

Lezsák Gábor*

AZ EGYSÉG KÉRDÉSE A SZABADALMI JOGBAN**

Jelen dolgozatban a szabadalmi jogi egység fogalmának értelmezésében az utóbbi évtizedekben megfigyelhető változásokat igyekszünk áttekinteni, ezen belül elsődleges célunk az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) jogeseteinek áttekintése és ismertetése a bejelentések egységének megítélése kapcsán a fellebbezési tanácsok (Board of Appeal) és a Bővített Fellebbezési Tanács (Enlarged Board of Appeal) döntésein keresztül, mivel az ESZH tevékeny szerepet játszott ebben a folyamatban. Ezen túlmenően elemezzük a kémiai tárgyú találmányok esetén az igénypontokban a vonatkozó problémára több alternatív megoldást kínáló, úgynevezett Markush-típusú igénypontokhoz kapcsolódó joggyakorlatot is.

A bejelentés egysége – alapok

Az ESZH a találmányok egységére vonatkozó követelményeket az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 82. cikkében határozza meg, amely szerint az európai szabadalmi bejelentésben csak egy találmányra igényelhető szabadalom, vagy pedig olyan találmányok csoportjára, amelyek úgy kapcsolódnak össze, hogy egyetlen általános találmányi gondolatot alkotnak. Az angol megfogalmazásban: „*The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept*”.

Az ESZE végrehajtási szabályzatának (VSZ) 44. szabálya a következők szerint értelmezi az ESZE 82. cikkében említett egyetlen általános találmányi gondolat követelményét: amennyiben az európai szabadalmi bejelentésben több találmányra igényelnek oltalmat, csak akkor teljesülhet az ESZE 82. cikkében említett egység követelménye, ha műszaki összefüggés van a találmányok között, amelyek rendelkeznek egy vagy több azonos vagy megfelelő speciális műszaki jellemzővel. Az angol megfogalmazásban: „*Where a group of inventions is claimed in a European patent application, the requirement of unity of invention under Article 82 shall be fulfilled only when there is a technical relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features*”.

Egy külön mondatban van meghatározva, hogy a speciális műszaki jellemzők fogalmán olyan műszaki jellemzők értendők, amelyek a technika állását meghaladó „hozzájárulást” (contribution) határoznak meg az összes (teljességükben vett) találmányra nézve. Mint az

* Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

** A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyama keretében készített szakdolgozat szerkesztett változata.

a későbbiekből világossá válik, ezen második mondat értelmezése különös jelentőséggel bír az egység követelményének gyakorlati alkalmazása során. Így érdemes itt idézni az angol megfelelőt: „*The expression 'special technical features' shall mean those features which define a contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior art.*” Mint látható, meglehetősen furcsa szerkezetű mondatról van szó. A fenti értelmezés abból indul ki, hogy szokásos angol szórend esetén a mondat így nézne ki: „*The expression 'special technical features' shall mean those features which define a contribution which makes over the prior art each of the claimed inventions considered as a whole.*”

Nehezen értelmezhető a „*considered as a whole*” kitétel, habár erre is kísérletet teszünk, miszerint a rendelkezés lényege az alábbi mondatlal foglalható össze: „*The expression 'special technical features' shall mean those features which define a contribution which makes each of the claimed inventions over the prior art when they are considered as a whole.*”

Az egységet szabályozó jogszabályi helyek korábbi változatai

Az ESZE 82. cikk szövege az Európai Szabadalmi Egyezmény felülvizsgálata (EPC 2000) során érintetlen maradt, a fejezet elején idézett végleges formáját az egyezmény előkészítési fázisában, már 1969-ben elnyerte.¹ Érdekességként megemlíthető, hogy a véglegest megelőző formája az alábbi volt (1962): „Az európai szabadalmi bejelentésben csak egy találmányra igényelhető szabadalom. E cikk azonban nem zárja ki az eljárásra, az általa közvetlenül előállított termékre és alkalmazására vonatkozó európai szabadalom megszerzését, amennyiben fennáll a találmány egysége.” Amint az előkészítő iratokból kiderül, a végső (jelenleg is hatályos) megfogalmazásnál a megfelelő PCT-szabály szövegéből indultak ki (a PCT végrehajtási szabályzatának 13.1 pontja; a továbbiakban PCT VSZ 13.1 szabály), amely már 1970. június 19-től ebben a formában hatályos.²

Az Európai Szabadalmi Egyezményhez kapcsolódó végrehajtási szabályzat 1973-ban elfogadott szövegében a fent ismertetett VSZ 44. szabálynak megfelelő szabály a VSZ 30. szabálya volt, amely a 2000. évi felülvizsgálat során szintén változatlan formában maradt. Megemlíteném azonban, hogy jelenlegi formája nem egyezik az 1973-ban elfogadott és 1978-ban életbe lépő egyezményben foglalttal, mert azt a későbbiekben részletezett W6/90 döntés hatására módosították a jelenleg ismert formára, 1991. június 1-jén kezdődő hatállyal.³ Mint az lejjebb látható lesz, a VSZ 30. szabály (mai VSZ 44. szabály) eredeti megfogalmazásából hiányzott a mai joggyakorlatot jelentősen befolyásoló speciális műszaki jellemző kritériuma.

¹ EPO Travaux Préparatoires EPC 1973; Article 82: [http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/B50C1599F166FF6AC12574490025E3AA/\\$File/Rule82eTPEPC1973.pdf](http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/B50C1599F166FF6AC12574490025E3AA/$File/Rule82eTPEPC1973.pdf).

² History of the PCT Regulations June 19, 1970 – January 1, 2004. WIPO Publication, No. 784. 92-805-1312-9.

³ Supplement to Official Journal EPO. 1991, 6. évf.

Az ESZE VSZ 30. szabály az említett változtatást megelőző formája az alábbi:

„Az Egyezmény 80. cikkét úgy kell értelmezni, mint amely lehetővé teszi, hogy egyazon európai bejelentésben igényelhető legyen különösen:

a) termékre vonatkozó független igénypont mellett legalább egy, az említett termék előállítására speciálisan alkalmazott eljárásra vonatkozó független igénypont,

b) termékre vonatkozó független igénypont mellett legalább egy, az említett termék alkalmazására vonatkozó független igénypont, és

c) eljárásra vonatkozó független igénypont mellett legalább egy, kifejezetten az eljárás végrehajtására megalkotott készülékre vagy eszközre vonatkozó független igénypont”⁴

A nagy nemzetközi iparjogvédelmi rendszerek „együttmozgását” jól mutatja az a tény, hogy a fent már említett PCT-szerződés (Szabadalmi Együtműködési Szerződés, Patent Cooperation Treaty, PCT) végrehajtási szabályzatának (VSZ) 13.2 pontját (a továbbiakban PCT VSZ 13.2 szabály) 1992. július 1-jei hatállyal módosították, így a két egyezmény vonatkozó része összhangba került.⁵

Az ESZE VSZ 30. eredeti szabálya lényegét tekintve megegyezett a PCT VSZ 13.2 szabályának 1970 és 1980 (illetve 1980 és 1992) közötti szövegével:

„A PCT VSZ 13.1 szabályát úgy kell értelmezni, mint amely lehetővé teszi különösen a következő két lehetőség egyikét:

i) egy adott termékre vonatkozó független igénypont mellett egy, az említett termék előállítására speciálisan alkalmazott eljárásra vonatkozó független igénypont ugyanazon nemzetközi bejelentésbe történő belefoglalása, és egy, az említett termék alkalmazására vonatkozó független igénypont ugyanazon nemzetközi bejelentésbe történő belefoglalása, vagy

ii) egy adott eljárásra vonatkozó független igénypont mellett legalább egy, kifejezetten az eljárás végrehajtására megalkotott készülékre vagy eszközre vonatkozó független igénypont ugyanazon nemzetközi bejelentésbe történő belefoglalása.”

Ugyanezen szabály 1980 és 1992 közötti szövegében a lényegi változás az volt, hogy kiegészült egy *iii*) ponttal:

„*iii*) egy adott termékre vonatkozó független igénypont mellett egy, az említett termék előállítására speciálisan alkalmazott eljárásra vonatkozó független igénypont ugyanazon nemzetközi bejelentésbe történő belefoglalása, és egy, kifejezetten az eljárás végrehajtására megalkotott készülékre vagy eszközre vonatkozó független igénypont ugyanazon nemzetközi bejelentésbe történő belefoglalása”.

Az ESZE VSZ 30. szabály kidolgozása során a megfelelő PCT VSZ 13.2 szabályból indultak ki.

⁴ EPO Travaux Préparatoires EPC 1973, Rule 30: [http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/47AF2BF617B5A511C1257449002518A1/\\$File/Rule30eTPEPC1973.pdf](http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/47AF2BF617B5A511C1257449002518A1/$File/Rule30eTPEPC1973.pdf).

⁵ WIPO Assembly; Eighteenth Session; Proposal to amend PCT Rule 13.2. Geneva, July 8–12, 1991; i. m. (2).

Érdekeség, hogy az USPTO szabadalomvizsgálati eljárási útmutató (MPEP – Manual of Patent Examining Procedure) R függelékének 1.475 pontját (Egység kérdése az ISA és IPEA előtt, valamint a nemzeti fázisban) 1993. május 1-i hatállyal módosították annak érdekében, hogy összhangban legyen a PCT-szabályozással, amelyben így szintén szerepel a speciális műszaki jellemző kritérium az egyetlen általános találmányi gondolat kritérium mellett.⁶

A legjelentősebb iparjogvédelmi hatóságok közül utolsóként és jelentősen megkésve, 2004. január 1-i hatállyal módosította Japán az egységhez kapcsolódó joggyakorlatát, szintén oly módon, hogy megköveteli olyan speciális műszaki jellemző meglétét, amely egyben biztosítja a műszaki haladást az ismert megoldásokhoz képest. A megkésített módosítás oka, hogy nagyon sokáig tartotta magát a korábbi szemléletmód, amely szerint az egység nem a technika állásának fényében vizsgálandó.⁷

Az EPO és a WIPO előtt a fent idézett cikkben, illetve szabályban említett egyetlen általános találmányi gondolat és speciális műszaki jellemző jelentése a fellebbezési tanácsok és a Bővített Fellebbezési Tanács döntésein keresztül értelmezhető. A kapcsolódó, a fellebbezési tanácsok döntései nyomán kidolgozott joggyakorlatban foglalt alapelvek az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000. évi felülvizsgált szövege után mindmáig alkalmazhatók és alkalmazandók az ESZH előtt.

A hazai szabályozási háttér

Magyarországon az egység kérdését az 1995. évi XXXIII. törvény (szabadalmi törvény) 59. cikke szabályozza, amely szerint a szabadalmi bejelentésben csak egy találmányra igényelhető szabadalom, vagy pedig olyan találmányok csoportjára, amelyek úgy kapcsolódnak össze, hogy egyetlen általános találmányi gondolatot alkotnak. A cikk szövege összhangban van az ESZE 82. cikkével és a PCT VSZ 13.1 szabályával. A szorosan kapcsolódó, ESZE VSZ 44. és PCT VSZ 13.2 szerinti szabály az SZTNH szabadalmi ügyintézésre vonatkozó módszertani útmutatójának III.7.1 pontjában jelenik meg szó szerinti fordításként.

Mint látható, a magyar jogforrásokban nem található meg az ESZE VSZ 44. és PCT VSZ 13.2 szerinti értelmező részek. Vélhetően erre vezethető vissza, hogy a magyar joggyakorlatban kevésbé érvényesül a csupán csak a módszertani útmutatóban megjelenő, a nemzetközi trendekkel összhangban lévő megfogalmazás.

Az egység követelményének alapjai

A találmányok egységességére vonatkozó feltételnek elsősorban gazdasági okai vannak, azt hivatott biztosítani, hogy a szabadalmi hivatalok a kutatási és vizsgálati feladataik során el-

⁶ Manual of Patent Examining Procedure (MPEP); Appendix R; USPTO, p. 1475.

⁷ Tetsuro Komatsu: Sonoda & Kobayashi Intellectual Property Law. History of the unity requirement in Japan: <http://www.patents.jp/read/news-event-28/history-of-the-unity-requirement-12.html>.

végzett munkájuknak megfelelő értékű díjazásban részesüljenek, azaz ne lehessen egy kutatási díjért több találmányra vonatkozó kutatást elvégeztetni. Az egység kritériuma továbbá növeli a jogbiztonságot azáltal, hogy a köz számára könnyebben értelmezhető információt biztosít, mivel így a szabadalom nem tartalmazhat „rejtett” találmányokat.

