

Az új anyag bevitelével kapcsolatos problémák

Az EPO gyakorlata 2.

Textual content of the slide titled "Az EPO gyakorlata 2.", including a small graphic of two overlapping circles.

Az EPO gyakorlatának változása?

Textual content of the slide titled "Az EPO gyakorlatának változása?", featuring a small image of a building.

Az EPO gyakorlata 1.

Textual content of the slide titled "Az EPO gyakorlata 1.", including a small image of a gold ring.

Hazai jogi szabályozás és gyakorlat eltérései

Textual content of the slide titled "Hazai jogi szabályozás és gyakorlat eltérései", including a small diagram with arrows.

Tanulság

Összefoglaló a témában megkezdett munkákról
A joggyakorlati anyagokhoz közelebbi megismerés szükséges
Külföldi joggyakorlatok tanulmányozása szükséges, ha
- a hazai joggyakorlat megismeréséhez szükséges a nemzetközi
- joggyakorlat megismeréséhez szükséges a nemzetközi
- joggyakorlat megismeréséhez szükséges a nemzetközi
- joggyakorlat megismeréséhez szükséges a nemzetközi
- joggyakorlat megismeréséhez szükséges a nemzetközi
- joggyakorlat megismeréséhez szükséges a nemzetközi

10 év múlva mit mond a bíróság?

Az EPO gyakorlata I.

EPC

Art. 123(2)

The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

Az európai szabadalmi bejelentés vagy az európai szabadalom nem módosítható úgy, hogy az európai szabadalom tárgya bővebb legyen az eredetileg benyújtott bejelentés tartalmánál.

Art. 123(2) indoka: a bejelentő ne juthasson jogosulatlan előnyhöz oly módon, hogy a bejelentést abban nem feltárt tárggyal kiegészítse; ez a bejelentés tartalmára hagyatkozó harmadik felek irányában a jogbiztonság ellen hatna (G 1/93).

Az eredeti tartalomtól kívülről nem mehetünk új tárggyal tartalom: a bejelentés egésze tárgy - subject-matter: nem definiálják, nem véletlen! Nem igénypont, nem a teljes tartalom (a technika állásának ismertetése bővíthető) subject matter = matter under consideration = az elbírálás alapjául szolgáló anyag = a kitanítás = az az előadott játéktér, ami megilleti a bejelentőt és amelyen belül megtalálható a Hivatal által is engedélyezhetőnek tartott oltalmi kör

Art. 100: Felszólalási ok

Art. 138(1): Megsemmisítési ok

"Kivédhetetlen csapda":

Art. 123(3)

Az európai szabadalom nem módosítható úgy, hogy ez az általa biztosított oltalmat kiterjessze.



Példák:

Eredeti igénypont: fém
Eredeti kitanítás: a fém lehet nemesfém
Módosított igénypont: arany



Nem teljesíthető együttesen az Art. 123(2) és 123(3)=
Kivédhetetlen

Eredeti igénypont: fém
Eredeti kitanítás: a fém lehet arany
Módosított igénypont: nemesfém



Az aranyra való visszavonulással teljesíthető mindkét rendelkezés = kivédhető, de az oltalmi kör jelentősen leszűkül

Jelentősége: EPO statisztika (2011-2012)

- A megadott európai szabadalmak 5,5%-a ellen nyújtanak be felszólalást.
- A felszólalások 1/3-a jár a szabadalom megvonásával.
- A megvonás oka az esetek 11%-ában az "added matter"

= EPO szabadalmak 2 ezreléke - kevés vagy sok? Inkább az utóbbi.

Pfizer EP 702 555 B1 (Sildenafil) :

A Pfizer bejelentése kétféle kitanítást tartalmazott:

1. igénypont: általános képlettel definiált vegyületek alkalmazása, "The use of a compound of formula (I) ... or a pharmaceutically acceptable salt thereof ... for the manufacture of a medicament for the curative or prophylactic oral treatment of erectile dysfunction in a male animal, including man."

