



Lehet-e új egy technika állásához tartozó alkalmazás?

Egy szabadalom-megsemmisítési eljárás tanulságai

Dr. Pethő Árpád, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.





Szt. 2. §

(1) Új a találmány, ha nem tartozik a technika állásához.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!



Szt. 2. §

(1) Új a találmány, ha nem tartozik a technika állásához.

Ha egy ismert anyag egy bizonyos alkalmazásának minden végrehajtható lépése és minden megvalósítható körülménye ismert, akkor ez az alkalmazás bizonyosan a technika állásához tartozik?

A szabadalmi ügyintézés módszertani útmutatója, III. fejezet:

9.3.4. Az alkalmazási igénypont az eljárési igénypont egy speciális fajtája.

I. sz. melléklet: X vegyület (anyag) alkalmazása Y-ként (ahol Y nem gyógyászati alkalmazás)

3.3.1. Általában csak akkor áll fenn az újdonság hiánya az igényelt megoldás vonatkozásában, ha a feltárt anterioritások valamelyikéből a főigénypont valamennyi jellemzője megismerhető.

2.2. Ha a vizsgált megoldás megkülönböztető jellemzői között legalább egy műszaki jellemző van, akkor a vizsgált megoldás (a szabadalmi igény tárgya) találmány.

9.4.6. Önmagában ismert részintézkedések jellemzésére a hatás, működés minden olyan esetben megengedhető (funkcionális jellemzés), amikor az nem megy az egyértelműség rovására, és a szakember a hatásjellemzőt vagy működési jellemzőt ismeretei alapján berendezés-elemekkel vagy eljárási lépésekkel helyettesíteni tudja.

A vonatkozó ESZH joggyakorlat

A T 892/94 sz. döntés, indokolása

„A G 2/88 sz. döntésből és a fent említett példákból következik, hogy az 54. cikk (1) bekezdése értelmében az újdonság elismerhető olyan esetekben, ahol egy ismert anyag új műszaki hatásának felismerése olyan találmányhoz vezet, melyet az igénypontban úgy definiálnak, mint az adott anyag alkalmazását egy olyan, mindezidáig nem ismert, új, nem gyógyászati célra, amely ezt a hatást tükrözi (azaz egy új funkcionális műszaki jellemző használatával), még akkor is, ha abban az igénypontban az egyetlen új jellemző az a cél, amelyre az anyagot használják.”



A vonatkozó ESZH joggyakorlat

A T 892/94 sz. döntés, indokolása

„Viszont, a G 2/88 sz. döntésből arra is lehet következtetni, hogy nem áll fenn újdonság, ha az igénypont egy ismert anyag ismert, nem gyógyászati célra történő alkalmazására vonatkozik, még akkor sem, ha az igénypontban az ismert alkalmazást alátámasztó, újonnan felfedezett műszaki hatást írnak le.”



A 226 164 sz. magyar szabadalom főigénypontjai

„1. Magnézium-sztearát felhasználása inhalálható száraz porkészítményekben, amelyek

nem inhalálható részecskeméretű gyógyászatilag inaktív hordozóanyagot és

finom eloszlású, mikronizált, inhalálható részecskeméretű gyógyhatású anyagot tartalmaznak, és

amelyekben a gyógyászatilag inaktív hordozóanyag, a finom eloszlású mikronizált gyógyhatású anyag és a magnézium-sztearát interaktív keverék formájában,

a magnézium-sztearát poralakban van jelen,

a készítmény nedvességállóságának javítására.”



A 226 164 sz. magyar szabadalom főigénypontjai

„21. Javított nedvességállóságú

inhalálható száraz porkészítmény, amely

nem inhalálható részecskeméretű gyógyászatilag inaktív hordozóanyagot,

finom eloszlású, mikronizált, inhalálható részecskeméretű, gyógyászatilag alkalmazható só vagy észter formájú gyógyhatású anyagot, és

a készítmény össztömegére vonatkoztatva 0,25–1 tömeg% magnézium-sztearátot tartalmaz, és

amelyekben a gyógyászatilag inaktív hordozóanyag, a finom eloszlású mikronizált gyógyhatású anyag és a magnézium-sztearát interaktív keverék formájában,

a magnézium-sztearát poralakban van jelen.”



A technika állása

Az (1) sz. irat leírja a magnézium-sztearát alkalmazását, az igényelttel azonos tömegarányban, olyan inhalálható száraz porkészítményekben, melyek tartalmaznak nem inhalálható részecskeméretű, gyógyászatiilag inaktív hordozót és inhalálható részecskeméretű, finom eloszlású, gyógyhatású vegyületet [interaktív keverék formájában], az inhalálható részecskeméretű frakció mennyiségének növelésére, továbbá, az alkalmazással előállított készítményeket.

Újdonságrontó-e az (1) sz. irat az igényelt alkalmazásra és/vagy készítményre?