Természetesnek tekinthető az, hogy az egyes iparjogvédelmi hivatalok meghatározott összegért cserébe meghatározott mennyiségű munkát kívánnak végezni, azonban az egységre vonatkozó joggyakorlat úgy alakult, hogy nem ritka az egy bejelentésben azonosított több tízes nagyságrendű találmány, és extrém esetben az is előfordulhat, hogy egy bejelentésben 1 999 999 999 találmányt azonosít az EPO, mint például a PCT/US2013/023277 bejelentés esetén.

Felmerül tehát az a kérdés, hogy megfelel-e a fenti indoklásban ismertetett alapelveknek, avagy megfelelően kidolgozott-e az a gyakorlat, amely a hivatal kutatási munkájának ellentételezéseként mintegy 3750 Mrd EUR-t tart megfelelő összegnek (kisebb országok, mint Barbados, éves nemzeti össztermékével kb. megegyező összeg, forrás: Wikipédia).

Kisebb horderejű ügy, de a Markush-csoportos meghatározáson alapuló vegyipari bejelentéseknél felmerülő általános problémát jól példázza a PCT/HU2008/000016 ügyben kapott kutatási jelentés. A kérdéses vegyületek rendelkeznek egy nagynak nevezhető (és hatástani szempontból nyilván lényeges), központi 3-gyűrűs közös maggal, amely egyik pozíciójában egy szubsztituált aminocsoportot hordoz. Mivel a kutatás feltárt olyan ismert vegyületeket, amelyeknél az alapszerkezet megegyezett, és az aminocsoport metoxicsoporttal szubsztituált fenilcsoportot tartalmazott, külön találmányi kategóriába kerültek a szubsztituálatlan fenilcsoportot, a monoszubsztituált fenilcsoportot, illetve a di- és még tovább szubsztituált csoportot hordozó vegyületek (egyéb további találmányi kategóriák mellett). Ezek a kémiai igen közel álló vegyületek (nyilvánvalóan rokonvegyületek) külön találmányként való kezelése műszaki (vegyészi) szempontból nézve érthetetlen, továbbá nyilván nem állja meg a helyét az az állítás, hogy a technika állásának feltáráshoz három külön kutatás elvégzésére lenne szükség. A fenti meglepő döntésekhez vezető joggyakorlat kialakulását és elméleti hátterét az alábbiakban részletesen ismertetjük.

További probléma – ami az egység kérdésének nem megfelelő kezelését ösztönözheti –, hogy az EPO vizsgálókat értékelő rendszere ösztönzőleg hat egységességi kifogások felállítására, mivel a vizsgálók minden kutatás elvégzéséért pontokat kapnak, és könnyen szerzhető több pont abban az esetben, ha az egységességi kifogás miatt benyújtott megosztott bejelentésben felhasználják a korábbi kutatást módosítatlan formában (természetesen nem szükségszerűen, azonban nagyon gyakran ez a helyzet).⁸

⁸ Committee, epi Biotech. Report of the Committee on Biotechnological Inventions; Disunity. epi Information. 2012, 1. évf.

A bejelentés egységének vizsgálata

Az ESZE 82. cikk szerint akkor tekinthető a bejelentésben foglalt több találmány egységnek, ha azok úgy kapcsolódnak össze, hogy egyetlen általános találmányi gondolat (single general inventive concept) alapulnak. A találmányokat összekötő gondolatnak „találmányinak” (angol kifejezéssel: inventive) kell lennie, amit – a később részletesebben elemzett – G1/89, G2/89 és W06/90 döntés nyomán úgy kell értelmezni, hogy annak hozzá kell járulnia a találmány újdonságához és feltalálói tevékenységen való alapulásához. A döntések szerint egyenesen következik a megfogalmazásból, hogy nem teljesül az egység követelménye még a közös gondolat megléte esetén sem akkor, ha az nem „inventív” azon szigorú értelmezés szerint, hogy az „inventív” jellegnek olyan szintűnek kell lennie, ami biztosítja a szabadalmazhatóságot.

Az EPO joggyakorlatát kialakító fontosabb döntésekre az EPO által megszokott módon hivatkozunk (pl. G 1/91), ahol a jelölések jelentése a következő: T – az EPO műszaki fellebbezési tanácsa (FT) által hozott döntés; W – a PCT-kutatóhatóságként (International Searching Authority, ISA) eljáró EPO-hoz benyújtott „protest” ügyében hozott döntés; G – az EPO Bővített Fellebbezési Tanácsának a döntése.

Az a priori és az a posteriori kifejezés megjelenése az egység kérdésénél

A fenti latin kifejezések fontos szerepet játszanak az egység elméleti háttérének taglalása során. Ugyanis az egység kérdését kétféleképpen közelítették meg: a korábbi szemlélet szerint az egység megléte vagy hiánya megállapítható kutatás elvégzése nélkül, amennyiben a szakember általános tudása alapján nyilvánvaló a helyzet (*a priori* szemlélet). Az *a posteriori* megközelítés szerint az egység kérdése a kutatás során feltárt korábbi technika állása fényében is vizsgálendő (a megkülönböztető jellemzőnek „inventívnek” kell lennie, ráadásul olyan értelemben, hogy meg kell felelnie az újdonság és a feltalálói tevékenység követelményének). Azaz a kérdéskörben alkalmazott *a priori* és *a posteriori* kifejezés a kutatás elvégzéséhez, pontosabban az abban feltárt tudásanyaghoz képest értelmezi az „előidejűséget”, illetve „utóidejűséget”.

Az egység a priori megítélése

A találmány egységének meghatározása előfeltételként mindig is megkövetelte a találmányok csoportjainak háttérében álló műszaki probléma elemzését. Ezen belül természetesen elengedhetetlen annak a vizsgálata, hogy az adott problémára megoldásként igényelt találmányok egyetlen közös találmányi gondolatot alkotnak-e (lásd pl. W11/89 és T0188/04). Ezen alapelv figyelmen kívül hagyása önmagában elegendő indok a (feleslegesen) kirótt kutatási pótdíj(ak) visszatérítésére. A W8/94 döntés értelmében csak a műszaki probléma

meghatározását követően lehetséges eldönteni azt, hogy a különböző megvalósítási módok esetén létezik-e közös speciális műszaki jellemző.

Az *a priori* egység követelményének vizsgálata tehát csupán a különböző találmányi csoportok által megoldott problémák „műszaki” összehasonlításán alapul. Ha a találmányi csoportok tárgyai ugyanarra vagy szorosan kapcsolódó (megfelelő) problémára adnak megoldást, akkor az *a priori* megközelítés szerint teljesül az ESZE 82. cikkében említett egyetlen közös találmányi gondolat követelménye. Ez a megközelítési mód lényegében egyedüli alapelvként működött az 1990 előtti időszakban. Aláhúzendő, hogy ez az alapelv alkalmazható jelenleg is, azaz az *a priori* egységességi kifogások lehetőségét nem szüntette meg az alábbiakban ismertetett változás (azaz ha már ezt a „kevésbé szigorú” követelményt sem tudja teljesíteni a találmány, kaphatunk *a priori* alapú kifogást manapság is).

Az egység a posteriori megítélése

Az *a posteriori* megközelítés szigorúbb követelményt állapít meg a közös találmányi gondolatra nézve. Ugyanis a „találmányi” (inventive) jelzőt „szabadalmazható találmányi” jelzőként kezeli, azaz megköveteli, hogy az egységet biztosító speciális technikai jellemzőnek a technika állásához képest újdonságot és feltalálói tevékenységet biztosító jellemzőnek kell lennie, önmagában nézve. Ebben a megközelítésben különös súlyt kap az a bizonyos „második mondat” (lásd EPC VSZ 44. szabály, illetve PCT VSZ 13.2 szabály), amely kimondja, hogy a speciális technikai jellemzőnek a technika állását meghaladó „hozzájárulást” (contribution) kell meghatároznia.

Az a priori és az a posteriori értelmezés közötti átmenet

Az EPC 1973 hatálybalépését (1978) követően elvétve fordult elő *a posteriori* egységességi kifogás, és ez az állapot egészen 1988-ig tartott. Azaz az EPC fennállásának első évtizedében az egységet szinte kizárólagosan *a priori* módon vizsgálták.

A joggyakorlat változásának (az *a posteriori* megközelítés térnyerésének) nyilván az az alapja, hogy a „probléma” az EPO gyakorlatában általában olyan objektív műszaki problémát jelent, amely figyelembe veszi a technika állását (azaz az érdemi vizsgálat során olyan problémáról van szó, amelyre még nem adott választ a technika állásához tartozó tudásanyag). Mint az alábbiakból látható lesz, idővel tért nyert az az értelmezés, miszerint a közös találmányi gondolat jelzőjeként szereplő „inventive” kifejezést is így kell tekinteni az egység vizsgálata során is. Ez egy igen fontos elméleti váltás volt, ami lényeges gyakorlati változásokat okozott.

A W03/88 döntés még leszögezi, hogy az ISA a fenti (lásd pl. W11/89) gyakorlattól eltérően egyre gyakrabban emel *a posteriori* egységességi kifogásokat, amire azonban ISA-ként nincs lehetősége, mivel az ilyen kifogások az újdonság és a feltalálói tevékenység *vizsgálatát*

követelik meg, amely azonban nem tartozik a kutatóhatóság hatáskörébe. Azaz ez a döntés még azt erősíti meg, hogy a *kutatási szakaszban* történő egység vizsgálata során nem lehet *a posteriori* módon eljárni, mivel az csak a *vizsgálati szakaszban* kialakított szabadalmazhatósági vélemény birtokában hajtható végre.

Az egység megítélése szempontjából lényeges megállapítása a döntésnek, hogy a „single general inventive concept” kifejezésben szereplő „inventive” jelző jelentését helytelenül értelmezik az *a posteriori* döntések esetében, mint például abban az ISA-döntésben is, amelynek ügyében eljárnak, mivel véleményük szerint az újdonság és a feltalálói tevékenység vizsgálata nem helyénvaló az egység meghatározása során. Ennek megfelelően útmutatást adnak arra, hogyan értelmezendő az „inventive” jelző: „feltételezhetően inventív” (a döntésben használt kifejezéssel: „allegedly inventive”), azaz a kifejezés alatt azt kell érteni, hogy a bejelentő a benyújtáskor mit tekint a találmányának, a technika állásától függetlenül. Más szavakkal: a több, alternatív megoldást összekötő találmányi gondolat nem szűnik meg visszamenőleges hatállyal létezni attól, hogy egy, az oltalmi körbe tartozó megoldást már feltárt a technika állása.

Amint a következőkben kiderül, az egységességi kifogások története során ez az a pont, ahol az EPO utoljára hozott olyan értelmű döntést, amely egyezik azzal a gondolatisággal, amelyet az SZTNH joggyakorlatán edződött szabadalmi ügyvivői közösség tagjai szerint jelentenie kellene az „egység” követelményének. Megjegyezzük, hogy a megszokott és logikusnak tartott útról történő, az alábbiakban ismertetett letérést a kisebb nemzeti hivatalok (pl. SZTNH) nem vagy nem egyértelműen követték, e sorok szerzőjének véleménye szerint helyesen. Erre még kitérünk az összefoglaló részben.

Az a posteriori időszak kezdetét meghatározó döntések

A W44/88 döntés az egység kérdését illetően a W03/88 döntéssel homlokegyenest ellenkező módon ítélkezett: jogosnak ítélte meg az *a posteriori* egységességi kifogásokat, mégpedig érdekes módon az 1977-től hatályos „Guidelines for International Search to be Carried Out under the PCT” dokumentum alapján,⁹ amely lehetővé teszi ilyen kifogások emelését.

A dokumentum releváns része a következő (VII. fejezet 9. bekezdés): az egység hiánya közvetlenül, *a priori* nyilvánvaló lehet, azaz azelőtt, hogy az igénypontok és a technika állása összehasonlításra kerülne, vagy csak *a posteriori*, azaz a technika állásának fényében válik világossá, például a nemzetközi kutatás kimutatja, hogy nem új a független igénypont, ami által a két vagy több függő igénypont egyetlen közös találmányi gondolat nélkül marad.

