Az ekvivalencia gyakorlati kérdései és hazai megítélése újabb jogesetekben

Dr. Kereszty Marcell
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

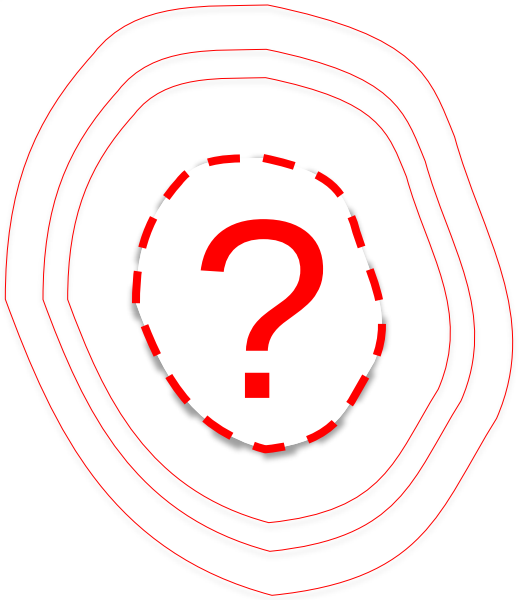
Expozíció

- a bitorlási ügyekben az eljáró hatóságok/bíróságok évekig tartó eljárások végén hozzák meg a döntést: igen / nem
- az ügyfelek azt várják el tőlünk, hogy a kimenetelt előre megbecsüljük + megfelelő válaszlevéllel a bitorlási pert lehetőleg elkerüljük
- a bitorlási jogviták kezdetekor általában rövidek a határidők és nincs túl sok időnk az elemzésre

- előre fel kell készülnünk az oltalmi körrel kapcsolatos gyors elemzésekre

Dr. Kereszty Marcell
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

- Ekvivalencia: Szt. 24. § (3) és (4):
- (3) 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.
- (4) 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.



Tipikus szcenáriók az oltalmi kör viszonylatában

Az egyes termékekkel kapcsolatban javasolható stratégiák:

1. Szokásos stratégiák: pl. megsemmisítés/egyezség
2. A szabadalmas „lebeszélhető” a jogérvényesítésről
3. Tudunk-e előre biztosat mondani ezen a
4. bizonytalan területen? (nemleges megáll. / ISZT szakvélemény)

Dr. Kereszty Marcell
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Egyre gyakrabban merülnek fel ekvivalencia kérdések

- általában akkor jönnek a képviselőhöz, ha nem egyértelmű a helyzet
- ha a szó szerinti oltalmi körbe esik a kérdéses megoldás, a megsemmisítési eljárás révén az ekvivalencia kérdéses sávjába kerülhet (gyakran így történik)
- a szabadalmak „sűrűsége” miatt az oltalmi körök szűkülnek, ritka a szó szerinti oltalmi körbe esés

Dr. Kereszty Marcell
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

- Hazai joggyakorlat: „hármas azonossági teszt”: egyenértékű, ami lényegében ugyanazt a feladatot, lényegében ugyanolyan módon, lényegében ugyanolyan eredménnyel látja el – ezt műszaki mérlegeléssel kell megítélni (8.Pf.20.451/2015/14.)
- a hármas azonossági teszt viszonylag bizonytalan határvonalat szab („lényegében”)
- gyakran felmerülnek határesetek
- az ekvivalencia hármas azonossági tesztjén túl segítségünkre lehetnek-e egyéb megfontolások?

