanismy ovlivňují astma, i když v menší míře než u CHOPN. Dokument D1 popisuje použití určitých antagonistů, včetně aklidinia, při léčbě astmatu. Dokument D3 ukazuje účinnost anticholinergik proti astmatu i CHOPN. Negativní názor v dokumentu D6 je zjevně způsoben nedostatkem klinických studií. Vynález tak nejde proti převažujícímu technickému názoru. Neexistují tedy žádné vážné pochybnosti.

Napadené rozhodnutí rovněž nastolilo otázku věrohodnosti (plausibility). Podle rozhodnutí T 609/02 musí být v nároku uváděný terapeutický účinek, pokud již není znám, v přihlášce prokázán. Poskytnutý monopol musí odpovídat (a být ospravedlněn) technickým přínosem ke stavu techniky. Ve sporných případech, kdy nárok pokrývá velké množství záměrů, odpovídajících dosud nepředvedeným mechanismům, které nejsou ničím jiným, než výzvou k provedení výzkumu, nepostačuje prosté tvrzení o účinnosti, ale jsou nutné experimentální důkazy.

V projednávané věci přihláška naopak obsahuje rozsáhlý návod k technickému jednání, které na první pohled nepostrádá věrohodnost, a jde nad rámec pouhého tvrzení.

Pokud jde o vynálezickou činnost, senát se domníval (s přihlédnutím k dokumentům D1 a D5), že lze rozumně předpokládat, že optimální dávka pro CHOPN (uváděná v přihlášce) platí také v případě astmatu. Objektivním technickým problémem je proto poskytnutí optimální dávky, pokud jde o účinnost a vedlejší účinky. Dokument D1 uvádí dávky 20 až 1 000 µg, ale upřednostňuje dávky 50 až 300 µg, jediné příklady s aclidiniem jsou dokonce se 100 µg. Senát se domníval, že optimální dávka 400 µg není zřejmým výsledkem rutinního testování, ale představuje neočekávaný výsledek.

Stížnostní senát k výše uvedenému dodal, že si je vědom, že patenty v oblasti medicíny by neměly být udělovány na základě čisté spekulace. V medicíně, stejně jako v jiných oblastech, však patentové nároky obvykle zahrnují zevšeobecňování, které prvek spekulace zahrnují vždy.

Přístup, který uplatňuje case law EPÚ, zohledňuje technický přínos skutečně doložený v přihlášce, aby se tak zabránilo ochraně založené na nepřiměřených spekulacích na základě prima facie nepravděpodobných návrhů.

## K rozhodnutí Velkého stížnostního senátu EPÚ G 1/19

Stížnostní senát postoupil v kauze T 489/14 Velkému stížnostnímu senátu následující právní otázky:

1. Může při hodnocení vynálezecké činnosti počítačová simulace technického systému řešit technický problém, poskytující technický účinek, který přesahuje implementaci simulace na počítači, pokud je nárokována počítačová simulace jako taková?
2. Pokud je odpověď na otázku 1 kladná, jaká jsou relevantní kritéria pro hodnocení toho, zda nárokováná počítačová simulace jako taková řeší technický problém? Zejména pak, zda je postačující podmínkou to, že simulace je alespoň zčásti založena na technických principech, které jsou základem simulovaného systému či procesu?
3. Jaké jsou odpovědi na první a druhou otázku, pokud počítačová simulace je nárokována jako součást návrhu procesu, konkrétně pro ověření návrhu?

Je to již podruhé, co byly Velkému stížnostnímu senátu postoupeny právní otázky, týkající se výluk z patentovatelnosti podle čl. 52(2) EPC, konkrétně vynálezů prováděných počítačem (CII). Ačkoliv ve svém prvním rozhodnutí G 3/08 Velký stížnostní senát rozhodl, že postoupení je nepřípustné, protože neprokázalo podstatné odlišnosti v case law, tak jak to pro postoupení prezidentem EPÚ požaduje čl. 112(1) b) EPC, jeho analýzy v té době existujícího case law jsou stále cenným zdrojem pro pochopení přístupu EPÚ při hodnocení patentovatelnosti (CII).