Az általános képlettel definiált vegyületekre az eredeti kitanítás említette az orális alkalmazást.

10. igénypont: enzim-blokkoló funkcióval definiált vegyületek alkalmazása (általános képlet nélkül). "The use of a cGMP PDE inhibitor, or a pharmaceutically acceptable salt thereof, or a pharmaceutical composition containing either entity, for the manufacture of a medicament for the curative or prophylactic (oral) treatment of erectile dysfunction in man."

A funkcionálisan definiált vegyületekre orális alkalmazás eredetileg nem szerepelt a bejelentésben.

Az elbírálás során az „orális” szó bekerült a funkcionálisan definiált vegyületekre vonatkozó 10. főigénypontba. A felszólalók hivatkoztak a meg nem engedett bővítésre, és a funkcionálisan definiáló főigénypont megsemmisült az Art. 123(2) 123(3) csapda miatt. A Pfizer a Fellebbezési Tanácsot sem tudta meggyőzni arról, hogy az orális alkalmazási mód mindkét kitanításra vonatkozott.

Az EPO gyakorlata szigorúbb a felszólalás során, mint az engedélyezési eljárásban!



Az EPO gyakorlata 2.

EPO Guidelines

Nem megengedhető módosítás: ha a bejelentés tartalmának

- bevitellel, módosítással vagy elhagyással történő változása
- a szakember számára olyan új információt szolgáltat, amely
- a szakember számára implicit módon benne foglalt tartalmat is figyelembe véve
- nem vezethető le közvetlenül és egyértelműen abból, ami a bejelentésben szerepelt (T 201/83).

A szó szerinti említés nem feltétlenül szükséges kritérium (T 667/08).

„Implicit ismertetés” az általános ismereteket (common general knowledge) kell figyelembe venni.

A bevitellel történő módosítás megengedhetőségének tesztje általában megfelel az újdonságra vonatkozó tesztnek (T 201/83). Az eredeti kitanítás alapján nyilvánvaló (de abban nem szereplő) tartalom nem része a kitanításnak!

T0823/96: „... az „implicit tartalom” nem értelmezhető oly módon, hogy magában foglaljon olyan anyagot, amely nem tartozik a dokumentum által nyújtott műszaki információ tartalmához, azonban a tartalom alapján nyilvánvalónak tekinthető. ... az „implicit tartalom” kizárólag olyan anyagra vonatkozik, amely tiszta és kétséget kizáró következménye annak, ami explicit módon meg van említve”.

T0329/99: „világos különbséget kell tenni azon kérdések között, hogy egy adott kiviteli alakot – akár explicit, akár implicit módon – ismertet-e a leírás, vagy hogy a kiviteli alak pusztán csak nyilvánvalónak tekintendő-e a bejelentés kitanítása alapján ... Más szavakkal, egy adott műszaki kiviteli alak nyilvánvalónak minősülhet a benyújtott bejelentés tartalma alapján anélkül, hogy hozzátartozna annak explicit vagy implicit kitanításához, így anélkül, hogy módosítások érvényes alapjául szolgálna...”.

T 0399/99: egy eredetileg nem kinyilvánított tartomány vagy egy konkrét érték kiragadása sem megengedett. (ld. kiválasztási találmányok)

Az EPO gyakorlatában megjelenő formalizmus példaképpeni problémái

Comprising - consisting of

Comprising: a felsorolt elemeken kívül még más elemeket is tartalmazhat

Consisting of: kizárólag a felsorolt elemeket tartalmazza

A "comprising" kifejezés tartalmazza-e a "consisting of" esetet?