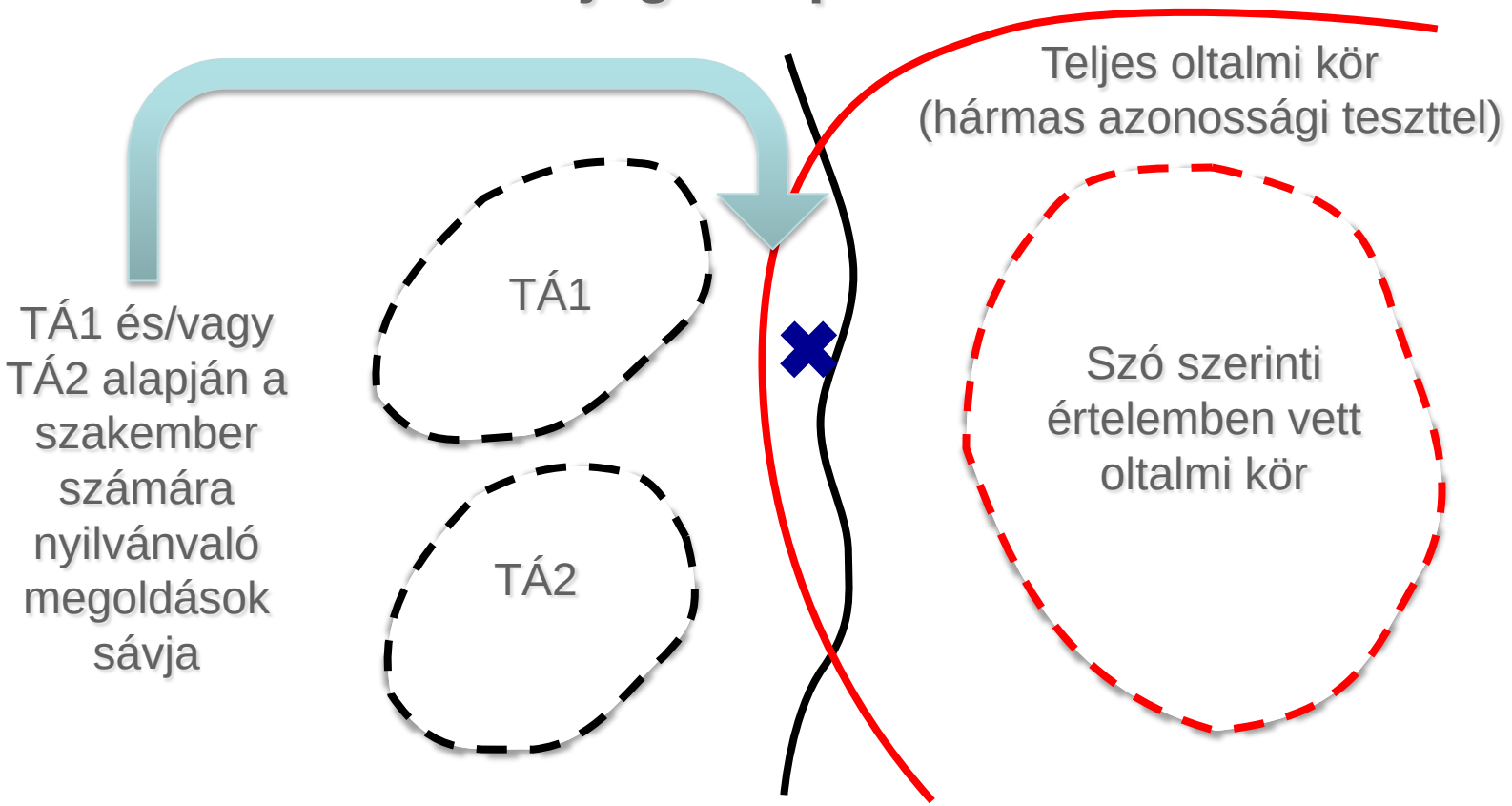
Tudunk-e egyértelmű fogódzókat találni az ekvivalencia kérdések eldöntésére?

Vannak-e a hármas azonossági teszten kívül figyelembe veendő körülmények?

IGEN!

Dr. Kereszty Marcell
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Gondolatkísérlet: jogi csapda



✖:

- A TÁ szerint oltalomképtelen megoldásnak számított az elsőbbség napján, azaz a közkincs körébe tartozott – mégis kiterjed rá a szabadalmi oltalom
- TÁ1 és TÁ2 alapján nem lehet a szabadalmat megsemmisíteni, mert a megsemmisítés csak a szó szerinti értelemben vett terjedelmet érintheti