Ve shora uvedené kauze se jedná o vynález, týkající se simulačního programu, který lze použít pro simulaci pohybu davu chodců při navrhování míst, jako jsou stadiony či železniční stanice, aby se předešlo tlačenicím.

Technický stížnostní senát byl v daném případě názoru, že provedení metody na počítači nevyžaduje netriviální technické znaky, ani návrh metody není motivován technickými úvahami, týkajícími se vlastního fungování počítače. Proto ve své předběžné zprávě, přiložené k předvolání k ústnímu jednání, zaujal názor, že simulační metoda nepřispívá k technickému charakteru vynálezu, a nárokováný předmět tak postrádá vynálezeckou činnost. V odpovědi stěžovatel argumentoval tím, že nárokováný předmět přináší další technický účinek ve smyslu rozhodnutí T 1227/05, a to přesnější simulaci pohybu davu chodců.

Senát tak v postoupení právních otázek Velkému stížnostnímu senátu uvedl, že vynálezy provedené počítačem sehrávají v současnosti významnou roli při vývoji nových produktů a právní jistota, pokud jde o patentovatelnost takových nástrojů, je vysoce žádoucí. Právní otázky, týkající se interpretace čl. 52(2) a (3) a 56 EPC, nelze zodpovědět přímo a jednoznačně pouhým odkazem na EPC, jde tak o právní otázky zásadní důležitosti ve smyslu čl. 112(1) a) EPC. Odpovědi jsou důležité nejen pro uvedenou kauzu, neboť stížnostní senát se v dané kauze hodlá odchýlit od odůvodnění v T 1227/05, ale pro potenciálně velký počet kauz, týkajících se počítačových simulací.

Na shora položené otázky odpověděl Velký stížnostní senát takto:

1. Počítačem implementovaná simulace technického systému nebo procesu, která je nárokována jako taková, může pro účely posouzení vynálezecké činnosti řešit technický problém vytvořením technického efektu přesahujícího implementaci simulace na počítači.
2. Pro toto posouzení nestačí podmínka, aby simulace byla zcela nebo zčásti založena na technických principech, z nichž simulovaný systém nebo proces vychází.
3. Odpovědi na první a druhou otázku se nijak neliší, pokud je simulace realizovaná počítačem nárokována jako součást procesu návrhu, zejména pro ověření návrhu.

Podle názoru Velkého stížnostního senát je tak pro hodnocení počítačově implementovaných simulací aplikovatelný přístup COMVIK, tak jako u jiných vynálezů realizovaných počítačem. Numerické simulace tak mohou být patentovatelné, pokud může být vynálezecká činnost založena na vlastnostech přispívajících k technickému charakteru nárokové simulační metody.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1807/15

V dané kauze postoupil technický stížnostní senát Velkému stížnostnímu senátu následující právní otázku:

*Je vedení ústního jednání formou videokonference slučitelné s právem na ústní jednání zakotveným v čl. 116(1) EPC, pokud ne všichni účastníci řízení dali souhlas s konáním ústního jednání prostřednictvím videokonference?*

Podle senátu má tato otázka zásadní význam, zejména pak proto, že ústní jednání prostřednictvím videokonference by se v budoucnu mohlo stát běžnou praxí, takže by se to týkalo velmi velkého počtu případů. Vedení ústního jednání právně nesprávnou formou by dále mohlo ovlivnit platnost rozhodnutí.

Podle senátu jsou ústní jednání prostřednictvím videokonference obecně slučitelná s čl. 116 EPC. Jelikož se účastníci řízení mohou vzdát práva na ústní jednání, jsou ústní jednání prostřednictvím videokonference o to více slučitelné s čl. 116 EPC, pokud s tím všichni účastníci řízení souhlasí. Otázka se proto omezuje na případ, kdy ne všichni z účastníků dali k ústnímu jednání touto formou souhlas. Na druhé straně otázka pokrývá všechna ústní jednání, včetně jednání před průzkumovými a odporovými divizemi.