A W03/88 ügyben eljáró tanács (3.3.1 tanács) egy későbbi ügyében (W12/89) észlelte a W44/88 szerinti eltérő döntést, és a Bővített Fellebbezési Tanácshoz fordult jogértelmezésért, amely ügyben később a G1/89 számú döntés született. A tanács fő kérdése össze-

⁹ WIPO. Interim Committee for Technical Cooperation: Guidelines for international search to be carried out under the patent cooperation treaty (PCT); Seventh Session, Geneva, October 12 to 18, 1977.

foglalva a következő: rendelkezik-e az ISA felhatalmazással az újdonság és a feltalálói tevékenység szempontjából történő érdemi vizsgálat elvégzésére az egység megállapításának érdekében?

Az EPO elnöke, felismerve, hogy a fellebbezési tanácsok azonos kérdésben különböző döntéseket hoztak a W03/88 és a W44/88 ügyben, szintén a Bővített Fellebbezési Tanácshoz fordult a következő kérdéssel (amely később a G2/89 döntés alapjává vált): előírhatja-e az ISA-ként eljáró EPO további kutatási díjak megfizetését *a posteriori* egységességi kifogások esetén? A kérdésnek a Bővített Fellebbezési Tanácshoz történő előterjesztésével együtt magyarázó megjegyzéseket is csatolt, amelyekben kifejti, hogy a W03/88 ügyben hozott döntés, amely szerint az „inventive” jelzőt oly módon kellene értelmezni, hogy a bejelentő a benyújtás napján mit tart a találmánynak, rossz irányba vezet. Ezt azzal indokolta, hogy ilyen értelmezéssel egy objektív feltétel – a technika állása – kárára előtérbe kerül egy szubjektív feltétel (miről gondolja azt a bejelentő, hogy inventív, és hogy eszerint közös találmányi gondolaton alapul) a döntés során. Érdekes látni, hogy egy ilyen – erősen vitatható – vélemény milyen nagy hatással tud lenni egy jogág joggyakorlatára.

A Bővített Fellebbezési Tanácsok története során ezek a döntések foglalkoznak először az egység kérdésével olyan ügyben, amelyben az EPO PCT-kutatóhatóságként jár el. Megemlítendő továbbá, hogy a Bővített Fellebbezési Tanács a két ügyet összevonva kezelte, a két döntés (G1/89 és G2/89) így szó szerint azonos, és mind a 3.3.1 tanács, mind az EPO elnökének kérdésére választ ad (mindkettő).

A G1/89 és a G2/89 döntés figyelembe vette a W44/88 döntésben hivatkozott, 1977-es PCT Search Guidelines-t annak ellenére, hogy az nem jogforrás, különösen nem az EPO önálló (a PCT-rendszertől független) joggyakorlatára nézve (nyilvánvalóan csak az ISA-ként történő munka során kell figyelembe venni a PCT útmutatóját). Továbbá megállapították azt is, hogy az ESZE VSZ 46. szabály (az EPC 2000-ben ESZE VSZ 64.) alapján *közvetve* az EPO is lehetővé teszi az ilyen irányú kifogások emelését annak ellenére, hogy ezen jogforrások hely nem említi közvetlenül az *a posteriori* kifogások lehetőségét (nyilvánvalóan nem foglalkozik ezzel a kérdéssel).

Döntésükben tehát elismerték az *a posteriori* egységességi kifogások érvényességét és alkalmazhatóságát, az EPO esetében pusztán annak alapján, hogy ezt a jogforrások nem zárják ki, és egy elvont absztrakció mentén az ESZE VSZ 46. szabálya (1973) véleményük szerint ennek alkalmazhatóságát is előkészíti.

A G1/89 és a G2/89 döntés ezenkívül kimondja, hogy a PCT-kutatóhatóságként eljáró hivataloknak (jelen esetben az EPO-nak) is megvan arra a felhatalmazásuk, hogy a szabadalmazhatóságról adott előzetes véleményükben a közös gondolat újdonságának hiánya vagy a nyilvánvalósága miatt megállapítsák a bejelentés egységének hiányát. Ez az újdonságra vagy a feltalálói tevékenységre vonatkozó megállapítás azonban csak egy *előzetes vélemény*, ami semmilyen szinten nem köti a nemzeti/regionális hivatalokat, csak annyi a célja, hogy megindíthassa az PCT 17. cikk vagy a PCT VSZ 40. szabály szerinti eljárásokat [felhívás to-

vábbi kutatási (pót)díj megfizetésére]. A Bővített Fellebbezési Tanács megjegyezte továbbá, hogy a bejelentőt megilleti az igazságos elbánás, és további kutatási díjakat csak egyértelmű esetekben lehet igényelni. Amint a későbbiekben erre még visszatérünk, a fent említett, az újdonságra vagy feltalálói tevékenységre vonatkozó „előzetes vélemény” sok probléma forrását jelenti.

A fenti G1/89 és G2/89 ügyben hozott döntés hatására gyökeresen megváltozott az addigi gyakorlat, különböző tanácsok az egység hiányának megállapítására többször hozták fel indoklasként az újdonság vagy a feltalálói lépés hiányát (lásd pl. W17/89, W27/89, W18/90 és W19/90, továbbá számtalan döntés, ISA- és EPO-felhívás napjainkig).

Az a posteriori időszak további lényeges döntései

Az egység joggyakorlatát meghatározó, következő igen jelentős döntés, a W6/90, időben hamar követte a G1/89 és a G2/89 döntést, mindössze 7 hónap telt el közöttük. Ez a döntés eredetileg az egyetlen közös találmányi gondolat kifejezés értelmezésére tartalmazott útmutatót, azonban hatása ezen túlmutat, hiszen ezen döntés hatására rendelték el a „speciális műszaki jellemző” kifejezés beépítését a végrehajtási szabályzat megfelelő pontjába,¹⁰ ami az ESZE rendszerében is, a fenti döntéseken felül, megerősítette az újdonság és a feltalálói tevékenység hiányával igazolt egységességi kifogások jogszabályi alapját.

A W6/90 döntés is leszögezi, hogy az ESZE 82. cikk és a PCT VSZ 13.1 szabály szerint több találmány esetén az egység követelménye az egyetlen közös találmányi gondolat. A döntés joggyakorlatot megváltoztató része szerint az egység meghatározásakor az ESZE 82. cikk és a PCT VSZ 13.1 szabály azt is meghatározza, hogy az egyetlen közös gondolatnak inventívnek kell lennie. Még egy adott egyetlen közös gondolat esetén (lásd W03/88 szerinti, *a priori* értelmezés) is fennáll az egység hiánya, ha a gondolat nem inventív jellegű. Hivatkozva a már ismertetett G1/89 és G2/89 döntésre megállapítja, hogy akkor lehet egységességi kifogást emelni, ha a további kutatási díjak megfizetésére történő felhívásban bizonyítható, hogy a közös találmányi gondolat nem járul hozzá a találmányi csoportok feltalálói tevékenységén alapuló voltához. Határozatának fontos része a következő megállapítás: az egység hiányának indikátora az az eset, amikor az egy bejelentésben igényelt különböző találmányok közös jellemzőit az igénypontok tárgyi része tartalmazza, és az ismert jellemzők nem járulnak hozzá a kombinált, egészben megfogalmazott probléma megoldásához.

A döntést összefoglalva: egységességi kifogást kell felvetni, amennyiben az egyetlen közös találmányi gondolat, amelyen a találmányok alapulnak, nem járul hozzá a feltalálói tevékenység meglétének a megítéléséhez. Amint látható, ez a gondolat ölt testet a későbbi speciális műszaki jellemző kritériumban, azaz az ESZE VSZ 30. (1973) és az EPC 2000 szerinti ESZE VSZ 44. szabályának második mondatában, amiből könnyen levezethető, hogy fon-

¹⁰ I. m. (3).

tos szerepet kap a feltalálói tevékenység vizsgálata az egység meghatározása során. Ugyanis egy formálisan új megoldás (amit nevezhetünk nem szabadalmazható találmánynak, lásd később) nem tud olyan hozzájárulást felmutatni, ami a technika állásának meghaladását biztosítja.

Ez a döntés leszögezi továbbá, hogy az akkor érvényben lévő PCT VSZ 13.2 szabálya tartalmaz olyan eseteket, amelyekben teljesülhet az egység követelménye (például termék és előállítása, termék és alkalmazása stb.), azonban ezt a listát véletlenül sem szabad zárt felsorolásként értelmezni. Ez a megállapítás magában hordozza azt, hogy a tanács olyan főigényponttípusok kombinációjában is igazolhatónak látja az egység meglétét, amely kombinációk nem szerepelnek a PCT VSZ 13.2 szabály vagy az ESZE VSZ 30. szabály által leírt listákban. Ez önmagában nem tekinthető meglepő állításnak, mivel a hivatkozott helyek csak példálódzó jelleggel adták meg az egyes eseteket.

Ezt a megállapítást figyelembe vették az ESZE VSZ 30. (1973) szabály új szövegének megfogalmazásában, és a korábbi, egységesnek tekinthető főigényponttípusok példálózó felsorolását felváltotta a találmányi csoportok közötti műszaki összefüggés kritériuma (azaz a megfelelő szabályok első mondata).

Amint látható, az egység megítéléséhez kapcsolódó joggyakorlat evolúciójára a fent tárgyalt döntések voltak a legnagyobb hatással. A G1/89 és a G2/89 döntés megeremtette a technika állásának fényében történő megítélés lehetőségét, ami gyakorlatilag egyet jelentett az újdonság és kismértékben a feltalálói tevékenység hiányán alapuló egységességi kifogással, míg a W06/90 hatására megjelent a speciális műszaki jellemző követelménye, ami megerősíti, hogy a feltalálói tevékenység megléte is feltétel a találmányi gondolat megfelelő minőségének eléréséhez.

A következőkben a tárgyban született további döntéseket ismertetjük, amelyeknek ugyan kisebb a súlya, azonban ezek is hozzájárultak a jelenlegi EPO-gyakorlat kialakulásához.

Speciális műszaki jellemzők

Az ESZE VSZ 44. szabálya által megkövetelt, a találmányok közötti műszaki összefüggés vizsgálata a kialakult joggyakorlat szerint a következőképpen írható le vázlatosan (két találmányt magában foglaló bejelentést feltételezve):

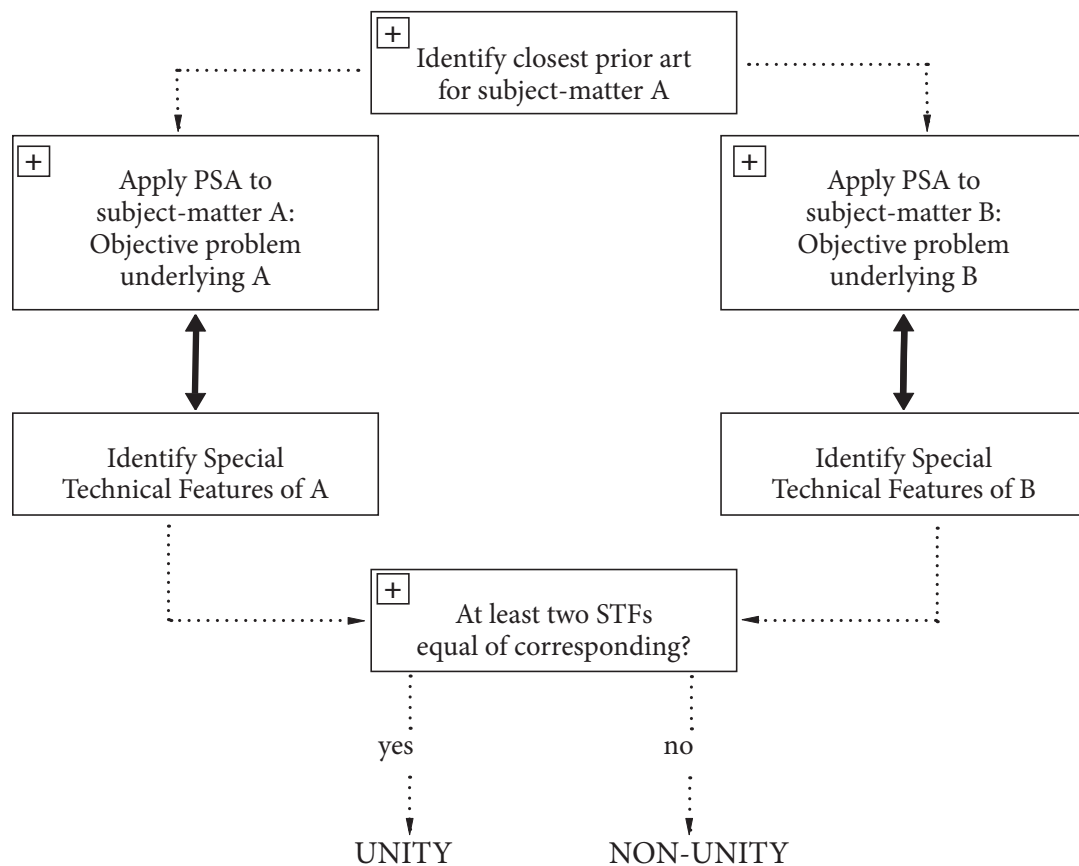
a) az A találmány esetében a legközelebbi technika állásának (closest prior art) a meghatározása;