Dr. Kereszty Marcell
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

1. Tézis:

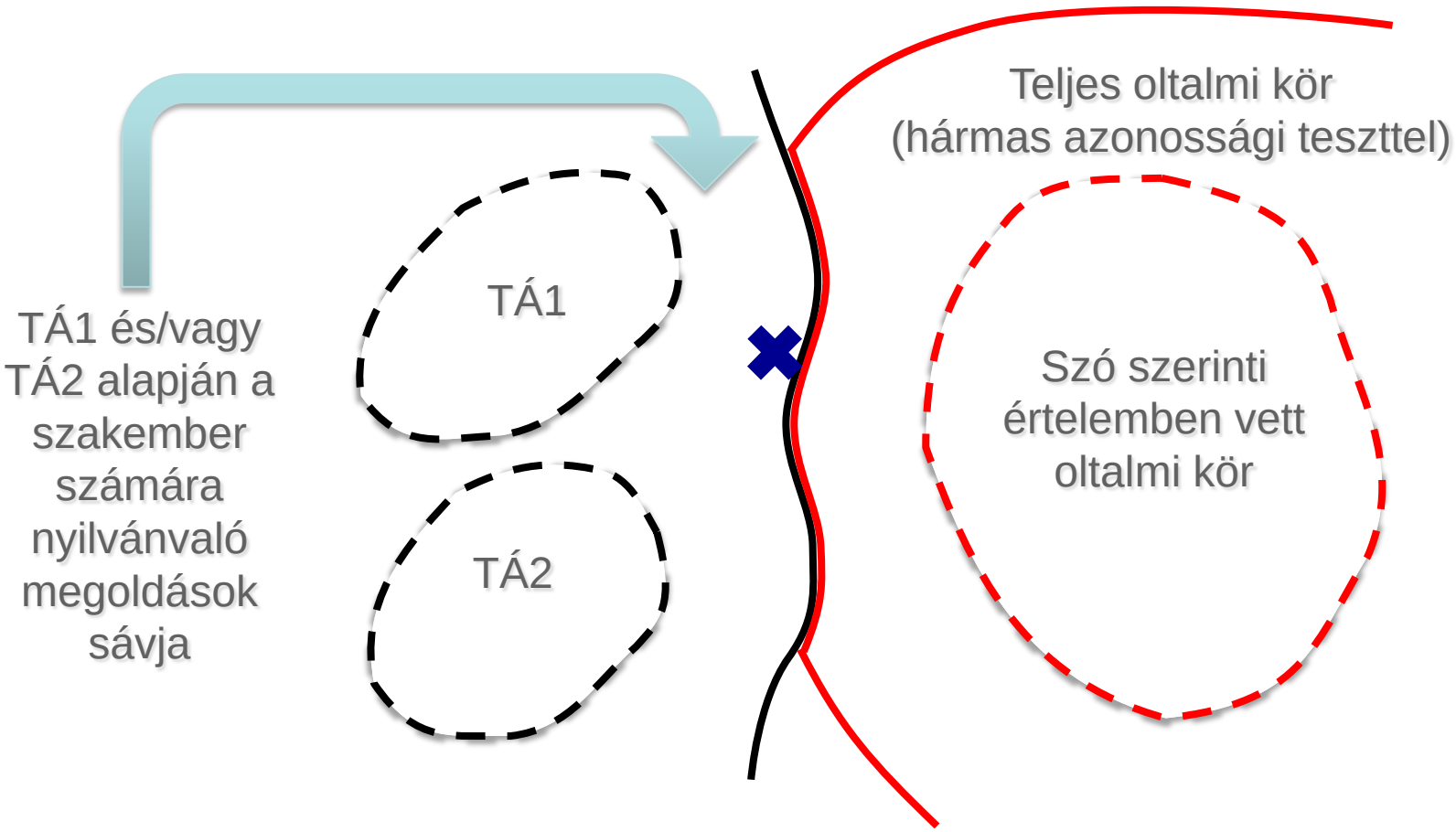
A technika állása az ekvivalencia elv alkalmazhatóságának korlátja

= az oltalmi kör az egyenértékűség révén nem terjedhet ki olyan megoldásra, amely a technika állása fényében oltalomképtelen lett volna

= az ekvivalencia nem szolgálhat arra, hogy a közkincs köréből utólag területet sajátítsunk ki

Dr. Kereszty Marcell
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Az ekvivalencia terjedelmének joggyakorlati korlátozása a technika állása alapján:



Dr. Kereszty Marcell
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Az aktatörténet szerepe a vizsgálódásban:

az aktatörténet ad elsődlegesen képet

1. a szabadalmasnak a technika állására vonatkozó érveiről: a szabadalmasi nyilatkozatok általában a technika állása fényében értelmezik az igényponti jellemzőket
2. az eredetileg bejelentett oltalmi igénynek az eljárás során történt lekorlátozásáról
3. magáról a technika állásáról

(„prosecution history estoppel”)

Dr. Kereszty Marcell
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

1. Aktatörténeti nyilatkozatok a szabadalmas részéről

- kapcsolódik az 1. Tézishez – a nyilatkozatok általában a technika állását érintik
- szerződés elmélet
- bejelentési eljárás = szerződéskötési folyamat jognyilatkozatokkal
- megsemmisítési eljárás = szerződésmódosítási folyamat jognyilatkozatokkal
- új Ptk.: 6:87. § (2) A felek korábbi jognyilatkozatai a szerződés értelmezésénél figyelembe vehetők.
- „Nemo contra factum suum proprium venire potest”

Dr. Kereszty Marcell
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Hazai jogeset

8.Pf.20.451/2015/14.