T457/98, T425/98: **igen**

T1063/07, T2017/07: **nem**

Tanács: javasolt a "comprising or consisting of" kifejezés használata

Formalista szemlélet a módosítások megengedhetősége kapcsán:

Az EPO egyre inkább igénypont-szemléletűvé vált ahelyett, hogy az előírt kitanítás-szemléletet követte volna

Közbenső általánosítás (Intermediate Generalisation, T461/05):

A találmány eredetileg kinyilvánított legáltalánosabb meghatározása és egy eredetileg ismertített konkrét kiviteli alak közötti szint.

Legáltalánosabb találmány: A

Konkrét kiviteli alak: A + B + C

Közbenső általánosítás: A + B

EPO: a bejelentés nem jellemzők olyan halmaza, amelyek tetszőleges kombinációjával mesterségesen új kiviteli alakok képezhetők.

Általában nem megengedett izolált jellemzők elhagyása olyan jellemző-együttesből, amely eredetileg csak kombinációban volt ismertetve = csak aligénypontra lehet visszavonulni?

Kivétel: csak ha **kétséget kizáróan** felismerhető a szakember számára, hogy nincs funkcionális vagy szerkezeti viszony a jellemző-együttes fennmaradó jellemzőivel (T1067/97, T25/03, T0962/98), illetve ha az elhagyást a leírás alátámasztja.

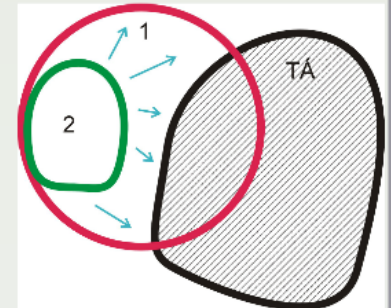
Példák:

Kiviteli alak: henger alakú elem

Leírás: henger alakú, de lehet más alakú is

= megengedhető a "henger alakú" jellemző elhagyása a korlátozásnál

A találmány funkcióját megvalósító kiviteli alakon belül egy jellemző saját független funkcióval bír (amit a leírás sem mond alapvetően fontosnak) = megengedhető a jellemző elhagyása a korlátozásnál



Az EPO gyakorlatának változása?



EPO News
Symposium on Article 123(2) EPC (2014. február 7.)

The patent professionals advocated **less formalism** in the assessment of Art. 123(2) EPC, and more consideration of the actual invention, more in the sense of what a skilled person could understand.

The criterion "directly and unambiguously" does not mean "literally", as also stated in Guidelines, H-IV, 2.3. Yet, it was felt that **in certain cases it is overlooked that the application is directed to the skilled person**, who may take his common general knowledge into account in order to determine what is directly and unambiguously derivable from the application as filed.

A too strict approach obliges applicants to inflate their applications with all possible combinations to anticipate possible amendments. This is particularly problematic in cases of selections from multiple lists.

Added subject matter issues were found to take too much time, e.g. during oral proceedings; the focus should lie more on substantive issues, such as inventive step.

The participants were unanimous that the constructive discussions at the symposium contribute to an enhanced mutual understanding on Art. 123(2) EPC. The conclusions formulated by the respective technical fields will be carefully studied and will be used for enriching and improving part H of the Guidelines.

Eredmény:

Frissített elbírálási útmutató (érvényes november 1-jétől)

A módosított igénypontok vizsgálatok a hangsúlyt arra kell fektetni, hogy a bejelentésben ténylegesen mit ismertettek a szakember, mint műszaki hallgatóság számára. Az elbírálónak kerülnie kell a bejelentéskori igénypont-szerkezetre való aránytalan összpontosítást azon tárgy kárára, amelyet egy szakember közvetlenül és egyértelműen levezetne a bejelentés egészéből.

BT: "...magánvéleményem szerint ennél határozottabb instrukció kellene valami határozott irányváltáshoz. Határozott irányváltást pedig amúgy is nehéz eszközölni jogszabályváltozás nélkül. Egyébként sem olyan könnyű x ezer ember (vizsgáló...) fejét átprogramozni"

Hazai jogi szabályozás és gyakorlat eltérései

Azonosan szabályozza a hazai jog?

