

Dr. Kereszty Marcell

Az ekvivalencia alkalmazhatóságának korlátai

Dr. Kereszty Marcell

Godölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda




Az ekvivalencia elv lényege és problematikája



Az ekvivalencia elv kialakulása és fejlődése az egyes országokban

AIPPI



Abszolút korlátok

Nemzetközi konszenzus (?)

- Az igények jellemzői bizonyítan megfogalmazása ("All elements rule")
- A technikai előzetes feltétel megfogalmazása ("Prior art defense")
- A technikai ismeret, de nem igénytel megfogalmazása ("Technical knowledge defense")
- A technikai előzetes feltétel megfogalmazása ("Advanced technical knowledge defense")
- Az igények jellegzetességeinek megfogalmazása ("Distinctive features defense")

Néhány országban elfogadott

Abszolúció ("Absolute")

Országoként ellentétes megítélésű

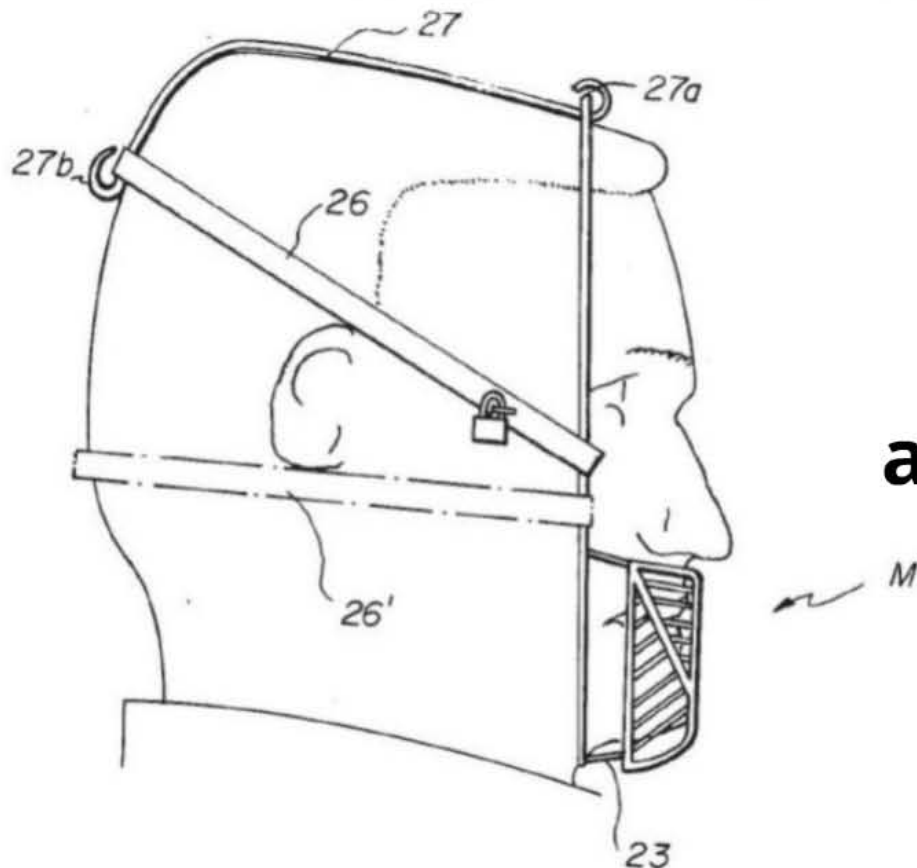
Előzetes ("Relative")

[54] ANTI-EATING FACE MASK

[76] Inventor: Lucy L. Barmby, 9550 Jackson Rd.,
Sacramento, Calif. 95826

3,189,073 6/1965 Todd 128/133
3,818,906 6/1974 Stubbs 128/136

Primary Examiner—Kyle L. Howell



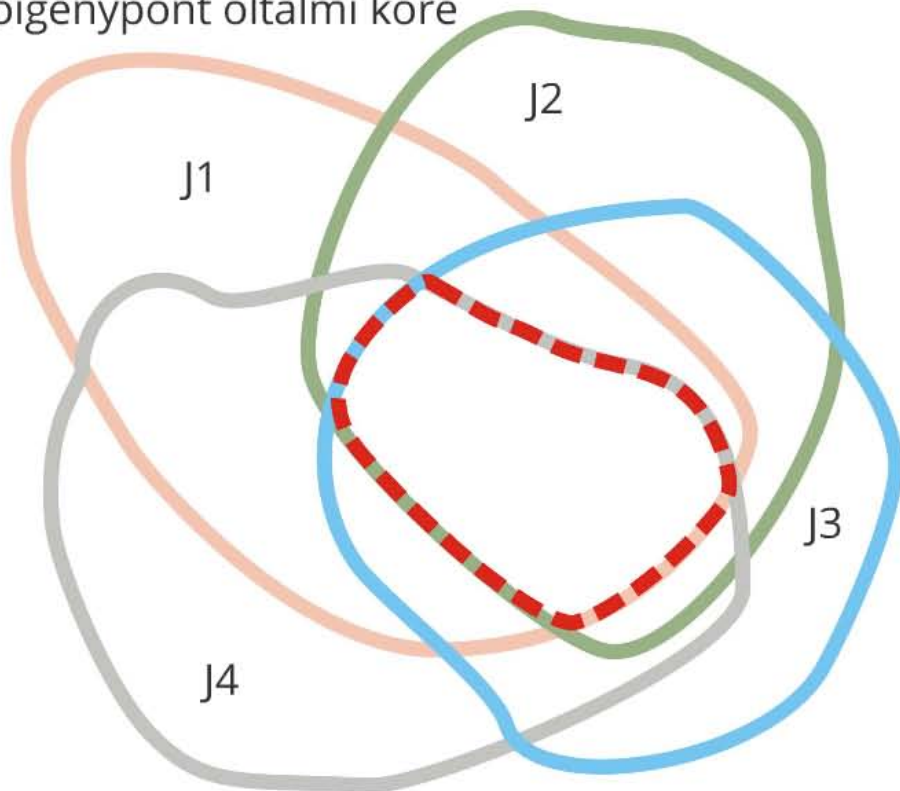
Az ekvivalencia alkalmazhatóságának korlátai