- az ekvivalencia megítélésénél a hármas azonossági teszten túlmenően figyelembe vehetők a megsemmisítési eljárásban feltárt körülmények is, de azokat a bitorlási eljárásban újra kell értékelni
- az ekvivalencia megítélésénél jelentősége lehet a megsemmisítési eljárásban elhangzott érveknek is

- Hazai szabadalomra vonatkozó vizsgálódásnál is javasolt áttanulmányozni az aktatörténetet, különösen a szabadalmasi nyilatkozatokat, azokon belül pedig a kérdéses jellemző értelmezésére vonatkozó kijelentéseket

2. Szabadalmasi korlátozások az aktatörténetben

3.P.25.347/2012/5.: disclaimer került az igénypontba a megsemmisítési eljárás során

- a disclaimer-rel kivett oltalmi terjedelemre nem lehet visszaterjeszkedni az ekvivalenciára hivatkozással
- „nyilvánvaló jogi képtelenség” lenne a szabadalombitorlást olyan megoldásra megállapítani, ami az elsőbbség napján már a technika állásához tartozott

8.Pf.20.639/2014/10.

- a korlátozás utáni oltalom az egyenértékűség alapján nem terjeszthető ki az eredeti oltalmi körre, a korlátozás az ekvivalencia elvével nem kerülhető meg
- ez arra az esetre is áll, ha a korlátozásra a leírás/rajzok és az igénypontok összhangjának megteremtése miatt volt szükség

Dr. Kereszty Marcell
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

2. Tézis:

Az eredeti oltalmi igény lekorlátozása is az ekvivalencia elv alkalmazhatóságának korlátja

= az oltalmi kör az egyenértékűség révén nem terjeszthető vissza arra az oltalmi területre, amelyről a bejelentő a bejelentési vagy megsemmisítési eljárás során visszavonult

= ezzel a részéről jelezte a köz számára, hogy az adott területre nem tart igényt

bármilyen okból történt is a visszavonulás, pl.

- újdonság / feltalálói tevékenység hiánya
- elégtelen feltárás miatti lekorlátozás
- meg nem engedett bővítés eliminálása

= szerződés elmélet

Dr. Kereszty Marcell
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

3. A technika állása általában

- az aktában meg nem jelenő **egyéb technika állása** is a vizsgálódás körébe kerülhet
- az 1. Tézis (az oltalmi kör az egyenértékűség révén nem terjedhet ki olyan megoldásra, amely a technika állása fényében oltalomképtelen lett volna) ilyen technika állására is érvényes?
- az igazságérzetünk azt mondja, hogy igen, függetlenül attól, hogy a technika állása az aktatörténetben felmerült-e vagy sem – majd a joggyakorlat fogja a választ megadni

8.Pf.20.451/2015/14.

- az ekvivalencia fennállásának megállapításánál figyelembe vehető az a körülmény is, hogy a kérdéses műszaki megoldás a technika állásához tartozik-e, mert **az ekvivalencia nem terjedhet ki a már közkinccsé vált megoldásra, ez nyilvánvalóan sértené a közérdeket**

Külföldi országra irányuló véleménykérés

- gyakran felmerül erre vonatkozó igény a hazai ügyfelek részéről
- adhatunk-e ilyen esetben szakvéleményt?
- igen, de véleményünk nem egyenértékű egy a helyi joggyakorlatot mélységében ismerő helyi kolléga felelős szakvéleményével

- az egyes országok ekvivalencia-gyakorlatáról például az AIPPI országjelentéseiből tájékozódhatunk: http://aippi.org/library/ (Q175 Group Reports)
- nagy számú szakcikk elérhető az interneten a témában

Dr. Kereszty Marcell
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Az USA-beli szabadalmakra irányuló véleménykérések

