



DANUBIA

Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

szoros együttműködésben a Sár és Társai Ügyvédi Irodával

Alapítva 1949-ben

A szellemi tulajdon védelméért

Ravadits Imre^{*}:

AZ EURÓPAI SZABADALMI HIVATAL JOGGYAKORLATA A KIZÁRÓ SZAKASZ MEGENGEDHETŐSÉGÉRE VONATKOZÓAN

1. Prológus

Magyarországnak az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezményhez (Európai Szabadalmi Egyezmény, röviden: ESzE) történő csatlakozása óta már csaknem két év telt el. Ez a – történelminek ugyan még nem nevezhető – távlat már lehetőséget ad arra, hogy ne csak a „napi kérdésekkel” – azaz például az ESzE okozta törvényi változások feltérképezésével – foglalkozzunk, hanem nyomon kövessük és elemezzük az Európai Szabadalmi Hivatal (röviden: az ESzH) joggyakorlatának pillanatnyi alakulását a kiemelten fontos területeken.

A magyar szabadalmi ügyvivők immár két éve képviselhetnek az ESzH előtt, a Magyar Szabadalmi Hivatal pedig a korábban kijelölt úton haladva következetesen törekszik az ESzE normáival összhangban álló gyakorlat kialakítására. Ezt immár nem csak az ESzH vizsgálati irányelveinek ismeretanyagára nagymértékben építő Szabadalmi ügyintézés módszertani útmutatója igazolja, hanem az ún. egyszerűsített végzések kibocsátása is.

Sem maga az ESzE, sem az ESzH egyébként meglehetősen részletes vizsgálatairól irányelvei nem adhatnak azonban nyilvánvalóan minden esetben egyértelmű útmutatást például a szabadalmazható találmányra, az újdonságra, a megengedhető módosításra vagy éppen az igénypont-megfogalmazásra nézve. A törvény betűjét az európai szabadalmak tekintetében is a joggyakorlat tölti meg tartalommal, ezért elengedhetetlenül fontos mind a gyakorló ügyvivők, mind az elbírálók számára az ESzH fellebbezési tanácsai határozatainak ismerete és azokból a konzekvenciák levonása.

Egy egészen a közelmúltig ingoványos, az ESzH-n belül is kismértékű joggyakorlatbeli megosztottság uralta terület volt a szabadalmi igénypontokba beépített speciális korlá-

▪ okleveles vegyészmérnök, szabadalmi ügyvivő
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

tozások, az ún. kizáró szakaszok (a továbbiakban az elterjedt angol kifejezést alkalmazva :”disclaimer”-ek) kérdése.

Röviden, az keltett vitát és osztotta meg a fellebbezési tanácsok gyakorlatát is, hogy a disclaimerek az eljárás során a bejelentő által minden esetben alkalmazható eszközök-e az oltalmi kör szűkítésére, vagy vannak az alkalmazhatóságnak bizonyos előfeltételei, illetve hogyan viszonyul a disclaimer utólagos beépítése az ESzE 123(2) cikkében megfogalmazott új anyag bevitelének tilalmához.

2. Az igényponttal szemben támasztott követelmények, a disclaimer célja

Jól tudjuk, hogy a szabadalmi oltalom terjedelmét mind a magyar, mind az európai bejelentések esetében az igénypontok határozzák meg, melyeket a leírás és a rajzok alapján kell értelmezni [ESzE 69. cikk (1), Szt. 24.§ (1)]. Az ESzE alapján az igénypontokkal szembeni további követelmény, hogy azokat egyértelműen és tömören („clear and concise” illetve „deutlich, knapp gefasst”) kell megfogalmazni, és azokat a leírásnak alá kell támasztania. [ESzE 84. cikk]. Az igénypontok egyértelmű megszövegezése a jogbiztonságot szolgálja, ugyanis az esetleges versenytársaknak biztos alapot kell adni annak megítéléséhez, hogy egy adott cselekmény a szabadalmi oltalomba ütközik-e vagy sem. A tömörség kritériumának oka is a jól értelmezhetőség, vagy ha úgy tetszik a praktikum, kell hogy legyen, de ennek az egy szónak különös jelentősége van az egész disclaimer-kérdéskörben.

Számos olyan eset adódhat, amikor a teljes eredetileg igényelt oltalmi körből bizonyos részeket – pl. újdonság hiánya, a szabadalmazható tárgyra vonatkozó kizárás (pl. közrendbe vagy közérkölsbe ütközés) vagy a meg nem valósíthatóság miatt – utólag ki kell zárni. Egy szemléletes példával élve olyan ez, mintha egy szépen elkészített nagy kerek sajtnak belül utólag képeznénk lyukakat. A „lyukak” esetünkben éppen a disclaimer által megadott kizárt területek. A kémiai tárgyú bejelentésekben különösen szokásos, hogy az igényelt vegyületeket általános képlettel, az igényelt anyagkeverékeket pedig tágabb összetétel-tartományokkal adják meg. Ezért könnyen előfordulhat, hogy egy vagy több csak az elbírálás során felfedett, de korábban ismertté vált konkrét vegyületet, vagy egy bizonyos korábban ismertté vált résztartományt az igényelt oltalmi körből ki kell zárni. Ha azonban a kizárandó vegyület vagy tartomány az igényelt oltalmi körnek (ha úgy tetszik: a teljes sajtnak) nem a „szélén” van, azt egy igényponti jellemző egyszerű korlátozásával lehetetlen megtenni. Eerre jelent megoldást a szűkítés egy speciális megoldása, a disclaimer.

