

A szabadalmi bejelentések alátámasztása az EBoA G 2/21 döntése fényében

avagy „Tizenkét dühös ember”

Dr. Mikló Katalin

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

MIE Konferencia – 2024. május 7.

Az előző rész tartalmából



A találmány (a megoldás)

feltárása – Szt. 60. § (1), EPC Art. 83.

valószínűsítése – Szabadalmi Módszertani Útmutató III. fejezet, 20/2002 (XII.12.) IM rendelet, EPO Guidelines Chapter IV.

plauzibilitása – bírósági joggyakorlat, EPO Boards of Appeal (T 1329/04, T 609/02)

- **Nem önálló (oltalmazhatósági) követelmény**
- **További elem** a feltárás/alátámasztás elégségessége kapcsán
- **Alkalmazásának indoka:** nem adható szabadalom egy megoldásra anélkül, hogy az ne járulna hozzá a technika állásához
- **A bejelentés/elsőbbség napján már *plauzibilisnak* (hihetőnek, valószínűnek) kell lennie, hogy a problémát megoldja a találmány**

- Az igényelt (terápiás) **hatás nem megjósolható** a leírásban ismertetett adatok alapján
- Az adatok alapján levont következtetések **spekulatív** jellegűek
- A technika állása alapján **kételyek merülnek fel**

Mit tehet a bejelentő?

Az **elsőbbség napját követően publikált (post-published) bizonyíték** benyújtása

- kizárólag a bejelentésben található **feltárás kiegészítésére**
- **nem alapozza meg önmagában a feltárást**
- **nem tartalmazhat új kitanítást** az eredetileg benyújtottakhoz képest
- jellemzően a **feltalálói tevékenység** alátmasztására

A tényállás (EP 2484209)



Tiametoxamot és további, legfeljebb kettő, (Ia) általános képlettel jellemzett hatóanyagot tartalmazó inszekticid készítmény, ahol...[az (Ia) vegyület szubsztituenseinek meghatározása], azzal a megkötéssel, hogy az alábbi két vegyület ki van zárva [a két konkrét vegyület szerkezeti képlete].

- Leírás:**
- ismert a tiametoxam és az (Ia) vegyületek inszekticid hatása
 - szinergizmust *valószínűsít* a hatóanyagok között
 - számításos módszer → prediktív additív hatáson felüli érték már *valószínűsít*
 - két konkrét kísérleti példa [tiametoxam + (Ia) vegyület], de csak bizonyos rovarok (egyes molyfélék) ellen

A szabadalmat megadta az ESZH.

T 0116/18 Sumitomo vs Syngenta)



Felszólalás

- Újdonság és feltalálói tevékenység hiánya
- Feltárás hiánya (túl tág oltalmi kör)
- Szabadalmas ***később publikált kísérleti adatokat*** nyújtott be a szinergizmus alátámasztására

A szabadalmat fenntartotta az ESZH.

Fellebbezés

- Igénypontok nem említik a szinergizmust
- A leírás csak valószínűsíti, de nem minden koncentráció tartományra igazolja azt
- ***A később benyújtott bizonyítékok nem vehetők figyelembe az eredeti feltárás plauzibilitásának hiánya miatt***
- A később benyújtott bizonyítékok nem hitelt érdemlőek (adattartalom)
- A bejelentésben szereplő adatok „kimazsolázottak”

A probléma: a feltalálói tevékenység megléte/hiánya

Az ok: a minkét fél részéről benyújtott kiegészítő műszaki információk (később publikált kísérleti adatok)

A Kibővített Fellebbezési Tanácshoz három kérdés

1) Kivételként kell-e kezelni és kizárni a bizonyítékok közül a később publikált bizonyítékot, ha a hatás igazolását **kizárólag** ez utóbbi tartalmazza?

2) Ha az első kérdésre igen a válasz, a később publikált bizonyíték figyelembe vehető-e, ha a bejelentés napján a leírás vagy a szakember köteleles tudása alapján az igényelt hatás a szakember számára ***plauzibilis*** volt (*ab initio plauzibilitás*)?

3) Ha az első kérdésre igen a válasz, a később publikált bizonyíték figyelembe vehető-e, ha a bejelentés napján a leírás vagy a szakember köteleles tudása alapján az igényelt hatást a szakember nem tekintette volna ***implauzibilisnek*** (*ab initio implauzibilitás*)?