b) az A találmány speciális műszaki jellemzőinek a meghatározása, ami az EPO standard módszerének, a „probléma és megoldás” megközelítésnek a kismértékben módosított változatával történik: a legközelebbi technika állásával összevetve meghatározzuk a megkülönböztető műszaki jellemzőket; ezek a jellemzők hozzájárulnak az A találmány által meghatározott objektív műszaki probléma megoldásához, azaz ezeket tekintjük az A találmány speciális műszaki jellemzőinek;

c) a B találmány speciális műszaki jellemzőinek a meghatározása: a b) lépésben is használt, az a) pont szerinti legközelebbi technika állásával történő összevetésben meghatározzuk a megkülönböztető műszaki jellemzőket;

d) végül megvizsgáljuk, hogy a b) és a c) lépés szerinti jellemzők megegyező vagy egymásnak megfelelő jellemzőknek tekinthetők-e (gyakorlatilag azt vizsgáljuk, hogy ugyanarra vagy összefüggő objektív műszaki problémára adnak-e alternatív megoldásokat), ahol megfelelő jellemzők alatt azt értjük, hogy nem egyeznek ugyan, de egyértelműen összefüggnek, pl. ekvivalens, komplementer vagy kiegészítő műszaki jellemzők.

Az alábbi ábrás szemléltetésben a PSA rövidítés a „Problem and Solution Approach” kifejezésből származik, az STF pedig a Special Technical Feature kifejezés rövidítése.¹¹



¹¹ OHIM, Academy. Basic principles of unity of invention: <https://oami.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1647>.

A probléma meghatározása az a posteriori megközelítés szerint

A W6/97 döntés szerint a találmány által megoldandó probléma meghatározását főszabályként a találmány hatásának leírás szerinti meghatározásával kell elkezdni, majd ezt a hatást a kutatás során figyelembe kell venni. Az újdonságkutatás bizonyos esetekben olyan releváns dokumentumokat tár fel, amelyek közelebbi iratok, mint azok, amelyeket eredetileg ismertettek a bejelentésben. Ebben az esetben a találmány által megoldott probléma átfogalmazása szükséges, figyelembe véve a megkülönböztető jellemzőhöz kapcsolódó hatást (azaz eltérnek a bejelentő által meghatározott céltól, megoldandó problémától). Az ily módon meghatározott problémát tekintették a találmány által megoldott objektív műszaki problémának, amely szükséges ahhoz, hogy a bejelentésben foglalt találmányok egységét vizsgálják. Ebben a megközelítésben az azonos vagy megfelelő speciális műszaki jellemző egyrészt megkülönböztető jellemzőként biztosítja a találmány feltalálói tevékenységen alapuló voltát, másrészt biztosítja a találmány egységét.

A PSA alkalmazhatósága az egység megítélése kapcsán

A különböző találmányi csoportok egységének megállapításához a fellebbezési tanácsok többnyire a feltalálói lépés megítéléséhez alkalmazott „probléma és megoldás” megközelítést (PSA) alkalmazták, egyben figyelembe véve az ESZE VSZ 30. szabályába 1991-ben bekerült második mondat szerinti speciális műszaki jellemző meghatározást.

Az előző pont szerinti séma értelmezésével kapcsolatban fontos megállapításokat tett a W17/03 ügyben az EPO fellebbezési tanácsa. Abból az alapvetésből indult ki, hogy a közös műszaki jellemzők hiányának ténye és annak bemutatása, hogy a találmányi csoportok különböző objektív műszaki problémát oldanak meg, elégséges az egység hiányának alátámasztására. A tanács szerint az ISA megközelítése abban az értelemben helyes, hogy mind az egység, mind a feltalálói lépés (PSA-módszerrel vizsgálva) esetében a legközelebbi technika állását figyelembe véve kell meghatározni a különbségeket, a hatást és a problémát.

A tanács azonban nem értett egyet azzal, hogy az egység esetén értendő, a probléma alapján meghatározott műszaki összefüggések vizsgálata szükségképpen megegyezik a feltalálói tevékenységhez kapcsolódó, szintén objektív műszaki problémán alapuló analízissel. A tanács további indokokat szolgáltatott erre az alábbiak szerint.

1. Az egység meghatározása különböző igénypontok által megoldott problémák összehasonlítását foglalja magában, míg a feltalálói tevékenység esetén az analízist egy igényponton végezzük el. Az egység vizsgálata során ennek eredményeképpen a különböző igénypontok által megoldott problémákat egymás fényében kell vizsgálni, az izolált vizsgálat nem megengedett.

2. A feltalálói tevékenység vizsgálata során megfogalmazott probléma egyrészt a lehető legszűkebben megfogalmazott, másrészt nem tartalmazhat utalást a megoldásra. Azonban

ez a megkötés nem érvényes az egységre vonatkozó teszt esetében, mivel a teszt célja éppen az, hogy meghatározza az igénypontok közös vagy megfelelő jellemzőit, ahol az egymásnak „megfelelő” jellemzők azonosításához szükségképpen tágabb értelmezésre van szükség.

Ezért a közvetlenül megoldott problémából kiindulva a probléma általánosítása megengedett annak érdekében, hogy meghatározható legyen egy olyan közös jellemző, amely megkülönbözteti a találmányok csoportjait a technika állásától.

Ez a döntés tisztázta, hogyan kell használni PSA-t az egység vizsgálata során a különböző főigényponttípusok esetében. Ez alapvetően az 1. megállapításból tűnik ki, de a 2. szerinti is ezt segíti, mert a nagyon szűken megfogalmazott probléma gyakran nem alkalmazható egy másik típusú igénypontra (lásd pl. termék és annak előállítási eljárása).

Speciális műszaki jellemzők és az egyetlen általános találmányi gondolat inventív karaktere

A W38/90 számú ügyben az egyetlen közös gondolat a különböző igénypont szerinti találmányok között a tárgyi körben foglalt jellemzők. A tanács szerint a tárgyi rész jellemzői részét képezik a technika állásának, és a találmány tárgyának megjelölését szolgálják. A tanács ezért arra a döntésre jutott, hogy a jellemző részben foglaltak nem járulnak hozzá ahhoz, hogy az egészként értelmezett találmánynak a feltalálói tevékenységhez történő hozzájárulását a tárgyi rész szerinti közös gondolat adja, és így ez az egyetlen közös gondolat a feltalálói tevékenységhez történő hozzájárulás hiánya miatt nem biztosíthatja az egységet (lásd speciális műszaki jellemzők). Hasonló következtetésre jut a W32/92 döntés is: nem teljesül az egység követelménye abban az esetben, amikor a független igénypontok tárgyai – ideértve a hatásukat is – nem rendelkeznek olyan közös jellemzővel az igénypontok jellemző részében, amely eltérne a legközelebbi technika állásától.

A W17/89 döntés kimondja, hogy az ISA jogtalanul kifogásolta az egység hiányát, mivel a felhívásában nem jelezte, hogy a közös gondolat ismert, vagy szakember köteles tudásához tartozna. A hivatali vizsgáló továbbá nem bizonyította, hogy az ügyben felhozott iratok kizárnák a közös gondolat feltalálói tevékenységhez történő hozzájárulását. Ezek fényében a fellebbezési tanács szerint az egyetlen közös találmányi gondolat jelenlétét el kell ismerni minden igénypont minden tárgyára.

A W48/90 és a W50/90 döntés kémiai találmányok egységével foglalkoznak. Megállapítják, hogy az egység megítélésénél nemcsak a megfelelő műszaki jellemzőket szükséges figyelembe venni, hanem tekintettel kell lenni arra is, hogy mi a találmányok által megoldott műszaki probléma, és arra, hogy az egyes vegyületek hozzájárulnak-e a talált megoldáshoz.

W45/92 döntésében a tanács deklaráta, hogy a közös inventív gondolatban szereplő „inventív” jelzöt nem szabad a közös gondolat feltalálói tevékenységen alapuló voltának feltételeként értelmezni, azaz a közös gondolat által megfogalmazott jellemzőknek nem kell

önmagukban szabadalmazhatónak lenniük. Ehelyett az egység meglétének meghatározása során azt szükséges megvizsgálni, hogy a közös gondolat által megfogalmazott jellemzők hozzájárulhatnak-e a feltalálói tevékenység meglétéhez. Csak abban az esetben jelenthető ki, hogy a találmány nem egységes, amennyiben a technika állása vagy szakember tudása egyértelműen kizárja, hogy a jellemzők így járuljanak hozzá a technika állásához. A hivatkozott ügyben a közös jellemzők mindegyikét feltárta a legközelebbi irat úgy, hogy a hatás is megegyezett a bejelentésben feltárt hatással, ezért a közös jellemzők egyértelműen nem járulhattak hozzá a feltalálói tevékenység meglétéhez.

A W38/92 ügyben a tanács megerősítette a W6/90 döntést, és megállapította, hogy az igénypontok közös jellemzői egyetlen közös gondolatnak felelnek meg, és összekötik a találmány különböző tárgyait. A következő megvizsgálandó kérdés (a fenti döntések fényében is) tehát az, hogy ezen közös műszaki jellemzők hozzájárulnak-e a találmány különböző tárgyai esetén a feltalálói tevékenység meglétéhez; amennyiben igen, akkor az összekötő kapocs is inventív, azaz egységes a bejelentés. A döntés születésének idején már hatályos volt az új Rule 13.2 PCT, amely megkívánja, hogy nemcsak a közös gondolat műszaki jellemzőinek összessége, hanem a speciális műszaki jellemzők is hozzájáruljanak a találmány szabadalmazhatóságához, azaz nemcsak az újdonságot kell biztosítaniuk, hanem a feltalálói tevékenység meglétének megítélése is köthető legyen ezekhez a speciális jellemzőkhöz.

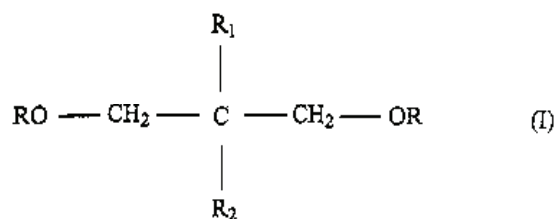
A W9/93 döntésében a tanács azt vizsgálta, hogy a bejelentésben igényelt eljárás és termék megfelel-e az egység követelményének. A bejelentő a nyilatkozatában azt terjesztette elő, hogy az eljárás különösen jól alkalmazható a termék előállítására. A tanács megállapította, hogy az eljárásigénypontok által megoldott objektív műszaki probléma továbbfejlesztett klórozási eljárás, míg a vegyületigénypont hasznos intermedierekre vonatkozik. Az intermediert már leírta a technika állása, ezért nem töltheti be a találmányokat egységesítő gondolat szerepét. Ugyanezen technika állása ismerteti az eljárás második lépését is; a technika állásával megegyező jellemző pedig természetesen nem jelenthet hozzájárulást a technika állásának meghaladásához. A Rule 13.2 PCT egymásnak megfelelő műszaki jellemzők meglétét írja elő a közös találmányi gondolat feltételeként, azonban azért sem létezhetnek ezek az egymásnak megfelelő jellemzők, mert már a megoldott objektív műszaki probléma is eltér a két találmányi csoport között.