3. Mit mond az ESzH bibliája, a Guidelines for Examiners in the EPO

Az ESzH vizsgálati irányelvei értelmében a megfelelően szövegezett disclaimerek alkalmazása – bizonyos feltételek teljesülése mellett – megengedhető. Itt fontos megjegyezni, hogy az ESzH szóhasználatában nem csak a nem új tárgy, hanem az egyéb okokból nem szabadalmazható tárgy kizárását is disclaimernek nevezik. De arra a kérdésre, hogy mi megengedhető és mi nem egy disclaimer esetében, csak a több, mint 20 évre visszamenő joggyakorlat tanulmányozása adhat választ. A disclaimerek megengedhetőségére vonatkozó joggyakorlat ugyanis – ahogy azt látni fogjuk – folyamatosan változott, finomodott, sőt egy esetben a korábbival tökéletesen ellentétes irányt is vett.

Ha az ESzH vizsgálati irányelveiből indulunk ki (Part C, Chapter III.4), ott azt találjuk, hogy az igénypontokban az oltalom tárgyát pozitív jellemzőkkel kell meghatározni, így a kizárást is lehetőleg ilyen jellemzők megadásával kell megvalósítani. A megfelelően szövegezett disclaimerok (negatív jellemzők) alkalmazása megengedhető,

- ha nem lehet pozitív jellemzőkkel tömörebben és egyértelműbben az igénypontot megfogalmazni,
- ha nem ütközik a módosítás a 123 (2) cikkbe, és véletlen újdonságrontást kűszöböl ki,
- de döntő, hogy van-e alapja a kizárt tárgynak az eredeti bejelentésben.

4. Mit mond a joggyakorlat – avagy egy kis történelem

Ha a hosszú évek során kialakult joggyakorlatot akarjuk megismerni, néhányszor tíz, a fellebbezési tanácsoknál eldöntött jogesetből kell kimazsoláznunk a lényegét. Az egyszerűség kedvéért a következőkben a legkorábbi döntéstől elindulva néhány fontos, a teljes joggyakorlat sarokköveit lerakó döntést emelek ki. Előre is elnézést kérek az olvasótól azért, hogy – a bőrömből nem tudván kibújni – elsősorban kémia példákat hozok fel.

4.1. A döntések első generációja

[1] A disclaimerrel kapcsolatos döntések sorát az 1981-es keltezésű T0004/80 számú (Poliéter-poliol) nyitotta meg. A találmány tárgya egy eljárás adott molekulatömegű és adott hidroxilszámú poliéter-poliolok előállítására, amely eljárásban kiindulási anyagként (A) formózok vagy (B) nagy és/vagy kis molekulatömegű polihidroxí vegyületek stb. és formózok folyékony keverékeit használják. A bejelentő az eredetileg benyújtott főigénypontból eleve kizárta a „DE-OS 2 721 093 és a 2 721 186 szerint formaldehid-tartalmú szintézisgázból előállított formózokat”, mint kiindulási vegyületeket. A bejelentést a vizsgálati osztály – annak elismerése mellett, hogy a találmány új és feltalálói tevékenységen alapul – elutasította, azzal az indoklással, hogy a főigénypont formailag elfogadhatatlan, mert az egyik hivatkozott szabadalmi irat a bejelentési napon még nem voltak publikus, így a disclaimer nem értelmezhető, ennél fogva a bejelentés oltalmi körre bizonytalan. A fellebbezési tanács a konkrét iratra vonatkozó hivatkozás törlése után a bejelentést disclaimerrel együtt engedélyezte és kifejtette, hogy a bejelentő kérésére egy eredetileg túl széles oltalmi körű igénypontból az eredeti bejelentésben megalapozott (rész)tárgy később is kizárható, amennyiben a fennmaradó oltalmi kör az igénypontban nem adható meg közvetlenül, pozitív jellemzőkkel „tömörebben és világosabban” [ESzE 84. cikk]. Amennyiben tehát a kizáró szakasszal lehet a legtömörebb igénypontot megfogalmazni, és a kizárni kívánt tárgyat az eredeti bejelentésben feltárták, kifogás nem emelhető.