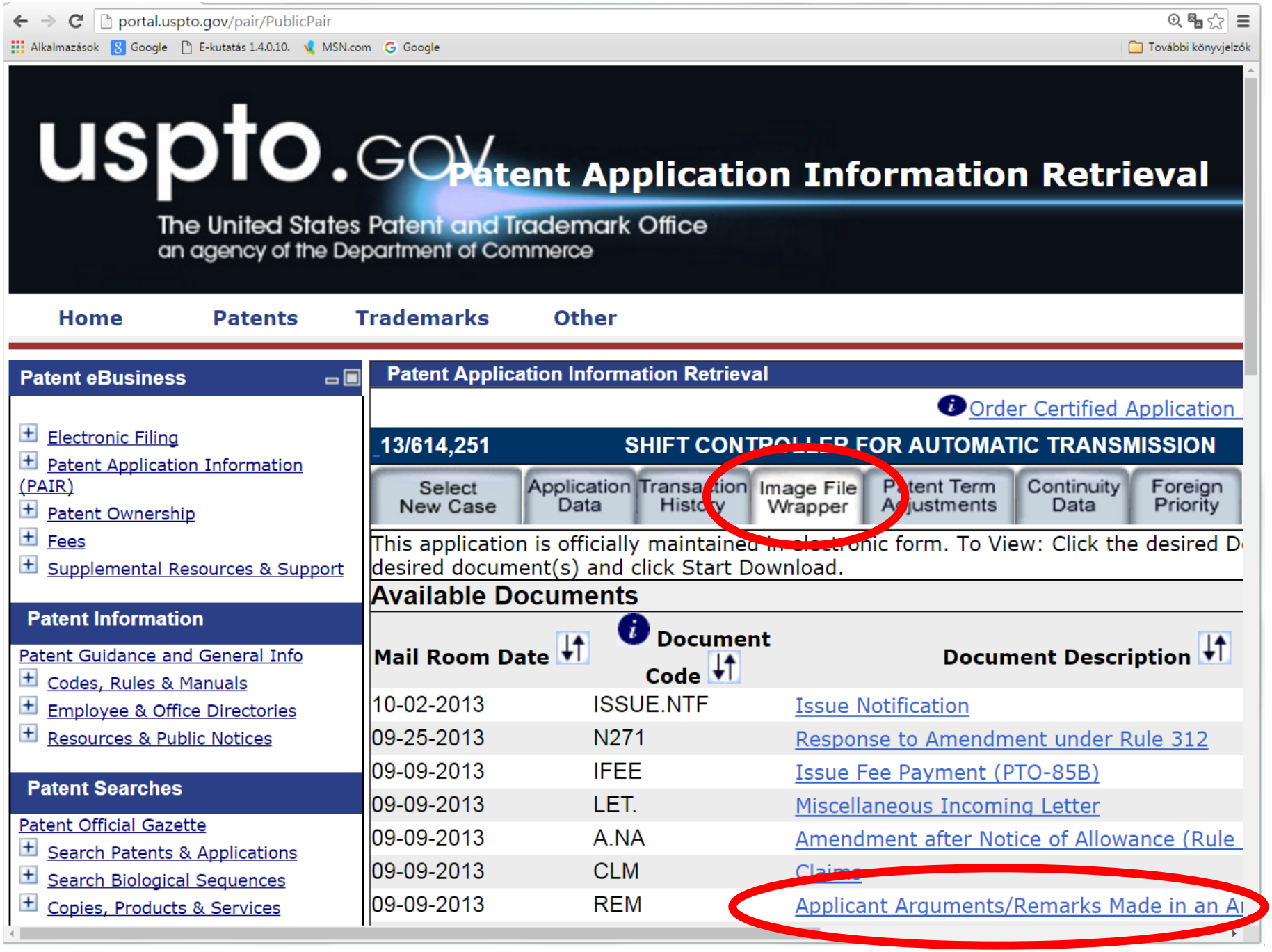
- a leírás nem igazítandó a végleges igénypontokhoz, azaz az USA-beli igénypontokat nem lehet a leírás alapján értelmezni
- az aktatörténet segíthet az igénypontok értelmezésében = prosecution history estoppel
- USPTO PAIR: az interneten a teljes aktatörténet megtalálható