Az alábbi jogesetek segítségével illusztráljuk az eddig tárgyalt döntések hatására kialakult gyakorlatot. A következő és a későbbi jogesetek kiválasztásánál fontos volt, hogy azokban ne csak egy egyszerű egységességi kifogás szerepeljen, hanem tartalmazzanak egy részletekbe menő eszmefuttatást az egység értelmezésének bemutatására. Ezzel a peremfeltétellel nagyrészt olyan döntéseket lehet csak találni (és ezért a tanulmányban felülreprezentáltak), amelyek végén a tanács elvetette a korábbi egységességi kifogásokat, és elrendelte a kutatási pótdíjak visszafizetését. Azonban előre le kell szögezni, hogy az ilyen ítéletek száma elenyésző, ha a döntések teljességét vesszük.

Jogeset – W28/04

A PCT/EP03/005787 számú nemzetközi bejelentés független igénypontjai a következőképpen foglalhatók össze:

1. eljárás speciális etilén polimer előállítására egy katalizátor jelenlétében, amely katalizátor egy szilárd katalizátorkomponens és egy organo-Al vegyület reakciójának terméke;
7. szilárd katalizátorkomponens, amely tartalmaz Mg-t, Ti-t, halogént és (I) képletű vegyületet,



ahol R jelentése C_1 - C_{10} szénhidrogéncsoport, R_1 jelentése metil vagy etil, amelyek adott esetben heteroatomot tartalmaznak, és R_2 jelentése C_4 - C_{12} lineáris alkilcsoport, amely adott esetben heteroatomot tartalmaz, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben R_1 jelentése etil, akkor R_2 C_4 -nél 4-nél több szénatomot tartalmaz;

10. speciális etilén polimer termék; és

20. poliolefin-készítmény, amelynek alapja a korábbi igénypontok szerint speciális etilén polimer.

Az ISA-ként eljáró EPO az Art 17.3 PCT értelmében felhívást adott ki, amelyben két további kutatási pótdíj megfizetését kérte 30 nap határidővel, mivel nem találta egységesnek a bejelentést.

Az egységességi kifogás alapjául az szolgált, hogy az EP 0 434 082 A2 (a továbbiakban D1) szabadalmi bejelentés alapján a speciális etilén polimer előállítása és alkalmazása (és így nyilván maga a polimer is) ismert. A felhívás szerint ezen polimerek előállításához kapcsolódó probléma számos úton megoldható, amely megoldásokat azonos vagy megfelelő speciális műszaki jellemzőként a fent említett etilén polimer kapcsol össze. Azonban a D1 fényében az összekötő gondolat nem tekinthető a Rule 13.1 PCT által megkövetelt egyetlen általános találmányi gondolatnak, és a következő csoportok külön találmányokat alkotnak, amelyek között nem áll fenn az egység:

1. csoport: 1–9. igénypont (speciális polimer előállítására vonatkozó eljárás) [Megjegyzés: a határozat egyik hibája, amit a fellebbezési tanács javít, hogy nem sorolja külön csoportba a katalizátort.]

2. csoport: 10–19. igénypont (speciális polimer termék);

3. csoport: 20–23. igénypont (speciális polimer terméket tartalmazó poliolefin-készítmény).

A bejelentő megfizette a két további kutatási díjat tiltakozás mellett (protest), és válaszában kifejtette, hogy a találmány speciális polimerre (10–19. igénypont), annak előállítására (1–9. igénypont), és ilyen polimert tartalmazó poliolefin-készítményre (20–23. igénypont) vonatkozik, amely kategóriák a joggyakorlat szerint teljesítik az egység követelményét. A továbbiakban a bejelentő felhívta az ISA figyelmét arra, hogy a G1/89 szerint csak egyértelmű esetekben róható ki további kutatási díj, és ismertette, hogy szerinte a D1 nem teszi egyértelműen nyilvánvalóvá a találmányt az alábbiak miatt: a D1 nem ismerteti sem a 2. csoport szerinti polimert, sem a 3. csoport szerinti készítményt, továbbá a D1 katalizátora sem esik az igénypontok oltalmi körébe. A megoldandó probléma pedig nem egy általános etilén polimer, hanem homogén komonomer eloszlással rendelkező, speciális etilén kopolimer biztosítása.

Az ISA a döntés felülvizsgálata során megállapította, hogy (i) a D1 irat 4. példája szerinti katalizátor a döntés alapjául szolgáló bejelentés oltalmi körébe esik, továbbá (ii) a D1 20. példája csak a katalizátor szubsztituenseiben különbözik, nevezetesen etil- vagy metilcsoport helyett izopropilcsoportot tartalmaz, (iii) a D1 4. és 7. igénypontját együtt olvasva szakember megfelelő instrukciót kap arra, hogy a 4. igénypont szerinti Markush-képletű katalizátort alkalmazza. Mindezek miatt a bejelentés szerinti 1–9. igénypontot a D1 szakember számára nyilvánvalóvá teszi. Továbbá szakember számára a termék (10–19. igénypont) is nyilvánvaló, mivel a D1 20. példájában gyakorlatilag egyező katalizátor alkalmazásáról számol be. Ezek következtében azt sem látta bizonyítottnak az ISA, hogy a D1 terméke eltérne a bejelentés szerinti terméktől.

A bejelentő megfizetette a „protest” díját, ezért az ügy a fellebbezési tanács hatáskörébe került. A díj megfizetésével egyidejűleg az alábbiak szerint kommentálta az ISA felülvizsgálata eredményét.

(i) A D1 20. példája szerinti vegyület nem esik az 1. igénypont oltalmi körébe, mivel végül más polimert állít elő.

(ii) A 20. példa szerinti katalizátor és a bejelentésben igényelt katalizátor közötti nagymértékű hasonlóság nem lehet bizonyítéka annak, hogy a polimerek megegyeznének.

(iii) Éppen ellenkezőleg, a D1 azt állítja, amit egyébként a 11. és 13. példája is alátámaszt, hogy nagymértékű szerkezeti változást okoz a donor (azaz a szilárd katalizátorkomponens) bármilyen kis változtatása.

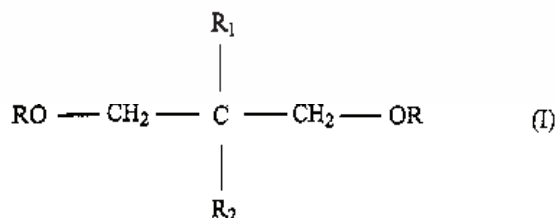
(iv) A hivatalnak nincs igaza abban, hogy a 4. és 7. igénypont kombinációja kitanítja a bejelentés szerinti találmányt, és ezért a szakembert a bejelentés szerinti 1. igénypont tartományában történő munkára ösztönöznék.

(v) A D1 nem tárja fel az 1. igénypont szerinti speciális elektrondonor (szilárd katalizátorkomponens) alkalmazását *etilén*kopolimerizáció katalizátorának előállításában.

A fellebbezési tanács döntése az alábbiakban foglalható össze.

A bejelentésben megfogalmazott cél $\text{CH}_2=\text{CHR}$ képletű, szubsztituált etilén és etilén kopolimerjeinek előállítása, amely homogén komonomereloszlással rendelkezik, ahol R

jelentése 1–12 szénatomos szénhidrogéncsoport. A problémát a bejelentő az (I) képletű, speciális 1,3-diéter elektron-donorokat tartalmazó katalizátorkészítmény alkalmazásával oldotta meg,



ahol a szubsztituensek jelentése a fentiek szerinti.

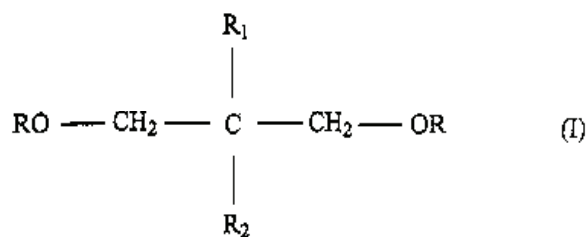
A fellebbezési tanács megvizsgálta az igénypontokat, és megállapította, hogy a bejelentés 4 független igénypontot tartalmaz, amelyeket a főigénypontoknál ismertetett négy csoportba osztott (szemben az ISA döntésével, amely összemosta az eljárásra és a szilárd katalizátorkomponensre vonatkozó igénypontokat).

Az ISA csoportosításától eltérő csoportokról elmondta, hogy az eljárás közvetlenül kapcsolódik a katalizátorrendszerhez és a katalizátorkomponenshez, továbbá a polimer termék is közvetve kapcsolódik ezekhez azáltal, hogy az 1. igénypont szerinti katalizátorrendszer feladata a komonomer kívánt homogén eloszlásának biztosítása a 3. és 4. találmányi csoport szerinti polimerszerkezetekben. Ezért a katalizátorrendszer megfelelhet a speciális műszaki jellemző kritériumnak, amennyiben új és inventív karakterrel is rendelkezik.

Ebben a kérdésben az ISA felülvizsgálata során hozott döntése alapján a D1 nyilvánvalóvá teszi az 1–9. igénypont szerinti találmányt.

A fellebbezési tanács hivatkozik egy korábbi döntésre (T677/91), amely szerint az újdonság hiányának a megállapításához nem elég azt kimutatni, hogy az igényelt jellemzők származhatnak ugyanazon dokumentumból, hanem emellett még egyértelműen (és egyazon kontextusban) kell feltárni az összes jellemzőt (lásd: az újdonság és a feltalálói lépés megítélése közötti különbségek). Ezért a kérdés az, hogy valóban egyértelműen feltárja-e a D1 az 1. igénypont szerinti katalizátort.

A D1 olefinek polimerizálására szánt katalizátorkomponensre vonatkozik, amely tartalmaz pórusos fénoxidot, ezen adszorbeált magnézium-dihalogenidet és titán-dihalogenidet vagy titán-halogén-alkoholátot, és egy kettő vagy több étercsoportot tartalmazó elektron-donor-vegyületet, amelynek általános képlete az alábbi:



A szubsztituensek definíciója alapján a D1 4. példája szerinti vegyület valóban beleesik a bejelentés szerinti 1. igénypont oltalmi körébe, azonban ez a példa csak propilén-polimerizáció kontextusában feltárt, míg etilén-polimerizáció kontextusban ismertett katalizátor R1-ként izopropilt, R2-ként izopentilt, R-ként pedig metilt tartalmaz (a proviso kizárja ezt az alternatívát az oltalmi körből).

Megállapítható tehát, hogy a D1 nem tartalmaz egyértelmű kitanítást a bejelentés szerinti katalizátor alkalmazására nézve, ezért a találmányi gondolat új.

A tanács megállapította továbbá, hogy a találmányi gondolatot a D1 nem teszi nyilvánvalóvá sem, mivel leírása nem tartalmaz utalást arra nézve, hogy a bejelentés szerinti katalizátor alkalmazásával az etilén polimerben homogén komonomereloszlást lehetne elérni.

A fentiek következtében a találmányokat egyetlen közös találmányi gondolat köti össze, és így teljesül az egység követelménye. Ebben az esetben örülhetett a bejelentő, hogy végül a tanács egységesnek nyilvánította a feltárt találmányokat. Azt azonban látnunk kell, hogy a tanács lényegében teljes szabadalmazhatósági vizsgálatot hajtott végre. Erősen kérdéses, hogy ez az eljárás helyes-e az egység vizsgálata során. A helyes végkifejlethez komoly bejelentői és hivatali erőfeszítés kifejtésére volt szükség. A vita anyagi vonzata egy kisebb töke-erejű bejelentő számára komoly megterhelés. *A priori* egységfelfogás esetén fel sem merült volna az egység hiánya, mert a közös megoldandó műszaki probléma, illetve a közös műszaki alapra visszavezethető megoldás megléte első pillantásra egyértelmű.

Az egység kérdése Markush-igénypontok esetében

Az ESZE VSZ 44. szabály és a PCT VSZ 13. szabály abban az esetben is alkalmazandó, amikor egy igénypont határoz meg alternatív megoldásokat (pl.: Markush-igénypontok). A ESZE VSZ 44(2) szabály és a PCT VSZ 13.3 szabály szerint annak a megítélése, hogy a találmányokat egyetlen közös találmányi gondolat köti-e össze, független attól, hogy a különböző találmányok külön igénypontba foglaltak, vagy egyetlen igénypont alternatíváiként igénylik őket.

W3/94 döntésében a tanács az ISA indoklási kötelezettségének teljesítését vizsgálta, aminek során a PCT adminisztrációs utasítás B függelékének 1(f) részét vette figyelembe („Markush-gyakorlat”). Az 1(f) pont bevezető része megállapítja, hogy a PCT VSZ 13.2 szabály által megkívánt műszaki összefüggés vagy speciális műszaki jellemzők akkor teljesülnek a különböző változatok esetén, ha ezek az alternatívák „hasonló természetűek”.