EPC

Article 123(2) The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

2002. évi L. törvény (ESZE), 2007. évi CXXX. törvény (ESZE 2000) 123. cikk (2) Az európai szabadalmi bejelentés vagy az európai szabadalom nem módosítható úgy, hogy az európai szabadalom tárgya bővebb legyen az eredetileg benyújtott bejelentés tartalmánál.

Helyesen:

(2) Az európai szabadalmi bejelentés vagy az európai szabadalom nem módosítható úgy, hogy az eredetileg benyújtott bejelentés **tartalmán túlmenő tárgyat** tartalmazzon.

= az eredeti tartalomtól **kívülre nem mehetünk új tárggyal**

Szt.

72. § (1) A szabadalmi bejelentés új tartalom **bevitelével** nem változtatható meg úgy, hogy tárgya **bővebb** legyen annál, amit a bejelentés napján benyújtott bejelentésben feltártak.

= az eredeti tárgyon **kívülre nem mehetünk új tartalommal**

Tárgy: nem a tartalom, nem az igénypont - valószínűleg itt is a kitanítás

További különbségek:

"bevitelével": az eredeti kitanítás területéről információ elhagyásával vagy megváltoztatásával is kiléphetünk - ezek is ide értendők? "bővebb": A túlnyúlás, túlmenés egy viszonyítási terület alapján egyértelműen megállapítható - kilépek a kitanítás információhalmazából. A bővülés inkább igényponti gondolkodásra utal - probléma: hogyan ítélendő meg, ha az új tartalom révén a tárgy szűkebb lesz.

SZTNH Módszertani útmutató

Ha a bejelentés napján benyújtott szöveg **megváltoztatása, kihagyása vagy új szöveg hozzáadása új műszaki tartalom bevitelével jár**, a módosítás nem engedélyezhető.

Annak eldöntésére, hogy a módosítás mikor lépi túl az eredeti bejelentésben feltárt találmány tárgyát, azt kell megfontolni, hogy az **új tartalom bevitelével - ami nem csak hozzáadás, de törlés útján is történhet** - az adott területen jártas szakember jutott-e olyan információhoz, amely nem volt megismerhető közvetlenül és egyértelműen az eredetileg benyújtott bejelentésből.

EPO

If an application relates to a rubber composition comprising several ingredients and the applicant seeks to introduce the information that a further ingredient may be added, then this amendment should normally be objected to as offending against Art. 123(2).

SZTNH

Igy például, ha a bejelentő egy többkomponensű növényvédőszer-készítményre vonatkozó bejelentésnél még egy további komponensnek a készítményhez való adagolását is bele szeretné foglalni a bejelentésbe, akkor ezt a módosítást általában el kell utasítani. **Viszont, ha a bejelentő igazolni tudja, hogy a további komponens hozzáadása az adott területen jártas szakember számára nyilvánvaló (például szokásosan alkalmazott adalékanyag), megengedett az anyag megnevezése, miután az csupán a leírást teszi egyértelműbbé.**

EPO

In an application which describes and claims an apparatus "mounted on resilient supports", without disclosing any particular kind of resilient support, objection should be raised if the applicant seeks to add the specific information that the supports are, or could be, e.g. helical springs. If, however, the applicant were able to demonstrate that the drawings, as interpreted by the skilled person, show helical springs, the specific mention of helical springs would be allowable, at least in the context of the specific embodiment where it is disclosed

SZTNH

Nem engedhető meg az a módosítás, amikor a "rugalmas alagra állított berendezés" esetében utólag közli a bejelentő, hogy a rugalmas alap például spirálrugó lehet. Ha azonban a rajzok az adott területen jártas szakember számára nyilvánvalóan spirálrugókat ábrázolnak, vagy a bejelentő bizonyítani tudja, hogy az adott rögzítéshez **szakember csak spirálrugókat alkalmazna**, akkor meg lehet említeni a spirálrugókat a bejelentésben, miután **szakember számára semmiféle új információ nem merült fel, csupán a leírás lett egyértelműbb.**