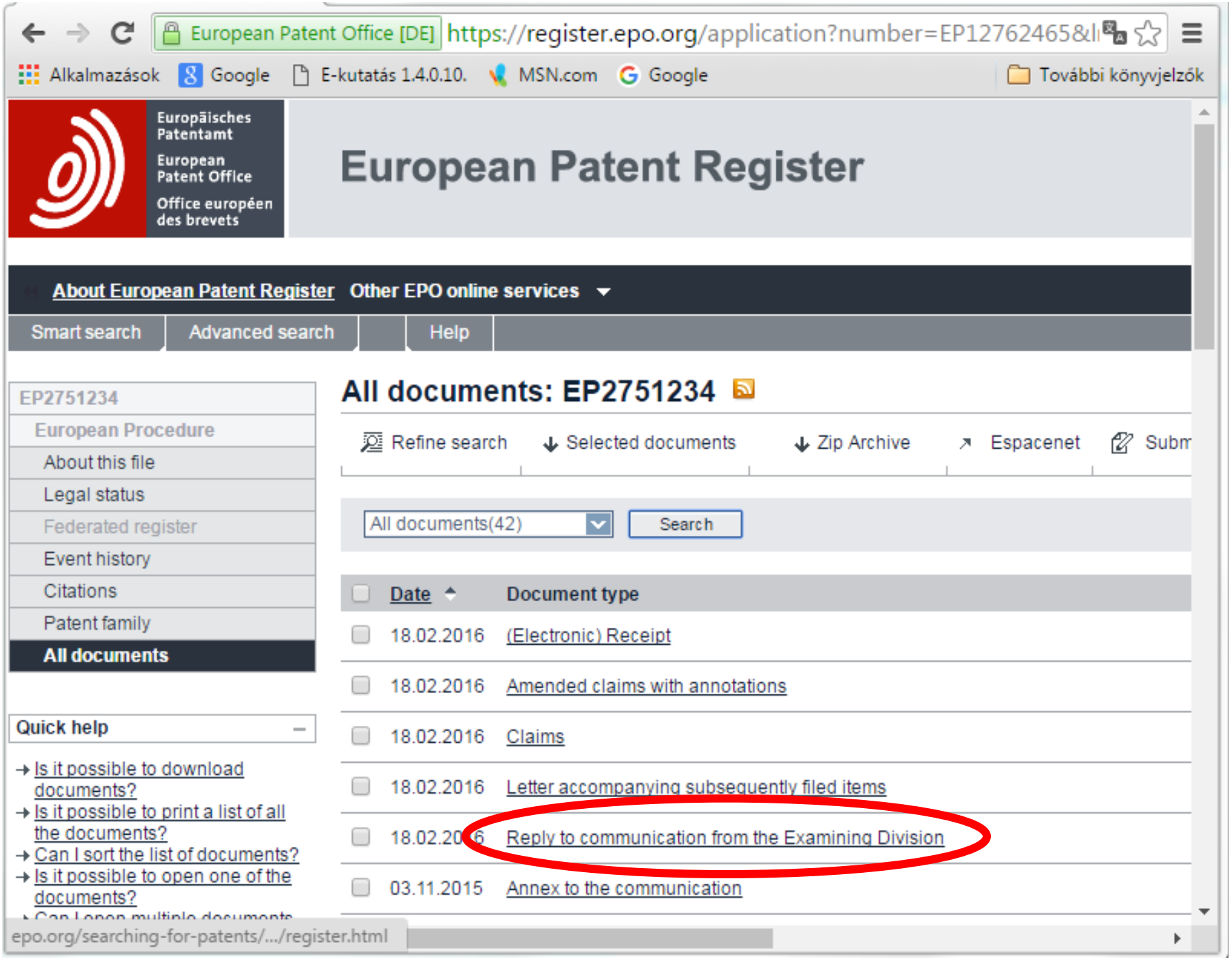
Az adott ügyben:

- „ekvivalencia-gyanús” (=esetlegesen szó szerint nem megvalósuló) igénypontí jellemzőt találtunk az oltalmi körbe esés vizsgálatánál
- az aktatörténetet áttanulmányozva megtaláltuk a bejelentő beadványait (hivatali felhívásokra adott válaszait), és azokban fellelhető volt a bejelentő nyilatkozata, mely szerint az adott jellemzőnek egy lekorlátozott jelentést tulajdonított, amit az USPTO elfogadott

