

*Dr. Palágyi Tivadar\**

## ÖNÚJDONSÁGRONTÓ MEGOSZTOTT BEJELENTÉSEK

A címben megjelölt tárgy érdemi tárgyalása előtt leszögezhetjük, hogy az a megállapítás, amely szerint egy európai bejelentés és annak megosztott bejelentése(i) kölcsönösen újdonságrontó(k) lehet(nek) egymásra, első hallásra az ésszerű várakozásokkal, sőt a hatályos szabadalmi törvényekkel és joggyakorlattal ellentétesnek tűnhet. Az olvasó első ösztönös reakciója szerint ugyanis az a tény, hogy egy szabadalmi alapbejelentés és egy megosztott bejelentés kölcsönösen újdonságrontó lehet egymásra nézve, igazságtalan, nincs összhangban az ésszerű várakozásokkal, és jogilag valószínűleg helytelen, mert a sajátos megosztott bejelentések ellen korábban nem merült fel ilyen kifogás. Mindennek az alapja a szabadalmak történetében rejlik.

Az 1883. évi Párizsi Uniós Egyezmény megkötésekor még ismeretlen fogalom volt a megosztott (korábbi kifejezéssel: kiválasztott) bejelentés. Az egyezmény 14. cikke előírta az időnkénti felülvizsgálatot.<sup>1</sup>

1925-ben a Hágai Felülvizsgálati Konferencián beiktatták a Párizsi Uniós Egyezmény szövegébe a bejelentőnek azt a jogát, hogy ha bejelentése nem egységes, azt több részbejelentésre választhatja szét (vagyis megoszthatja), megtartva valamennyi bejelentés benyújtási napját és – ha ennek helye van – az elsőbbség kedvezményét.<sup>2</sup> E módosítás célja az volt, hogy megvédjék a bejelentést az eredetileg kinyilvánított tárgy egy részének elvesztése ellen. Ez a jogi cél világossá teszi, hogy egy bejelentés megosztása semmiképpen sem azon a szándékon alapul, hogy rontsák a bejelentő szabadalomra vonatkozó jogát, és ennek nincs köze a szabadalmazhatósági követelményekhez.

Az 1932. évi Londoni Felülvizsgálati Konferencia több fontos rendelkezés között lehetővé tette több uniós elsőbbség egyidejű igénylését.

Az egyezmény ötödik felülvizsgálata 1958-ban Lisszabonban történt. A Lisszaboni Konferencia két fontos intézkedése volt, hogy kimondta:

- a) a korábbi bejelentés visszavonásával és új bejelentés benyújtásával új elsőbbségi év indítható; és
- b) a bejelentőnek joga van bejelentését saját kezdeményezésből megosztani, megtartva valamennyi részbejelentés benyújtási napjaként az eredeti bejelentés benyújtási napját és – ha ennek helye van – az elsőbbség kedvezményét [4G cikk, (1) és (2) paragrafus].

\* Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

<sup>1</sup> *Somorjay Ottó*: Bevezetés a külföldi szabadalmi jogba, 1982, p. 8.

<sup>2</sup> *Kluwer Law International: Manual for the handling of applications for patents, designs and trade marks throughout the world*, Vol. 9, Paris Convention 1883–1967.

A Párizsi Uniós Egyezmény tehát mind az egységesség hiánya miatti, mind a saját kezdeményezésből származó megosztásról úgy rendelkezik, hogy a bejelentő a megosztott bejelentés időpontjaként megőrzi a kezdeti bejelentés időpontját, és adott esetben az elsőbbségi jog előnyét is. Ezt a szövegezést lényegileg azonos hatállyal felvették az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 76. cikkébe is, amely szerint „a megosztott bejelentést, ha tárgya nem terjed túl a korábbi bejelentés tárgyán, úgy kell tekinteni, hogy a korábbi bejelentés benyújtási napján nyújtották be, és élveznie kell bármilyen elsőbbségi jogot”. Úgy tűnik, hogy a Párizsi Uniós Egyezmény és az ESZE jogalkotói ilyen módon kívánták kifejezni, hogy vonatkozó tárgyakra nézve mindkét bejelentésnek azonos érvényes időpontja van. Így fel lehet tételezni, hogy a technika állása szempontjából teljesen azonos módon kell őket kezelni.

Azt a nézetet, hogy egy alapbejelentés és a megosztott bejelentése között nem állhat fenn önutkőzés, alátámasztja az 1969-ben aláírt és 1980-ban hatályba lépett Bécsi Egyezmény is,<sup>3</sup> amely a nemzetközi szerződésekre vonatkozó törvényt szabályozza, és az ESZE értelmezésével kapcsolatban két szabályt állapít meg:

- az ESZE-t jóhiszeműen kell értelmezni, és
- az ESZE kifejezéseinek a szövegösszefüggésből adódó szokásos jelentést kell adni az ESZE tárgyának és céljának a fényében.

Most visszatérünk a címben megjelölt témára, és azt a kérdést tárgyaljuk, hogy egy második bejelentés vagy megosztott bejelentés újdonságrontóvá válhat-e egy alapbejelentésre nézve és *vice versa*.

Ha az egyszerűség kedvéért önutkőzésnek nevezzük azt, amikor egy alapbejelentés és egy abból származó második bejelentés vagy megosztott bejelentés egymásra nézve újdonságrontóvá válik, megállapíthatjuk, hogy a saját kezdeményezésből való megosztást lehetővé tevő, 1958. évi Lisszaboni Konferencia idején és az azt követő évtizedekben ismeretlen volt ez a fogalom alapvetően azért, mert a megosztott bejelentések leírása benyújtáskor rendszerint megegyezett az alapbejelentés leírásával, és ennek a leírásnak a tárgyát a megosztott bejelentés tárgya szerinti módosításakor általában nem változtatták. Önutkőzés ugyanis az alapbejelentés vagy a megosztott bejelentés tárgyának módosítása esetén következhet be.

Az európai bejelentők széles köre sok év óta használja a megosztott európai bejelentések benyújtásának lehetőségét, egyrészt az egységességi kifogások elhárítására, másrészt egyéb, főleg stratégiai célokra. Amikor egy bejelentésnek, amelyet itt alapbejelentésnek nevezünk, egynél több elsőbbsége van, ez rendszerint érvényes lesz az alapbejelentésből származtatott megosztott bejelentésre is, azonban amikor a megosztott bejelentés igénypontjai csupán későbbi elsőbbségre jogosultak, ezekre az igénypontokra nézve újdonságrontó lehet az alapbejelentésben korábbi elsőbbséget élvező tárgy.<sup>4</sup> Ez az újdonságrontás kölcsönös lehet, mert

<sup>3</sup> Wikipedia, the free encyclopedia: Vienna Convention on the Law Treaties (2013).

<sup>4</sup> Courtenay C. Brinckerhoff: The danger of self-colliding divisional applications in the EPO. EP Newsletter, 2013. december 19.; [www.martindale.com/intellectual-property-law/article\\_Foley-Lardner-LLP\\_2046254.htm](http://www.martindale.com/intellectual-property-law/article_Foley-Lardner-LLP_2046254.htm).

ha a megosztott bejelentést veszélyezteti az alapbejelentés, akkor az alapbejelentést is veszélyeztetheti a megosztott bejelentés annak következtében, hogy a legtöbb esetben egyezés áll fenn az alapbejelentés és a megosztott bejelentés között mind elsőbbség, mind kinyilvánítás terén. Ez a kétirányú veszélyeztetés valójában minden egyes európai alapbejelentés-/megosztottbejelentés(ek)-családban fennállhat, és érintheti a megosztott bejelentésből származó további megosztott bejelentés(ek)e)t is.

Először vegyünk szemügyre egy olyan esetet, ahol egy első (elsőbbségi) bejelentésben egy találmányt általános kifejezésekkel nyilvánítanak ki (itt ABC-vel jelölve), és egy európai bejelentésben igénylik az elsőbbségi bejelentés elsőbbségét. Az európai bejelentést megosztják, és az (európai) alapbejelentésben egy korlátozottabb változatot (ABC1) igényelnek, amely nincs kinyilvánítva az elsőbbségi bejelentésben. Az elsőbbségi bejelentés azonban tartalmaz egy sajátos példát (ABC2), amely az alapbejelentés igényelt tárgyának határain (ABC1) belülre esik, de csak a megosztott bejelentés leírásába kerül be. Megállapítható, hogy az alapbejelentés korlátozott igénypontja (ABC1) nem jogosult az első bejelentés elsőbbségére, míg a megosztott bejelentés leírásában a sajátos példa (ABC2) élvezi ezt az elsőbbséget. Az a következtetés vonható le, hogy az ESZE 54(3) cikke szerint – amely kimondja, hogy [a teljes kiterjesztésű technika állása (whole contents approach) alapján] egy korábban benyújtott, de később publikált európai szabadalmi bejelentés a technika állásához tartozik – a megosztott bejelentés ültöző bejelentésnek tekinthető, és lerontja az alapbejelentésben igényelt tárgy újdonságát.<sup>5</sup>

Hasonló jellegű ügyre vonatkozik az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) egyik műszaki fellebbezési tanácsának T 680/08 számú, sok vitát kiváltott döntése, amelyben egy első európai szabadalmi bejelentés és egy annak alapján benyújtott második európai bejelentés szerepel. Itt a korábbi európai szabadalmi bejelentés 0,325-0,415 kWh/kg teljes fajlagos hajtóenergia-tartományt nyilvánított ki. Egy következő európai bejelentést 0,330-0,415 kWh/kg módosított tartományra vonatkozó igénypontokkal nyújtottak be. Minthogy a 0,330 kWh/kg konkrét végpont a korábbi bejelentésben nem volt kinyilvánítva, a következő európai bejelentés igénypontjaiban igényelt új tartományt nem tartották az elsőbbségre jogosultnak. Emellett az új tartományt nem lehetett felosztani egy világosan meghatározott olyan tárgyra, amely jogosult volt az elsőbbségre és egy világosan meghatározott másik tárgyra, amely nem volt arra jogosult. Így a későbbi európai bejelentés igénypontja csupán a bejelentési napnak megfelelő elsőbbségre volt jogosult. A korábbi európai bejelentés publikáláskor az ESZE 54(3) cikke alapján a technika állásának részévé vált, és az ebben a dokumentumban kinyilvánított 0,325-0,415 kWh/kg tartomány a későbbi európai bejelentés szűkebb oltalmi körű igénypontját megfosztotta az újdonságtól.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> *Brinckerhoff*: i. m. (4).

<sup>6</sup> *Dr. Rudolf Teschemacher*: Poisonous divisional applications. Bahrdehle IP Report 2013. 4. sz., p. 10.

Az ESZH 2012. szeptemberi, T 1496/11 számú, nem publikált döntése és az angol Szabadalmi Bíróság EWHC 923 számú, a *Nestec SA v Dualit Ltd.*-ügyben 2013-ban hozott döntése azt mutatja, hogy valódi veszély rejlik az ilyen ügyekben. Mindkét döntés olyan helyzetekre vonatkozik, amelyekben az európai bejelentés tárgyát nem korlátozták, hanem általánosították az elsőbbségi bejelentés tárgyához viszonyítva. A következtetés azonban mindkét ügyben azonos: a módosított igénypontra nem volt érvényes elsőbbsége, és az elsőbbségi bejelentés konkrét példája újdonságrontó volt a módosított igénypontra nézve, mégpedig a T 1496/11 számú ügyben a megosztott bejelentések miatt, a *Nestec SA v Dualit Ltd.*-ügyben pedig az elsőbbségi bejelentés (amely európai bejelentés volt) publikációja következtében.

A T 1496/11 számú döntés biztonsági dokumentumok hitelesítési eljárására irányuló bejelentésre vonatkozott.<sup>7</sup> Az első bejelentés olyan önhitelesítő eszközt nyilvánított ki, amely optikai lencsét tartalmazott egy biztonsági eszközzel kombinálva, ahol az utóbbi eszköz egy nyomtatott vagy dombornyomású jellemzőt foglalt magában. Egy később benyújtott európai bejelentés, amely ennek az első bejelentésnek az elsőbbségét igényelte, az igénypontokból elhagyta a nyomtatott vagy dombornyomású jellemzőt. A pontos kinyilvánítási próbát alkalmazva azt találták, hogy ez az igénypont az első bejelentés tárgyától eltérő tárgyra vonatkozik, amely az első bejelentésből közvetlenül és egyértelműen nem leszármaztatható közbenső általánosításnak felel meg. Így a későbbi európai bejelentés igénypontjai nem voltak jogosultak az elsőbbségre. Ezután egy megosztott bejelentést nyújtottak be, amely magában foglalt egy olyan kiviteli alakot, amely azonos volt az első bejelentésben foglalttal, vagyis tartalmazta a nyomtatott vagy dombornyomású jellemzőt. Ez a kiviteli alak jogosult volt az elsőbbségre, és így a megosztott bejelentés publikálásakor az ESZE 54(3) cikke alapján a technika állásának részét képezte, és felhozható volt az alapbejelentés igénypontjainak újdonságával szemben. Az a tény, hogy ugyanez a kiviteli alak ki volt nyilvánítva az alapbejelentésben is, nem érintette az igénypontok érvényességét, mert az igénypontokat nem lehetett elkülöníteni az elsőbbségre jogosult kiviteli alakot magában foglaló tárgyra és egy további, az elsőbbségre nem jogosult, világosan meghatározott másik tárgyra. Ezért a megosztott bejelentésben kinyilvánított kiviteli alak az alapbejelentés igénypontjainak oltalmi körébe esett, és így újdonságrontó volt az alapbejelentés igénypontjaira nézve, aminek következtében megvonták az alapbejelentésre adott szabadalmat.

E példa alapján megállapítható, hogy egy szabadalomcsalád tagjait akkor lehet megvédeni az önütközéstől, ha biztosítjuk, hogy az európai bejelentés valamennyi része jogosult legyen a legkorábbi elsőbbségre, vagyis ha az uniós éven belül az első bejelentés szövegét nem változtatjuk meg. Ez persze a gyakorlatban nem mindig lehetséges. Ezért ha megváltoztatjuk az alapbejelentés szövegét, az önütközés lehetőségét azáltal csökkenthetjük vagy szüntethetjük meg, ha a korábbi bejelentések tárgyát olyan módon iktatjuk be a végső bejelentésbe,

<sup>7</sup> *Teschemacher*: i. m. (6).

hogy lehetővé tesszük az igénypontnak világosan meghatározott változatok sorozataként való újraírását, ahol minden egyes változatra megfelelő elsőbbséget tudunk kijelölni. Az önközés elkerüléséhez tehát a megosztott bejelentés benyújtása előtt az elsőbbségi helyzet gondos felmérésére van szükség.

Ez nem történt meg a T 1496/11 számú döntésnek megfelelő bejelentések ügyében, mert eltérő módon állapították meg az elsőbbségi jogot az alapbejelentés és a megosztott bejelentés esetében. A leírásban levő sajátos példára az elsőbbséget elfogadták, míg ugyanerre a példára mint a vizsgálandó igényponthoz szervesen hozzátartozó részre nem. A T 1496/11 számú döntés arra a megállapításra szorítkozik, hogy az igényelt eszközt úgy általánosították, hogy az magában foglalt az elsőbbségi iratban ki nem nyilvánított kiviteli alakokat is, és így nem képezte ugyanazt a találmányt, mint amely ismertette volt az elsőbbségi iratban. A döntés még csak nem is említette a részleges elsőbbség lehetőségét az állítólag újdonságrontó sajátos kiviteli alakra.

Az angol szabadalmi bíróság döntése a *Nestec SA v Dualit*-ügyben ugyanezzel az elsőbbségi kérdéssel foglalkozik egy első és egy második európai bejelentés kapcsán, ahol a második európai bejelentés az elsőnek az elsőbbségét igényli.<sup>8</sup> Az angol bíró a *Novartis AG v Johnson Medical Ltd.*-ügyben 2009-ben hozott döntést idézve kijelentette:

„Ebből a korábbi döntésből azt állapítom meg, hogy az ESZH megengedhetőnek tekinti különböző elsőbbségi időpontok odaítélését egy szabadalmi igénypont különböző részeinek, ahol ezek a részek világosan meghatározott vagylagos tárgyak korlátozott számát képviselik, és ezeket a vagylagos tárgyakat eltérő elsőbbségi iratok nyilvánították ki (és ismertették). Továbbá ez az elv olyankor is alkalmazható, amikor az igénypont egy általános kifejezést alkalmaz ezeknek az alternatíváknak a leírására és ismertetésére.”

Az idézett szakasz maga utal a G 2/98 számú döntésre, amelyben a Bővített Fellebbezési Tanács a 6.7. pontban a következőket állapította meg:

„Egy általános kifejezés vagy képlet használata egy igénypontban, amelyre az ESZE 88(2) cikkének második mondata szerint többszörös elsőbbséget igényelnek, teljesen elfogadható az ESZE 87(1) és 88(3) cikke alapján, feltéve, hogy ez lehetővé teszi korlátozott számú, világosan meghatározott alternatív tárgyak igénylését.”

Ezt a fellebbezési tanácsok néhány döntése úgy értelmezte, hogy számértékek tartományának egy kontinuumra nem felel meg megkülönböztethető vagylagos kiviteli alakoknak. Ha a kontinuumon belül nem lehet elkülöníthető vagylagos kiviteli alakokat azonosítani, a vitatott igénypontnak mint egésznek a tárgya nem jogosult az igényelt elsőbbségi időpontra (T 1877/08). Ezt az eseti jogot követve az angol szabadalmi bíróság miután megállapította, hogy az igénypont bővített része kiviteli alakok egész sorozatát foglalja magában – megtagadta a konkrét példa részleges elsőbbségét.

<sup>8</sup> *Brinckerhoff*: i. m. (4).

A T 1222/11 számú döntés kimondottan nem ért egyet a T 1877/08 számú és ahhoz hasonló döntésekkel. A tanács megjegyzi, hogy az ESZE 88(3) cikke által megkívánt, arra vonatkozó értékelést, hogy egy igénypont mely elemei (változatai) esnek a többszörös elsőbbségű igénypontok oltalmi körébe, csak úgy lehet elvégezni, ha ennek az igénypontnak az igényelt tárgyát összehasonlítják a többszörös elsőbbségű dokumentumok kinyilvánításával. Ezért annak értékelésekor, hogy egy vitatott igénypont mely változatait fedi a többszörös elsőbbségű dokumentumok valamelyike, az említett összehasonlítás révén fogalmilag azonosítani lehet korlátozott számú, világosan meghatározott alternatív tárgyakat, amelyeknek vagy tulajdonítani lehet az igényelt többszörös elsőbbségi jogot, vagy sem. Ez nyilvánvalóan szükséges annak azonosításához, hogy az igénypontok mely részei élvezik az ESZE 89. cikkében meghatározott elsőbbségi jogot.

Könnyen el lehet képzelni olyan esetet, amikor egy feltaláló olyan elsőbbségi bejelentést nyújt be, amely A és B konkrét leírását tartalmazza, de nem tartalmaz semmilyen találmány(ok)ra vonatkozó igénypontokat vagy általános meghatározást. Ezután egy szabadalmi ügyvivő egy európai szabadalmi bejelentést úgy szövegez meg, hogy az tartalmaz egy A-ra és B-re vonatkozó általános (generikus) igénypontot, továbbá szubgenerikus igénypontokat A-ra vagy B-re, és specifikus igénypontokat A-ra és/vagy B-re. Az elővizsgálati eljárás alatt kötelezik a bejelentőt, hogy ossza meg a bejelentését A és B között. Ekkor a bejelentő a bejelentést korlátozza generikusan csupán A-ra vonatkozó igénypontokra, és benyújt egy megosztott bejelentést generikusan csupán B-re vonatkozó igénypontokkal. A megosztott bejelentés leírását a publikálás előtt nem módosítja, úgyhogy az mind A-t, mind B-t kinyilvánítja.

Most felmerül az a kérdés, hogy a generikus igénypontok az európai bejelentés és/vagy az igényelt elsőbbség napjára jogosultak-e. Az ESZE 87. cikke akkor engedélyez elsőbbséget, amikor az igénypontok ugyanarra a „találmányra” irányulnak. Az ESZE 88(2) cikke megengedi, hogy egy igénypontnak több elsőbbségi időpontja legyen.

Itt megjegyezzük, hogy a szabadalmi jog nem koherens rendszer, ezért számos paradoxont rejtegethet. Amikor ilyen paradoxonok merülnek fel, a bíróságoknak és a fellebbezési tanácsoknak gyakorlati megoldásokat kell találniuk. Úgy tűnik, hogy az előbbi kérdés gyakorlati megoldása szerint a generikus igénypontokat az alap- és a megosztott bejelentésben úgy kell kezelni, hogy két elsőbbségük van: az elsőbbségi időpont és az európai (alap)bejelentés benyújtási időpontja. Ameddig az alapbejelentés és a megosztott bejelentés megtartja A, illetve B eredeti konkrét leírását az igényelt találmányok kiviteli alakjaiként, addig úgy kell tekinteni, hogy az „A kiviteli alakot magában foglaló” és a „B kiviteli alakot magában foglaló” kifejezés részét képezi a vonatkozó bejelentések generikus igénypontjai tárgyának. Ennek következtében az alapbejelentés és a megosztott bejelentés nem lehet a másokra nézve újdonságrontó.

A fellebbezési tanács a T 1877/08 számú döntésben<sup>9</sup> utal az ESZE Előkészítő Munkáinak arra a dokumentumára, amelyet a G 2/98 döntésben idéznek a részleges és a többszörös elsőbbségekkel kapcsolatban; ez a Münchener Diplomáciai Konferencia FCIPI Memorandum, amely a többszörös elsőbbség fogalmára olyan példát szolgáltat, ahol egy első elsőbbségű bejelentés kinyilvánít egy kevés vegyületre vonatkozó (szűk) kémiai képletet, és egy második elsőbbségű bejelentés kinyilvánít egy, a szűk képletet is magában foglaló tágabb kémiai képletet. A memorandum megállapítja, hogy egy mindkét elsőbbséget igénylő bejelentésben elegendő lenne a tág képlet által meghatározott vegyületre irányuló egyetlen igénypontot megszövegezni. Ez az igénypont az első elsőbbség napját élvezné elsőbbségként olyan mértékben, ahogy a vegyület a szűk képlet oltalmi köre alá esik, és a második elsőbbséget élvezné az oltalmi kör fennmaradó részére. A tanács két másik példát is idéz a memorandumból többszörös elsőbbségre, ahol az első szűkebb és tágabb oltalmi körökre vonatkozik, míg a második sajátos és általános meghatározásokra mechanikai területen. A tanács arra következtet, hogy nincs szükség az elsőbbségi jog elismerésére az elsőbbségi bejelentésben kinyilvánított sajátos kiviteli alakra ahhoz, hogy ezt a kiviteli alakot azonosítani lehessen az európai bejelentés igénypontjában külön kiviteli alakként. Így ez a kiviteli alak nem lehet újdonságrontó, ha az igényelt tárgyat általánosították az elsőbbséget igénylő bejelentésben egy szabadalomban.

A memorandum világosan megállapítja, hogy többszörös elsőbbségek esetén kerülni kell a párhuzamos igénypontokat, ahol az egyik igénypont az egyik elsőbbséget élvező tárgyra és a másik igénypont a másik elsőbbséget élvező tárgyra vonatkozik. Az öntököző megszozott bejelentések csapdájának elkerülése céljából javasolták az olyan típusú megoldásokat, ahol egy igénypontot szövegeznek meg a sajátos kiviteli alakra, és egy másikat az általános tárgyra, az utóbbiban lemondva a sajátos kiviteli alak igényléséről. A G 2/98 számú döntés szerint a sajátos példa egy világosan meghatározott alternatív tárgy; a másik alternatíva az igénypont generikus maradéka, amelynek csupán a benyújtási nap az érvényes elsőbbsége.

Itt kitérünk arra is, hogy a Bővített Fellebbezési Tanács G 2/98 számú döntése megerősítette azt az álláspontot, hogy egyetlen igénypont jogosult lehet több elsőbbségre, ha az igénypont korlátozott számú, világosan meghatározott változatokra vonatkozik.<sup>10</sup> Ha azonban egy elsőbbségi iratban kinyilvánított tárgyat nem lehet elkülöníteni világosan meghatározott változatként egy tág igénypont oltalmi körén belül, a tág igénypontot nem lehet egy olyan részre felosztani, amely jogosult az elsőbbségre, és egy olyan részre, amely az elsőbbségre nem jogosult. Ezért, amikor olyan bejelentés elsőbbségét igényeljük, amely egy tágabb igénypont oltalmi körébe eső sajátos kiviteli alakot ír le, amely tágabb igénypont tárgya először és világosan az elsőbbségi bejelentésnél később benyújtott bejelentésből származik, valószínűtlen, hogy a tágabb igénypont bármelyik része jogosult lenne az elsőbbségi időpontra.

<sup>9</sup> *Brinckerhoff*: i. m. (4).

<sup>10</sup> *Teschmacher*: i. m. (6).

Egy olyan európai szabadalom vagy bejelentés, amely magában foglal egy elsőbbségi bejelentésben jelen levő sajátos kiviteli alakot, amelynek az oltalmi köre azonban csupán az említett európai szabadalom vagy bejelentés benyújtási napjára jogosult, természetesen érvényes, ha nincs a benyújtási napnál korábbi, a tárgyhoz tartozó anterioritás. Egy megosztott bejelentés benyújtása azonban létrehozhat ilyen újdonságrontó anterioritást. Ha egy megosztott bejelentést érvényesen nyújtanak be, az egy teljesen független szabadalmi bejelentés lesz, amelynek az elsőbbségét az alapbejelentésétől függetlenül állapítják meg. A teljes kiterjesztésű technika állása alapján a megosztott bejelentés egy olyan konkrét példája, amely az alapbejelentés igénypontjainak elsőbbségénél korábbi elsőbbségre jogosult, mert az elsőbbségi bejelentés már kinyilvánította, az ESZE 54(3) cikke alapján a technika állásának részét képezné. Így ennek a példának a jelenléte a megosztott bejelentésben megfoszthatná az alapbejelentés igénypontjait az újdonságtól (és esetleg *vice versa*).

Az alapbejelentés és a megosztott bejelentés ütközésére olyan, a való életből vett, gépészeti tárgyú példát adunk meg, ahol az európai bejelentés két egyesült királyságbeli szabadalmi bejelentés elsőbbségét igényli, amelyeknek eltérő az általános kinyilvánítása és közös a sajátos kinyilvánítása.<sup>11</sup>

a) Egyesült királyságbeli „A” bejelentés benyújtva az „A” időpontban olyan tárgyra, amely magában foglal „tagokat” tartalmazó készüléket, és az igénypontok több tag jelenlétét ismertetik. Ugyanez vonatkozik az általános leírásra. A sajátos kiviteli alak tagok egy sorozatát írja le, ahol a tagok egy mátrixot képeznek, de a sorozatnak nincs más ismertetése.

b) Egyesült királyságbeli „B” bejelentés, benyújtva a „B” időpontban szintén tagokat tartalmazó tárgyra. A „B” időpont későbbi az „A” időpontnál. Az igénypontok több tag jelenlétét ismertetik. Az általános leírás sajátosan utal tagokra sorozat formájában. A sajátos kiviteli alak ugyanaz, mint az A bejelentésben.

c) Európai bejelentést nyújtanak be, mind az „A”, mind a „B” bejelentés elsőbbségét igényelve. A leírás ugyanaz, mint a B bejelentésé.

d) Európai szabadalmat engedélyeznek tagok sorozatát ismertető igénypontokkal. Az igénypontok a „B” elsőbbségre jogosultak. Itt először fordul elő sorozatok általános kinyilvánítása.

e) Éppen az alapbejelentés engedélyezése előtt egy megosztott európai bejelentést nyújtanak be, és ezt azután publikálják.

f) A megosztott bejelentés megfelel a benyújtott alapbejelentésnek. Ugyanazt a sajátos kiviteli alakot ismerteti, mint az alapbejelentés és az „A” és a „B” alapbejelentés. Ez a sajátos kinyilvánítás az „A” elsőbbségre jogosult, és újdonságrontó az alapszabadalom igénypontjaira, amelyek – miként már említettük – a „B” elsőbbségre jogosultak.

Az önközösre vonatkozó legelső publikáció azt állítja, hogy megosztott bejelentések és azok alapbejelentései kölcsönösen újdonságrontók lehetnek egymásra nézve.<sup>12</sup> Az ESZH

<sup>11</sup> *Malcolm Lawrence, Marc Wilkinson: Poisonous EPC divisionals. epi Informationen*, 2011. 2. sz., p. 54.

<sup>12</sup> *Lawrence, Wilkinson: i. m. (11).*



joggyakorlata alátámasztja ezt a lehetőséget. Egy másik publikáció rámutat, hogy az ESZE 60. cikke szerint az európai szabadalomra vonatkozó jognak a feltalálóhoz vagy jogutódjához kell tartoznia.<sup>13</sup> Ez a cikk az ESZE nagyon fontos rendelkezése, mert nélküle az európai szabadalmi rendszer nem működne helyesen. Ezt azonban mind az ESZH, mind a bejelentők gyakran figyelmen kívül hagyják az ESZH előtti eljárásban, feltehetőleg azért, mert az ESZE 58. cikke lehetővé teszi, hogy bárki benyújthasson egy európai szabadalmi bejelentést, és a jogosultság hiánya az ESZE 100. cikke szerint nem alap a felszólalásra.

Az alapbejelentés és a megosztott bejelentés viszonyát általában elég világosnak lehet tekinteni. Nehezebb probléma merül fel, amikor egy európai szabadalmi bejelentést egy olyan korábbi bejelentés elsőbbségét igényelve nyújtanak be, amelynek a teljes tartalma újdonságrontóvá válik publikálás után. Ez például olyankor történhet meg, amikor egy olyan PCT-bejelentés elsőbbségét igénylik, amely egy olyan példát ismertet, amely nincs kinyilvánítva saját elsőbbségi iratában. Nem ritka, hogy egy bejelentő megkísérli az eredeti példát (A kiviteli alak) egy jobbal (A1 kiviteli alak), például egy jobb hozamot biztosító kémiai példával helyettesíteni. Ez azonban végzetes lehet. Ekkor ugyanis nincs alap az európai bejelentésben arra, hogy azt gondolhassuk: annak igénypontja magában foglalja az A kiviteli alakot. Ezért az elsőbbségi irat teljes tartalma újdonságrontó lesz a generikus igénypontra nézve, jóllehet erre az igénypontra elsőbbséget igényeltek.

Az az állítás, hogy egy alapbejelentés és annak megosztott bejelentése kölcsönösen újdonságrontó [Lawrence és Wilkinson (11-es láb.), illetve Hay (13-as láb.) szerint „mérgező”, Teschermacher (6-os láb.) szerint „önütköző”] lehet, olyan esetekben fordulhat elő, amikor egy tárgy egy kinyilvánított elsőbbségre jogosult, és egy másik tárgy vagy egy későbbi kinyilvánított elsőbbségre, vagy az európai bejelentés bejelentési napjára mint elsőbbségre jogosult.

Minthogy az alapbejelentések és a megosztott bejelentések publikálás után többnyire azonos tartalmúak, ez elvileg lehetővé teszi, hogy az egyiket újdonságrontóként nevezzék meg a másikkal szemben, ha ezt az elsőbbségi időpontok körülményei megengedik. Ennek alapján egy európai bejelentés és annak megosztott bejelentése(i) kölcsönösen újdonságrontók lehetnek, ha kinyilvánított tárgyuk lényegileg azonos (ami majdnem mindig fennáll). Ez a megállapítás az alábbi két elv új egyesítésére alapozható:

a) két bejelentés újdonságrontó ütközésbe kerül, amikor az egyikben *igényelt* anyag *ki van nyilvánítva* a korábbi elsőbbségre jogosult másikban, amely azonban nincs korábban publikálva (teljes kiterjesztésű technika állásán alapuló újdonságrontás);

b) az európai Szabadalmi Egyezmény szerint a két bejelentés bármilyen két bejelentés lehet egy alapbejelentést és annak összes megosztott bejelentését tartalmazó európai szabadalmi családon belül.

<sup>13</sup> M. A. Hay: Re: Poisonous EPC divisionals – an alternative viewpoint, epi Informationen 2011. 3. sz., p. 119.

Az alapbejelentés és a megosztott bejelentés kölcsönös ütközésének valószínűségét jelezhetik az alábbi kockázati tényezők:<sup>14</sup>

- a korábbi alapbejelentés többszörös elsőbbségét igénylő európai szabadalmak igénypontjai;
- a korábbi alapbejelentés egyetlen elsőbbségét igénylő európai szabadalom igénypontjai;
- a benyújtott európai bejelentés lényeges új anyagot tartalmaz a korábbi alapbejelentéshez viszonyítva;
- az európai szabadalomnak legalább egyes igénypontjai említik az általános tájékoztatást;
- az európai szabadalom sajátos kiviteli alakjai említve vannak az alapbejelentésben, és az európai szabadalom legalább néhány igénypontjának az oltalmi köre alá esnek;
- egy megosztott bejelentést nyújtottak be, amely lényegileg reprodukálja az európai alapszabadalmat.

A szabadalmasok vagy a bejelentők az alábbi megelőző lépéseket tehetik:

- a) A javasolt megosztott bejelentések az előző bejelentéseket fenyegetik:
  - a javasolt megosztott bejelentés szövegéből el kell távolítani minden olyan anyagot, amely újdonságrontó lehet bármely előző bejelentés igénypontjaira nézve;
  - a (vonatkozó) elsőbbségi igénypon(t)ka)t ki kell zárni a javasolt megosztott bejelentésből;
  - nem kell benyújtani a javasolt megosztott bejelentést.
- b) Az előző bejelentések fenyegetik a javasolt megosztott bejelentéseket:
  - a javasolt megosztott bejelentés vonatkozásában pontos megkülönböztető módosítási stratégiát kell kialakítani annak benyújtása előtt, és ezt a stratégiát a benyújtás részeként kell megvalósítani.

Az elővizsgálati eljárás előtt vagy alatt az önütközést megelőző cselekvés lehet:

- egy szokásos korlátozás beiktatása a második bejelentés igénypontjaiba, amely szabadalomjogilag megkülönbözteti ezeket az igénypontokat az első bejelentés kinyilvánításától, vagy
- egy sajátos kizáró szakasz (disclaimer) beiktatása a második bejelentés igénypontjaiba, és ezzel azokból az első bejelentésben kinyilvánított újdonságrontó tárgy sebészeti eltávolítása.

A legbiztosabb általános módszer azonban az önütközés megelőzésére, ha nem változtunk egyik bejelentésen sem, vagyis ha nem iktatunk be korlátozást vagy új anyagot sem az alapbejelentésbe, sem a megosztott bejelentésbe.

<sup>14</sup> *Lawrence, Wilkinson: i. m. (11).*