2. rész: Tizenkét (dühös) ember

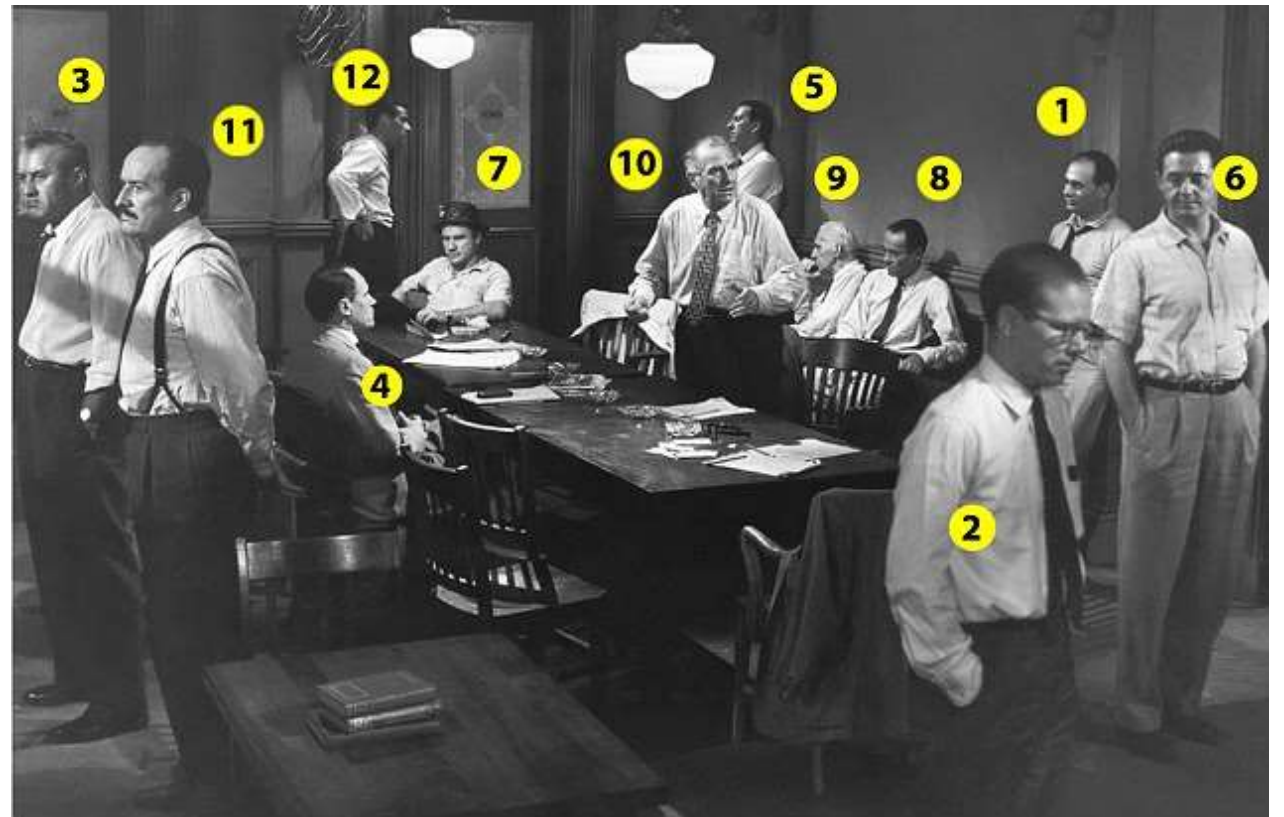
Három eldöntendő kérdés

Látszólag egyetlen helyes válasz

...

és mindenki fellelegezhet

A tárgyalás napja: 2023. március 23.





„A tényeket árnyalhatja azoknak az embereknek a személyisége, akik elénk tárják őket.”

A döntéshez vezető út



- 20 db amicus curiae beadvány
- 1 db észrevétel
- joggyakorlati elemzések
- feltalálói tevékenység és feltárás egymáshoz való viszonya

„Belátom, nehéz függetleníteni magunkat az előítéletektől. Mindenféle előítélet csak bemocskolja az igazságot.”