Dr. Kereszty Marcell

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda

Az ekvivalencia (egyenértékűség) lényege

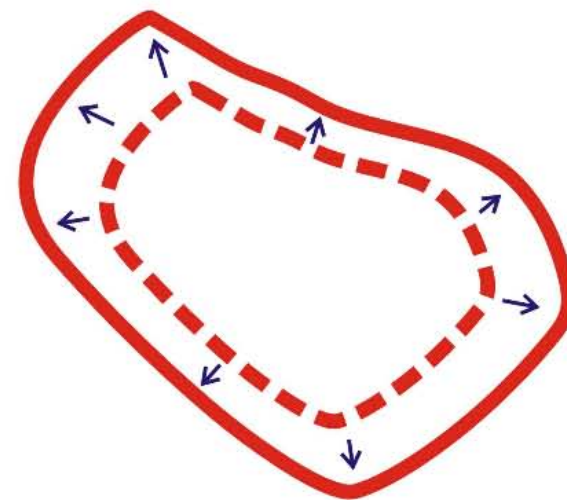
Négy jellemzőből álló
főigénypont oltalmi köre



"Annak megállapításakor, hogy a szabadalmi oltalom kiterjed-e valamely termékre vagy eljárásra, **megfelelően figyelembe kell venni** a terméknek vagy az eljárásnak az igénypontban foglaltakkal **egyenértékű jellemzőit is.**" (Szt. 24.§(4))

"A szabadalmi oltalom az olyan termékre vagy eljárásra terjed ki, amelyben az igénypont összes jellemzője megvalósul." (Szt. 24.§(2))

"Az igénypontok tartalmát **nem** lehet kizárólag **szó szerinti** értelmükre korlátozni; az igénypontoknak azonban olyan jelentést **sem** lehet tulajdonítani, mintha azok csupán **iránymutatást** adnának szakember számára az oltalmazni kívánt találmány meghatározásához." (Szt. 24.§(3))



----- szó szerinti értelmezés
———— ekvivalencia alapú értelmezés

A két körvonal közötti terület nem 'szürke zóna', hanem az oltalmi kör része.

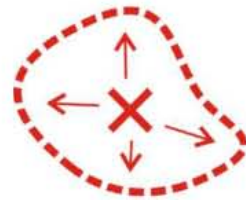
Az ekvivalencia elv indokolttsága

Az elv általános indokai:

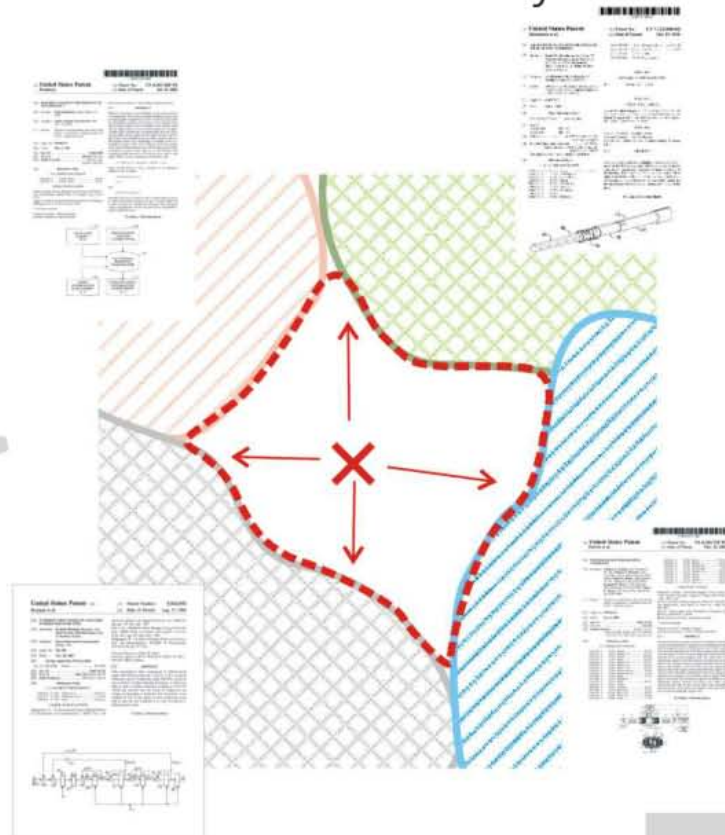
- A szabadalmas védelme a nyelv korlátaiból fakadó 'tökéletlenséggel' szemben - a nyelv nem képes precíz módon műszaki koncepciókat leírni.
- A találmányok újdonsága miatt az adott műszaki terület nem feltétlenül van 'ellátva' megfelelően általánosító kifejezésekkel.
- [egyres országokban] A szabadalmas védelme az előre nem látható későbbi műszaki vívmányokkal szemben - különösen úttörő jellegű találmányok esetén.

Az oltalmi kör kialakításának menete:

A találmány 'kezdeti' absztrakciója



A találmány optimális absztrakciója a feltárt technika állásának fényében



Nem a bejelentő / szabadalmi ügyvivő feladata lenne az egyenértékű lehetőségek számbavétele és az absztrakció ennek megfelelő alkalmazása?

Az ekvivalencia elv végső soron a bejelentő / szabadalmi ügyvivő hibáit hivatott orvosolni?

Az ekvivalencia elv problematikája

A klasszikus tulajdoni tárgyakkal ('dolog') a jogsértést általában éppen a dolgok határfelületén lehet egyértelműen észlelni, bizonyítani.



Az iparjogvédelmi oltalmak az immateriális javak közé tartoznak, lényegük szerint eleve megfoghatatlanok.

A szabadalmi oltalom határai gyakran az igénypontok szó szerinti értelmezése esetén sem egyértelműek első olvasásra, tekintettel arra, hogy absztrakt nyelvi eszközöket alkalmazunk műszaki megoldások egy halmazának definiálására.

Az ekvivalencia elv korlátok nélküli alkalmazása ezt az eleve bizonytalan oltalmi határfelületet tovább bizonytalaníthatja.

A bizonytalanság elsősorban a közérdek sérelmét okozza, de végső soron a szabadalmas érdekével is ellentétes.

...érzékelő eszköz...
...és/vagy...
...lényegében párhuzamos...
...-ra alkalmasan kialakított...

Léteznek-e áthághatatlan korlátok az ekvivalencia elv alkalmazásában?