[2] Az időben soron következő T0433/86 számú döntés (Poliizocianát elegy) a széleskörűen alkalmazott poliuretán habok egyik alapkomponeására vonatkozó szabadalommal foglalkozott. A szabadalom két komponenst (A és B) [A: 600-10000 molekulatömegű

poliéterekből és MDI-ből (difenilmetán-diizocianát) előállított prepolimerek; B: uretonimin módosított MDI] tartalmazó izocianát-elegyre vonatkozott, amellyel az MDI kristályosodása elkerülhető, és így jobb minőségű poliuretán műanyagok állíthatók elő. A felszólalási eljárásban felhoztak anterioritásként egy amerikai szabadalmat, ami a fentiekkel azonos A és B komponenseket tartalmazó ilyen keverékeket ismertetett, ezek tömegaránya is hasonló volt, kivéve az A komponens molekulatömegét, ami az anterioritásban 240-1500. Bár a bejelentő az A komponens poliéter alkotójának molekulatömegét 1500-10000 tartományra korlátozta, a felszólalási osztály a szabadalmat megvonta. Ezt követően a fellebbezési tanács, hivatkozva a T0004/80 számú döntésre – megismételte azt az elvet, hogy a kizárás a disclaimer vagy előnyösen a pozitív jellemzők közül azzal valószínűsíthető meg, amelyik „tömörebb és világosabb” megfogalmazást eredményez. Ugyanakkor új elemként hozzátette azt is, hogy véleménye szerint amennyiben részleges átfedés van az igényelt oltalmi kör és a technika állása között, a technika állását képező jól körülhatárolt tárgy (pl. egy tartomány) specifikusan még akkor is kizárható, ha az az eredetileg benyújtott leírásban nincs megalapozva.

[3] A gépészeti területre átevezve, lássuk most egy olyan szabadalom esetét, amely forró gázt hűtő berendezésre vonatkozott, amelyben egy belső függőleges hűtőbetét helyezkedik el, és amelyben a nyomás atmoszferikusnál nagyobb. A felszólalási osztály a Sulzer cég szabadalmát feltalálói tevékenység hiánya miatt megvonta. A bejelentő fellebbezett a döntés ellen, és igénypontját a „belső fittingeket nem tartalmazó” jellemzővel egészítette ki, hogy a technika állásából ismert, ilyen elemeket tartalmazó megoldásoktól elhatárolódjon.

A fellebbezési tanács a T0170/87 számú (Fitting) döntésben a korábbi (T0004/80 és T0433/86 számú) döntésekre hivatkozva kifejtette, hogy csupán a kizárás miatt az eredeti kitanítás összességében nem változik meg, a bejelentő a létező kitanításának arról a kis részéről lemondhat, amit – újdonság hiányában – nem igényelhetne vagy aminek működésképtelensége azóta bebizonyosodott. Ugyanakkor az adott ügyben a fellebbezési tanács véleménye szerint a disclaimerrel bevinni szándékozott jellemző („belső fittingeket nem tartalmazó”) egy olyan műszaki jellemző, amely a kitanításban egyáltalán nem szerepel, az pedig, hogy a vázlatos rajzon valóban nincsenek fittingek jelölve, szakember számára korántsem jelenti ezek hiányát. Ilyen módon az eredeti műszaki kitanítás a disclaimer beépítésével lényegesen bővült. Az eredeti kitanítás pedig sem disclaimerrel, sem semmilyen más módon nem bővíthető. Összefoglalva tehát, bár a disclaimer alkalmas arra, hogy az oltalmi kör és a technika állása között fennálló részleges átfedést megszüntesse, nem változtathat egy nyilvánvaló kitanítást feltalálói tevékenységen alapulóvá.

[4] A T0526/92 (Magas TBN számú kenőanyag adalék) döntés kenőolajokhoz használatos additív koncentrátumra vonatkozik. Az eredeti bejelentés 1. igénypontjában a „magas TBN számú” (TBN = összbázisszám) jellemző nem szerepelt, azt a bejelentő csak a vizsgálati eljárás során iktatta be azért, hogy elhatárolja az igényelt oltalmi kört egy, a vizsgálati eljárásban felhozott újdonságrontó bejelentéstől, amelyben olyan készítményeket írtak le, melyeknek az összbázisszáma 100. A leírásba szintén utólag beépített definíció szerint a „magas TBN szám” legalább 235-öt jelent, amit példákban szereplő legalacsonyabb TBN érték alapján határoztak meg. A felszólaló arra hivatkozott, hogy (1) a bővítéssel a találmány tárgya bővebb lett annál, mint amit az eredeti

bejelentésben benyújtottak [ESzE 123(2)], és (2) a kitanítás nem volt elegendő. A felszólalási osztály az érveléssel nem értett egyet és a szabadalmat fenntartotta. A fellebbezés során a bejelentő úgy érvelt, hogy a módosítással a műszaki kitanítás nem változott meg, a disclaimer beépítésének célja csupán a technika állásától való elhatárolás volt. Hivatkozott a Bővített Fellebbezési Tanács G 1/93 döntésére is.

