

Kacsuk Zsófia*

AZ EURÓPAI ELSŐBBSÉGI JOG ELEMZÉSE AZ EURÓPAI SZABADALMI HIVATAL JOGGYAKORLATÁNAK TÜKRÉBEN – AVAGY HOGYAN IGÉNYELJÜK A SERPENYŐ ELSŐBBSÉGÉT MŰANYAG POHÁRRA?

Az alábbi tanulmány célja az Európai Szabadalmi Egyezmény elsőbbséggel kapcsolatos fogalmainak értelmezése az Európai Szabadalmi Hivatal joggyakorlatának fényében. Első részében az európai elsőbbségi jog és általában az európai szabadalmi rendszer sajátosságaival foglalkozunk, majd a második részben egy gyakorlati példán keresztül tárgyaljuk az elsőbbség elismerésének feltételeit.

I. Az európai szabadalmi rendszer jogforrásai

Az európai szabadalmi rendszer alapja az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE). Jelen tanulmányban az Európai Szabadalmi Egyezmény 2007. december 13-tól hatályos szövegét vesszük alapul, amelyre mint ESZE 2000 vagy röviden, mint ESZE hivatkozunk, míg a korábban hatályos szövegre minden esetben mint ESZE 1973 utalunk.

Az ESZE cikkekből épül fel, amelyeket kiegészítenek az ESZE szerves részét képező Végrehajtási szabályzat (ESZE VSZ) szabályai. Az ESZE 164(1) cikkének értelmében az ESZE szerves részét képezik még a jegyzőkönyvek (a határozatok elismeréséről szóló jegyzőkönyv, a kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyv, a központosításról szóló jegyzőkönyv, valamint a 69. cikk értelmezéséről szóló jegyzőkönyv).

Az ESZE-n kívül az európai szabadalmi rendszer alapvető módon támaszkodik a Fellebbezési Tanácsok (Műszaki és Jogi Tanácsok), illetve a Kibővített Fellebbezési Tanács döntéseire. A Fellebbezési Tanácsok döntéseit Műszaki Tanács esetén T-vel, Jogi Tanács esetén J-vel jelölik, a Kibővített Fellebbezési Tanács döntéseit egységesen G-vel jelölik. Ezek a döntések egyrészt tartalommal töltik fel az ESZE-ben szereplő rendelkezéseket (beleértve mind a cikkek, mind a végrehajtási szabályok által szabályozott kérdéseket), másrészt lehetőséget biztosítanak az európai szabadalmi jog fejlődésére; a Fellebbezési Tanácsok és a Kibővített Fellebbezési Tanács döntései adott esetben árnyalhatják, akár felül is írhatják a cikkekből és a végrehajtási szabályokban lefektetett elvek, követelmények tartalmát.

Például az ESZE 122(1) cikke egyértelműen csak a bejelentő vagy a szabadalmas számára teszi lehetővé a jogokba való visszahelyezést. Ezt a korlátozást a G1/86 döntés feloldja annak a *felszólalónak* az esetében, aki a felszólalás tárgyában hozott döntés fellebbezésekor elmu-

* JUREX Iparjogvédelmi Iroda

lasztja a ESZE 108. cikkben szereplő négy hónapos határidőt a fellebbezés részletes indoklásának benyújtására. A döntés az egyenlő elbánás elvére hivatkozik, kimondván, hogy *inter partes* eljárásban a felszólaló számára ugyanolyan jogorvoslati lehetőségeket kell biztosítani, mint a szabadalmas számára.

Számos hasonló példa van az ESZE újraértelmezésére vagy kiterjesztésére a Fellebbezési Tanács vagy a Kibővített Fellebbezési Tanács döntésein keresztül. A jelen cikkben a fenti döntések ennek illusztrációjaként és inkább csak érdekességképpen kerültek megemlítésre.

Az ESZE alkalmazása a jogeseteken kívül más fontos forrásokra is támaszkodik. A Módszertani útmutató (Guidelines – GL) az Európai Szabadalmi Hivatal alkalmazottainak szóló belső szabályozás, amely az ESZE-t kiegészítendő, öt kötetben szabályozza az ESZH előtt folyó eljárások pontos ügymenetét, az ESZH és a felek jogait és kötelezettségeit. A Módszertani útmutató többnyire tartalmazza a Fellebbezési Tanácsok, illetve a Kibővített Fellebbezési Tanács fontosabb döntéseit is.