A W1/94 ügyben az ISA azt találta, hogy az általa azonosított több találmány szerinti vegyületek nem rendelkeznek egy új szerkezeti elemmel, azonban a tanács megállapította, hogy új, közös szerkezeti elem hiánya nem zárja ki automatikusan az egység meglétét. Az adminisztrációs utasítások alapján műszaki összefüggésnek kell lennie a különböző csoportba tartozó vegyületek között, ezen műszaki összefüggés kritériumának megfelel azon-

ban a közös jelleg vagy hatás is. Ennek alapján egy új indikáció megteremtheti a találmányok tárgyai között a PCT VSZ 13.1 szabály szerinti egyetlen közös találmányi gondolatot.

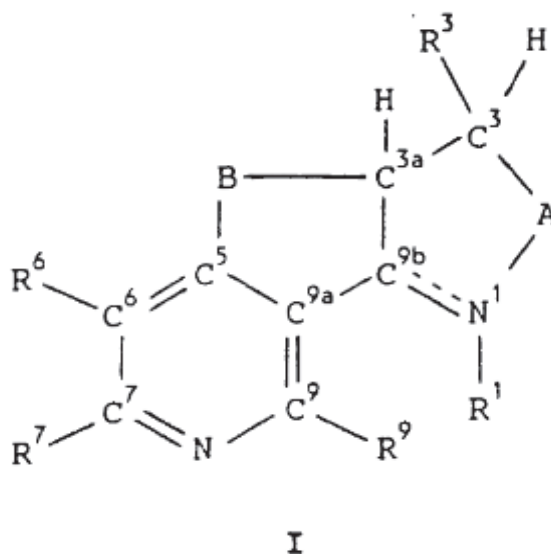
A W6/95 döntésben a tanács ismét a PCT adminisztrációs utasításai B függelékének 1(f) részére, pontosabban annak (i) alpontjára hivatkozva megállapítja, hogy a találmány „a posteriori” egységének megállapítására nem elég azt bemutatni, hogy az összes alternatíva egyező hatással bír, mivel az 1(f) (i) rész B(1) pontja szerint a „hasonló természet” meglétének a feltétele továbbá az, hogy az alternatívák mindegyikében jelen legyen egy szignifikáns szerkezeti elem. Bár nem volt korábban egyetértés azzal kapcsolatban, hogy a szignifikáns szerkezeti elemnek önmagában újnak kell-e lennie, a tanács indoklásában egyértelművé tette, hogy a hatást is figyelembe kell venni a vizsgálat során. Azaz a közös szerkezet megkülönbözteti az alternatívákat a technika állása szerinti, azonos hatású vegyületektől (lásd még W6/97), továbbá ismert azonos szerkezeti elem esetén a bizonyított új hatás megteremtheti az egységet (lásd a fenti W1/94 megállapítását).

A W4/96 döntés indoklásában a fellebbezési tanács megjegyezte, hogy a PCT VSZ 13.2 szabály megkövetelte műszaki összefüggés teljesülhet abban az esetben, ha minden változat egy, a technika állásában ismert olyan kémiai vegyületcsoportba tartozik, amelytől elvárható, hogy a találmány kontextusában azonos módon viselkedjen. Azonban a PCT VSZ 13.2 szabály megkövetelte „inventív” műszaki hozzájárulás nem teljesül, ha a technika állása már feltárt egy, ugyanazon kémiai vegyületcsoportba tartozó vegyületet, amely a találmány által igényelt hatással rendelkezik vagy aszerint viselkedik. A tanács deklarálta, hogy újra át kell tekinteni a találmány egységét, amennyiben kimutatható, hogy legalább egy Markush-alternatíva nem felel meg az újdonság követelményének. A bejelentő az egységességi kifogásra válaszul a találmányai között új csoportosítást javasolt az alapján, hogy a közös szignifikáns szerkezetet kiterjesztette, így a hivatal által meghatározott 7 csoport helyett véleménye szerint csak 3 találmányi csoportot tartalmaz a találmány. A tanács ebben az esetben is a vonatkozó adminisztratív utasítások szerint járt el, és megállapította, hogy a javasolt, kiterjesztett közös szignifikáns szerkezet sem új a korábban felhozott, ugyanolyan hatású vegyületeket leíró iratok fényében.

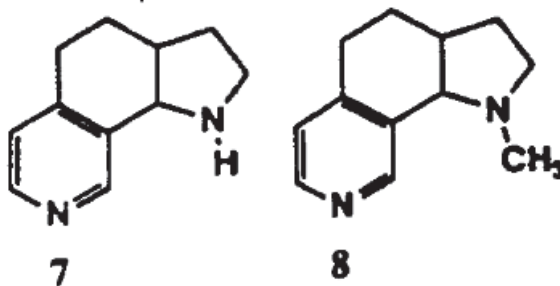
A fentiek alapján kialakult, a Markush-igénypontokra vonatkozó egységességi joggyakorlat alkalmazását az alábbi jogeset segítségével mutatjuk be.

Jogeset – W06/96

A PCT/US95/12905 jelű nemzetközi szabadalmi bejelentés 1. igénypontjában (I) általános képletű vegyületekre igényelnek oltalmat, ahol B jelentése egy, kettő vagy három szénatomos áthidalócsoporthoz tartozó csoport.



A nemzetközi elővizsgáló hatóság (IPEA, International Preliminary Examining Authority) az oltalmi kör szűkítésére vagy 4 további kutatási díj megfizetésére adott ki felhívást, mivel nem találta egységesnek a bejelentést az egyik felhozott irat fényében (J. Med. Chem. 1993, 36, 3381–3385 oldal, a továbbiakban D1). A D1 acetilkolin receptor modulátorait ismerteti, köztük a publikáció számozása szerinti 7. és 8. vegyületet,



amelyek a hivatkozott bejelentés oltalmi körébe esnek, azonban kizáró szakasz (proviso) segítségével az igénypontok oltalmi köréből ki vannak zárva. Legközelebbi technika állásaként D1-ből kiindulva a találmány által megoldott probléma további acetilkolin receptor modulátor vegyületek biztosítása, azaz olyan vegyületeké, amelyek képesek egy vagy több acetilkolin receptor ligandumot, pl. ^3H -nikotint leszorítani emlősök agyi membránjainak kötési helyeiről. Az IPEA álláspontja szerint ezt a problémát különböző műszaki eszközökkel oldotta meg a bejelentő, amelyek nem tartalmaznak közös találmányi (inventív) gondolatot.

A bejelentő három további kutatási díjat fizetett meg tiltakozás (protest) mellett, és előadta, hogy az IPEA nem megfelelően alkalmazta a Markush-igénypontokra vonatkozó gya-

korlátát. Válaszában rámutatott, hogy az 1. igénypontban felsorolt összes alternatíva rendelkezik acetilkolin receptorok aktivitása szelektív modulálásának a képességével, továbbá ismerteti, hogy a vegyületek mindegyike rendelkezik a joggyakorlat által elvárt szignifikáns szerkezeti elemmel.

Az IPEA a döntés felülvizsgálata során arra jutott, hogy az egység hiányának megállapítása jogszerű a korábbi felhívásában részletezett okok miatt, és felhívta a bejelentőt, hogy fizesse meg a „protest” díját. A bejelentő a díjat megfizette, ezért a tiltakozást a fellebbezési tanácshoz továbbították kivizsgálásra a PCT VSZ 68.3 szabálya értelmében.

Annak döntése az alábbiak szerint összegezhető.

A találmány egysége a kutatás során felhozott anyagok fényében megkérdőjeleződött, mivel bebizonyosodott, hogy legalább egy Markush-alternatíva nem új a technika állásának fényében. A tanács megítélése szerint az, hogy az oltalmi körből a kérdéses újdonságrontó vegyületeket „disclaimer” segítségével kizárták, nem változtat az egység megítélésének a helyzetén, mivel a PCT VSZ 13.1 szabály szerint nem az a kérdés, hogy a bejelentő ismer-e a technika állását az igénypontok megfogalmazásának időpontjában, sokkal inkább az, hogy a fentebb azonosított találmányokat egyetlen általános találmányi gondolat kapcsolja-e össze. Az IPEA tehát jogosan értékelte újra az egységgel kapcsolatos véleményét még annak fényében is, hogy a technika állását reprezentáló vegyületeket a bejelentő az oltalmi köréből kizárta.

A tanács deklaráta, hogy a bejelentő nyilatkozatával ellentétben a PCT VSZ 13.2 szabályt nem lehet úgy értelmezni, hogy ismert tulajdonsággal vagy szerkezettel rendelkező vegyületek Markush-csoportja egyetlen általános találmányi gondolatot reprezentál azokban az esetekben, amikor az összes alternatív vegyület által birtokolt szignifikáns szerkezeti elem ismert.

A fellebbezési tanács tehát indokolhatónak tartotta az IPEA eljárását, amennyiben a felhozott D1 irat fényében elvégezte a találmány egységének újraértékelését, azonban az alábbiak miatt a további kutatási díjak visszatérítését írta elő, azaz végül nem találta elfogadhatónak az újraértékelés eredményét.

Az eljáró tanács először rögzítette a már ismert alapokat: az egység kritériumát meghatározó PCT VSZ 13.2 szabály szerint amennyiben a nemzetközi szabadalmi bejelentésben több találmányra igényelnek oltalmat, csak akkor teljesülhet a PCT VSZ 13.1 szabályban említett egység követelménye, ha műszaki összefüggés van a találmányok között, amely egy vagy több azonos vagy megfelelő *speciális* műszaki jellemzőben jut kifejezésre. A speciális műszaki jellemzők fogalmán olyan műszaki jellemzők értendők, amelyek meghatározzák azt, hogy az egyes igényelt találmányok – mint különálló egészek – mennyiben járulnak hozzá a technika állásának a meghaladásához.

Ezekből következik, hogy az egység követelményének teljesüléséhez olyan közös műszaki jellemzővel kell rendelkezniük a találmány elemeinek, amely nem része a technika állásának, és nem is nyilvánvaló a technika állása alapján (lásd W 4/96 – 3.3.2; 1996. december 20).

Az IPEA döntésével ellentétben a tanács nem látta bizonyítottnak, hogy a nemzetközi bejelentésben az összes, (I) általános képletbe tartozó vegyület közös tulajdonságaként ismertetett hatás ismert vagy nyilvánvaló lenne a D1 kitanítása alapján.

A D1 tudományos publikáció, amely az úgynevezett nikotinergerg acetilkolin receptorok különböző alcsoportjainak jellemzésével foglalkozik, és ebből a célból állították elő és vizsgálták a kérdéses 7. és 8. képletű vegyületeket. Az eredményeket a szerzők az alábbiakban kommentálták.

„A 7. képletű vegyület legnagyobb affinitása is századrésze a nikotin affinitásának, míg a 8. képletű vegyület egyáltalán nem rendelkezik nikotinergerg receptor affinitással”, továbbá: „ezek a vegyületek nem nikotin analógok, mivel nem képesek kapcsolódni a nikotinos kötőhelyekhez”.

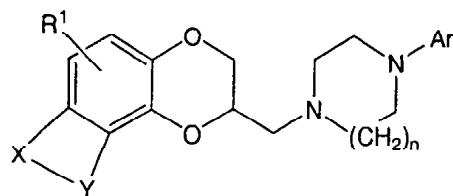
A tanács tehát arra jutott, hogy az egység hiányának a megállapítása nem volt jogos, mivel a D1 szerinti 7. és 8. vegyületekről nem egyértelműen ismert, hogy acetilkolin receptor moduláló hatással rendelkeznének, és egységességi kifogást csak egyértelmű esetekben emelhet a hatóság (lásd G1/89 és G2/89). Ebből következően nincs arra bizonyíték, hogy az igényelt vegyületek ne rendelkeznének közös új hatással vagy tulajdonsággal, mivel a technika állása a Markush-csoportba eső vegyületek esetén nem mutat be ilyen hatást. Ezért a tanács elrendelte a további kutatási díjak és a „protest” díjának a visszatérítését.

Vagyis a döntés megerősíti, hogy a közös szerkezeti elem ismertsége akkor nem okoz gondot, ha a hatás újnak minősíthető. Megjegyezzük, hogy a bejelentő számára kedvezőtlenül hosszas eljárás végén mélyreható szinten kellett elemezni a feltalálói lépés meglétét, ami komoly hatástani megfontolásokon alapult.