A fellebbezési tanács elfogadva a már kialakult joggyakorlatot – azaz hogy az igényelt tárgy oltalmi körből a technika állását képező jól körülhatárolt tárgy specifikusan még akkor is kizárható, ha az eredetileg benyújtott leírásban a kizárni kívánt tárgy nincs külön kinyilvánítva [T0170/87, T0433/86] – új elemként leszögezte, hogy a disclaimer azonban nem engedhető meg, ha az nem egy szélesebb tartományból való kizárást valósít meg, hanem sokkal inkább egy új, eredetileg ki nem nyilvánított tartományt visz be az igényponti jellemzők közé. Következésképpen ilyen megoldás nem fogadható el, hiszen a disclaimer beiktatása bővítő értelemben változtatna az eredeti kitanításon.

[5] A fellebbezési tanács T0645/95 számú döntése katalizátor hordozóra vonatkozik. A W.R. Grace & Co.-Conn. szabadalma ellen az Akzo Nobel N.V. felszólalást nyújtott be, aminek következményeként újdonság hiányában a szabadalmat megvonták. A felszólalási osztály szerint a felhozott ellentartásban is ismertettek már agyagásványt és oxidot tartalmazó bimodális pórusméret-eloszlású készítményt. Bejelentő fellebbezett. Álláspontja szerint a módosított igénypontok egyértelműbben adják meg a vegyes oxidok körét, kizárva a nem biner oxidokat, tehát itt megengedhető disclaimerről van szó. A tanács azonban megállapította, hogy az adott jellemző nem tekinthető disclaimernek, így a fellebbezést elutasította. A tanács leszögezte, hogy az eredeti leírásban nincs meg a kizárás alapja, de az ESzH korábbi joggyakorlata alapján a véletlenül felmerült újdonságrontó anyag még akkor is kizárható, ha az eredeti bejelentésben nincs meg a kizárás alapja. Tehát annak ellenére, hogy a bejelentésben nem tárgyalták az oxidok ezen alcsoportját, az igénypont (bizonyos körülmények között) mégis kielégítheti az EPC 123 (2) szerinti követelményeket. A tanács azonban már korábban is világossá tette, hogy disclaimer csak nagyon kivételes esetekben – amilyen például a véletlen újdonságrontás (accidental anticipation) – engedhető meg. Az anterioritás nem tekinthető „véletlennek”, ha a disclaimer nélkül a találmány nem alapulna feltalálói tevékenységen.

[6] A fenti döntésben megemlített „véletlen” újdonságrontást pontosabban definiálja egy későbbi T0608/96 számú döntés. Ebben megállapították, hogy a „véletlen újdonságrontó kitanítás” egy olyan kitanítás, amit a szabadalmi leírást vagy az annak alapját képező műszaki problémát értelmező szakember nem venne figyelembe vagy azért, mert az teljesen más műszaki területre vonatkozik, vagy pedig azért, mert a szakembert nem segíti hozzá a fennálló műszaki probléma megoldásához. Tehát egy kitanítás csak akkor tekinthető véletlen újdonságrontónak, ha a feltalálói tevékenység megítélésében nem releváns.

Ezt az elvet egyébként a T0351/98 számú döntés is kihangsúlyozza, amely szerint az ESzE 54. cikk 3. bekezdése szerinti „véletlen” újdonságrontó irat tartalmáról a bejelentő nem tudhatott, így nem is fogalmazhatta meg annak megfelelően a leírást és az igénypontokat, tehát indokolt és méltányos, ha az igénypontok tartalmát utólag arra korlátozhatja, ami önmagában új.

4.2. Az egységes joggyakorlatot megbontó döntés

Jelentős fordulatot hozott az időrendben a felsoroltak után következő T0323/97 számú fellebbezési tanácsi döntés, amely az eddig elfogadott és a joggyakorlat által megtámogatott disclaimer-beiktatási gyakorlattal szembe ment. A rövid háttér a következő: Az Unilever PLC préselt detergens-készítményből álló tablettára vonatkozó szabadalmát a felszólalási eljárásban megvonták. A felszólalási osztály ugyanis úgy találta, hogy a disclaimerrel szűkített igénypontok nem felelnek meg az ESzE 123 (2) cikkének. A bejelentő fellebbezésével az ügy a fellebbezési tanács elé került, ahol a bejelentő (fellebbező) azzal érvelt, hogy a disclaimerrel három újdonságrontó irat kitanítását zárta ki az oltalmi körből, ez az eljárás pedig még akkor is megengedhető, ha a disclaimernek nincs konkrét alapja az eredeti leírásban vagy az újdonságrontó iratokban. A tanács megállapította, hogy a beiktatott „negatív jellemzőnek” nincs alapja az eredeti leírásban, és a kizárás alapjául szolgáló újdonságrontó dokumentumok a disclaimer nélküli igénypontok újdonsága szempontjából nem relevánsak.