A Módszertani útmutató mellett érdemes még kiemelni a Kiegészítő szabályok gyűjteményét (Ancillary Regulations), amely többek között az ESZH érvényben lévő felhívásait (Notice from the EPO), valamint az ESZH elnökének felhívásait és döntéseit (Notices and Decisions of the President) tartalmazza. Ezek a felhívások és döntések elsősorban az eljárások gyakorlati kérdéseit vagy adminisztratív oldalát szabályozzák, és a fontosabbak a Módszertani útmutatóba is bekerülnek.

Sok esetben maga az ESZE hárítja az ESZH elnökre bizonyos kérdések szabályozását. Például az ESZE VSZ 2. szabálya az elnököt ruházza fel az iratok személyes vagy postai úttól eltérő benyújtásának szabályozásával (lásd az ESZH elnökének 2007. 07. 12-i döntése iratok faxon és elektronikus úton történő benyújtásáról, Spec. Ed. 3 of OJ 2007, A.3, A.4). A 152(1) szabály hasonlóan az elnökre bízta a képviseleti meghatalmazás megkövetelésének rendezését (lásd Spec. Ed. 3 of OJ 2007, L.1, miszerint az epi (European Patent Institute) által vezetett hivatásos képviselők listáján szereplő képviselőknek nem kell képviseleti meghatalmazást benyújtaniuk, elegendő, ha egyoldalúan bejelentik a képviseletet).

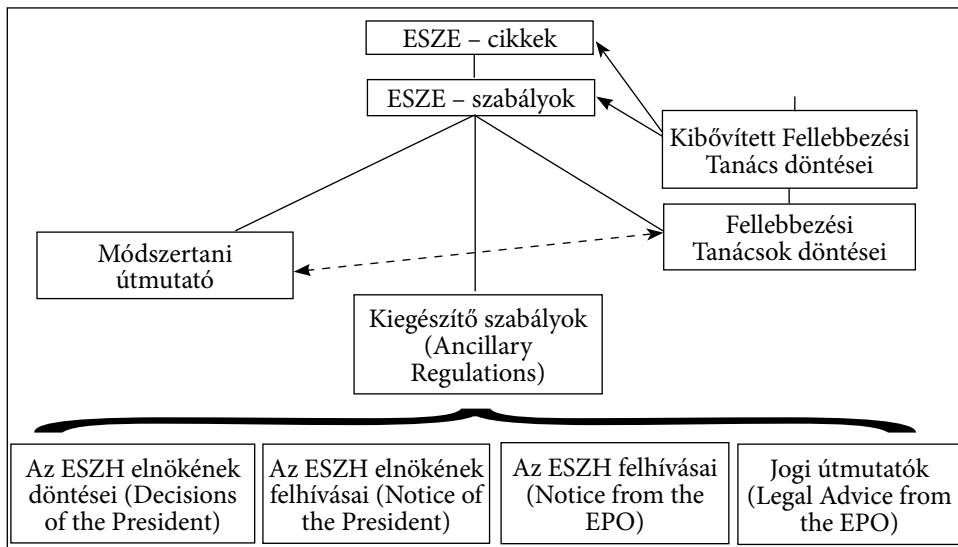
Az ESZH felhívásai többnyire közérdekű információkat tartalmaznak, például az ilyen felhívások közt szerepelnek a kiterjesztési államokra vonatkozó egyezmények is.

További fontos jogforrást jelentenek a Kiegészítő szabályok gyűjteményének (Ancillary regulations) részét képező Jogi útmutatók (Legal Advice) néven kiadott, jogeseteken alapuló áttekintők, amelyek fontosabb eljárási kérdésekben adnak iránymutatást.

Egyéb szabályozás hiányában az ESZE 125. cikke az általánosan elfogadott eljárásjogi elvekre hivatkozik, és ezek alkalmazását írja elő. Ilyen fontos eljárásjogi elv a jóhiszeműség (*good faith*) védelme (G5/98-as döntés), miszerint az ESZH előtti eljárásban részt vevő fél joggal várhatja el, hogy legalább az első fok nem tér el a kialakult joggyakorlattól, illetve a fenti jogforrásokban foglaltaktól. Másik fontos alapelv az egyenlő elbánás elve, mint azt a felszólaló fellebbezésének igazolására vonatkozó G5/88 döntésből is láthatjuk.