Cél a magánérdek és a közérdek közötti egyensúly megteremtése:

- fair ellentételezés (oltalom) a szabadalmas részére
- megfelelő iránymutatás a köz számára az oltalom terjedelme tekintetében

Nemzetközi jogtudományi vizsgálódás/elemzés

Question Q175 (Q229)

Országjelentés 40 országból:

Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Colombia, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, India, Indonesia, Israel, Italy, Japan, Lithuania, Malaysia, Mexico, Norway, Paraguay, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, Russia, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, United Kingdom, United States.

Az ekvivalencia elv alkalmazása csak három ország esetében kizárt:
Colombia, Mexico, Paraguay

Megállapítások:

1. A legtöbb országban a szabadalmi oltalom tágabb, mint ami az igénypontok szó szerinti értelmezéséből adódik.
2. Az ekvivalencia elv gyakorlatában jelentős eltérés van az egyes országok, és különös módon az európai országok gyakorlata között is.



USA

1793, 1810, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1865, 1870, 1875, 1880, 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020

1820, 1825, 1830, 1835, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1865, 1870, 1875, 1880, 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020

1860, 1865, 1870, 1875, 1880, 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020

1900, 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020

- 1800-1810: ...
- 1810-1820: ...
- 1820-1830: ...
- 1830-1840: ...
- 1840-1850: ...
- 1850-1860: ...
- 1860-1870: ...
- 1870-1880: ...
- 1880-1890: ...
- 1890-1900: ...
- 1900-1910: ...
- 1910-1920: ...
- 1920-1930: ...
- 1930-1940: ...
- 1940-1950: ...
- 1950-1960: ...
- 1960-1970: ...
- 1970-1980: ...
- 1980-1990: ...
- 1990-2000: ...
- 2000-2010: ...
- 2010-2020: ...



1800-1810 1810-1820 1820-1830 1830-1840 1840-1850 1850-1860 1860-1870 1870-1880 1880-1890 1890-1900 1900-1910 1910-1920 1920-1930 1930-1940 1940-1950 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2020

ON THE DECLINE OF THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS

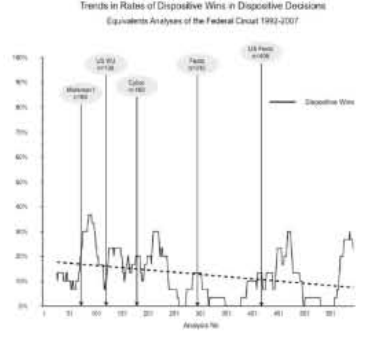
Lee Powerbridge

B. Sample Collection

The dataset was assembled from a search of the LEXIS "Federal Circuit, US Court of Appeals Cases" database. The following terms were searched:¹

patent² and equivalent³ and ("prosecution history estoppel"⁴ or "file wrapper"⁵ or "intention"⁶ or "claim elements"⁷ or "written"⁸ or "relation"⁹ or "distinct"¹⁰ or "distinctive"¹¹ or "discriminate"¹² or "disclaim"¹³ or "disclaimers"¹⁴ or "disavow"¹⁵ or "disavowal"¹⁶ or "grave tank"¹⁷ or "sibson"¹⁸ or "warrington"¹⁹ or "tessin"²⁰ or "skinner"²¹) and not name (in re) and not "v."

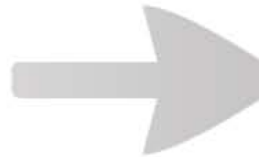
The search returned 1235 cases. The data set was then truncated to a roughly fifteen-year period spanning January 1, 1992 to May 2, 2007 and manually screened for decisions on the doctrine of equivalents.²²



- 2000-2010: ...
- 2010-2020: ...

1790. április 10. - 1836: "Land run"

- centrális oltalmi igény-megfogalmazások
- igénypont fogalmazás nem kötelező



1836-1870: igénypont
kezdemények

- a bejelentő köteles "külön megjelölni azt a részletet, fejlesztést vagy kombinációt, amelyet sajátjának igényel"

UNITED STATES PATENT OFFICE.

AUGUSTUS EITELGEORGE, OF CINCINNATI, OHIO.

MODE OF PREVENTING STEAM-BOILERS FROM BURSTING AND APPLICABLE TO OTHER PURPOSES.

Specification of Letters Patent No. 200, dated May 23, 1837.

What I claim as my invention and desire to secure by Letters Patent is—

The application to common steam boilers of a perforated steam regulator of a corresponding figure to that of the boiler in which it is placed, but of smaller dimensions, leaving a space between it and the sides and ends of the boiler, secured by rods or arms extending from the sides and ends of the regulator to the sides and ends of the boiler, the flues passing through both regulator and boiler for preventing the bursting of the latter by checking, breaking, or equally distributing the power of the steam, and thus preventing its acting with too great a force on any part of the boiler, whether constructed in the manner herein described, or in any other substantially the same in principle and for the purposes herein set forth.

AUGUSTUS EITELGEORGE.

Witnesses:

WM. P. ELLIOT,
JAMES MACGREGOR, Jr.

1870 - : az igénypont elnyeri mai formáját

- a bejelentő köteles "külön megjelölni és elhatárolt módon igényelni ..."
- az oltalmi kör a Hivatallal folytatott egyezkedés eredményeként alakul ki - a bejelentő nem igényelhet a technika állására kiterjedő oltalmat
- a centrális igényt az oltalmi kör határvonalára összpontosító **perifériális igényrendszer** váltja fel

UNITED STATES PATENT OFFICE.

SAMUEL C. ROBINSON, OF PEMBERTON, OHIO.

DITCHING-MACHINE.

SPECIFICATION forming part of Letters Patent No. 250,000, dated November 22, 1881.
Application filed August 5, 1881. (No model.)

I claim as my invention—

1. A ditching-wheel provided with a slotted outer rim, a series of retractible spades, and side plates entirely inclosing both sides of the ditching-wheel, to prevent the ingress of earth, substantially as described.
2. A ditching-wheel, *d*, provided with an outer slotted rim, *h*, a series of retractible spades, *k*, and dished plates *l l*, entirely inclosing both sides of the ditching-wheel, substantially as described, and for the purpose set forth.
3. The combination, with the ditching-wheel *d*, having dished side plates, *l l*, of the frame *c*, having less width at its middle than at its ends, substantially as described, and for the purpose set forth.