A tanács alaposan szemügyre vette a korábbi joggyakorlatot, és pusztán a korábbi döntéseket egyedileg elemezve az alábbiakat állapította meg: (a) a találmány újdonságának helyreállítása érdekében disclaimerrel a „véletlen újdonságrontó irattól” való elhatárolás még akkor is megengedhető, ha az eredetileg benyújtott leírásban annak nincs alapja, (b) nem engedhető meg azonban egy nyilvánvaló kitanítás feltalálóiává tétele disclaimer segítségével, és (c) „véletlen újdonságrontó iratról” akkor beszélhetünk, ha az iratot a szabadalmi leírást vagy az annak alapját képező műszaki problémát értelmező szakember nem venné figyelembe, mert az vagy egy teljesen más műszaki területre vonatkozik, vagy pedig azért, mert a szakembert nem segíti hozzá a fennálló műszaki probléma megoldásához.

A tanács a fellebbezést végül elutasította, de nem a joggyakorlat teremtette fenti kritériumok hiánya miatt. A tanács szerint ugyanis az eldöntendő kérdés más volt. A döntés indoklása szerint egy bizonyos tárgy kizárására használt negatív jellemzőnek az igénypontba történő beiktatása – függetlenül attól, hogy azt disclaimernek hívják-e vagy sem – az ESzE 123 cikk (2) bekezdése szerinti módosításnak minősül, így annak meg kell felelnie az ott támasztott követelményeknek. Nevezetesen, minden módosításnak kell, hogy legyen alapja az eredeti bejelentésben. A tanács összefoglalóan tehát arra a következtetésre jutott, hogy az eredeti bejelentésben fel nem tárt tárgyra vonatkozó disclaimerek beiktatását megengedő korábbi liberális gyakorlat ellenkezik ESzE 123. cikk (2) bekezdésében foglaltakkal és nem tartható fenn, különösen a Bővített Fellebbezési Tanács G2/98 döntés fényében, amely a jogbiztonság és következetesség biztosításával foglalkozott.

Az eset fonákja, hogy amennyiben a tanács kizárólag a kialakult gyakorlatot követte volna, akkor is el kellett volna utasítania a fellebbezést. Ezzel szemben, a tanács belement egy másik aspektust felvető elméleti okfejtésbe, aminek következményei ekkor még megjósolhatatlanok voltak.

4.3. A második generáció

Mondhatjuk, szerencsére a későbbi fellebbezési tanácsi döntések [pl. T0351/98, T974/99, T944/99, T1128/00 stb.] mégiscsak a több, mint 20 év alatt folyamatosan kialakult joggyakorlatot követték, kimondva, hogy speciális körülmények között – mint amilyen a véletlen újdonságrontó irat felbukkanása (accidental novelty destroying document, accidental anticipation) – az eredeti tárgy jól definiált részét az igénypontokból disclaimerrel igenis ki lehet zárni. Tehát disclaimert – hangsúlyozottan különleges esetekben és konkrét feltételek teljesülése esetén – továbbra is lehet alkalmazni a felmerülő újdonságrontás megszüntetésére anélkül, hogy az ESzE 123. cikk (2) bekezdése által meghatározott bővítő értelmű módosítás tilalmába ütköznénk.

5. Kérdések, kérdések, kérdések...

A 3.3.5 számú és a 3.3.4. számú műszaki fellebbezési tanácsok 2002 végén egy-egy konkrét ügy kapcsán – amelyet alább részletezek – végül megállapították, hogy a disclaimerek engedélyezésére vonatkozó joggyakorlat nem egységes, és nem lehet a fellebbezési tanácsi döntések alapján a disclaimerek megengedhetőségére egységes kritériumokat felállítani. Következésképp, a Bővített Fellebbezési Tanácsnak kell állást foglalnia a kérdésben, helyreállítandó a jogbiztonságot [ESzE 112. cikk].

Az egyik konkrét ügylapot a T0451/99 ügy, egy biotechnológiai szabadalom szolgáltatta, ahol a Genetic Systems Corporation szabadalma ellen éltek felszólalással. Az eljárás során a bejelentés eredeti főigénypontjába – amely LAV/HTLV-III vírus vagy ennek antitestjének detektálására szolgáló eljárásra vonatkozik – disclaimert építettek be, amely 13 darab olyan peptidet zárt ki az oltalmi körből, amelyek egy a technika állásához tartozó, a bejelentési napot követően nyilvánosságra jutott dokumentumból már ismertek voltak. A felszólalási osztály a módosított igénypontot elfogadhatónak ítélte és a szabadalmat fenntartotta.

A Bővített Fellebbezési Tanácshoz intézett kérdések az alábbiak voltak:

- 1) Az ESzE 123. cikkének 2. bekezdésében foglaltak szerint nem megengedhető módosításnak minősül-e az igénypontba egy disclaimer beépítése csupán amiatt, hogy sem a disclaimernek sem a kizárt tárgynak nincs alapja az eredetileg benyújtott bejelentésben?
- 2) Amennyiben így van, mik a disclaimer alkalmazhatóságának kritériumai?
 - a) Lényeges-e, hogy az ESzE 54. cikk (2) szerinti vagy az ESzE 54. cikk (3) szerinti újdonságrontó irattól kell elhatárolni az igénypontot?
 - b) Szükséges-e az, hogy a beiktatott disclaimer szigorúan csak az újdonságrontó iratban feltárt tárgyra korlátozódjon?
 - c) Lényeges-e, hogy a disclaimer az újdonság helyreállításához szükséges legyen?