1) Kiegészítő műszaki információk felhasználhatósága

2) A plauzibilitás kérdése

a) *ab initio* plauzibilitás

b) *ab initio* implauzibilitás

c) nincs plauzibilitás

A felhasználható bizonyítékok köre

- jogosulti és bírósági oldal (bizonyíték előterjeszthetősége és figyelembe vehetősége)
- nincs explicit módszertan (case-by-case)
- polgári jogi analógiák, nemzeti bíróságok gyakorlata
- EBoA más kontextusú döntései → joggyakorlat
- nem a publikálás dátuma, hanem az információk relevanciája számít

Az EBoA köztes következtetése

A bizonyítékok szabad értékelése általánosan alkalmazandó alapelv egy fellebbviteli tanács által mérlegelendő bármely bizonyíték esetében.

Az igényelt megoldás feltalálói tevékenységének elismertetése érdekében hivatkozott műszaki hatás alátámasztására benyújtott bizonyítékokat nem lehet figyelmen kívül hagyni pusztán azon az alapon, hogy az adott bizonyíték, amelyen a hatás alapul, nem volt nyilvános a szóban forgó bejelentés napját megelőzően, hanem csak azt követően nyújtották be.

1) Kiegészítő műszaki információk felhasználhatósága

2) A plauzibilitás kérdése

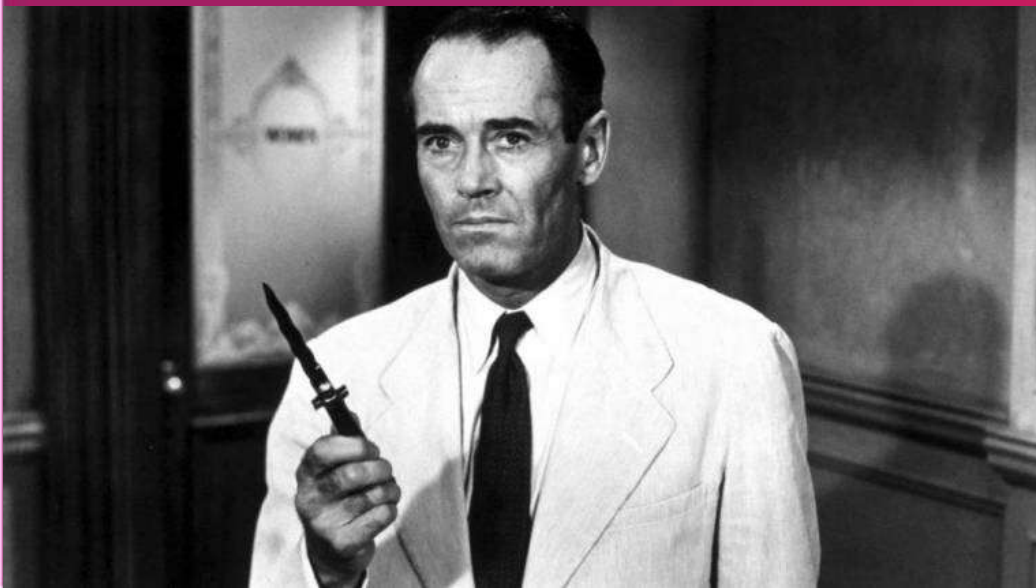
a) *ab initio* plauzibilitás

b) *ab initio* implauzibilitás

c) nincs plauzibilitás

Plauzibilis vagy implauzibilis?

Ez itt a kérdés.



EPC Art. 83.

The European patent application *shall disclose* the invention in a manner *sufficiently clear and complete* for it to be carried out by a person skilled in the art.

EPC Art. 84.

The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and *be supported* by the description.

- az EPC *nem követeli meg* a szabadalmazhatóság *kísérleti adatokkal* történő *bizonyítását*
- *nem általános követelmény* a bejelentésben vagy egy későbbi időpontban *kísérleti adatokkal alátámasztani* az igényelt megoldást