Kezdetek: Az ekvivalencia elv kialakulása előtti bírósági gyakorlat

- A bíróságok nem kívánták meg a szabadalmi leírás és a kifogásolt termék teljes azonosságát, hanem a bitorlás megállapították "lényegi azonosság", "látszólagos különbözőség" esetén is
- A bíróságok nagy szabadsággal rendelkeztek a szabadalmi monopóliumok terjedelmének megszüntetésében
- Winans v. Denmead (1853): az oltalom tárgya kúp alakú tartály szénszállító vasúti kocsihoz; nyolcszög alapú gúla alakra megállapították a bitorlást

1853: Az ekvivalencia elv megjelenése

- Az igénypontok elterjedésével kialakul az oltalmi kör fogalma
- A bíróságok a szabadalmi oltalom két zónáját különböztetik meg: szó szerinti értelemben vett bitorlás és az ekvivalencia elv szerinti bitorlás
- Az úttörő találmányokat szélesebb körben illették meg az ekvivalensek, mint a kisebb találmányokat
- Megjelenik a "file-wrapper estoppel"

1877: "All-elements rule"

- a bitorlás megállapításához elengedhetetlen, hogy a kifogásolt termékben minden igényponti jellemző megvalósuljon, vagy szó szerinti értelmezéssel vagy az ekvivalencia elv alkalmazásával

A vonatkoztatási időpont kérdése

- 1885, Legfelsőbb Bíróság: az oltalom csak az elsőbbség napján ismert ekvivalensekre terjed ki; a később megjelenő ekvivalensekre nem = az oltalmi kör nem változik a műszaki fejlődés következtében
- 1894: A joggyakorlat ezt a korlátot megszünteti az úttörő találmányok tekintetében - az ilyen találmányok a feltaláláskor még nem rendelkeznek ekvivalensekkel

1950 - Graver Tank, a XX. század tesztje

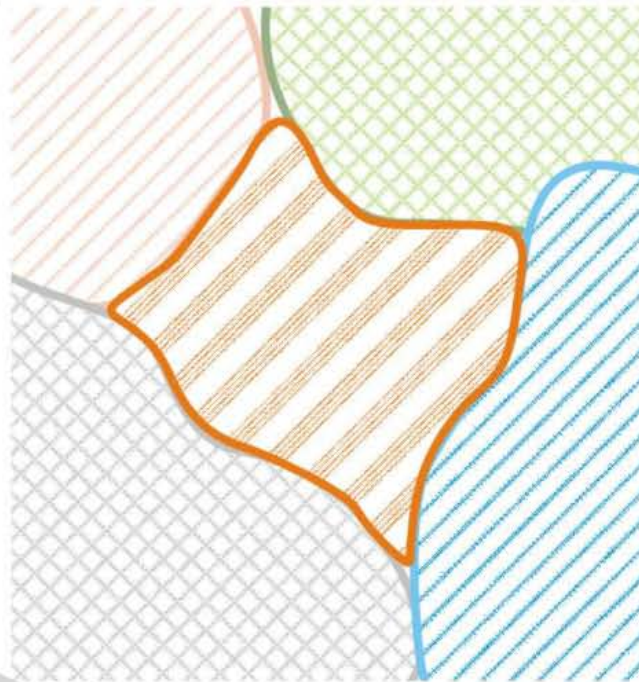
- Oltalom: hegesztési folyasztószer, amely alkáliföldfém szilikátot tartalmaz. A kifogásolt termék nem alkáliföldfém, hanem mangán szilikátot tartalmazott.
- A mangán szilikát összetevő adott célra való alkalmazhatósága ismert volt a technika állása szerint, a bíróság un. "előre látható ekvivalensnek" minősítette
- Kizárólag a szó szerinti értelmezés a szabadalmat "üres és használhatatlan dologgá" tenné.
- "A teszt" (triple identity): ekvivalns a megoldás ha lényegében ugyanazon funkciót lát el lényegében ugyanolyan módon, és ezáltal lényegében ugyanolyan eredményt ér el, mint a találmány.

1989: Corning Glass Works döntés: az ekvivalencia elv alkalmazása extrém módon

- Az oltalom üvegszára vonatkozott, amelynek belső szálában a köpenyréteghez képest lecsökkentették a szennyeződések jelenlétét a törésmutató, és ezzel a hatótávolság növelésére
- A kifogásolt termékben a köpenyréteghez járulékos szennyeződést adtak és ezzel érték el a törésmutató növelését
- A bitorlást a bíróság megállapította

1992: Lemelson v. General Mills

- Az ekvivalencia elv nem használható arra, hogy az oltalmat a technika állása szerinti termékre vagy a technika állása fényében a szakember számára nyilvánvaló termékre kiterjesszék



1997: Warner-Jekinson

- A bejelentő 6 - 9 pH tartományra vonult vissza; a technika állása 9 feletti pH-t ismertetett. A kifogásolt eljárásban 5 pH szerepelt.
- Bíróság: a bejelentési eljárás során történő korlátozás kizárja az ekvivalens megoldások köréből az oltalmi igényből 'kieső' megoldásokat, akkor is, ha indokolatlan (nem volt szükséges a szabadalmazhatósághoz)
- = "prosecution history estoppel"

1997: Sage Products

- A bejelentő által előrelátható ekvivalensek ki vannak zárva az oltalmi körből = "patent drafter estoppel"
- A bejelentő joga szélesebb oltalmi kör kiharcolása - elmaradásának következményeit a köz helyett a bejelentőnek kell viselnie

lensek ki
tent drafter

ör
ezményeit a
nie

2002: Johnson & Johnson döntés

- A bejelentő által a leírásban ismertetett, de nem igényelt megoldásra sem terjedhet ki az oltalom az ekvivalencia elv alapján
- A bejelentésben említett, de nem igényelt tartalmat a bíróság úgy tekinti, mint amit közkincsnek szántak.

2002, 2007: Festo I és II döntések

- Megerősítik, hogy az előre látható ekvivalensek nem esnek az oltalmi körbe
- Megerősítik a prosecution history estoppel alkalmazását

"Egy ekvivalens előre látható, ha a szakembernek tudnia kellett az alternatíva létezéséről az eredetileg igényelt oltalmi kör szerinti szakterületen, akkor is, ha az alternatívának a módosított oltalmi igény szerint célokra való alkalmassága nem volt ismert."

JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI SZABADALMI EGYEZMÉNY 69. CIKKÉNEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL

1. cikk

A 69. cikk **nem** értelmezhető oly módon, hogy az európai szabadalom alapján fennálló oltalom terjedelmét az igénypontokban használt szavak pontos, **szó szerinti** jelentése alapján kell érteni, és hogy a leírás és a rajzok kizárólag az igénypontokban található ellentmondások feloldására szolgálnak. Nem értelmezhető oly módon **sem**, hogy az igénypontok **csupán iránymutatást** adnának, és hogy a tényleges oltalmi kör kiterjedhet arra, ami a szakember számára a leírás és a rajzok vizsgálata után a szabadalmas igényeként megjelenik. Ezzel ellentétben az értelmezésnek e két magyarázat között oly módon kell állást foglalnia, hogy **egyaránt biztosítsa a szabadalmas megfelelő védelmét, valamint a jogbiztonságot harmadik személyek számára.**

2. cikk

Az európai szabadalom alapján fennálló oltalom terjedelmének meghatározásakor **megfelelően figyelembe kell venni** az igénypontban foglalt jellemzővel **egyenértékű jellemzőt.**

Tervezet, amely nem került elfogadásra:

"Az oltalom terjedelmének meghatározásához megfelelően figyelembe kell venni a szabadalom bejelentője vagy jogosultja által tett bármilyen, az európai bejelentésben vagy szabadalomban, illetve megadásra vagy az európai szabadalom érvényességére vonatkozó eljárásban tett, az oltalmi kört egyértelműen korlátozó kijelentést."



Egyesült Királyság

Hagyományosan a közérdek védelme hangsúlyos, a szabadalom egy kivétel a monopóliumok tilalma alól (1624: Statute of Monopolies)

Az igénypontok tendenciózusan szűk értelmezése

EPC előtt: "doctrine of pith and marrow": az igénypont lényeges és kevésbé lényeges jellemzőkből áll. Ekvivalens helyettesítés csak a kevésbé lényeges jellemzők tekintetében lehetséges.

EPC után: "purposive construction": a szabadalmas szándéka volt-e az adott kifejezésnek való szigorú megfelelés (a változatoknak az oltalmi körön kívül esése), akkor is, ha a jellemző nincs érdemi hatással a találmány működésére?

Protokoll kérdések:

Protokoll kérdések:

1. A változat érdemi hatással van a találmány működésére? Ha igen, a változat az oltalmi körön kívül van.
2. Az a körülmény, hogy a változat nincs érdemi hatással a találmány működésére, nyilvánvaló volt a szakember számára a szabadalom megadásakor? Ha nem, a változat az oltalmi körön kívül van.
3. A szabadalmat olvasó szakember az igénypont nyelvezetéből úgy érthette, hogy a szabadalmas szándéka szerint az elsődleges jelentésnek való szigorú megfelelés a találmány lényegi követelménye? Ha igen, a változat az oltalmi körön kívül van.

Egyebekben a változat az oltalmi körbe esik.



Németország

Hagyományosan a feltaláló érdekét tartják szem előtt.

Az ekvivalencia teszt lépései:

1. A kérdéses műszaki megoldásnak a találmány alapjául szolgáló problémát objektíve azonosan ható eszközökkel kell elérnie.
2. A szakembernek - műszaki ismereti alapján - képesnek kell lennie arra, hogy ezeket a módosított eszközöket azonosan hatónak ismerje fel.
3. A szakembernek a fenti mérlegelést úgy kell az igénypont tartalmához kapcsolnia, hogy mind a kérdéses műszaki megoldást, mind a szó szerinti értelmezés szerinti megoldást figyelembe veszi.



Japán

Az ezredfordulóig nemigen alkalmazták az ekvivalencia elvet

1998: Ball Spline döntés


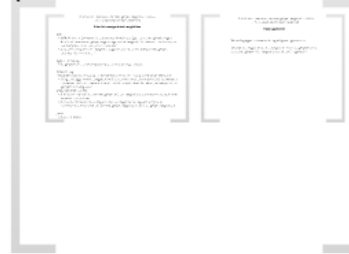

"kicserélhetőségi kritérium": a műszaki megoldás az oltalmi körbe esik akkor is, ha a találmány célja elérhető a [szó szerinti értelmezésen kívül eső] kicserélt jellemzőkkel is, és a műszaki megoldás azonos funkcionalitásokat és hatásokat eredményez.

Öt lépésből álló teszt (ekvivalens, ha mindegyik teljesül):

1. Az adott jellemző nem lényeges része az igényelt találmánynak.
2. A találmány célját a vizsgált termék eléri, továbbá azonos működést és hatást valósít meg.
3. A vizsgált termék előállításakor a szakember számára a változat könnyen kigondolható volt.
4. A bejelentés benyújtásakor a vizsgált termék nem tartozott a technika állásához és annak alapján a szakember számára nem volt könnyen kigondolható sem.
5. Nem állnak fenn speciális körülmények, pl. a vizsgált terméket a szabadalmas a bejelentési eljárás során nem zárta ki szándékosan az oltalmi igényből.

Abszolút korlátok

Nemzetközi konszenzus (?)

Az igényponti jellemzők hiánytalan megléte ("all elements rule") 	A technika állásához tartozó megoldás kizárása ("prior art defence") 	A leírásban ismertetett, de nem igényelt megoldás kizárása ("disclaimed embodiment defence") 	A leírásban elvetett megoldás kizárása ("disavowed embodiment defence") 	Az önmagában találmánynak minősülő megoldás kizárása ("creative effort defence") 
--	--	---	---	--

Néhány országban elfogadott

Aktatörténet ("prosecution history estoppel")


Országonként ellentétes megítélésű

Előreláthatóság ("foreseeability")


Az igényponti jellemzők hiánytalan megléte
("all elements rule")

A korlát lényege és problematikája

Lényege

- Minden igényponti jellemzőnek meg kell valósulnia a kifogásolt termékben, vagy szó szerinti értelmezéssel vagy az ekvivalencia elv alapján

A kritérium teljesülésének ellenőrzéséhez rendre minden igényponti jellemzőt meg kell vizsgálni

Probléma

- a gyakorlatban előfordul, hogy a kifogásolt műszaki megoldás egy eleme több igényponti jellemző kombinációját valósítja meg vagy több elem valósít meg egy igényponti jellemzőt

USA

- Dolly Inc (1994), Corning Glass Works (1989): "ekvivalencia akkor is fennállhat, ha a kifogásolt termék két komponense valósítja meg a szabadalmazott találmány egyik funkcióját"