- d) Lényeges-e, hogy egy „véletlen” anterioritás kiküszöböléséről legyen szó, és ha igen, milyen kritériumok alapján lehet eldönteni, hogy egy újdonságrontó irat valóban „véletlen-e”?
- e) Amennyiben a disclaimer megengedhető az ESzE 123(2) szerint az eredeti bejelentésben fel nem tárt anyag kizárására, akkor a feltalálói tevékenységet a disclaimer nélkül kell-e megítélni?

6. Válaszok, válaszok, válaszok... azaz felkerült az „i”-re a pont

A „disclaimerek ámokfutása” 2004. április 8-án végetért. Ezen a napon a Bővített Fellebbezési Tanács nem is egy, de rögtön két döntést hozott azonos jellegű tárgyban. A G0001/03 [alapja: T0507/99] és G0002/03 [alapja: T0451/99] számú döntések áttekintő része és indoklása természetesen közös, így ezek érdemi tartalmát a következőkben közösen tárgyalom.

A Bővített Fellebbezési Tanács döntésének indoklásában részletesen elemzi a kialakult jogi helyzetet, ismerteti a Tanácshoz beérkezett véleményeket és a kb. 40 oldalas helyzetelemzés és indoklás után fogalmazza meg döntését a disclaimerek megengedhetőségével kapcsolatban. Mielőtt a döntés végső konklúzióit ismertetném, célszerűen röviden felidézni, hogy milyen felvetések, harmadik személyektől vagy szervezetektől érkező vélemények alapján jutott a Bővített Fellebbezési Tanács végül döntésre.

A fellebbező alapvetően arra alapozta érvelését, hogy a jogbiztonság érdekében harmadik személyeknek kétség nélkül meg kell tudni határozni egy szabadalom oltalmi körét. Márpedig az igényelhető oltalom terjedelmét az eredetileg benyújtott leírás szabja meg, egy az eredeti leírásban nem szereplő disclaimer az ESzE 123 (2) cikkével ezért ellentétes, így nem megengedhető. A fellebbező véleménye szerint semmiképp sem engedhető meg az 54 (2) cikk szerinti újdonságrontó irattól történő disclaimeres elhatárolódás, hiszen a technika állásának ez a része a bejelentési nap előtt nyilvános volt, és ez alól a „véletlen” újdonságrontó irat sem kivétel. Egyedül az 54 (3) cikk alá tartozó (kibővített technika állása) dokumentumok utólagos kizárása lenne elképzelhető, ezzel lehetőséget adva a bejelentőnek a bejelentés napján még nem megismerhető, de újdonságrontó anyagok utólagos kizárására. A fellebbező azzal is érvelt, hogy a disclaimereket megengedő liberális gyakorlat az európai szabadalmi jog egységesítésének is gátjává lehetne. Valamint hangot adott annak a véleményének, hogy a disclaimerek általános tiltása – kivéve az 54 (3) cikk szerinti újdonságrontás kizárását – általánosan emelhetné a benyújtott bejelentések szakmai színvonalát, és ezáltal gyorsíthatná a megadási eljárást is.

A Bővített Fellebbezési Tanácshoz számos vélemény érkezett.

Az ESzH elnöke kifejtette, hogy az eddigi joggyakorlat megfelelt a vizsgálati útmutató C-III/4.12. és C-VI/5. részeiben leírt gyakorlatnak. Véleménye szerint a T 0327/97 számú fellebbezési tanácsi döntés túlzottan kategorikus, és az összes a leírásban nem megalapozott disclaimer beiktatását tiltó határozata nem indokolt. Bizonyos kivételes esetekben ugyanis szükséges a bejelentésben nem megalapozott disclaimer engedélyezé-

se ahhoz, hogy a bejelentők gyakorlati igényei és a harmadik személyek jogbiztonság iránti igénye közt a jelenleg meglévő érzékeny egyensúly megmaradjon. Disclaimer beépítése törvényes lehet például akkor, ha a bejelentő a bejelentés megszövegezésekor nem tudhatott az anterioritásról [ez az 54 (3) cikk szerinti újdonságrontó iratok esetében van] vagy a véletlen újdonságrontó iratok bukkantak fel az engedélyezési eljárás során, esetleg az eredetileg igényelt tárgy egy része a szabadalmazásból ki van zárva.

Számos szakmai szervezettől is érkezett a Bővített Fellebbezési Tanácshoz vélemény (pl. epi, FICPI, CIPA, CIA, BIA).