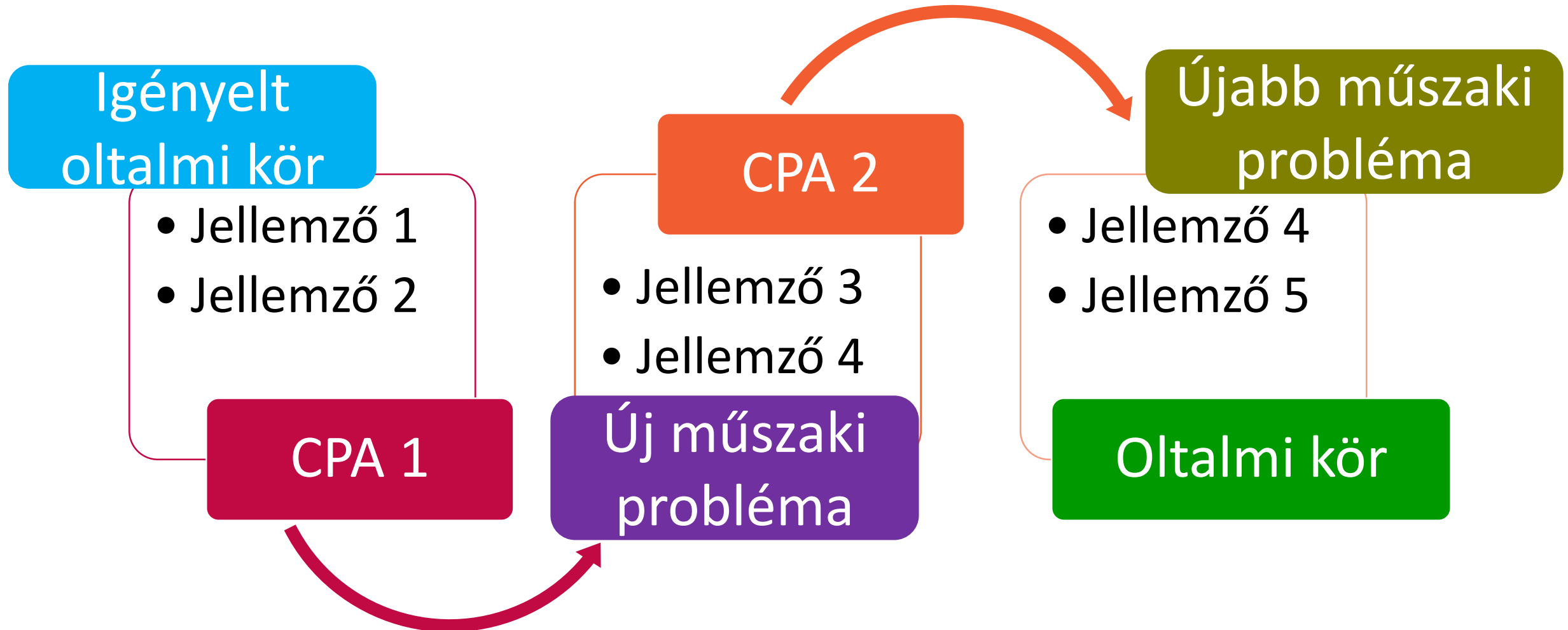
Kísérleti adatok: szinte kizárólag a feltalálói tevékenység igazolására (ld. T 893/02, T 1329/04)

- az állítólagos műszaki hatás *plauzibilis* megalapozására, ha alapos kétely merül fel, hogy az igényelt megoldás egyáltalán alkalmas-e a kitűzött műszaki probléma megoldására/megoldja-e azt

Problem-Solution-Approach (PSA)

- (a) a legközelebbi technika állásának (CPA) meghatározása ;
- (b) a vizsgált igénypont szerinti megoldás összehasonlítása a CPA feltárásával és a különbség(ek) meghatározása;
- (c) azon műszaki hatások vagy eredmények azonosítása, amelyek a különbség(ek)ből erednek vagy azokhoz köthetőek;
- (d) a találmány céljaként megfogalmazni azt a műszaki problémát, amely a fenti hatásokkal/eredményekkel megoldható; és
- (e) megvizsgálni, hogy a szakember - a technika állását figyelembe véve - javasolta volna-e az igényelt műszaki jellemzőket annak érdekében, hogy az igényelt találmány szerint elért eredményeket/hatásokat elérje.

PSA az elbírálás során



Mi következik a PSA-ból?



(c) azon műszaki hatás(ok) vagy eredmény(ek) azonosítása, amely(ek) a különbség(ek)ből erednek vagy ahhoz/azokhoz köthető(ek)

- a **műszaki hatás**oknak vagy eredményeknek **hozzáférhető**nek kell lenniük
- „**effective date**” (elsőbbség napja)
- a **bejelentő/jogosult felelőssége** az igényelt megoldás állítólagos előnyeinek bemutatása
- a műszaki problémának az igényelt találmány műszaki jellemzőivel **közvetlenül és okozati összefüggésben álló hatásokból** kell származnia
- egy adott hatás nem használható fel a műszaki probléma megfogalmazásakor, ha az olyan további információkat igényel, amelyek **nem álltak a szakember rendelkezésére** a szóban forgó bejelentés teljes tartalmának figyelembevételét követően