Jogeset – W05/05

A PCT/US03/028453 számú nemzetközi bejelentés 1. igénypontjának releváns része az alábbi:

1. (I) képletű vegyület



ahol az -X-Y- csoport jelentése $-N=C(R^2)-C(R^3)=N-$, $-N=C(R^2)-C(R^4)=CH-$, $-N=C(R^2)-N=CH-$, $-N=C(R^2)-O-$ vagy $-NH-C(R^5)=CH-$;

és n értéke 1 vagy 2.

A további igénypontok ezen igénypont aligénypontjai vagy pedig gyógyszerészeti készítményre, (többek között) depresszióindikációra vagy -kezelésre vonatkozó igénypontok.

Az ISA-ként eljáró EPO felhívást adott ki, amelyben a találmány egységének a hiánya miatt 5 további kutatási díj megfizetését kérte.

Döntésük indoklásaként előadták, hogy az alábbi hat találmányi csoportot azonosították a bejelentésben:

1. csoport: (I) képletű vegyületek, ahol -X-Y- csoport jelentése $-N=C(R^2)-C(R^3)=N-$;
2. csoport: (I) képletű vegyületek, ahol -X-Y- csoport jelentése $-N=C(R^2)-C(R^4)=CH-$;
3. csoport: (I) képletű vegyületek, ahol -X-Y- csoport jelentése $-N=C(R^2)-N=CH-$;
4. csoport: (I) képletű vegyületek, ahol -X-Y- csoport jelentése $-N=C(R^2)-O-$;
5. csoport: (I) képletű vegyületek, ahol -X-Y- csoport jelentése $-NH-C(R^5)=CH-$ és n értéke 1;
6. csoport: (I) képletű vegyületek, ahol n értéke 2.

Az egység hiányát azzal indokolták, hogy a kutatás során felhozott iratok (D1: WO98/016530, D2: US 5869490, D3: WO91/013872) feltárták az 1,4-benzodioxán-2-il-metil-piperazinok alkalmazhatóságát kábítószer-függőség kezelésében történő alkalmazásra, ezért az 1,4-benzodioxán-2-il-metil-piperazin szerkezet (azaz a képlet teljes „középső”, 2+1 gyűrűt tartalmazó része) nem töltheti be a Rule 13 PCT szerinti speciális műszaki jellemző szerepét, egyéb közös jellemző pedig nem azonosítható a különböző találmányi csoportok szerinti vegyületekben.

A bejelentő „protest” mellett megfizette az 5 további kutatási díjat, és kérte ezek visszatérítését azon indok alapján, hogy az igényelt vegyületek közös és új szerkezeti részlettel rendelkeznek.

Az IPEA a felülvizsgálat során helybenhagyta az ISA döntését, és felhívást adott ki a „protest” díjának a megfizetésére.

A bejelentő megfizette az előírt díjat, és nyilatkozatában ismét elmondta, hogy az 1. igénypont szerinti vegyületek megfelelnek a Rule 13.2 PCT szerinti speciális műszaki jellemző kritériumnak. Ezután a fellebbezési tanács hatálya alá került az ügy.

A tanács döntése az alábbi volt.

Megvizsgálta az IPEA döntését, amely szerint a hivatkozott iratok szerinti vegyületekről ismert, hogy függőségkezelésben hasznos vegyületek, éppúgy, mint az igényelt vegyületek. Az IPEA szerint a találmány alapját képező felismerés (a vegyületek blokkolják a szerotonin-újrafelvételt és egyúttal antagonistái az $5HT_{1A}$ receptoroknak) pusztán hatásmechanizmus („mode of action”), ami nem lehet megkülönböztető jellemző.

A tanács megállapította azonban, hogy ugyan valóban szerepel a vegyületek kábítószer-függőség kezelésének indikációja a jelen bejelentésben, általánosságban a kitanítás arra vonatkozik, hogy a szerotonin-újrafelvétel blokkolásával és az $5HT_{1A}$ receptorok antagonistusával olyan kombinált hatást sikerült elérni, amely az antidepresszáns hatás sokkal gyorsabb kifejtését teszi lehetővé.

Az 1. és 2. anterioritás olyan vegyületeket ismert, ahol az -X-Y- csoportnak megfelelő részlet az $-NH-CO-CO-$, és amely vegyületek antipszichotikus hatással rendelkeznek.

A 3. anterioritás abban különbözik a jelen bejelentéstől, hogy piperidingyűrűt tartalmaz piperazingyűrű helyett. Ebben az újdonságrontásban feltárt vegyületekről elmondják, hogy az $5HT_{1A}$ receptorokhoz kötődnek, és így az ezen receptorok patológiájához kapcsolódó központi idegrendszeri betegségek esetén használhatók, továbbá azt is ismertetik, hogy antidepresszánsként hatékony vegyületek lehetnek.

Azonban a tanács vizsgálata szerint a felhozott dokumentumok egyike sem újdonságrontó a vegyületekre nézve, továbbá egyik sem (és kombinációjuk sem) tárja fel az antidepresszáns hatás sokkal gyorsabb kifejtését a kettős hatáson keresztül (szerotonin-újrafelvétel blokkolása és az $5HT_{1A}$ receptorok antagonizmusa). Ennek következtében az antidepresszáns hatás sokkal gyorsabb kifejtéséért felelős kettős hatás megfelel a speciális műszaki jellemző követelményének, amely így végső soron megteremti az egységet az 1. igénypont vegyületei között. Ez a megállapítás összhangban van a PCT adminisztrációs utasítások szerinti Markush-gyakorlattal, amely szerint Markush-igénypont esetén akkor teljesülhet az egység követelménye, ha az összes alternatíva rendelkezik az igényelt új hatással, és az összes alternatíva egy kémiai osztályba tartozik. Ezért a tanács elrendelte a további kutatási díjak és a „protest” díjának a visszatérítését.

Ebben az esetben is megállapítható, hogy a feltalálói tevékenységet megalapozó, igen mélyenszántó farmakológiai elemzés volt szükséges ahhoz, hogy megfelelően lehessen megítélni az egyetlen általános találmányi gondolat meglétét vagy hiányát.

Összegzés, javaslatok

A korábban ismertettekből kitűnik, hogy az egység fogalmának értelmezésbeli változása alapvetően visszavezethető az „inventív” szó megváltozott interpretációjára. Idetartozik, hogy nem egyértelmű, hogy a magyar „találmányi” fordítás tökéletesen visszaadja-e ezen kifejezés értelmét. Továbbá köztudott, hogy az inventív kifejezés igen tág értelmezési tartománnyal bír. Szokásosan az innováció fogalmának körébe tartozó megoldások jelzője, és ezen körnek csak egy „elit” részét képezik a szabadalmazható találmányok, amelyek természetesen szintén inventívek, csak hát igen magas szinten. Ebből az következik, hogy a vizsgált jogforrásokban szereplő meghatározást [lásd az ESZE 82. cikkét, illetve a PCT VSZ 13.1 szabályát, amelyekben egyetlen általános inventív koncepció (pontosabban: egyetlen általános találmányi gondolat) szerepel] többféleképpen is lehet értelmezni.

Az inventív fogalmának tág mivoltából következőleg nem volt jogszabályellenes a kezdetekre jellemző *a priori* megközelítés, amely abból indult ki, hogy azon találmányok tekinthetők egységesnek, amelyek esetében egy átlagos tudású szakember tudása alapján, azaz a technika állásának részletesebb elemzése nélkül valószínűsíthető, hogy azok közös műszaki gondolatiságon alapulnak. Fontos látni, hogy ez a megközelítés tökéletesen elegendő ahhoz, hogy az ún. „bejelentői szemtelenséget” kezelni lehessen, azaz meg lehessen akadályozni

azt, hogy indokolatlanul sok (közvetlenül össze nem függő) találmány vizsgálatát kérelmez-
zék egy bejelentésen belül egy vizsgálati díjért.

Meglepőnek nevezhető, hogy az EPO joggyakorlata a PCT-ügyek intézésén keresztül vál-
tozott meg, azaz amikor az EPO nemzetközi kutatóhatóságként járt el. Ugyanis ekkor az
EPO-nak a PCT-szabályok szerint kell eljárnia, és kb. egy évtizedes „lappangási időszakot”
követően egyes vizsgálók a PCT iránymutatásai között¹² fellelték a szokásos *a priori* meg-
közelítés mellett az *a posteriori* megközelítés lehetőségét is. Ezen segédlet alapján – ami
természetesen nem jogforrás – merült fel, hogy a PCT eljárási rendszerben nem tiltott
az *a posteriori* vizsgálat, azaz egy olyan jellegű szigorítás bevezetése, miszerint az egységet
megvalósító műszaki jellemzőnek a technika állásának fényében újnak és feltalálói tevé-
kenységen alapulónak kell lennie, másképpen fogalmazva olyan jellemző teremtheti meg
csak az egységet, amely hozzájárul az összes kérdéses találmány újdonságának és feltalálói
tevékenységének a meglétéhez.

Ez talán felesleges és gyakorta értelmetlen eredményre vezető megközelítés, mivel az
egység kérdését a szabadalmaztatási eljárás elején kell megvizsgálni, így az *a posteriori*
megközelítés feltételezi, hogy már a tényleges vizsgálat előtt tökéletesen átlátja a vizsgáló
a találmánynak a technika állásához képesti helyét, azaz tökéletesen látja az újdonság és a
feltalálói tevékenység szintjét. Amint az számos fenti esetből kiderült, ez egyáltalán nem
áll fenn, így az egység vizsgálata során újabban nagyon gyakorta hibás alapokon szedik
szét nagyszámú találmányra az amúgy műszaki szempontból nyilvánvalóan egységes ta-
lálmányt, és csak a bejelentőre nézve igen költséges és hosszadalmas eljárás végén lehet a
megfelelő értelmezéshez eljutni.

Ha a kezdeti jogalkotói szándékból indulunk ki, amely azt követelte meg, hogy az egy-
ségesnek tekinthető találmányok nyilvánvalóan azonos műszaki megoldásra irányuljanak
(lásd az eredeti végrehajtási szabályzatokat, azaz az ESZE 30. szabály, illetve a PCT VSZ 13.2
eredeti szövegét), akkor nem világos, hogy milyen gyakorlati előnyökkel jár az *a posteriori*
megközelítés. Eddig e sorok szerzőjének nem sikerült olyan esetet találnia, amikor az *a*
posteriori megoldás túl tudott mutatni a kérdéses esetre alkalmazandó *a priori* megközelítés
hatékonyaságán, azaz kizárólag az *a posteriori* megközelítés segítségével lehetett fellépni egy
jogszerűtlenül eljáró bejelentővel szemben (aki valóban több kutatást igénylő megoldásokat
próbált egy bejelentésbe préselni). Így óhatatlanul felmerül, hogy az *a posteriori* megközelí-
tés egyes hivatalok előtti népszerűsége mögött megbúvik az a tény, hogy így jelentősen lehet
növelni a hivatal illetékbevételét. Ez a vád természetesen lehet alaptalan (ami egyébként
szerencsére nem hozható fel az SZTNH ellen, ahol a fent kifogásolt gyakorlat nem lépte át
az észszerűség határait), de azért féltő, hogy nem életszerűtlen a felvetés (még ha a kérdéses
hivatal vezetése nem is így gondolkodik, egyes vizsgálók kiindulhatnak ebből). Az minden-

¹² I. m. (9).

esetre nyilvánvalónak tekinthető, hogy az ilyenfajta megközelítés – egy bejelentés külön kutatást nem igénylő találmányokra bontása – távolról sem tekinthető feltalálóbarátnak.

Visszatérve az inventív szó értelmezésére, látható, hogy az EPO – és őt követően az egyéb nagy hivatalok – áttértek a legszigorúbb értelmezésre, miszerint az inventív megoldás fogalma egyenlő a szabadalmazható találmány fogalmával. Ez a tétel alaptalannak tűnik, mivel az EPC és az egyéb törvények, mint például a magyar szabadalmi törvény, a szabadalmazható találmány fogalmát határozza meg, amiből már formailag is következik, hogy létezik nem szabadalmazható találmány (olyan értelemben, hogy a találmány nem üti meg a szabadalmazható találmány szintjét). Ez utóbbi fogalmat amúgy a szakirodalom is ismeri; létjogosultságát pontosan a feltalálói tevékenység lényege bizonyítja. Ugyanis egy megoldás, amely különbözik a korábról ismertektől, azaz formailag legalábbis újnak tekinthető, bírhat olyan műszaki relevanciával, amely bizonyos apróbb előnyökkel jár (és így nyugodtan hívhatjuk inventívnek egy kevésbé szigorú értelmezés szerint), azonban a szabadalmazhatóság szigorú szűrőjén már nem jut át, mivel a kis technikai haladás levezethető az egyéb ismert megoldások kombinálásával, azaz ez az inventív megoldás nem felel meg a szabadalmazhatóság követelményének. Vagyis elméleti oldalról közelítve sem tűnik megalapozottnak az inventív (találmányi) kifejezés szigorú értelmezése.

Mint azt a fentiekben láttuk, maga az alapmeghatározás, amely inventív általános gondolat meglétét követeli meg, önmagában lehetővé tenné egy enyhébb (a korábbihoz közelítő avagy azzal megegyező) gyakorlat bevezetését. Természetesen világos, hogy a most már több évtizede fennálló és egyre terjedő hivatali megközelítés „kibillentése” nem tűnik túl reális célnak, de talán legalább elgondolkodni érdemes ennek a lehetőségén. A korábbiakból látszik, hogy ezt a megközelítést viszont már akadályozza az ESZE VSZ 44. szabályának második mondata (ugyanaz található meg a jelenleg hatályos PCT VSZ 13.2-ben). Ennek törlése nyilvánvaló jelzés lenne a vizsgálók felé, hogy enyhébb joggyakorlat felé mozduljanak el.

Továbbá érdekes még meggondolni, hogy a „considered as a whole” kifejezés nem lehet-e kapaszkodó egy észszerűbb joggyakorlat kialakítására. Esetleg le lehet vezetni az alapmegfogalmazásból, hogy azon jellemzők, amelyek a megoldások újdonságát és feltalálói tevékenységét alapozzák meg, nem vizsgálhatók csak önmagukban az egység kérdésének megítélésakor, hanem az egész találmány fényében kell azokat vizsgálni. Ezt lehet úgy is értelmezni, hogy azokat együtt kell tekinteni a találmány műszaki értelmét és működőképességét meghatározó közös – adott esetben ismert – jellemzőkkel együtt, mert a célul tűzött hatást csak akkor tudja elérni a kiválasztott speciális műszaki jellemző, ha az „együttműködik” magával a célzott műszaki hatás elérését alapvetően szolgáló egyéb (adott esetben ismert) jellemzővel. Egy ilyen komplex értelmezés esetében a vizsgálók mérlegelhetnék, hogy a találmány teljessége szempontjából vizsgált jellemzőkombinációról elmondható-e, hogy az így egyben tekintve megteremti az alapot a jogalkotói szándékkal megegyező általános inventív koncepció meglétéhez. Egy ilyen irányú elmozdulás annyival egyszerűbbnek

tűnik, hogy nem kíván törvénymódosítást. De az sajnos erősen valószínűsíthető, hogy a hivatali vizsgálók addig nem változtatnak az utóbbi időszakban kifejlesztett gyakorlatukon, ameddig erre nem kapnak egyértelmű jelzést a jogalkotótól; ez pedig megint arra utal, hogy a végrehajtási szabályzatokon változtatni kellene.

A különösen kifogásolt második mondat törlésén kívül természetesen felmerülhet egy további magyarázó mondat beépítése, ami a jellemzők fent említett komplex kezelését írná elő, azaz aláhúzná a „considered as a whole” kifejezés fontosságát az alapul szolgáló jogszabályi helyek szövegében. Hasonló eset történt nemrégiben az EPO vizsgálati útmutatójának a módosítások elfogadhatóságát szabályozó H-IV, 2.3 pontjában, amelybe gyakorlatilag azt építették be, hogy az elbírálás során tartózkodni kell a szó szerinti értelmezéstől és el kell távolodni az „igényponthi” szemlélettől, és érdemben kell megvizsgálni, hogy a szakember milyen információt von le a bejelentés egészéből.

A fenti javaslatok adott esetben elhúzódó vitához vezetnek, és ezen viták kimenetele legalábbis kétséges. Azonban a jogi háttér „globális” megváltoztatása nélkül néhány ponton lehetséges lenne úgy beavatkozni a rendszerbe, hogy az a bejelentő számára kedvezőbb elbíráláshoz vezessen, és talán összességében igazságosabb legyen. Ezek a lehetőségek a következők.

Az EPO ösztönzőrendszerének átalakítása

Az *a posteriori* elv szerinti gyakorlat egyik hiányossága, hogy nincsenek a rendszerbe olyan biztosítékok építve (legalábbis külső szemlélő számára látható módon), amelyek a hivatalokat az egység kérdésének megfelelő mélységű vizsgálatára ösztönöznék már a kutatási szakaszban is. Sőt, mi több, a jelenlegi pontrendszer (az EPO vizsgálóinak értékelésére bevezetett pontrendszer) jutalmazza az egységességi kifogások emelését a több kutatás elvégzésének lehetőségén keresztül. A publikus források arról számolnak be, hogy kutatásért kétszer annyi pont szerezhető, mint érdemi vizsgálat elvégzéséért,¹³ ami szintén olyan irányba tereli a gyakorlatot, ahol egy felhozott irat hatására már küldhető is vissza a bejelentés egységességi kifogással anélkül, hogy időt kellene szakítani a mélyebb vizsgálatra, tehát az EPO-vizsgálók feladatainak súlyozása is része a kialakult problémának.

A kutatási díj visszatérítése

Az EPC-díjrendelet 9. cikkének 2. bekezdése szerint amennyiben az európai kutatási jelentés a hivatal által egy korábban elkészített kutatási jelentésen alapul, ahol a bejelentés elsőbbségét igénylik az eljárás során, a hivatal visszatéríti a bejelentőnek a kutatási díjat vagy annak egy részét. Hasonló rendelkezés a Rule 16.2 és 16.3 PCT.

Figyelembe véve, hogy az egység kérdéskörének megalkotása elsősorban azt a problémát kezeli, hogy ne lehessen egy bejelentés díjáért több kutatást elvégeztetni a hivatalokkal és

¹³ <http://www.ficpi.ca/publications/2007/Unwritten%20Rules.ppt>.

több találmányra szabadalmat szerezni egy eljárásban, az alkalmazott érvelés talán megkívánná azt is, hogy a kutatási pótdíjak visszatérítését lehessen igényelni, amennyiben a többi találmányi csoport esetén is ugyanazt a kutatási jelentést adja ki a hivatal.

Természetesen feltételezhető olyan eset, hogy valóban új kutatást végeztek el egy további találmányi csoportra, és ennek ellenére ugyanazok a felhozott iratok szerepelnek a jelentésben, mivel sokkal kevésbé releváns dokumentumokat is hozhat az újabb kutatás.

Az EPO hivatalos lapjában mintegy két éve megjelent információk alapján (OJ EPO 2013, 153) a hivatal lépéseket tett a vizsgálati díjak visszatérítéséhez kapcsolódó ügyintézés átláthatóvá tételére: a vizsgálat elkezdésekor egy algoritmus generál egy fájlt, amely elérhető a publikus regiszterben, és amely egyértelműen azonosítja a vizsgálat megkezdésének az időpontját. Hasonlóképpen visszakereshető a kutatás időpontjának a megkezdése. Ezek fontos dátumok, mivel attól függ a vizsgálati díj visszatérítésének a mértéke (100% vagy 75%), hogy a vizsgálati osztály átvette-e az ügyet a kutatástól a bejelentés visszavonásának időpontjában.

Ezek a módosítások a hivatal átlátható működésre törekvését szemléltetik, amelynek alapján bizakodhatunk abban, hogy a további kutatás elvégzéséről is hajlandóak lennének információt közölni. Mindezeknek persze előfeltétele az, hogy a további kutatási díj(ak) visszatéríthetőségét érdemben megfontolják.

Az „elhanyagolható többletmunka és többletköltség” kritérium megítélése

Mind a PCT, mind az EPC útmutatói („Guidelines”) tartalmaznak arra vonatkozó előírást, hogy bizonyos esetekben, különösen „a posteriori” egység hiánya esetén, a vizsgáló képes teljes kutatást elvégezni és egy teljes kutatási jelentést kiadni *elhanyagolható többletmunka és többletköltség* („negligible additional work and cost”) árán, különösen azokban az esetekben, ahol a nem egységesnek talált találmányok konceptuálisan nagyon közeli egymáshoz (PCT Guidelines 10.64 és 10.65, EPO Guidelines B-VII. 2.2). Ezekben az esetekben az igénypontokban említett első találmányi csoportra vonatkozó kutatás eredménye mellett a kutatási jelentés tartalmazza a további találmányi csoportokra vonatkozó kutatás eredményeit is. Ennek ellenére a kutatási jelentés emel egységességi kifogást, azonban nem tartalmazhat felhívást további kutatási díjak megfizetésére, mivel a kutatásba fektetett munka nem indokolja ezen költségek igénylését. Ilyen esetben a bejelentőt nem éri hátrány, mert az eljárás későbbi fázisában előadhatja az egységgel kapcsolatos érvelését (és annak sikertelensége esetén az eljárás során később dönthet egy vagy több megosztott bejelentés benyújtásáról).

Sajnos az EPO Guidelines nem részletezi azt, hogy mi számít elhanyagolható többletmunkának és többletköltségnek. Különösen érdekes a kérdés vegyületek Markush-igénypontjai esetén, mivel a találmányok konceptuális hasonlósága ezekben az esetekben nyilvánvaló: ugyanolyan hatású, kismértékben eltérő vegyületek. A nagyfokú hasonlóság többnyire vitathatatlan, még abban az esetben is, ha „a posteriori” egységességi kifogás merül fel egy

anterioritás miatt, mivel a kutatás során nem az egység szempontjából kell vizsgálni a szignifikáns szerkezeti elem meglétét.

A PCT Guidelines kissé pontosabban határozza meg a feltételeket, nevezetesen megemlíti a közös szabadalmi osztályozási rendszerhez tartozás feltételét. Vegyületek Markush-igénypontjai esetén azonban ennek a feltételnek is szükségszerűen teljesülnie kell.

Abból a szempontból is részletesebb a PCT-útmutató, hogy a többletmunka-meghatározásba beleszámítja nemcsak a kutatás elvégzését, hanem a kutatási jelentés elkészítését is, ami akár nagyobb munka is lehet a kutatás elvégzésénél az esetleges nagyszámú találat relevanciájának megállapítása miatt. Így szűkíti azokat az eseteket, amikor a lehetőség alkalmazható.

Ezen lehetőség gyakorlati alkalmazása azonban komoly hiányosságoktól szenved. Több olyan tanácsi döntéssel találkozhatunk (W28/07, T690/10, W24/01), amelyekből kitűnik, hogy az elhanyagolható munka kérdésében egyértelműen a vizsgáló rendelkezik mérlegelési jogkörrel, amit csak kivételes esetben kérdőjelezhet meg a fellebbezési tanács (ehhez a bejelentőnek kell olyan érvelést benyújtania, amely bizonyítja, hogy a mérlegelési jogot hibásan alkalmazták).

A fentiek alapján elmondható, hogy az elhanyagolható többletmunka és többletköltség kritériumhoz kapcsolódó szabályozás elméleti fontosságához képest nem elég egzakt, eleve kisszámú jogesetben említik, és még kevesebb eset található, amely alapján meg lehetne ítélni/becsülni az ilyen érvelést alkalmazó nyilatkozatok sikerességét. Állhatna a bejelentő szolgálatában a fenti kritérium, amennyiben a kérdésben kialakulna egy egységes gyakorlat, amihez az lenne szükséges, hogy az eljáró hivatal átláthatóvá tegye a kutatások elvégzését, illetve ösztönözné vizsgálóit a feltalálóbarát megközelítésre.

E sorok szerzőjének véleménye szerint – alapozva a szakirodalomban talált elég sok, felhasználói oldalról érkező méltatlankodó írásra – az egység fogalmának kezelése, értelmezése még változni fog a jövőben. A most esetenként túlzottan szigorú gyakorlat remélhetően visszalendül egy olyan szintre, amely fair eljárást biztosít a bejelentők részére, miközben az eljáró hivatalok is megkövetelhetik azt az illetékszintet, amely reális az elvégzett kutatási munka fényében.