Az igényponti jellemzők hiánytalan megléte
("all elements rule")

A korlát országokénti megjelenése

USA

- 1877-ben megjelenik a korlát, amely mai is érvényes

Egyesült Királyság

- A korlátot mindig érvényes volt a gyakorlatban
- Catnic döntés (1982): az analízis azokra a jellemzőkre koncentrál, amelyek eltérnek a szó szerinti igényponti jellemzőktől, de minden jellemzőt vizsgálni kell

Németország

- A korlátot az EPC előtt lényegében nem alkalmazták, azóta szűkebb terjedelemben, de jelen van a gyakorlatban - az EPC 'szigorított' a gyakorlaton
- Az analízis jelenleg az egyes igényponti jellemzőkre és azok kölcsönös összefüggésére irányul

Japán

- Kezdetben a német, majd az USA-beli mintákat követi
- Az analízis minden jellemzőre kiterjed

Az igényponti jellemzők hiánytalan megléte
("all elements rule")

Hazai joggyakorlat

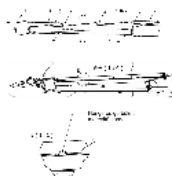
A törvény (EPC-vel összhangban lévő) szövegéből következik a kritérium hazai érvényessége:

- "amelyben az igénypont összes jellemzője megvalósul"
- "megfelelően figyelembe kell venni a terméknek vagy az eljárásnak az igénypontban foglaltakkal egyenértékű jellemzőit is."

Iparjogvédelmi Szakértői Testület:

- Igényponti jellemző: "... előnyös helyen és számban elhelyezett [elemek] kapcsolódnak."
- Szakértői Vélemény: ez a jellemző **nem foglalja magában** azt az esetet, amikor az **[elemek] száma nullával egyenlő**

- Igényponti jellemző: "... hátrafelé enyhén emelkedő, és hátsó végén erősen lehajló lépcsője (4) van."
- Szakértői Vélemény: hátrafelé meredekebben emelkedő, hátsó felén pedig enyhébben lehajló - az ellentétes aszimmetria miatt nem tekinthető egyenértékűnek = **a jellemző nem lehet ekvivalens a vele ellentétes jellemzővel**



Az igényponti jellemzők hiánytalan megléte
("all elements rule")

A numerikus igényponti jellemzők problematikája

A numerikus tartományok esetében az ekvivalencia kérdése a tartományon kívüli, de a tartomány határához közel eső értékekkel jelentkezik

A numerikus jellemzők esetében az ekvivalencia elv alkalmazása világszerte igen korlátozott. Okai:

- a számok értelmezése egyszerű (szemben az absztrakt kifejezésekkel)
- az értelmezés némi teret ad a "körülbelül", "hozzávetőlegesen" kifejezések alkalmazása esetén (FICPI téma: a "körülbelül 2°" lefedi a pontosan 2° esetet?)
- a bejelentő feladata a numerikus tartomány megfelelő megadása - a jogbiztonság a szó szerinti értelmezést indokolja

Németország: DC Düsseldorf, Chimney Pipe Case (2001)

- Igényponti jellemző: "0,5° és 2° közötti szög"
- Kifogásolt termék: 2,5°
- a kifogásolt termék minden más jellemzőt és a találmány célját és hatását is megvalósította
- Döntés: csak a tartománytól nagyon kis mértékben eltérő érték minősülhet ekvivalensnek; a jelen esetben az eltérés 33%

USA: FC, Adams Respiratory Therapeutics, Inc. (2010)

- Igényponti jellemző: "legalább 3500 óra*mikrogramm/ml"
- Kifogásolt termék: 3493,38 óra*mikrogramm/ml
- DC: az alsó határ alatti, nem ekvivalens, nem esik az oltalmi körbe
- FC: meg kell vizsgálni, hogy a kifogásolt termék csak lényegtelen mértékben különbözik-e a szabadalomtól - a termék ekvivalens, az oltalmi körbe esik
- Szignifikáns digitek elmélete: ha az adott műszaki terület szignifikáns digitjeit tekintjük (a fenti esetben az első két digit), a jellemző akár szó szerinti értelmezéssel is megvalósulhat

A technika állásához tartozó megoldás kizárása
("prior art defence")

A korlát országonkénti megjelenése

USA

- 1992: Lemelson v. General Mills, 2001: Loctite Corp. v. Ultraseal Ltd.
- A szabadalom nem szerezhető meg oly módon, hogy az kiterjedjen a technika állására vagy a technika állásának nyilvánvaló módosítására. Emiatt a bejelentéskori technika állása az ekvivalencia elv alkalmazhatóságának abszolút korlátja.

Egyesült Királyság

- Az ekvivalencia elv korlátozott alkalmazása miatt a jogirodalomban a korlát ritkán jelenik meg, de általánosan elfogadottnak tekintik

Németország

- 1987-től: "Formsteinwand" (a jogirodalomban külön névvel illetik)

Japán

- A teszt 4. lépése

A technika állásához tartozó megoldás kizárása
("prior art defence")

A korlát gyakorlati megközelítése

Néhány ország jogirodalmában megjelenik az ún. "hipotetikus igénypont" fogalma:

1. A tényleges igénypontból indulunk ki, azt értelmezzük és a szó szerinti értelmezéssel megvalósuló jellemzőket azonosítjuk
2. Az igénypontot módosítjuk oly módon, hogy a szó szerinti értelmezéssel nem megvalósuló jellemzőket kicseréljük a kifogásolt termék megfelelő elemeivel
3. Az így létrehozott hipotetikus igénypont oltalomképességét a technika állása fényében megvizsgáljuk - ha oltalomképtelen: a korlát folytán nem érvényesül az ekvivalencia

A technika állásához tartozó megoldás kizárása
("prior art defence")

Hazai gyakorlat I.

Iparjogvédelmi Szakértői Testület: nem ismeri el a korlátot

"Az abszolút korlát érvényesítése ... azt jelentené, hogy például egy szabadalombitorlási eljárásban az oltalom terjedelmének értelmezése során tilos lenne olyan területre „tévedni”, ahol a szabadalom oltalomképessége már nem állna fenn."