Az ESZE cikkei és végrehajtási szabályai, a Kibővített Fellebbezési Tanács döntései, a Fellebbezési Tanácsok döntései és az egyéb jogforrások valamelyest hierarchikus sorrendet határoznak meg. A hierarchiában a legmagasabb szintűek az ESZE cikkei, ezért látszólagos ellentmondás esetén a cikkek felülírják a végrehajtási szabályokat.

Például az ESZE VSZ 3. szabály (2) bekezdése szerint az európai szabadalmi bejelentés vagy szabadalom módosítását *kötelező jelleggel* az eljárás nyelvén kell benyújtani. Ezt a szabályt azonban felülírja az ESZE 14(4) cikke, amely bizonyos esetekben megengedi egy szerződő állam hivatalos nyelvének használatát. Mivel a cikkek magasabb rendűek, mint a szabályok, ezért a 14(4) cikk fényében a 3(2) szabályt úgy kell értelmezni, hogy a szabadalmi bejelentés vagy szabadalom módosítását be lehet nyújtani egy szerződő állam hivatalos nyelvén is (például magyarul), de ez esetben annak fordítását a 3(2) szabály értelmében kötelező módon az eljárás nyelvén kell benyújtani [szemben az általában alkalmazandó 3(1) szabállyal, amely megengedné az ESZH tetszőleges hivatalos nyelvének használatát].



1. ábra: Az ESZE-hez kapcsolódó jogforrások hierarchiájának szemléltetése

A Kibővített Fellebbezési Tanács és a Fellebbezési Tanácsok döntéseinek fontosságára és a jogalkalmazási hierarchiában betöltött előkelő szerepére több indikációból is következtethetünk.

Például az ESZE 23(3) cikke szerint a Kibővített Fellebbezési Tanácsot és a Fellebbezési Tanácsokat kizárólag az ESZE köti, tehát sem az ESZH Módszertani útmutatója, sem más hivatalos jogforrás. Ez a szabályozás biztosítja a joggyakorlat fejlődését, hiszen a tanácsok, bizonyos megkötések mellett akár el is térhetnek a kialakult (és például a Módszertani út-

mutatóban is lefektetett) joggyakorlattól. Míg tehát első fokon alapvetően elvárhatjuk, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal nem tér el a joggyakorlattól, másodfokon már érhetnek meglepetések.

A Kibővített Fellebbezési Tanács és a Fellebbezési Tanácsok döntéseinek fontosságát szögezi le a T234/86-os döntés is, amely szerint a fellebbezési díjat vissza kell fizetni a fellebbezőnek olyan esetekben, amikor az első fok az ESZE-től egy érvényben lévő fellebbezési vagy kibővített fellebbezési tanácsi döntéstől tért el, tehát ezeket az eseteket az ESZE 103. szabályában említett lényeges eljárási hibák közé sorolja. Megjegyezzük, hogy az ESZH Módszertani útmutatójától történő eltérés nem feltétlenül jogosít fel a fellebbezési díj megtérítésére (T42/84), ebből is látszik, hogy az ESZH joggyakorlata nagyobb mértékben támaszkodik a döntésekre, mint a Módszertani útmutatóra.

A Kibővített Fellebbezési Tanács és a Fellebbezési Tanácsok döntései közti hierarchiát maga a Fellebbezési Tanácsok eljárási szabályzata fekteti le. Amennyiben egy Fellebbezési Tanács döntésében eltér egy Fellebbezési Tanács korábbi döntésétől, úgy erről kizárólag az ESZH elnökét köteles értesíteni, aki az ESZE 112. cikkének (1)(b) bekezdése által ráruházott jogánál fogva mérlegelheti, hogy az egységes joggyakorlat biztosításának érdekében szükséges-e a Kibővített Fellebbezési Tanács elé terjeszteni a jogkérdést. Ezzel szemben, ha egy Fellebbezési Tanács egy korábbi kibővített fellebbezési tanácsi döntéstől kíván eltérni, akkor a jogkérdést előzetesen a Kibővített Fellebbezési Tanács elé kell terjesztenie, vagyis egy Fellebbezési Tanács nem írhat önkényesen felül egy kibővített fellebbezési tanácsi döntést.