„Nincs plauzibilitás” elve



- A megadásig bármilyen kísérleti eredmény benyújtható
- Plauzibilitás \Leftrightarrow PSA
- CPA \neq a bejelentő által ismert/definiált CPA-val
- Lehetetlen minden eshetőségre elegendő példát adni a bejelentés napján

Ab initio plauzibilitás elve



Spekulatív a bejelentések/szabadalmak kiszűrése

Feltételei:

- megoldandó műszaki probléma ismertetése
- a feltárás *legalább* **plauzibilissá** kell tegye a műszaki probléma megoldását

Eszközei:

- kísérleti adatok a leírásban vagy
- a szakember köteleles tudása az elsőbbség napján,
vagy
- később csatolt (post-published) bizonyítékok (kísérletek vagy elméleti/tudományos magyarázatok formájában)

Ellenérdekű felek előnyben

Ab initio implauzibilitás elve



Feltétele:

- *legalább megkérdőjelezhető* legyen, hogy az igényelt műszaki hatást a bejelentés napján valóban elérték

Eszközei:

- a leírás tartalma vagy
- a szakember köteles tudása az elsőbbség napján.

Később csatolt (post-published) bizonyítékok figyelembe vétele:

- mindig, hacsak a bejelentés napján implauzibilis nem volt az adott műszaki hatás

Jogosultak előnyben

A plauzibilitásról – csak egyszerűen

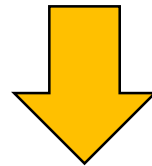


Post-published bizonyíték figyelembevétele, amennyiben a benyújtott <u>bejelentés</u>	Nincs plauzibilitás	<i>Ab initio</i> plauzibilitás	<i>Ab initio</i> implauzibilitás
bemutatta, hogy a <i>műszaki hatás</i> legalábbis plauzibilis	✓	✓	✓
nem bemutatta be, hogy a <i>műszaki hatás</i> plauzibilis és a bejelentés napján nem tartalmazott <u>még utalást sem</u> arra, hogy implauzibilis lenne	✓	✓	X
nem bemutatta be, hogy a <i>műszaki hatás</i> plauzibilis és a bejelentés napján volt valami, ami arra <u>utalt</u> , hogy implauzibilis lenne	✓	X	X

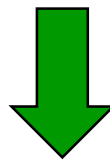
Mire jutott az EBoA?

Viszonyítási alap: **az elsőbbség napja és a szakember tudása**

Ha a később publikált bizonyíték **nem az egyedüli információforrás** az igényelt műszaki hatásra



felhasználható a feltalálói tevékenység megítéléshez (plauzibilis-e vagy sem)



***Ab initio* plauzibilitás elve**

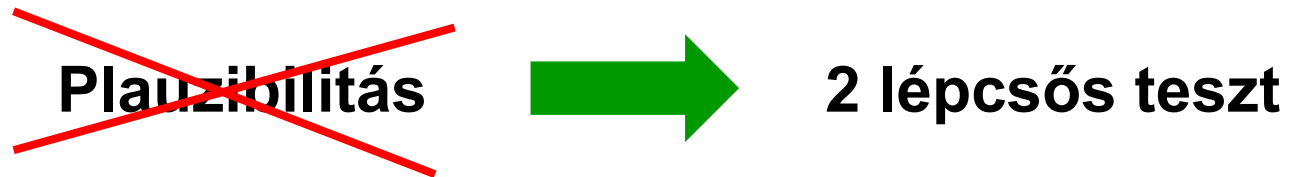
Akkor mit is mondott ki a G 2/21?



Később publikált adat (*post-published evidence*) akkor fogadható el a feltételezett hatás alátámasztásakor, ha az adott hatás

(i) beletartozik a leírás eredeti műszaki kitanításába; és

(ii) megtestesül az eredetileg feltárt találmányban.



„A patent applicant or proprietor may rely upon a technical effect for inventive step if the skilled person, having the common general knowledge in mind, and based on the application as originally filed, would derive said effect as being encompassed by the technical teaching and embodied by the same originally disclosed invention.” G 2/21

A BoA döntése a T 0116/18 ügyben 2023. július 28.



**Az ESZH elutasította
a fellebbezést és fenntartotta
a szabadalmat.**



„Semmit sem nyerhetünk vagy veszíthetünk a döntésünkkel.
Ez az egyik oka annak, hogy erősek vagyunk.
Nem szabad személyes ügyet csinálnunk belőle.”

1. Műszaki kitanítás

- műszaki kitanítás = leírás teljes tartalma → lehető legtágabb ismertetés
- igényelt műszaki hatás + oltalmi kör → csak ***konceptuálisan*** szükséges tartalmaznia a lehető legtágabb kitanításnak
- igényelt műszaki hatást **nem szükséges konkrétan** (pl. pozitív kinyilatkoztatással) **feltárni**
- elegendő lehet, ha a bejelentés alapján **a szakember szükségszerűen társítja** az adott hatást az igényelt megoldáshoz

2. Leírás teljes tartalmában megtestesül

Van-e a szakembernek bármi oka kételkedni abban, hogy

- a műszaki hatás az igényelt megoldással együtt nem értendő bele a legtágabb ismertetésbe és
- a feltételezett műszaki hatás elérhető az igényelt megoldással?

Műszaki kitanítás + az igényelt megoldás = az eredetileg feltárt találmány (legtágabb ismertetés) egy megvalósítási módja

2. Leírás teljes tartalmában megtestesül (folyt.)

- Nem előfeltétel, hogy a leírás kísérleti adatokat/bizonyítékokat tartalmazzon az állítólagos hatás alátámasztására
- A műszaki kitanításnak a későbbi szakaszban is magában kell foglalnia az igényelt műszaki hatást és ugyanazt a találmányt kell megtestesítenie
- Ha egy hatásra egy későbbi szakaszban (pl. a bejelentés napja után) is lehet hivatkozni, a hatást és annak kísérleti bizonyítékait nem feltétlenül szükséges a bejelentésben szerepeltetni

2. Leírás teljes tartalmában megtestesül (folyt.)

Ha kötelező lenne a leírásban a kísérleti eredmények szerepeltetése:

- csak arra kérhetne a bejelentő oltalmat, amire valóban van példája;
- ellentétes lenne az EPC jogértelmezésével.

Kísérleti eredmények: széles oltalmi kör vs példák száma → nincs szabály

A később publikált bizonyítékok

- a feltárás szempontjából mindig szűken tekintendők (ld. második indikációs találmányok)
- a feltalálói tevékenység megítélése során tágan értelmezendők (vö. nem lehet minden eshetőségre kísérleti eredményeket csatolni)

A G 2/21 döntés hatása az alátámasztás megítélésében



DECISION	APPEAL FROM	FACTS AND CONCLUSION	DATA
T 873/21 (20 June 2023)	Examination	Combination preparation for the treatment of metabolic disorders in horses – post-filing data show a synergistic effect, the application teaches an improved effect over monotherapy with a dopamine receptor agonist	considered
T 887/21 (13 July 2023)	Opposition	Use of a nutritional composition against a second infection – no data in the application, post-filing data show an effect regarded as beyond the teaching of the application; different disease, different mechanism	not considered
T 2735/19 (19 July 2023)	Opposition	Cancer therapy – post-filing data show a generalisation of the technical effect, which the skilled person would have expected	considered
T 258/21 (24 July 2023)	Examination	Reduction of ischemic stroke damage – no data in the application, post-filing data show an effect regarded as not suggested in the application	not considered
T 116/18 (28 July 2023)	Opposition	Synergistic effect of compounds in an insecticide composition – data in the application questioned and not considered, post-filing data relate to other insects	considered
T 885/21 (14 September 2023)	Opposition	First medical use of antibody conjugates – data show effects already disclosed in the original application	considered
T 1329/21 (19 September 2023)	Opposition	Cosmetic formulation comprising cellulose microparticles – post-filing data show properties falling within the purpose of the invention according to the application	considered
T 364/20 (04 October 2023)	Opposition	Paraffin composition – positive effect on health argued, no such effect mentioned in the application	not considered
T 681/21 (30 October 2023)	Opposition	Fabric treatment composition – synergistic effect of 2 components in terms of softening argued, softening is denoted the problem to be solved in the application, however, no synergistic effect mentioned	not considered
T 728/21 (16 November 2023)	Opposition	Tablet formulation – data show improved dissolution, dissolution an aspect of the invention according to the application	considered
T 591/21 (23 November 2023)	Opposition	Dishwashing detergent composition – filed data confirm effect of data in the application	considered

Ügy lezárva!

Ügy lezárva?



2024. január 17.

Felülvizsgálati kérelem (T 116/18)

- a szóbeli meghallgatáson nem nyilatkozhatott a felszólaló
- a G 2/21-es döntés alapvetéseinek az ügyben releváns interpretációja nem hangzott el



**EBoA döntésének megsemmisítése
Felszólalás eljárási szakaszának újranyitása**

(Ismét) várjuk az EBoA döntését



Vége a második résznek

A következő rész tartalmából...



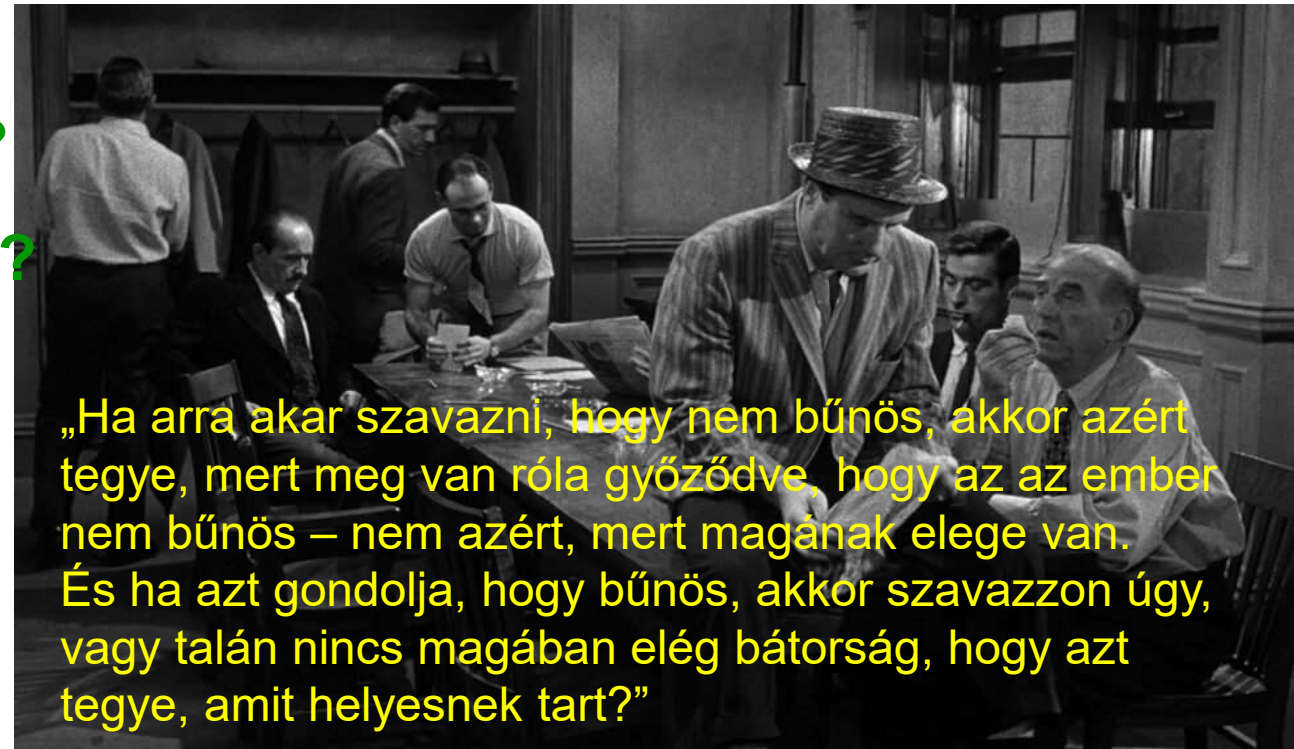
„[a feltételezett hatás]...megtestesül az eredetileg feltárt találmányban”

- Mit jelent?
- Hogyan kell alkalmazni a gyakorlatban?

Megmarad-e a G 2/21 kétlépcsős tesztje?

Új teszt lesz vagy marad-e a plauzibilitás?

Mi lesz a folyamatban lévő ügyekkel?



„Ha arra akar szavazni, hogy nem bűnös, akkor azért tegye, mert meg van róla győződve, hogy az az ember nem bűnös – nem azért, mert magának elege van. És ha azt gondolja, hogy bűnös, akkor szavazzon úgy, vagy talán nincs magában elég bátorság, hogy azt tegye, amit helyesnek tart?”

Köszönöm a figyelmet!

katalin.miklo@hipo.gov.hu