Minden szervezet véleménye egybehangzott abban, hogy mind az 54 (2), mind az 54 (3) cikk szerinti újdonságrontást elhárító disclaimereknek megengedhetőnek kell lennie. A szervezetek ezen véleményüket közösen arra a felfogásra alapozták, hogy a disclaimer önmagában csakis a kizárást szolgálja és a kitanításhoz nem járul hozzá, valamint a technika állásának „véletlen” és „nem véletlen” részekre osztása nemcsak nehezen értelmezhető, de az ESzE-vel is ellentétes lenne. Kiemelték azt is, hogy amennyiben általánosságban tilos lenne az igénypontból történő utólagos kizárás, akkor a leírásban a bejelentőnek az elméletileg elképzelhető összes visszalépési lehetőséget be kellene építenie, ha az elbírálás során megfelelő háttérrel kíván kialakítani. Ez a szinte lehetetlen feladat azonban indokolatlanul növelné a bejelentések terjedelmét, növelné a fordítási és bejelentési költségeket.

Számos vélemény érkezett az egyéni képviselők és az ipar részéről is, ezek egy vélemény kivételével egybevágtak a szakmai szervezetek álláspontjával.

A döntés indoklása előtt a Bővített Fellebbezési Tanács fontosnak tartotta megjegyezni azt is, hogy 2001-ben megjelent és a korábbi joggyakorlattól elrugaszkodó T 0323/97 számú fellebbezési tanácsi döntést követő számos döntés közül egy sem követte az ott meghatározott szigorú gyakorlatot.

Az indokló részben a Bővített Fellebbezési Tanács – a jogi háttér megvilágításának érdekében – részletesen összehasonlított két eltérő jogi megoldást, a teljes kiterjesztésű technika állásának alkalmazása és az igényrontás alkalmazása közötti különbséget és leszögezte, hogy az ESzE megalkotásakor az előbbi megközelítést választották, annak is egy speciálisan korlátozott formáját (ESzE 54 (3) cikk). Eszerint nyilvánvaló, hogy az ESzE szellemében eljárva egy korábbi bejelentés szabadalmazást gátló hatását a fair versenyhelyzet érdekében a lehető legminimálisabban kell értelmezni.

A „véletlenszerű” újdonságrontó irattal kapcsolatban a Tanács kifejti, hogy ilyenek elsősorban a kémia és biotechnológia területén fordulnak elő. A Tanács véleménye szerint nem lenne fair a bejelentővel szemben, ha az általa igényelt és előnyös hatásában igazolt vegyületkör nem lenne szabadalmazható kizárólag azért, mert egyetlen konkrét vegyület korábban ismertté vált. A „véletlen” újdonságrontó iratra vonatkozóan több eltérő definíció is született (T 0608/96, T 1071/97). A Tanács véleménye szerint bármelyik későbbi definíciót vesszük is alapul, világos, hogy egy ilyen újdonságrontó irat feltalálói tevékenység szempontjából irreleváns, nem változtatja meg a kitanítást, mert nem tartalmaz releváns műszaki információt, így a 123 (2) cikk szerint nem jelent bővítő értelmű módosítást ennek kizárása sem.

Nem szabadalmazható tárgy kizárása esetén a Tanács azon a véleményen volt, hogy mivel az ESzE nem egy elszigetelt jogrend része, hanem az összes csatlakozott országban jogot keletkeztet, nem várható el a bejelentőtől, hogy a leírásba megfelelő visszalépési lehetőségeket építsen be. Ehhez ugyanis az összes ESzE tagország szabadalmi jogát ismernie kellene, és minden egyes tagország eltérő törvényi szabályozásának megfelelő visszalépési lehetőségeket kellene megfogalmaznia az alapbejelentésben. Ez megintcsak nem elvárható terhet róna a bejelentőre, jelentősen növelné a szabadalmi bejelentés terjedelmét és a szabadalmazás költségeit.

A nem működő kiviteli alakokkal kapcsolatban a tanács kifejti, nem ért egyet azzal a felfogással, miszerint a disclaimer csak a jog egy részéről való lemondás, így az tetőleges esetben alkalmazható. Álláspontja szerint ezek nem tartoznak a disclaimerrel kizárható tárgyak közé, ugyanis ebben az esetben általában a feltalálói tevékenység és az elégséges kitanítás a döntő. Márpedig a disclaimereknél fontos kitétel, hogy azok nem bővíthetik a műszaki kitanítást, azaz feltalálói tevékenység szempontjából érdektelennek kell lenniük.

Összefoglalva tehát, disclaimereket kizárólag abból a célból lehet alkalmazni, amelyet szolgálnak, azaz:

- az 54 (3) cikk szerinti újdonságrontás kizárása,
- az 54 (2) cikk szerinti újdonságrontás megszüntetése speciális esetben,
- a szabadalmazható találmányok közül kizárt anyag kizárása.

Amennyiben a disclaimer ezeken a célokon túlmutat, az nem megengedhető.

A Tanács kitért a disclaimerek formai kritériumaira is. Az első lényeges követelmény, hogy a disclaimer nem megengedhető, ha a korlátozást pozitív jellemzőkkel egyértelműbben és tömörebben lehet végrehajtani (ld. ESzE 84. cikk és 29 (1) szabály). Nem megengedhető nagyszámú disclaimer együttes alkalmazása sem, mert ilyen esetben az oltalmi kör meghatározása túlzott terheket róna a közre. Általánosságban az a szabály fogalmazható meg, hogy a disclaimerrel a bejelentő nem alakíthatja át az igénypontot önkényesen, az érthetőségnek és a bejelentő igényeinek egyensúlya egyik irányba sem billenhet fel.