Újdonság (Szt. 2. cikk)

Az igényelt alkalmazás jellemzői (az 1. igénypont szerint) a következők:

a1: magnézium-sztearát alkalmazása inhalálható száraz porkészítményekben; **✓**

a2: amely készítmény tartalmaz nem inhalálható részecskeméretű, gyógyászatilag inaktív hordozót; **✓**

a3: a készítmény tartalmaz továbbá egy inhalálható részecskeméretű, finom eloszlású, mikronizált, gyógyhatású vegyületet; **✓**

a4: a gyógyászatilag inaktív hordozó, a gyógyhatású vegyület és a magnézium-sztearát interaktív elegy formájában vannak jelen; - *inherens tulajdonság, nem önálló jellemző*

a5: a magnézium-sztearát por formájában van jelen; **✓**

a6: az alkalmazás célja a nedvességállóság javítása. ???

Az igényelt készítmény jellemzői (a 21. igénypont szerint) a következők:

k1: inhalálható száraz porkészítmény; **✓**

k2: javított nedvességállóságú; - *inherens tulajdonság, nem önálló jellemző*

k3: gyógyászatilag inaktív, nem inhalálható részecskeméretű hordozót tartalmaz; **✓**

k4: tartalmaz finom eloszlású, mikronizált, inhalálható részecskeméretű gyógyhatású vegyületet; **✓**

k5: a hatóanyag gyógyászatilag alkalmazható só vagy észter formájában van jelen; **✓**

k6: a készítmény az össztömegre vonatkoztatott 0,25-1 tömeg% magnézium-sztearátot tartalmaz; **✓**

k7: a gyógyászatilag inaktív hordozó, a gyógyhatású vegyület és a magnézium-sztearát interaktív elegy formájában vannak jelen; - *inherens tulajdonság, nem önálló jellemző*

k8: a magnézium-sztearát por formájában van jelen. **✓**



FT végzése:

„Végül meg kell jegyezni, hogy a joggyakorlattal összhangban áll az ellenérdekű fél azon okfejtése, hogy a MgSt az elsőbbség napján ismert készítményben is nyilvánvalóan kifejtette a tárgyi szabadalomban ismeretett hatását, inherens módon a készítmény nedvességállóságát fokozta. Egy ismert anyag új tulajdonságának felismerésén alapuló alkalmazása ugyanazon alkalmazási területen azonban sem újdonságot, sem feltalálói tevékenységet nem alapozhat meg, hiszen anyag és tulajdonságai nem választhatók el egymástól miképpen azt az EPO kifejtette (T 254/93, T 892/94).”

T 892/94

„A T 231/85 döntés szerint ... bizonyos anyagokról a technika állása szerint **ismert volt, hogy növények növekedését befolyásolják.** Ugyanezen anyagok **újonnan felfedezett gombaölő hatása** alapján az ESZE 54(1) cikke értelmében **újnak ismertek el** olyan igénypontokat, amelyek az anyagok korábban ismeretlen alkalmazásaira vonatkoztak, mégpedig gombaszaporodás gátlására és megelőzésére, összhangban a fent ismertetett irányelvekkel. **A növények kezelését** mind az igényelt találmány szerint, mind pedig a technika állása szerint **azonos módon hajtották végre,** az első esetben a gombaszaporodás gátlása céljából, a második esetben pedig a növény-növekedés befolyásolása céljából (vagyis **a megvalósítás módja azonos volt**). Tehát lehetséges volt, hogy az újonnan felfedezett műszaki hatás, közelebbről a gombaszaporodás-gátló hatás, már korábban is „inherens” módon megvalósult, amikor a szóban forgó anyagokat az ismert célból (vagyis növény-növekedés befolyásolására) alkalmazták.”

T 892/94

„Ezt azonban nem tekintették újdonságrontónak, azon az alapon, hogy az ESZE 54(2) cikke szerint az eldöntendő kérdés az, hogy mi vált a köz számára hozzáférhetővé, nem pedig az, hogy mit foglalt magában „inherens” módon a hozzáférhetővé vált megoldás. Az ESZE értelmében rejtett vagy titkos alkalmazás nem képezheti egy európai szabadalom újdonsága vagy érvényessége elleni támadás alapját, mivel a kérdéses alkalmazás nem vált hozzáférhetővé a köz számára.”



És akkor már csak egy utolsó kérdés:

Az (1) sz. iratban ismertetett, technika állásához tartozó készítmények bitorolók-e az 1. igénypont alapján?

Az (1) sz. irat leírja a magnézium-sztearát alkalmazását, az igényelttel azonos tömegarányban, olyan inhalálható száraz porkészítményekben, melyek tartalmaznak nem inhalálható részecskeméretű, gyógyászatiilag inaktív hordozót és inhalálható részecskeméretű, finom eloszlású, gyógyhatású vegyületet [interaktív keverék formájában], az inhalálható részecskeméretű frakció mennyiségének növelésére, továbbá, az alkalmazással előállított készítményeket.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!