Otázkou je, zda čl. 116 EPC zahrnuje podmínky týkající se formy ústního jednání. Pokud ústní jednání prostřednictvím videokonference tuto formu nerespektují, bylo by porušeno právo na slyšení.

Skutečnost, že EPC výslovně nedefinuje formu ústního jednání nutně neznamená, že výraz „ústní jednání“ by měl být vykládán široce, aby zahrnoval i videokonferen-

ce. Nebyla specifikována žádná forma, protože v době přípravy EPC nebyla k dispozici jiná možnost než ústní jednání. Pojem „nedostaví-li se“ v Pr. 115(2) EPC nebyl autory EPC – 2000 objasněn, neboť neuvažovali o jiných možnostech, přestože první videokonference sahají až do roku 1998. V té době – a až do roku 2006 – se stěžovatel musel neodvolatelně vzdát svého práva být vyslechnut později v prostorách EPÚ. Ukazuje se tedy, že v době přípravy EPC – 2000 byly videokonference považovány za nesplňující podmínky čl. 116 EPC. Při doslovném výkladu se tedy zdá, že článek 116 EPC stanoví právo být osobně vyslechnut.

Podle teleologického výkladu dává ústní jednání prostřednictvím videokonference účastníkům řízení možnost předložit své připomínky ústně, pokud tak mohou učinit způsobem rovnocenným tradiční formě. Senát však pochybuje o použitelnosti účelového výkladu, jelikož doslovný výklad přináší jednoznačný výsledek.

Senát rovněž pochybuje o použití dynamického výkladu, jelikož doslovný výklad není v rozporu s účelem zákonodárce. Není jisté, že současná pandemie ospravedlňuje takový dynamický výklad a omezení procesních práv.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1338/18 (postoupení právní otázky Velkému stížnostnímu senátu (G 1/21))

V daném případě se jedná o rozhodnutí, týkající se výkladu rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 2/88, konkrétně otázky posouzení požadavků na novost u nároků v kategorii použití.

Nárok se týkal použití konkrétního expandovaného grafitu k získání termoplastu lepší tepelné vodivosti, srovnatelné elektrické vodivosti a lepší tekutosti ve srovnání s těmi získanými při použití uhlíkových nanotrubiček. V dokumentu A11 byl popsán stejný expandovaný grafit, přičemž bylo uvedeno, že propůjčuje polyamidu 6 velmi dobré vlastnosti tepelné a elektrické vodivosti za současného zvýšení jeho viskozity. Otázkou tedy je, zda nárokový cíl představuje funkční znak ve smyslu rozhodnutí G 2/88 (viz dále).

1. ....
2. ....
3. **Nárok na použití známé sloučeniny k určitému účelu, založený na technickém účinku, popsaném v patentu, by měl být interpretován jako tento účinek zahrnující ve formě funkčního technického znaku, a pokud takový technický znak nebyl předtím veřejně zpřístupněn, nelze proti němu namítat podle čl. 54(1) EPC.**

Podle G 2/88 (a též G 6/88) musí být nárok týkající se použití známé sloučeniny k určitému účelu, založený na technickém účinku popsaném v patentu, interpretován jako tento účinek zahrnující ve formě funkčního technického znaku. Demonstrace nového účinku nebo vlastnosti (například fungicidu nebo maziva) známého produktu vynálezcem, která otevírá novou oblast použití uvedeného produktu, představuje příspěvek ke stavu techniky, jehož poskytnutí veřejnosti může ospravedlnit patentovou ochranu.

V daném případě však nárokovaný cíl nevyjadřuje novou vlastnost expandovaného grafitu, který by po přidání do termoplastu vyvolal technické účinky, ale velikost těchto známých technických účinků ve srovnání s velikostí stejných účinků získaných přidáním uhlíkové nanotrubičky. Majitel patentu tvrdil, že objev nejlepších vlastností ve srovnání s uhlíkovými nanotrubičkami umožnil výrobu složitých dílů technikami vytlačování a vstřikování, které mají srovnatelnou elektrickou vodivost a tepelnou vodivost 7krát vyšší.

Pro stížnostní senát z těchto argumentů vyplývá, že vynález není založen na objevení nové funkce expandovaných grafitů, ale spíše na získání nových složitých dílů novou metodou, pro kterou by bylo možné požadovat ochranu. V rozhodnutí G 2/88 bylo použití jediným způsobem, jak získat ochranu, protože byl znám jak produkt, tak způsob jeho aplikace. V posuzovaném nároku není o těchto nových dílech nebo nových metodách ani o tom, jak lze rozdíly v tekutosti využít, žádná zmínka.

Senát rovněž konstatoval, že nárok 1 se nevztahuje na fyzikální aktivitu nahrazování uhlíkových nanotrubiček ex-

pandovanými grafity. Připuštění toho, že nárokovaný cíl je funkčním znakem, by také umožnilo bez omezení odmítnout jeho novost svévolným výběrem nové námitky. Senát tak dospěl k závěru, že není legitimní ani rozumné přiznat druhu účelu definovaného v nároku 1 status funkčního znaku ve smyslu rozhodnutí G 2/88 a G 6/88.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1099/16

V daném případě se jedná o rozhodnutí, týkající se výkladu rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 2/88, konkrétně otázky posouzení požadavků na novost u nároků v kategorii použití.

Nárok se týká použití určitých známých sloučenin na bázi melaminu jako činnidla zlepšujícího adhezi v členu ložiska výtahu zahrnujícího kovový napínací člen pokrytý pláštěm obsahujícím polymer a činidlo, které zlepšuje adhezi mezi napínacím členem a pláštěm.

V dokumentu D7 je popsáno použití jiných sloučenin jako retardérů hoření v polymerních pouzdrech napínacích prvků výtahu. Jako alternativní retardéry hoření byly dobře známé specifické sloučeniny. Jejich použití jako adhezivního činnidla však známé nebylo.

Oponent zpochybnil, že by tento účinek mohl představovat omezující funkční znak ve smyslu rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 2/88, protože tento účinek nebyl v patentu dostatečně popsán a nebyl ani věrohodný s ohledem na vysvětlení uvedená v patentu.

Senát k tomu připomněl, že rozhodnutí G 2/88 stanovilo dvě podmínky, a to:

1. technický účinek nesmí být zpřístupněn veřejnosti před rozhodným datem (v daném případě je to splněno) a
2. technický účinek musí být popsán v patentu.

Otázkou tak je, zda druhá podmínka představuje požadavek na dostatečný popis ve smyslu článku 83 EPC nebo stačí pouhá opora v popisu ve smyslu čl. 84 EPC ?

Stížnostní senát zvolil druhou možnost: v rozhodnutí G 2/88 neviděl žádné úvahy, které by nasvědčovaly tomu, že by při posuzování toho, zda je technický účinek považován za limitující funkční znak měla být při interpretaci nároku posuzována věrohodnost nebo důvěryhodnost skutečného úspěchu nárokovaného účinku.

Podle senátu proto postačuje, aby byl technický účinek popsán takovým způsobem, aby odborník v oboru byl schopen rozpoznat, že technický účinek je základem pro dosažení požadovaného cíle.

V daném případě patent popisuje nový účinek v několika pasážích popisu, i když neposkytuje srovnávací příklady prokazující zlepšení adheze.

Argumenty oponenta/stěžovatele jsou ve skutečnosti námitky týkající se údajné nedostatečnosti popisu, ale tento důvod odporu byl vznesen až v rámci stížnosti, přičemž majitel patentu s jeho připuštěním nesouhlasil (viz G 10/91).

Pro úplnost je třeba dodat, že senát dále zamítl jak žádost oponenta o rozšíření senátu o dalšího technického člena – kvalifikovaného chemika, tak i jeho žádost o postoupení právní otázky Velkému stížnostnímu senátu.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 755/18

V daném případě stížnost směřuje proti rozhodnutí průzkumové divize, kterým byla evropská patentová přihláška zamítnuta pro absenci vynálezecké činnosti. Rozhodnutí, je zajímavé tím, že jde o posuzování vynálezecké činnosti u metod umělé inteligence.