1. Példa

Eredeti kitanítás: "szivattyú"

Igénypont: "10-20 m³/óra tartományban változtatható teljesítményű szivattyú"

Eredeti kitanítás: "perforált cső"

Igénypont: "1,5-2,5 mm nyílásmérettel, 5-9 nyílás/cm² sűrűségben perforált porlasztó szerv"

Eredeti kitanítás: "0,4-0,5 MPa nyomáson"

Igénypont: "legfeljebb 0,5 MPa nyomáson"

Eredeti kitanítás: "vákuumszivattyú"

Igénypont: "gázatlanító részegység"

2. Példa

- Új ábrák becsatolása - *Az eredeti bejelentés alapján a szakember számára nyilvánvaló az ábrázolt kialakítás, ezért megengedhető az új ábrák bevétele. A csak az új ábrákon megjelenő, de a találmány szempontjából lényegtelen elemek szintén nem jelentenek új tartalmat.*
- Az eredeti kitanításban nem szereplő főigényponti jellemzők - *A kifogásolt jellemzők maguktól érteődnek, eddig nem ismert tudás nem kell azokhoz. Az igénypontban ezek a jellemzők nem bővítik az igényelt oltalom terjedelmét.*
- Az eredeti kitanításban nem szereplő aligényponti jellemzők - *Csak aligénypontban szerepel, azaz nem része a találmánynak - az oltalmi kört nem befolyásolja.*
- "tizedmilliméterek" helyett "előnyösen 0,1 mikrométer" - *Szakember számára nyilvánvaló, hogy a rés mérete 0,1-0,2 mm körül az optimális.*

A szakember számára nyilvánvaló műszaki tartalom bevitelének megengedése lényegében korlátlanul megnyitja a bővítés lehetőségét, és kiüresíti az új anyag bevitelének tilalmát. Ez a gyakorlat az elbírálói munkát is ellehetetleníti, hiszen a módosítások megengedhetőségénél minden esetben egy a feltalálói tevékenység meglétéhez hasonló vizsgálatot kellene végezni.

További lényeges eltérés:

Az EPO előtti felszólalási eljárásokban az új anyagot a leírásból és a rajzokról is kiírták. Az SZTNH előtti megsemmisítési eljárásokban kizárólag az igénypont módosítható; a leírás és a rajzok érintetlenül maradnak.

Gondolatkísérlet: Egy új példát/kiviteli alakot csempésznek a hazai bejelentés leírásába, és arra aligénypontot is fogalmaznak. Az aligénypontot a megsemmisítési eljárásban törlik, de a leírás nem változhat; abban az új anyag benne marad.

Kérdés: ha a szabadalmas egy bitorlási eljárásban - például az ekvivalencia elvre hivatkozva - épp ezen példa/kiviteli alak kapcsán érvel az oltalmi körbe esés mellett, akkor vajon a bíróság hogy fog tekinteni erre a leírásbeli tartalomra? Mintha ott sem lenne?

Iparjogvédelmi Szakértői Testület?

Tanulság

Óvatosan a bizonytalan megalapozású módosításokkal!

A joggyakorlat ingadozónak tűnik a szabadalom későbbi érvényességére alapvető kihatással bíró kritérium tekintetében!

- Kerülendők a "szürke zóna" jellegű módosítások
- Ilyen módosítás megkísérlése csak akkor mérlegelhető, ha van biztonságos visszavonulási pozíció a kivédhetetlen csapda elkerülésére
- A szabadalmi bejelentésben a jellemzők minden elképzelhető kombinációja felsorolandó
- Nem szabad kizárólag az elbírálókra hagyatkozni, nem elegendő siker az elbírálót meggyőzni, hanem a módosításokat a bejelentőnek/képviselőnek is kritikusan mérlegelnie kell

10 év múlva mit mond a bíróság?