Végül a Tanács összefoglalóan az alábbiakat állapította meg:

1. igénypont disclaimerrel történő módosítása nem utasítható el az ESzE 123 (2) cikke szerint kizárólag abból az okból, hogy sem a disclaimer, sem az általa kizárt anyag nincs feltárva az eredeti bejelentésben.
2. A bejelentésben nem tárgyalt disclaimer az alábbi esetekben megengedhető:
 - A disclaimer az 54 (3) és 54 (4) cikkek szerinti újdonságrontó iratokból való elhatárolást szolgálja.

- A disclaimer az 54 (2) cikk szerinti újdonságrontó iratokkal szemben az újdonság helyreállítására szolgál és véletlenszerű újdonságrontó iratról van szó. Véletlenszerűnek minősül az újdonságrontó irat akkor, ha szakember a találmány megalkotásakor semmi esetre sem vette volna figyelembe ennek tartalmát vagy azért, mert teljes mértékben irreleváns vagy azért, mert bejelentésétől távol eső szakterületre vonatkozik.
- Disclaimer alkalmazható az 52–57. cikkek szerinti nem szabadalmazható anyagok kizárására.

2.1. Disclaimerrel csak akkora rész zárható ki a szabadalmi oltalomból, amennyi az újdonság helyreállításához vagy a nem szabadalmazható anyag kizárásához feltétlenül szükséges.

2.2. A feltalálói tevékenység vagy az elégséges feltárás megítélésekor releváns vagy relevánssá váló disclaimer az 123 (2) cikkbe ütközik és nem megengedhető.

2.3. A disclaimert tartalmazó igénypont meg kell, hogy feleljen az ESzE 84. cikkben megfogalmazott kritériumoknak (tömörség és egyértelműség).

7. Összefoglalás

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a Bővített Fellebbezési Tanács nem hagyott nyitott kérdést. Örömteli, hogy általánosságban a bejelentőbarát, liberális megoldás győzedelmeskedett a szigorú, az alapbejelentés bővítő értelmű módosításának tilalmát szó szerint értelmező megközelítés felett. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy a Tanács egyértelműen meghúzta a határokat is: megadta, mi az, ami disclaimerrel kiküszöbölhető és mi az ami nem, és hogy milyen kritériumokat kell figyelembe venni. Végeredményben azt hiszem választ kaptunk mindarra, amire választ is vártunk.

8. Felhasznált irodalom

1. A szabadalmi ügyintézés módszertani útmutatója, Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest
2. Európai szabadalmi esetjog, Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest, 2002
3. Guidelines for Examination in the European Patent Office, European Patent Office, Munich, 2001.
4. Case Law of the Boards of Appeal, ed. Albert Ballester Rodés (3. kiadás), European Patent Office, 1999.
5. Európai szabadalmi esetjog a fellebbezési tanácsok döntései alapján (Case Law of the Boards of Appeal) http://www.european-patent-office.org/legal/case_law/e/index.htm
6. A fellebbezési tanácsok döntései (Decisions of the EPO Boards of Appeal) http://legal.european-patent-office.org/dg3/search_dg3.htm
7. A cikkben hivatkozott fellebbezési tanácsi döntések száma, megjelenése:

Döntés száma	Publikálás	Szabadalmas	Ellenérdekű fél
T0004/80;	O.J. EPO: 1982,149;	Bayer AG.	
T 0433/86	-	ICI PLC.	
T 0170/87,	O.J. EPO: 1989,441	Sulzer	
T 0526/92	-	EXXON Research and Engineering Company	BP Chemicals Limited
T 0645/95	-	W.R. Grace & Co.- Conn.	Akzo Nobel N.V.
T 0608/96	-	BASF Aktiengesellschaft	Dow Benelux N.V.
T 0351/98	-	Chiron Corporation	Biotest AG et al.
T 0898/91	-	UNILEVER N.V. et al.	Winner Livsmedel AB et al.
T 0863/96	-	Somerset Pharmaceuticals Inc.	Hexal-Pharma GmbH & Co. KG.
T 0323/97	O.J. EPO	Unilever Plc. et al.	Henkel Kommanditges. auf Aktien et al.
T 0974/99	-	Nippon Oil Company Ltd.	Imperial Chemical Industries PLC et al.
T 0944/99	-	Mycogen Corporation	Syngenta Participations AG.
T 1128/00	-	Cabot Corporation	Degussa AG.
T 0451/99	O.J. EPO	Genetic Systems Corporation	Roche Diagnostics GmbH et al.
T 0507/99	O.J. EPO	PPG Industries Ohio Inc.	Saint-Gobain Glass France
G 0001/03	O.J. EPO	PPG Industries Ohio Inc.	Saint-Gobain Glass France
G 0002/03	O.J. EPO	Genetic Systems Corporation	Roche Diagnostics GmbH et al.