Patentová přihláška se týkala počítačového programu pro generování fakturačních kódů a jejich použití ve zdravotnictví. Fakturační kódy tak mohou být například navázány na pobyt pacienta v nemocnici a sběru dokumentů obsahujících informace o lékařských úkonech, které byly během pobytu pacientovi provedeny, a dalších fakturovatelných činností zaměstnanců nemocnice v souvislosti s pobytem. Na tuto sadu dokumentů lze nahlížet jako na soubor dokladů pro fakturační kódy, které musí být

generovány a poskytnuty pojistiteli k provedení úhrady. Systém automatického kódování byl vyškolen pod dohledem učícího systému tak, aby extrahoval příslušné informace z kmenových dat za účelem vygenerování přesnějšího kódu.

Senát svůj nález shrnul následovně:

„Když výsledek počítačového programu strojového učení, ani přesnost tohoto výsledku nepřispívají k technickému účinku, není zdokonalení stroje dosahované automaticky supervizovaným učením k získání přesnějšího výsledku samo o sobě technickým účinkem“.

Podle stěžovatele má vylepšení systému technikami strojového učení, za účelem generování přesnějších kódů, technickou povahu. Senát tento argument nepřijal. Výstupem stroje jsou podle senátu netechnická administrativní data a jeho „přesnost“ není technické povahy. Technický příspěvek by mohl spočívat v technickém řešení problému zlepšování přesnosti generovaných kódů, ale v tomto případě tomu tak není. Stěžovatel dále tvrdil, že došlo ke snížení nákladů na dosažení dobrého výsledku. Ani tento argument nebyl pro senát přesvědčivý. Podle senátu nejsou funkce související s počítačovým programem zaměřeny konkrétně na snižování systémových prostředků, jsou pouze výsledkem administrativních a netechnických úvah při programování.

Podle senátu skutečnost, že návrh systému zahrnuje volby provedené počítačovým inženýrem v oblasti strojového učení, je irelevantní, protože programovací činnost zahrnuje technické i netechnické aspekty. Důležitý je technický přínos nárokovaných znaků: zda jdou „nad rámec“ pouhého „hledání počítačového algoritmu k provedení určitého postupu“ (T 697/17). Podle senátu tomu tak v daném případě není a proto stížnost zamítl.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 734/18

Stížnost směřuje proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl evropský patent ponechán v platnosti v pozměněném znění. Stížnost podal jak majitel patentu, tak

i oba odpůrci. Odporová divize rozhodla, že předmět podle hlavní žádosti není nový, protože byl předuveřejněn kávovarem Jura Z5 vyráběným společností Eugster, jehož jeden ze zaměstnanců, pan F., byl vyslechnut jako svědek.

Majitel patentu se domníval, že údajné uvedení kávovaru na trh mělo být prokázáno „mimo jakoukoliv pochybnost“, protože společnost Eugster je sice nezávislou společností, která dodává jak majiteli patentu, tak i oponentům, podle jeho názoru však patřila do sféry oponenta. Společnost Eugster také podle majitele patentu nejprve spolupracovala s oponentem, aby poskytl důkazy o údajném uvedení na trh.

Stížnostní senát tyto argumenty odmítl, protože pokud jsou důkazy v rukou třetí strany, je zjevně nutná určitá spolupráce s oponentem. V daném případě tak podle senátu postačuje důkaz na základě míry pravděpodobnosti.

Majitel patentu dále tvrdil, že společnost Eugster a oponenti byli společně zapojeni do údajného porušování patentu tím, že vyráběli a prodávali kávovar „K-fee 11“.

Podle senátu se pojem „sféra“ více týká právních vazeb mezi společnostmi, například mezi dceřinými firmami. Majitel patentu navíc otázku porušování práv dostatečně neodůvodnil. Senát by měl být přesvědčen o věrohodnosti takového porušení podle švýcarského práva, i když stížnostní senáty nejsou vhodným fórem, kde by se rozhodvalo o této otázce. Majitel patentu však neposkytl žádné informace o inkriminovaných přístrojích, nebyl předložen žádný varovný dopis a tato otázka nebyla řešena ani během výslechu svědka.

Majitel patentu proto dostatečně neodůvodnil skutečnost, že společnost Eugster by měla být považována za jiného než za nezávislého dodavatele kávovarů, mimo sféru oponenta. Stížnostní senát rovněž odmítl jako mylný argument spočívající ve zpochybnění důvěryhodnosti svědka z důvodu jeho údajné účasti na porušení patentu. Majitel neprokázal, že by pan F. věděl o možném porušení práv strojem K-fee 11. Na základě výše uvedeného senát stížnost zamítl.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2320/16

V tomto případě se senát, (na rozdíl od senátu v rozhodnutí T 1807/15, ve kterém došlo k postoupení právní otázky Velkému stížnostnímu senátu, G 1/21), domnívá, že ústní jednání formou videokonference je v souladu s čl. 116 EPC.

Majitel patentu se sídlem ve Velké Británii požádal, aby ústní jednání neproběhlo prostřednictvím videokonference, a bylo proto odloženo. Jako důvod uvedl, že videokonference mu neumožňují prezentovat jeho významný případ tak účinně jako při osobním jednání. Odporová divize jeho požadavku nevyhověla. Na začátku videokonference proto majitel patentu vznesl námitku podle Pr. 106 EPC s odůvodněním, že ústní jednání prostřednictvím videokonference není v souladu s čl. 116 EPC.

Senát konstatoval, že čl. 116 EPC formu ústního jednání nedefinuje a videokonference tak výslovně nevylučuje. Podle senátu postačuje, aby se účastníci řízení během ústního jednání navzájem viděli a aby senát mohl strany přerušit a klást jim otázky.

Přenos a vnímání neverbálních komunikačních prvků se jistě liší (například chybí oční kontakt), ale tváře účastníků jsou viditelné a video každého z účastníků lze zvětšit. I při osobním ústním jednání však viditelnost výrazů obličeje závisí na vzdálenosti. Senát proto nemá za to, že by při videokonferenci docházelo ke zhoršení komunikace.

Skutečnost, že otcové zakladatelé EPC měli během přípravných prací (v roce 1961) za to, že ústní jednání proběhne za osobní přítomnosti, není – s přihlédnutím k tehdejšímu technickému možnostem – překvapující. Z toho však nelze dovodit, že by – za současných technických podmínek – shledali ústní jednání formou videokonference za nepřijatelné.

Při revizi EPC z roku 2000 by byly, pokud by si to členské státy přály, videokonference jistě výslovně vyloučeny, protože tato forma ústního jednání byla již v té době navrhována prezidentem EPO k posouzení.

## K rozhodnutí stížnostních senátů EPÚ T 996/18 a T 862/16

Tyto dva případy se týkají možnosti senátu vznášet námitky z moci úřední ohledně rozšíření předmětu nad rámec přihlášky jak byla podána.

V případě **T 996/18** pomocná žádost 4, předložená spolu se stížností, zahrnovala znak převzatý z popisu vynálezu. Oponenti proti této žádosti z hlediska čl. 123(2) EPC nenamítali. Senát však některé vznesl. V případě nároků pozměněných přidáním znaků převzatých z popisu, které však v řízení o odporu nebyly zkoumány, je třeba ve fázi stížnosti přezkoumat z moci úřední jejich soulad s čl. 123(2) EPC (čl. 114(1) EPC, Pr. 100(1) EPC a rozhodnutí Velkého stížnostního senátu G 10/91, 19).

Pokud je však námitka senátem vznesena poprvé až během ústního jednání, pak zásada práva na slyšení vyžaduje, aby byla majiteli patentu dána příležitost se k této námitce vyjádřit, resp. se ji pokusit překonat podáním nových pomocných žádostí. Jedná se tak o výjimečnou okolnost ve smyslu čl. 13(2) Jednacího řádu stížnostních senátů (RPBA – 2020).

V případě **T 862/16** majitel patentu zpochybnil právo senátu vznést námitku podle čl. 76(1) EPC z moci úřední, a to s odůvodněním, že podle čl. 12(2) RPBA – 2020 je hlavním účelem stížnosti přezkum napadeného rozhodnutí.

Senát k tomu uvedl, že článek 12 RPBA – 2020 ukládá povinnosti účastníkům řízení, nikoli senátu. Nemůže tak omezit pravomoc přiznanou mu čl. 114(1) EPC. Senát dále připomněl bod 19 rozhodnutí G 10/91:

*„... je každopádně důležité zdůraznit, že v případě změn nároků nebo jiných částí patentu během řízení o odporu nebo stížnosti je nutné podrobně prověřit, zda jsou tyto změny v souladu s podmínkami stanovenými EPC (s ohledem například na ustanovení čl. 123(2) a (3) EPC).“*

Skutečnost, že senát může vznášet nové námitky, a to i pokud jde o vynálezeckou činnost, je dále potvrzena rozhodnutím Velkého stížnostního senátu o revizi R 16/13 (5.1, 5.2) a je rovněž v souladu s čl. 13(1) RPBA – 2020, který zmiňuje „otázky vznesené senátem“.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1707/17

Podle čl. 13(2) Jednacího řádu stížnostních senátů (RPBA – 2020) není jakákoli změna v odůvodnění stížnosti předložená stranou po doručení předvolání k ústnímu jednání „v zásadě vzata v úvahu, s výjimkou výjimečných okolností, které dotčená strana přesvědčivě zdůvodní“. Za takové výjimečné okolnosti se zpravidla uznávají nové námitky, poprvé vznesené v prozatímním stanovisku senátu.

Posuzované rozhodnutí však ukazuje, že s podáním nové žádosti, která by reagovala na tyto námitky, nelze otálet až do konání ústního jednání. V napadeném rozhodnutí byla hlavní žádost zamítnuta pro nedostatek vynálezecké činnosti (čl. 52(1) a čl. 56 EPC) a pomocná žádost byla zamítnuta pro nejasnost (čl. 84 EPC). Stěžovatel podal během ústního jednání pomocnou žádost 2 jako reakci na námitku podle čl. 123(2) EPC, vznesenou poprvé v prozatímním stanovisku senátu.

Senát nezpochybnil, že výše uvedenou námitku k hlavní a pomocným žádostem podle čl. 123(2) EPC vznesl poprvé až ve zprávě podle čl. 15(1) RPBA – 2020. Bylo proto na uvážení senátu, aby podle čl. 13(2) RPBA – 2020 připustil pozměněné nároky, jejichž cílem bylo tuto nově vznesenou námitku překonat.

Při aplikaci čl. 13(2) RPBA – 2020 se senát rovněž může spolehnout na kritéria stanovená v čl. 13(1) RPBA – 2020. Mezi tato kritéria patří současný stav řízení a potřeba procesní ekonomie. Podobné úvahy byly obsaženy již v čl. 13(1) RPBA – 2007, přičemž při aplikaci tohoto ustanovení dospěl příslušný senát v T 1033/10 k následujícímu tomuto závěru:

*„Stav řízení a potřeba procesní ekonomie společně znamenají požadavek, aby strana co nejdříve předložila příslušné žádosti, pokud mají být tyto žádosti vyhověny, resp. jim bylo vyhověno.“*

Stížnostní senát neviděl žádný důvod, aby se od výkladu zmíněných kritérií při aplikaci čl. 13 RPBA 2020 odchýlil.

Podle senátu čl. 13(2) RPBA – 2020 vyžaduje, aby strana osvětlila nejen výjimečné okolnosti, ale také uvedla důvody, proč změna představuje oprávněnou reakci na tyto okolnosti, a to jak z hlediska obsahu, tak z hlediska na-

časování. Pokud jsou změny navrženy v extrémně pozdní fázi, měly by přesvědčivé důvody zmíněné v čl. 13(2) RPBA – 2020 zahrnovat i odůvodnění, proč tyto změny nebylo možné podat dříve.

Stěžovatel například nezmínil, že by stanovisko senátu obdržel pozdě nebo že by námitkám neporozuměl. Nevysvětlil také, proč nemohla být pomocná žádost 2 podána dříve než v den ústního jednání. Povolení pomocné žádosti 2 by tak mělo za následek buď odložení ústního jednání, nebo vyřízení žádosti, ale bez možnosti jejího posouzení před ústním jednáním. Senát na tyto možnosti nepřistoupil, protože podle jeho názoru neexistovaly skutečné důvody, proč by žádost nemohla být podána dříve, a proto ji nepřipustil do řízení. Stížnost byla zamítnuta.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 1775/18

Příhlašovatel/stěžovatel podal pomocnou žádost až po doručení předvolání k ústnímu jednání. Do nezávislého nároku této žádosti byl vnesen znak ze závislého nároku 3, jak byl udělen.

Stěžovatel tvrdil, že vnesení znaku ze závislého do nároku nezávislého nepředstavuje změnu jeho případu, která by podle čl. 13(2) 2 RPBA – 2020 vyžadovala existenci výjimečných okolností ospravedlněných závažnými důvody. Takovou změnu podle stěžovatele nelze ani považovat za překvapivou, protože závislé nároky představují ústupové pozice. Kromě toho závislý nárok 3 byl součástí napadeného rozhodnutí, neboť byl průzkumovou divizí zmíněn *obiter dictum*.

Stížnostní senát se s takovou argumentací neztotožnil. I když je pravda, že závislé nároky definují pro určité účely nouzové pozice, v řízení před EPÚ je nelze srovnávat s pomocnými žádostmi. Čl. 113(2) EPC vyžaduje, aby EPÚ rozhodoval o přihlášce ve znění, které mu bylo předloženo nebo schváleno přihlašovatelem/stěžovatelem. To znamená, že je odpovědností stěžovatele předložit (pozměněnou) sadu dokumentů žádosti, které plně splňují požadavky EPC, například ve formě pomocné žádosti.

Pokud si tedy stěžovatel přeje navrhnout ústupovou pozici definovanou závislým nárokem, musí podat pozmě-

ňovací návrh, který promění tento nárok v nárok nezávislý. Z důvodu procesní ekonomiky stanoví RPBA limity, kdy lze takové změny ještě podat ve stížnostním řízení.

## K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2061/19

V daném případě podal stížnost oponent proti rozhodnutí odporové divize, kterým byl patent ponechán v platnosti v pozměněné podobě.

Stížnostní senát konstatoval, že odůvodnění stížnosti, zejména s ohledem na údajný nedostatek vynálezecké činnosti hlavní žádosti, sestává výlučně ze tří typů argumentů, a to:

- a) argumentů, které doslovně odpovídají argumentům uvedeným v podání odporu;
- b) argumentů, které doslovně odpovídají pasážím z posledních písemných podání před konáním ústního jednání před odporovou divizí;
- c) argumentů uplatněných poprvé až ve stížnostním řízení.

Argumenty a) a b) nesplňovaly požadavky Pr. 99(2) EPC, a senát je při výkonu své diskreční pravomoci podle čl. 12(4) a (2) RPBA – 2007 nepřipustil do řízení. V případě argumentů c) se senát přiklonil k názoru majitele patentu, že oponent mohl tyto argumenty předložit již během odporového řízení, a to alespoň při ústním řízení před odporovou divizí. Oponent se namísto toho rozhodl neúčastnit se ústního jednání. Neúčast oponenta na ústním jednání před odporovou divizí nemůže odůvodnit předložení nových argumentů v reakci na důvody uvedené v rozhodnutí odporové divize.

Podle stížnostního senátu je hlavním cílem stížnostního řízení přezkoumání rozhodnutí prvoinstančních útvarů EPÚ (viz čl. 12(2) RPBA – 2020), a nepovažuje tak za vhodné, aby oponent předložil zcela novou argumentaci až ve stížnosti, aniž by takový postup nějak ospravedlnil. Stížností senát tak při své diskreční pravomoci podle čl. 12(4) RPBA – 2007 tyto argumenty do řízení nepřipustil. ✓