"Az oltalom terjedelmére vonatkozó szabályok között (Szt. 24. § (1)-(4) bekezdés) nincs olyan, amely az oltalom terjedelmét bármiféle összefüggésbe hozná az oltalomképességgel. A hatályos oltalomhoz oltalomképességi vélelem fűződik, amely csak megsemmisítési eljárásban dönthető meg."

A fenti jogértelmezés helyessége igen kétséges, tekintettel arra, hogy az ekvivalencia elv alapján fennálló és a technika állására kiterjedni látszó oltalmi részt nem lehet megsemmisítési eljárásban 'lefaragni'. A közérdek ilyen sérelmét kizárólag az oltalmi kör értelmezési joggyakorlatával lehet megakadályozni.

A technika állásához tartozó megoldás kizárása
("prior art defence")

Hazai gyakorlat II.

8.Pkf.25.032/2009

Az SZTNH a használati mintát megsemmisítette

A Fővárosi Törvényszék a megváltoztatási kérelmet elutasította, és a végzésben kifejtette:

- "...az ekvivalencia-elv érvényesülése következtében - a megoldás mintaoltalmát a feltalálói lépés hiányában akkor is meg kell semmisíteni, ha a helyettesítő megoldás nem alapul feltalálói lépésen."

A Fővárosi Ítéletábra a fellebbezést elutasította, de a végzésében kifejtette:

- "... indokolatlanok és a megsemmisítési eljárás kereteit meghaladóak voltak a mintaoltalom terjedelmére vonatkozó elsőfokú bírósági okfejtések ..."
- "... az elsőfokú bíróság ... abban az irányban is vizsgálódott, hogy van-e a műszaki megoldásnak olyan helyettesítő megoldása, amely nem alapul feltalálói lépésen, és amennyiben van ilyen, akkor is meg kell semmisíteni a mintaoltalmat ..."
- "... az egyenértékűség vizsgálatának a megsemmisítési iránti eljárásban nem volt létjogosultsága..."

3.P.26.728/210

Fővárosi Törvényszék: vizsgálandó, hogy egy vagy több jellemző helyettesítése a szabadalmi oltalom olyan kiterjesztését jelenti-e, hogy az abból eredő kizárólagos jog akadályokat képez a jogszerű kereskedelem számára (2004/48/EK irányelv 3. cikk (2) bek., TRIPS Egyezmény 41. cikk 1. pont)

A leírásban ismertetett, de nem igényelt megoldás kizárása
("disclaimed embodiment defence")

A korlát országokénti megítélése

USA

- 1854, Winans v. Denmead: "a szabadalmazható formálhatja úgy is az oltalmi igényét, hogy a feltaláltnál kevesebbet igényel, vagy azt egy konkrét megvalósítási módra is korlátozhatja a találmány más kiviteli alakjainak kizárásával"
- 2002, Johnson & Johnson - megerősíti a gyakorlatot: "ez a körülmény a nem igényelt tartalmat közkinccsé teszi"

Egyesült Királyság

- Az igénypontok szűk értelmezése miatt a korlát mindig is létezett

Németország

"Heavy Metal Oxidation Catalyst" ("Schwermetalloxidations-katalysator"); GRUR 1989, 205:

- "A jogbiztonsággal nem összeegyeztethető az oltalom kiterjesztése olyan eljárásra, amelyet a szakember - műszaki ismeretei alapján - a leírás alapján képes felismerni, de amely nincs az igénypontokba foglalva."

GFSC, X ZR 69/10 (2011)

- A leírásban kinyilvánított, de nem igényelt műszaki megoldásra az ekvivalencia alapján nem terjedhet ki az oltalom.
- Az oltalmi körbe eséshez a kifogásolt műszaki megoldásnak legalább annyira kell különböznie a leírásban feltárt, de nem igényelt megoldástól, mint az igényelt megoldástól

Japán

- A teszt 5. lépése

A leírásban ismertetett, de nem igényelt megoldás kizárása
("disclaimed embodiment defence")

Hazai gyakorlat

Vélhetőleg egyezik a nemzetközileg elfogadott gyakorlattal

Érv amellett, hogy a leírást összhangba kell hozni az igénypontokkal, az oltalmi igényen kívüli megoldásokat célszerű 'kigyomlálni'

A leírásban elvetett megoldás kizárása
("disavowed embodiment defence")

Egységes gyakorlat

Az igénypontokat a leírás és a rajzok alapján kell értelmezni

A leírásban egyértelműen nem találmányinak minősített
tartalomra az oltalom kiterjedése a közérdek jelentős sérelmét
okozná

A leírásban elvetett megoldás kizárása
("disavowed embodiment defence")

Hazai gyakorlat

Iparjogvédelmi Szakértői Testület

"Az ekvivalencia elvnek azonban áthághatatlan korlátja, hogy az
oltalom nem terjedhet ki olyan tárgyra, amelyre vonatkozóan
eredetileg sem lehetett volna - a feltárás alapján megalapozottan -
oltalmi igényt támasztani."

Az önmagában találmánynak minősülő megoldás kizárása
("creative effort defence")

A korlát országokénti megítélése

Mindig a **szakember** a vonatkoztatási alap

USA

1997, Warner-Jenkinson Co. döntés: "Interchangeability"

- A szakember felismerhette-e az adott igényponti jellemzőnek egy másikra való kicserélhetőségét

Egyesült Királyság

Improver Corporation v Remington Consumer Product Limited [1990] F.S.R. 181

- A találmányt és annak módosítását is ismerő szakember felismerhette-e a jellemzők kicserélhetőségét

Németország

BGH Zerlegvorrichtung für Baumstämme (Cutting Device for Tree Trunks) - Mitt. 1994, 181.

- A bíróság megerősíti azt a régi alapelvet, amely szerint az ekvivalencia nem terjedhet ki olyan kiviteli alakra, amely feltalálói tevékenységen alapul a szabadság szerinti kitanításhoz viszonyítva

Japán

- A teszt 3. lépése

Az önmagában találmánynak minősülő megoldás kizárása
("creative effort defence")

Hazai gyakorlat

Iparjogvédelmi Szakértői Testület

"Ekvivalencia csak akkor állhat fenn, ha a helyettesítés lehetősége és a helyettesítő jellemzőnek a igénypont helyettesített jellemzőjével való egyenértékűsége nyilvánvaló a mesterségben járatos személy számára, egyfelől a használati minta leírás és rajzok, másfelől az elsőbbség (itt: a bejelentés) napján hozzáférhető - a technika állásához tartozó - ismeretek alapján."

Aktatörténet
("prosecution history estoppel")

A korlát országokénti megjelenése

USA

- 1997, Warner-Jenkinson döntés: a szabadalmas az ekvivalencia elv segítségével nem kaphat vissza olyan oltalmi terjedelmet, amelyről lemondott a bejelentési eljárás során
- Nem abszolút korlát! Kivételek:
 - (i) az ekvivalens nem volt előre látható
 - (ii) a módosítás csak érintőlegesen kapcsolódott az ekvivalenshez
 - (iii) a bejelentőtől nem volt elvárható, hogy olyan igénypontot fogalmazzon, amely szó szerinti értelmezéssel is kiterjed az ekvivalensre

Egyesült Királyság

- Nincs ilyen korlát; az angol bíróság erősen ellenzi a doktrínát

Németország

- Nincs ilyen korlát

Japán

- Teszt 5. lépése
- 1998, Ball Spline döntés: "ha a szabadalmas a bejelentés során vagy más módon az igénypont oltalmi köréből való szándékos kizárással egy technológiát kirekeszt a szabadalom oltalmi köréből, vagy a szabadalmas más cselekménye kívülről így értelmezhető, a szabadalmas nem érvényesíthet igényt ezen kizárással ellentétesen"

Aktatörténet
("prosecution history estoppel")

Hazai joggyakorlat I.

Telefonos körkérdés a Hivatalban és a Bíróságon

- Nincs tudomásuk olyan ügyről, amelyben a kérdés felmerült volna
- Nem alkalmazzák az ilyen korlátot
- Szt. 24. § (1) "... Az igénypontokat a leírás és a rajzok alapján kell értelmezni." - kizárja más körülmények értelmezésének lehetőségét

Ptk.

- 4. § (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.

A szerződések megkötésére irányuló tárgyalások során gyakran szükség van az egyes szerződéses kitételek felek általi értelmezésére. Ezek az értelmezési

- 207. § (1) A szerződési nyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie kellett.

Aktatörténet
("prosecution history estoppel")

'Puha' korlát számos ország gyakorlatában

Svédország, Spanyolország, Portugália, Svájc, Brazília, Argentína

- A korlát a polgári jog alapelveiből következik: jóhiszeműség és tisztesség elve
- A szabadalom szerződés-elméleti megközelítésén alapszik
- Római jog: "Venire contra factum proprium nemini licet" = Senki sem cselekedhet korábbi magatartásával ellentétesen

A korlát tekintetében két ellentétes megközelítés létezik. Érdekes módon mindkettő a közérdek védelmére épül:

1. Az első megközelítés a közérdekbe ütközőnek minősíti annak megengedését, hogy a bejelentő a bejelentési eljárás során - a szabadalmazhatóság megalapozása érdekében - egy kifejezés szűk értelmezése mellett érveljen, majd egy jogérvényesítési eljárás során egy tágabb értelmezést propagáljon.
2. A második megközelítés szerint az igénypontok, és nem az akta figyelmezteti a társadalmat a kizárólagos jogra, így a közérdekbe ütközne előírni az aktatanulmányozási kötelezettséget az igénypontok értelmezéséhez.

Aktatörténet
("prosecution history estoppel")

Hazai joggyakorlat II.



Telefonkönyv ügy (védjegy)

- A védjegy bejelentési eljárásában a védjegyjogosult a megjelölés leíró jellegén alapuló felhívásra a következőket nyilatkozta:

„Elő kívánjuk azonban adni, hogy a telefonkönyv szó, jelen ábrával való kombinált használata a megkülönböztető jelleget biztosítja. A **telefonkönyv** szó versenytárs által történő használata **nem valósítana meg védjegybitorlást**, mert kizárólag a lajstromozni kért alakban élveznénk rá védjegyoltalmat. A Védjegytvény idevonatkozó rendelkezésének ugyanis az a jogszabályalkotói szándéka, hogy egyes áruk megjelölésére **általánosan használt szó ne élvezhessen oltalmat**, ezzel a többi azonos árut forgalmazni kívánó céget kizárva a piacról.”

A védjegyjogosult később bitorlási pert indított; a kifogásolt tevékenység: "telefonkönyv.org" domain név használata, a "telefonkönyv" szó cégnévben való használata

- Fővárosi Törvényszék, Fővárosi Ítéletábla: **megállapították a védjegybitorlást**
- Kúria (Pfv.IV.21.301/2009/5): a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és a keresetet elutasította: Vt. 15. § (1) b) "a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében - az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban - használja az áru vagy szolgáltatás fajtájára, rendeltetésére, egyéb jellemzőjére vonatkozó jelzést. "

Előreláthatóság
("foreseeability")

Az egyes országok gyakorlata

USA

- Kezdetben az ekvivalencia kiterjedt a bejelentési napon előrelátható megoldásokra is, de a jelenlegi joggyakorlat lényegében kizárja ezen megoldásokat az oltalmi körből
- A mai joggyakorlat kizárólag az előre nem látható megoldásokat vonja az ekvivalencia körébe
- Az ekvivalencia megítélésének viszonyítási időpontja a bitorlás időpontja
- Az oltalmi kör időben változik, növekszik, mert a joggyakorlat a később megjelenő kiviteli alakokat is az oltalmi körbe vonja

Egyesült Királyság

- Az oltalom terjedelme nem változik időben; az ekvivalencia megítélésének viszonyítási időpontja a szabadalom publikálásának időpontja

Németország

- Nincs egyértelmű joggyakorlat, de a jogirodalom azokat a megoldásokat is javasolja az oltalmi körbe vonni, amelyek megvalósítása csak később vált lehetségessé

Japán

- Eredetileg a bejelentési nap volt a viszonyítási időpont; az oltalom terjedelme idővel nem változott
- 1998-tól (Japanese Supreme Court): a mai USA-beli gyakorlatot vezették be

Az oltalom időben változik: Franciaország, Hollandia, Cseh Köztársaság, Dél-Korea, Brazília

Előreláthatóság
("foreseeability")

Hazai gyakorlat

8.Pf.20.580/2008

mágneskártya - csipkártya

"A használati minta oltalmi körének meg nem engedett kibővítését jelentené a technika adott állásához képest a későbbi fejlesztések eredményeként létrejött és funkciójában is eltérő műszaki megoldások egyenértékű jellemzőként való elfogadása."