- **nem esett az oltalmi körbe a megoldás**

Dr. Kereszty Marcell
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó


portal.uspto.gov/pair/PublicPair
Alkalmazások
Google
E-kutatás 1.4.0.10.
MSN.com
Google
További könyvjelzők
uspto.GOV
Patent Application Information Retrieval
The United States Patent and Trademark Office
an agency of the Department of Commerce
Home
Patents
Trademarks
Other
Patent eBusiness
Electronic Filing
Patent Application Information (PAIR)
Patent Ownership
Fees
Supplemental Resources & Support
Patent Information
Patent Guidance and General Info
Codes, Rules & Manuals
Employee & Office Directories
Resources & Public Notices
Patent Searches
Patent Official Gazette
Search Patents & Applications
Search Biological Sequences
Copies, Products & Services
Patent Application Information Retrieval
Order Certified Application
13/614,251
SHIFT CONTROLLER FOR AUTOMATIC TRANSMISSION
Select New Case
Application Data
Transaction History
Image File Wrapper
Patent Term Adjustments
Continuity Data
Foreign Priority
This application is officially maintained in electronic form. To View: Click the desired D
desired document(s) and click Start Download.
Available Documents
Mail Room Date
Document Code
Document Description
10-02-2013 ISSUE.NTF Issue Notification
09-25-2013 N271 Response to Amendment under Rule 312
09-09-2013 IFEE Issue Fee Payment (PTO-85B)
09-09-2013 LET. Miscellaneous Incoming Letter
09-09-2013 A.NA Amendment after Notice of Allowance (Rule
09-09-2013 CLM Claims
09-09-2013 REM Applicant Arguments/Remarks Made in an A


European Patent Office [DE] https://register.epo.org/application?number=EP12762465&l
Alkalmazások Google E-kutatás 1.4.0.10. MSN.com Google További könyvjelzők
Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets
European Patent Register
About European Patent Register
Other EPO online services
Smart search
Advanced search
Help
EP2751234
European Procedure
About this file
Legal status
Federated register
Event history
Citations
Patent family
All documents
All documents: EP2751234
Refine search
Selected documents
Zip Archive
Espacenet
All documents(42)
Search
Date
Document type
18.02.2016 (Electronic) Receipt
18.02.2016 Amended claims with annotations
18.02.2016 Claims
18.02.2016 Letter accompanying subsequently filed items
18.02.2016 Reply to communication from the Examining Division
03.11.2015 Annex to the communication
Quick help
Is it possible to download documents?
Is it possible to print a list of all the documents?
Can I sort the list of documents?
Is it possible to open one of the documents?
epo.org/searching-for-patents/.../register.html

Európa:

- az ekvivalencia országonként eltérő érvényesülése
- a bitorlási ügyek országonként ellentétes eredményre vezethetnek

Occlutech GmbH / AGA Medical Corp.

- igényponti jellemző “a szálak végeit szorítókapcsok szorítják össze”
- a bejelentési eljárás során került be ez az igényponti szűkítés a technika állásától való elhatárolás végett
- kérdéses termék: egyetlen szorítókapoccsal rendelkezett

Hollandia, Svédország: szorítókapcsok = legalább két szorítókapocs; egyetlen szorítókapocs nem érthető bele az oltalmi körbe, mert az a harmadik felek számára jogbizonytalanságot szülne + aktatörténet figyelembevétele: nem áll fenn egyenértékűség, azaz a termék nem bitorló

Egyesült Királyság: az ekvivalencia hagyományosan szűk értelmezése - nem áll fenn egyenértékűség, azaz a termék nem bitorló

Németország: aktatörténetet nem veszik figyelembe; LG Düsseldorf: funkcionális igénypontértelmezés – bitorlónak minősül (BGH megfordította)

Mi lesz az európai Egységes Szabadalmi Bíróság joggyakorlata?

Képviselői teendők:

minden ekvivalencia-gyanús jellemzőt vizsgáljunk meg

- az aktatörténet és
- a technika állása

vonatkozásában. Az így fellelt érveket a véleményadásban, később az esetleges eljárásban felhasználhatjuk.

Gyakorlati teendők:

- aktabetekintés
- szabadalomkutatás

Dr. Kereszty Marcell
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

NEVETŐ KISLEXIKON

Juhani Nagy János gyűjtése:

EKVIVALENCIA: spanyol település dél-amerikai testvérvárosa, melyet az eredeti mintájára, annak mintegy tökéletes másaként építettek a gyarmatosítók

Köszönöm a figyelmet!

Dr. Kereszty Marcell
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó