

AZ IGÉNYPONTOK SZEREPE A SZABADALMI JOGBAN – II. RÉSZ BŐVÍTŐ ÉRTELMI MÓDOSÍTÁSOK ELBÍRÁLÁSA AZ EURÓPAI ÉS A MAGYAR SZABADALMI RENDSZERBEN

A tanulmányban a magyar és az európai szabadalmi bejelentések, illetve szabadalmak bővítő értelmű módosításának tilalmával és ennek az igénypontok vizsgálatához kapcsolódó vetületével foglalkozunk. Ennek keretében részletesen tárgyaljuk az Európai Szabadalmi Egyezményhez kötődő európai szabályozást, illetve a kialakult joggyakorlatot, majd ennek fényében valamivel rövidebben kitérünk a magyar szabadalomjogi szabályozásra, illetve joggyakorlatra is. Az Európai Szabadalmi Hivatal joggyakorlatán belül külön figyelmet szentelünk a disclaimereknek, vagyis a szabadalmi igénypontba beiktatott utólagos kizáró szakaszoknak, amelyek bár bővítő értelmű módosítást jelentenek, alkalmazásuk mégis kivételes szabályozás alá esik.

A bővítő értelmű módosítás

1. Bővítő értelmű módosítás az európai szabadalmi rendszerben

Az európai szabadalmi bejelentések, illetve szabadalmak bővítő értelmű módosításának tilalmát az 1973. október 5-i Müncheneri Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény – ESZE⁸) 123. cikkének (2) bekezdése mondja ki:

ESZE 123. cikk – Módosítás

(2) Az európai szabadalmi bejelentés v. európai szabadalom nem módosítható úgy, hogy az európai szabadalom tárgya bővebb legyen a bejelentésnek az elismert bejelentési napon benyújtott tartalmánál.

A fenti bekezdés értelmében sem az európai szabadalmi bejelentés tárgya nem bővíthető a bejelentési eljárás során, sem a megadott európai szabadalom tárgya nem bővíthető a megadást követően, tehát egy európai felszólalási eljárás, egy nemzeti megsemmisítési eljárás vagy egy központi korlátozási eljárás során. Ugyanakkor az ESZE nem definiálja, hogy mit ért pontosan a szabadalmi bejelentés vagy a szabadalom tárgyán, és mit ért ennek bővítése alatt.

Az Európai Szabadalmi Hivatal Fellebbezési Tanácsainak és Kibővített Fellebbezési Tanácsának precedensjoga az ESZE 123. cikk (2) bekezdését egyrészt interpretálta, másrészt megadta azokat a kritériumokat, amelyek mellett a módosítás nem tekintendő bővítő értelműnek.

⁸ Az Európai Szabadalmi Egyezménynek itt a 2007. december 13-tól hatályos szövegét vesszük alapul, amelyre röviden, ESZE-ként hivatkozunk.

A T194/84 döntés szerint bővítő értelmű a módosítás, ha eredményeként a szakember olyan új információhoz jut, amely nem volt közvetlenül és egyértelműen levezethető az eredeti tartalomból, figyelembe véve a szakember számára implicit módon benne foglalt tartalmat is (ún. *disclosure test*).

A fenti döntés egyben arra is választ ad, hogy mi a szabadalmi bejelentés, illetve a szabadalom tárgya: azon explicit és implicit információtartalom összessége, ami a bejelentés/szabadalom egészében foglaltatik. (Megjegyezzük, hogy az implicit információtartalmat az ESZH – legalábbis az első fokon eljáró elbírálók – igen szűken értelmezik.) Világos tehát, hogy mind a leírás, mind az igénypontok, mind a rajzok módosítása eredményezheti a szabadalmi bejelentés, illetve a szabadalom tárgyának bővülését. A kivonat ebből a szempontból irreleváns, mivel az az ESZE 85. cikke szerint kizárólag a műszaki tájékoztatás céljára szolgál.

A bővítő értelmű módosítások tilalma két okból is indokolt. Egyrészt a bejelentési naphoz képest új információk bevitelével a feltaláló vagy jogutódja tágíthatná oltalmi igényét, ami monopoljogról lévén szó, és mivel a szabadalom megadásával az oltalom a bejelentési napra visszaható hatállyal keletkezik – harmadik személyekre nézve sérelmes lenne. Másrészt nem engedhető meg, hogy valaki a bejelentés benyújtásakor hiányos kitanítást utólag orvosolhassa, mivel ez arra ösztönözné a feltalálókat, hogy már az ötlet stádiumában (tehát még a találmány megvalósítási módjának pontos kidolgozását megelőzően) nyújtsanak be szabadalmi bejelentést, mintegy fenntartva maguk számára a jogot az ötlet pontos kidolgozásához.

A második indok szempontjából nyilvánvalóan nem elég pusztán az igénypontok bővítő értelmű módosítását tiltani, de már az első indok alapján sem, mivel az oltalom terjedelmét nem kizárólag az igénypontok határozzák meg.

ESZE 69. cikk – A szabadalmi oltalom terjedelme

(1) Az európai szabadalom, illetve az európai szabadalmi bejelentés alapján fennálló oltalom terjedelmét az igénypontok határozzák meg. Az igénypontokat azonban a leírás és a rajzok alapján kell értelmezni.

Vagyis a leírás és a rajzok bővítő értelmű módosításával elképzelhető, hogy közvetett módon az oltalom terjedelme is megnő.

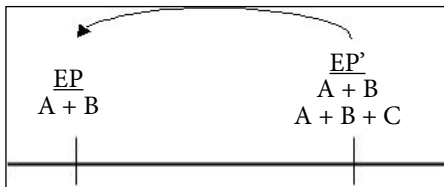
2. A tartalmi módosítások típusai

Lássuk röviden, hogy a találmány szempontjából milyen tartalmi módosítások lehetségesek.

2.1. Hozzáadás – új jellemző

Legyen egy EP európai szabadalmi bejelentés tárgya A+B (A és B jellemzőkkel meghatározott találmány, függetlenül attól, hogy igényponti szinten megjelent-e). Az EP' szabadalmi

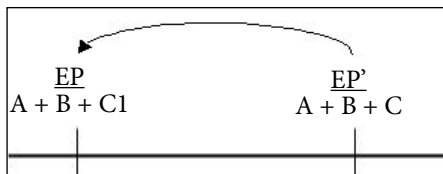
bejelentést (vagy szabadalmat) úgy módosítják, hogy tartalmazzon még egy A+B+C alakú találmányt is, amely az eredeti, EP bejelentéshez képest egy új kiviteli alaknak felel meg.



Mivel az új kiviteli alak C jellemzője nem volt megismerhető az eredeti, EP bejelentésből, ezért a T194/84 döntés értelmében bővítő értelmű módosításnak számít – tehát nem engedhető meg az ESZE 123. cikk (2) bekezdése értelmében.

2.2. Csere – jellemző általánosítása

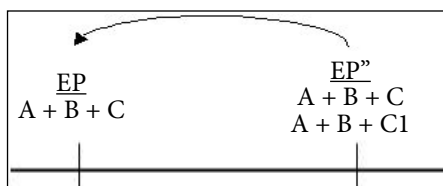
Legyen az EP bejelentésben feltárt találmány A+B+C1, az EP' bejelentés (illetve szabadalom) pedig vonatkozzon A+B+C találmányra (ahol C általánosítása C1-nek, például C1=réz és C=fém).



A T194/84 döntés értelmében ismét bővítő értelmű módosítással állunk szemben, hiszen az általánosabb C jellemző nyilván olyan többletinformáció, amely az eredeti bejelentésből nem volt kiolvasható (kivételes esetben azonban elképzelhető, hogy az implicit tartalomba bele lehetett érteni).

2.3. Csere – jellemző specifikálása

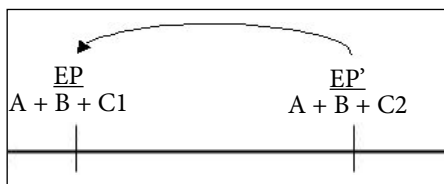
Legyen most az EP' bejelentésnek (illetve szabadalomnak) az EP bejelentéshez képest egy új aligénypontja, amely A+B+(C=C1) alakú (vagyis aligénypont, azzal jellemezve, hogy a C jellemző C1; például C=fém és C1=réz).



Ilyen esetben a speciális C1 jellemző egy szűkítés, illetve specifikálás a bővebb értelmű C jellemzőhöz képest, tehát elvileg implicit módon a C1 jellemző is szerepelt az EP bejelentésben. Az ESZH Módszertani útmutatója szerint azonban a „speciális” újnak számít az „általánoshoz” képest (GL⁹ C-IV, 9.5), tehát a „réz” olyan új jellemző, amelyet az eredeti EP bejelentés nem tárt fel, és ezért az ilyen aligénypont (vagy akárcsak új kiviteli példa) a T194/84 döntés értelmében bővítő értelmű módosítás.

2.4. Csere – jellemző helyettesítése új jellemzővel

Új jellemző alatt itt olyan jellemzőt értünk, amely a lecserélt jellemzőnek se nem általánosítása, se nem specifikálása (konkretizálása) – az új jellemző egész egyszerűen *más*, mint a korábbi. Legyen például az EP bejelentés tárgya $A+B+(C1=\text{réz})$, míg a módosított EP' bejelentés, illetve szabadalom vonatkozzon $A+B+(C2=\text{vas})$ találmányra.

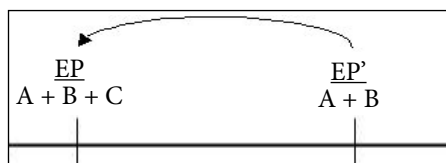


Ez esetben, mivel a $C2=\text{vas}$ jellemzőt tartalmazó kiviteli alak nem volt tárgya az EP bejelentésnek, ezért a T194/84 döntés értelmében az $A+B+C2$ találmány utólagos bevétele bővítő értelmű módosításnak számít.

Megjegyezzük, hogy egy jellemző helyettesítése új jellemzővel mindig felfogható két egymást követő módosításként: egy meglévő jellemző elhagyásaként és egy új jellemző hozzáadásaként.

2.5. Jellemző elhagyása

Utoljára tekintsük azt az esetet, amikor az EP tárgya $A+B+C$, az EP' bejelentésben (illetve szabadalomban) azonban $A+B$ találmányra igényelnek oltalmat.



⁹ Guidelines for Examination in the European Patent Office - röviden: GL (az ESZH Módszertani útmutatója).

Az ESZH kialakult joggyakorlatában az ESZE 123. cikk (2) bekezdése szerinti bővítő értelmű módosításnak számít az is, ha egy, az eredeti bejelentés minden kiviteli alakjánál szükséges jellemzőként bemutatott jellemzőt elhagyunk (T331/87, GL C-VI, 5.3.10). Egy igénypont oltalmi köre annál tágabb, minél kevesebb jellemzőt kötünk ki benne (beleértve mind a tárgyi kör, mind a jellemző rész jellemzőit), egy jellemző elhagyásával tehát az oltalmi kör tágulna – ami hasonlóan az előző pontokban látott bővítő értelmű módosításokhoz – az eredeti oltalmi igényen való túlterjeszkedést eredményezné.

A megadásra irányuló eljárás során a T331/87 döntés rögzítette azokat a szigorú feltételeket, amelyek teljesülése esetén kivételesen lehetőség van egy igényponti jellemző cseréjére vagy elhagyására (GL C-VI, 5.3.10).

„Egy igényponti jellemző cseréje vagy elhagyása abban az esetben nem ütközik az ESZE 123(2) cikkének tilalmával (bővítő értelmű módosítások tilalma szabadalmi bejelentés esetén), ha a szakember közvetlenül és egyértelműen felismerné, hogy:

- (i) a leírás a jellemzőt nem mint szükséges jellemzőt ismerteti;*
- (ii) a jellemző mint olyan nem elengedhetetlen a találmány működése szempontjából a megoldandó műszaki probléma fényében;*
- (iii) a jellemző cseréje vagy elhagyása nem igényli más jellemzők komolyabb módosítását a változások kompenzálása végett.”*

A T331/87 döntés fényében tehát akkor beszélünk a fenti példában bővítő értelmű módosításról, ha az elhagyott C jellemző az eredeti EP bejelentés alapján a találmány szempontjából elengedhetetlennek tűnhetett; ezzel szemben a módosítás megengedhető, ha az eredeti EP bejelentésből egyértelmű, hogy a C jellemző opcionális. Azonban az ilyen, nem bővítő értelmű módosítás is csak a bejelentési eljárás során engedhető meg, hiszen az oltalmi kör a megadást követően – egy európai felszólalási, nemzeti megsemmisítési, illetve központi korlátozási eljárás keretében – már egyáltalán nem tágítható:

ESZE 123. cikk (3) *Az európai szabadalom igénypontjai nem módosíthatók úgy, hogy az oltalmat ezáltal kiterjesszék.*

3. Különleges elbírálás alá eső módosítások

3.1. Hibák utólagos korrigálása

Az európai szabadalmi bejelentés anyagában található hibák utólagos javítása általában megengedett:

ESZE VSZ 88. szabály – *Az Európai Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott iratokban előforduló hibák kijavítása*

Az Európai Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott iratokban előforduló nyelvi és helyesírási hibák, valamint elírások kérelemre kijavíthatók. Ha azonban a kijavításra irányuló kérelem a leírásra, az igénypontokra vagy a rajzokra vonatkozik, a kijavításnak oly módon kell egyértel-

műnek lennie, hogy azonnal nyilvánvaló legyen, hogy a szándék nem másra, mint a javasolt kijavításra irányult.

A fenti szabály a leírás, az igénypontok és rajzok dokumentumain túlmenően egyéb bejelentési iratok javítását is megengedi – itt tipikusan a bejelentési kérelem (*request*) irataiban szereplő elírásokra kell gondolni, amelyek többnyire minden akadály nélkül javíthatók. Ezzel szemben a leírás, az igénypontok és a rajzok hibáinak kijavítása sokkal szigorúbb feltételekhez kötött az ESZE Végrehajtási szabályzatának 88. szabálya szerint, amelyet a G3/89 döntés fejtett ki részletesen. A Kibővített Fellebbezési Tanács döntése értelmében a javítás csak abban az esetben nem számít bővítő értelmű módosításnak, ha a hiba a szakember által egyértelműen megállapítható a bejelentés anyagai (leírás, igénypontok és rajzok) és általános szakismeretei (*common general knowledge*) alapján. Nem elég azonban, hogy a szakember képes legyen észlelni a hibát, további feltétel, hogy a szükséges javítást is minden kétséget kizáróan egyértelműen felismerhesse (pl. számítási hibák javítása). A javítás megengedhetőségének vizsgálatakor a fiktív szakember csak az elismert bejelentési napon benyújtott leírásra, igénypontokra és rajzokra támaszkodhat, illetve általános szakismereteire, tehát sem a kivonatra, sem az elsőbbségi iratra – még abban az esetben sem, ha azt az európai szabadalmi bejelentéssel együtt nyújtották be.

3.2. *Disclaimerek*

A disclaimer az igénypontba beépített kizáró szakasz, amely többnyire olyan ismert megoldást hivatott kizárni az oltalomból, amely egyébként beleesne egy általánosabb megoldási csoportot magában foglaló igénypont oltalmi körébe. Például egy speciális fém (pl. rezet) alkalmazó ismert megoldáshoz képest valaki felismeri, hogy a rezet nem annak egyedi tulajdonságai teszik alkalmassá az adott funkció betöltésére, hanem jó elektromos vezetőképessége, így a megoldás kiterjeszhető tetszőleges fémre. Az oltalmat tetszőleges fémre igényelve a rezet tartalmazó ismert megoldás is beleesne az oltalmi körbe, ami nyilván nem felel meg az újdonság kritériumának, ezért azt ki kell zárni az összes lehetséges fém közül. Erre szolgál a disclaimer: „fém, amely nem réz”.

Az igénypontban a negatív jellemzés általában nem kívánatos, azonban lehetnek olyan esetek, mint a fenti példában, amikor pozitív jellemzőkkel nem írható körül a „fém, amely nem réz” anyagokat magában foglaló halmaz (ezen nyilván csak formálisan segít a „réztől különböző fém” megfogalmazás). Ilyenkor a disclaimerek használata megengedhető. Azonban ha a disclaimer szükségessége csak a bejelentést követően merül fel, például az újdonságvizsgálat során feltárt speciális megoldás fényében, amelytől el kell határolni a találmányt, akkor problémát jelenthet, ha a disclaimert explicit módon nem támasztja alá a leírás. Ilyen esetekben a disclaimer utólagos beiktatása szigorú feltételekhez kötött az európai joggyakorlatban.

A Kibővített Fellebbezési Tanács G1/03 és G2/03 döntése értelmében a disclaimerek utólagos bevitele csak kivételesen és csak a következő esetekben megengedhető:

- (i) A teljes kiterjesztésű technika állásától való elhatárolás érdekében (a tanács itt figyelembe vette a teljes kiterjesztésű technika állásának eredeti célját, amely kizárólag a kettős szabadalmazás megakadályozása, így a teljes kiterjesztésű technika állása csak az átfedő találmány szabadalmazhatóságát zárhatja ki, a későbbi bejelentés új megoldásait nem érintheti – az átfedő részt viszont csak disclaimerrel lehet kizárni).
- (ii) Véletlen feltárasnak minősülő technika állásától való elhatárolás érdekében (tehát ha a korábbi speciális megoldás olyan távolinak számít, hogy azt a szakember semmiképp nem vette volna figyelembe).
- (iii) Szabadalmazható találmányok közül kizárt megoldásoktól való elhatárolás céljából [például „nem emberi” jelző beiktatása, hogy kizárják a közrendbe vagy közerkölcsbe ütköző megoldásokat az ESZE 53. cikk (a) bekezdésének megfelelően].

Viszont a fenti döntések értelmében (lásd még GL C-VI, 5.3.11) kifejezetten az ESZE 123. cikk (2) bekezdésébe ütköző, bővítő értelmű módosításnak számít az olyan disclaimer, amely

- nem működő kiviteli alakot zár ki;
- hiányos kitanítást orvosol;
- releváns műszaki hatása van;
- a feltalálói tevékenység megítélésében releváns;
- alkalmas valamely, a nyilvános technika állásától való elhatárolásra.

Ezek közül az első kettő tilalom oka világos. A nem működő kiviteli alak léte és a hiányos kitanítás azt jelenti, hogy a találmány nem volt a bejelentési napon megvalósítható.

Releváns műszaki hatással bíró, illetve a feltalálói tevékenység megítélésében releváns disclaimer alatt olyan értendő, amely az újdonság helyreállítása mellett egyben a műszaki kitanításhoz is hozzátesz – hiszen minden ilyen érdemi kiegészítés az ESZE 123. cikkének (2) bekezdésébe ütköző bővítő értelmű módosításnak számít.

Az utolsó eset a nyilvános technika állásától való elhatárolás, amit nem mindig tiltott az ESZH. A Fellebbezési Tanács T4/80 és T433/86 döntése még nem gördített akadályt az utólagos disclaimerek útjába. A T4/80 döntés szerint megengedhető az igénypontban az utólagos kizáró szakasz, amennyiben a kizárt tárgy után fennmaradó oltalmi kör nem adható meg tömörebben és világosabban pozitív jellemzőkkel. (Például „fém, amely nem réz” tárgya csak úgy lenne megadható pozitív jellemzőkkel, ha felsoroljuk az összes olyan fémét, amely nem réz. Ehhez hasonlóan egy általános, ún. Markush-formulával megadott vegyületcsoport több tucat, de akár több millió vegyületet is megában foglalhat anélkül, hogy azokat egyesével megneveznék.)

A T433/86 döntés explicit is megfogalmazta, hogy a technika állásától való elhatárolás céljából a technika állását képező körülhatárolt tárgy még abban az esetben is kizárható, ha a kizárást az eredeti bejelentés tartalma nem alapozza meg. Ez a messzemenően beje-

lentőbarát politika hamar megváltozott, és sorra születtek az utólagos disclaimerék alkalmazhatóságának korlátozásai. A T170/87 döntés már tiltotta az új műszaki információval bíró utólagos disclaimer, a T526/92 döntés lényegében ugyanezt mondta ki olyan kizáró szakaszokra, amelyek eredményeként egy új paramétertartomány kerül be az igénypontba. A T323/97 döntés már szöges ellentétben állt a T433/86 döntéssel, kinyilvánítva, hogy az utólagos disclaimer módosításnak minősül, így az ESZE 123. cikk (2) bekezdése értelmében a disclaimernek is kell, hogy legyen alapja az eredeti bejelentésben. Ez utóbbi döntés legkritikusabb pontja, hogy a találmány szempontjából műszaki relevanciával nem bíró igényponti jellemzők tekintetében is szembefordult a korábbi joggyakorlattal, amely a Kibővített Fellebbezési Tanács G1/93 döntése nyomán az ilyen, műszaki jellegű hozzájárulást nem nyújtó utólagos kizáró szakaszokkal szemben megengedő volt. A T323/97 döntést az eljáró Fellebbezési Tanács a Kibővített Fellebbezési Tanács G2/98 döntésére alapította, amely az elsőbbség kérdésében szerepet játszó „azonos találmány” kritériumánál kifejezetten nem engedte meg a találmány műszaki és nem műszaki jellemzői közti különbségtételt. Ezt a Fellebbezési Tanács úgy értékelte, mint a korábbi joggyakorlatot felülíró döntést, amely a disclaimerék megengedhetőségének vizsgálatánál is alkalmazandó.

Végül a Kibővített Fellebbezési Tanács tett pontot a hosszú évekig húzódo jogértelmezési viták végére a fentebb ismertetett és az ESZH Módszertani útmutatójában is összefoglalt G1/03, illetve G2/03 döntéssel, amelyek végképp szakítottak a kezdeti liberális gyakorlattal, és szigorú különbséget tettek a nyilvános technika állásától és a teljes kiterjesztésű technika állásától való elhatároláshoz szükséges disclaimerek között, kizárólag az utóbbiakat engedélyezve. Tehát a G1/03, illetve a G2/03 döntés még abban az esetben sem engedi meg a kizáró szakasz utólagos beiktatását az igénypontba, ha ez pusztán igénypont-technikai kizárás (pl. a „fém, amely nem réz” esetében), amely szigorúan csak a technika állásától való elhatárolást szolgálja, és nem tesz hozzá a műszaki kitanításhoz. Épp ellenkezőleg, az utólagos disclaimer beiktatása kizárólag a fenti három esetben megengedhető (tehát teljes kiterjesztésű technika állásától, véletlen feltárástól vagy szabadalmi oltalomból kizárt találmányoktól való elhatároláshoz), feltéve, hogy a disclaimer nem megy túl a neki szánt korlátozó funkción, különösen nem tesz hozzá a műszaki kitanításhoz.

A Kibővített Fellebbezési Tanács annak ellenére hozta ezt a szigorú döntést, hogy számos szakmai szervezettől (epi, FICPI, CIPA, CIA, BIA), valamint az ipar és a privát képviseleti szféra számos képviselőjétől érkezett szakmai álláspont a bejelentőbarát politika folytatása mellett.

3.3. A leírás egyéb módosításai

A módszertani útmutató a leírás további megengedhető (nem bővítő értelmű) módosításait is megadja (GL C-VI, 5.3). Ezek szerint nem kifogásolható a technika állására vonatkozó további szükséges információk utólagos megadása, ami gyakran az ESZH elbírálójának fel-

hívására történik. Általában megengedett a homályos megfogalmazás tisztázása, valamely következtetlenség kiküszöbölése. Utólag is megadhatók a szakember által amúgy is kikövetkeztethető műszaki hatások. Nem megengedhetők viszont a sematikus ábráról leolvasott információk (pl. méretarányok), továbbá szöveg hozzáadása, változtatása vagy elhagyása, ha az új információtartalmat eredményez. Különösen nem vezethetők le az eredeti bejelentés tartalmából az új példák és az új műszaki hatások, illetve előnyök – így ezek utólagos beszúrása bővítő értelmű módosításnak számít.

4. Bővítő értelmű módosítás a magyar szabadalmi rendszerben

A bővítő értelmű módosításokat a magyarországi 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról (továbbiakban: Szt.) is tiltja.

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.*

(2) *A bejelentő – az (1) bekezdésben megszabott keretek között – a szabadalom megadása kérdésében hozott döntés jogerőre emelkedéséig módosíthatja a szabadalmi leírást, az igénypontot és a rajzot.*

A jelenlegi szabályozás áttekintése előtt érdemes rövid történeti kitekintést tenni az 1969. évi II. tv. (RSzt.) rendelkezéseit illetően. Az RSzt. ismerte az ún. módosítási elsőbbséget.

RSzt. 43. § (1) *Az elsőbbséget megalapító elsőbbségi nap:*

a) általában az a nap, amelyen a szabadalmi bejelentés (bejelentési elsőbbség), illetőleg az oltalmi igénynek a bejelentésben ismertetett megoldáson túlterjedő módosítása (módosítási elsőbbség) az Országos Találmányi Hivatalhoz beérkezett.

Azonban az RSzt., illetve annak Végrehajtási rendelete (Vr.) az oltalmi igényt, illetve magát a szabadalmazhatóság feltételét a kettős szabadalmazást kiküszöbölő igényrontás szemszögéből nézte.

RSzt. 6. § (3) *A találmány nem részesülhet szabadalmi oltalomban, ha*

c) tárgya korábbi elsőbbségű szabadalom vagy használati mintaoltalom tárgyával egyezik: amennyiben az egyezés részleges, a szabadalmat csak megfelelő korlátozással lehet megadni.

Vr. 3. § (2) *Korábbi elsőbbségű szabadalmon és használati mintaoltalmon [Szt. 6. § (3) bek. c) pont] belföldön adott szabadalmat és használati mintaoltalmat kell érteni, a teljes vagy részleges egyezést az igénypontok egybevetése alapján kell megállapítani.*

A két rendelkezés együtteséből következik, hogy a találmány tárgya alatt elsősorban az igénypontokban megfogalmazódott oltalmi igényt kellett érteni. Ez, illetve a módosítási elsőbbség intézménye révén a bővítő értelmű módosítások megengedése a mai napig érződik mind az MSZH, mind egyes képviselők gyakorlatán. A leírásba új példák, illetve kiegészítő információk bevitele továbbra is gyakorlatban maradt, különösen a vegyészeti tárgyú bejelentések területén, annak ellenére, hogy az MSZH-nak az 1995-ös Szt.-hez kapcsolódó, „A

szabadalmi ügyintézés módszertani útmutatója” c. kiadványa (a továbbiakban Módszertani útmutató) egy az egyben átvette a fent tárgyalt T194/84 döntés nyomán kialakult európai joggyakorlatot.

„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 levezethető közvetlenül és egyértelműen az eredetileg benyújtott bejelentésből.”

Az MSZH Módszertani útmutatója – az ESZH Módszertani útmutatójához hasonlóan – egyben azt a kört is felsorolja, amely nem minősül bővítő értelmű módosításnak. Ilyen megengedhető módosítás a nyelvi, helyesírási, számolási hibák korrigálása, a leírás belső ellentmondásainak kiküszöbölése, valamint a leírás, a rajzok és az igénypontok közötti következetlenségek kiküszöbölése (pl. hivatkozási jelek elírásának, kifejejtésének javítása). Szintén az ESZH Módszertani útmutatójával összhangban nem eredményez bővítő értelmű módosítást az olyan új tartalom bevitel, amely a technika állásáról szolgáltat további információt, vagy nyilvánvaló műszaki hatást magyaráz. Ezzel szemben bővítő értelmű módosításnak minősül a szöveg megváltoztatása, kihagyása vagy új szöveg hozzáadása, ha abból a szakember új információhoz jutott – idetartozik az általános megfogalmazott jellemzők specifikálása (pl. rugalmas alap helyett spirálrugó), új példák bemutatása, valamint a megoldandó műszaki probléma módosítása (kivéve természetesen, ha az az eredeti bejelentés tartalmából is levezethető).

Azt látjuk tehát, hogy – legalábbis papíron – az MSZH és az ESZH azonos alapelvek mentén ítéli meg a módosításokat, vagyis bővítő értelmű módosítás minden, amivel a szakember új információhoz jutott, különösen szöveg megváltoztatása, kihagyása vagy új szöveg hozzáadása révén, általános jellemzők konkretizálásával, valamint a bejelentés tartalmából nem levezethető példa, műszaki hatás/előny/megoldandó probléma utólagos bemutatása révén.

Konklúziók

A bővítő értelmű módosítások tényleges elbírálása igen komplex feladat. A gyakorlatban előforduló, sokszorosán összetett igénypontok módosításairól adott esetben nagyon nehéz lehet eldönteni, hogy azt az elismert bejelentési napon benyújtott szabadalmi leírás, az igénypontok és a rajzok kellően alátámasztják-e, különösen, ha a módosítás egyes jellemzők cseréjével vagy elhagyásával jár. A leírás szövegében eszközölt módosítások vizsgálata még problematikusabb feladat, hiszen amíg az igénypontoknál többé-kevésbé megadhatjuk az igénypontot felépítő jellemzőket, addig a leírás módosításai tipikusan egy szövegrész átfogalmazását, pontosítását, kifejtését, esetleg a terminológia megváltoztatását jelentik. Ilyen esetekben nagyon nehéz lehet eldönteni, hogy melyik az a pont, ahol a módosítás már túlmeleg az eredeti bejelentés információtartalmán, és mi az, ami belefér még például a szakember számára implicit módon benne foglalt tartalomban.

A kérdések eldöntésére az ESZH – feltehetően a szubjektív elbírálásmódot minimalizálendő – a lehető legszigorúbb megközelítést használja, lényegében a szó szerinti tartalmat nézi, és még a szinonimával történő helyettesítést is gyakran kifogásolja, általánosabb terminológia bevezetése pedig szóba sem jöhet. Az európai szabadalmi bejelentések esetében éppen ezért nagyon kell ügyelni, hogy már a bejelentési napon a kitanítás szempontjából kellően részletes, ugyanakkor az igénypontokban kellően általános fogalmakat használjunk. Bár az ESZE 2007. december 13. óta hatályos szabályozása szerint a bejelentési nap elismeréséhez nem szükséges, hogy a bejelentés igénypontokat is tartalmazzon, azonban pusztán a leírás kiviteli példáira a legritkább esetben lehet utólag kellően tág oltalmi kört biztosító igénypontokat felírni.

A G1/03, illetve a G2/03 döntés nyomán kialakult drasztikus szigor a disclaimerek utólagos beiktatásával szemben fokozott óvatosságot igényel a szabadalmi ügyvivők részéről, különösen vegyészeti tárgyú bejelentések esetén. Minél tágabb halmazt ölel fel az oltalmi igény, annál több visszavonulási pontot kell a leírásban, esetleg az aligénypontokban előre elhelyezni (bár ez utóbbi a megemelt igényponti díjak miatt elég költséges vállalkozás lehet). Megoldást jelenthet például a leírásban explicit módon felsorolni egy Markush-formulával megadott általános vegyület minden lehetséges speciális alakját, és kifejezetten megemlíteni, hogy ezek közül tetszőleges kombinációra is vonatkozik az oltalmi igény. Az olyan esetekben, ahol az általános képlet (beleértve az aligénypontokkal definiált általános képleteket is) akár több millió speciális vegyületet ölel fel – mint például az EP 454 436 sz. Olanzapin-szabadalommal szemben ellentartott német DE 25 52 403 sz. szabadalom viszonylag friss németországi megsemmisítése ügyében –, ez az út aligha járható. Ilyen nagyszámú vegyületet igénylő szabadalomnál azonban amúgy is felmerül a megvalósíthatóság és a szükséges kitanítás elégségességének a kérdése.

Az MSZH ezzel szemben a túlzottan is bejelentőbarát politikát látszik követni – feltehetően a korábbi szabadalmi törvényben biztosított módosítási elsőbbség visszafogott továbbéléseként –, és a tapasztalatok szerint gyakran olyan módosítások felett is szemet hunynak az elbírálók, ami egy európai szabadalmi eljárásban minden kétséget kizáróan a bejelentés elutasításához vezetne.

A bővítő értelmű módosítások megítélése nemcsak a bejelentési eljárás, illetve a szabadalommal kapcsolatos kontradiktórius eljárások során korlátozza a jogosult mozgásterét, hanem az ESZH kialakult joggyakorlata szerint az elsőbbség elismerésének a kérdésébe is alapvető módon beleszól. Az említett G1/03, illetve G2/03 döntés egyben azt is kimondta – utalva a korábbi G2/98 döntésre – hogy az elsőbbségi jog megállapításánál ugyanaz a mérce, mint a fent tárgyalt bővítő értelmű módosítások tilalmánál. Vagyis ha a későbbi bejelentés olyan tárgyat tartalmaz, amely a korábbi bejelentéshez képest bővítő értelmű módosításnak minősülne, az ilyen tárgyat nem illeti meg a korábbi bejelentés elsőbbsége. Az elsőbbség kérdése természetesen jóval összetettebb az utóbbi összegzésnél, ezért annak kifejtésére a jelen cikksorozat következő részében fogunk visszatérni.