II. Az európai elsőbbségi rendszer

Az ESZE 2000 bevezetésével az elsőbbség igénylésének feltételei kismértékben módosultak, ezeket csak „Változások” címen megemlítjük, jelentőségüket itt külön nem tárgyaljuk.

Az elsőbbségi jog, valamint az elsőbbség igénylésének és az elsőbbség hatásának a kérdéseit rendre az ESZE 87., 88. és 89. cikke szabályozza. Az elsőbbséghez kapcsolódó alapfogalmak, illetve az elsőbbség igénylésének alapfeltételei rögtön a 87. cikk (1) bekezdésében kerülnek bevezetésre, amely így szól:

87. cikk – Az elsőbbségi jog

(1) Azt, aki szabadalom, használati mintaoltalom, hasznossági bizonylat iránt szabályszerű bejelentést tett bármely, az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Unió Egyezményben részes államban vagy ilyen államra kiterjedő hatállyal, vagy a WTO bármely tagországában vagy arra kiterjedő hatállyal, úgyszintén az ilyen bejelentő jogutódját, elsőbbségi jog illeti meg arra, hogy **ugyanazon találmány** tekintetében európai szabadalmi bejelentést tegyen az **első bejelentés** bejelentési napjától számított tizenkét hónapos időtartamon belül.

Változások:

Az ESZE 1973-hoz képest az ESZE 2000 lehetővé teszi WTO-tagországban vagy arra kiterjedő hatállyal tett bejelentés elsőbbségének igénylését. Az ESZE 2000-ben az elsőbbséget megalapozó bejelentési formák közül kikerült a feltalálói tanúsítvány.

A 87(1) cikkben szereplő fogalmakat és feltételeket az ESZE külön nem magyarázza, pontos interpretációjuk a kialakult joggyakorlat szerint lehetséges.

Az ESZE 87(1) cikke szerint elsőbbséget első bejelentés tekintetében lehet igényelni. A Módszertani útmutató szerint első bejelentés az, amelyben a bejelentő először tárja fel a bejelentés tárgyát (GL. C-V, 1.4). Több döntés is leszögezi, hogy az elsőbbségi jog érvényesítéséhez az első bejelentésnek olyannak kell lennie, hogy annak alapján a találmány megvalósítható legyen (lásd pl. T206/83, T193/95). Ez a kitétel biztosítja, hogy senki ne tarthasson fenn magának jogokat olyan elképzelések, ötletek tekintetében, amelyek részleteit még maga sem dolgozta ki, a gyakorlatba való átültetés lehetőségei adott esetben még nem tisztáztak.

Az elsőbbséget a Párizsi Unió Egyezményben is megszabott 12 hónapon belül lehet igényelni. Az erre vonatkozó követelmények az ESZE 2000 alatt némiképp lazultak, mivel az ESZE 122. cikke és az ESZE VSZ 136(1) szabálya alapján most már a 12 hónapos elsőbbségi idő is igazolható, ugyan egy év helyett legfeljebb két hónap objektív határidőn belül. A határidők automatikus meghosszabbítására vonatkozó 134. szabály (az ESZH vagy a nemzeti átvevő hivatal zárva tartása miatt, illetve a kommunikációs csatornák globális vagy helyi lebénulása miatt) a 12 hónapos elsőbbségi határidőt is meghosszabbítja.

Az ESZE 87(1) cikkének értelmében az elsőbbséghez való jog az első bejelentés bejelentőjét vagy jogutódját illeti meg. A Módszertani útmutató szerint az átruházásnak meg kell történnie a későbbi bejelentés napja előtt (GL. A-III, 6.1). Több bejelentő esetén az összes korábbi bejelentőnek szerepelnie kell a későbbi bejelentés bejelentői között; azon bejelentők tekintetében, akik mégsem szerepelnek, szintén előzetes jogáttruházás szükséges.

A 87(1) cikk alapján az első bejelentés történhetett bármely Párizsi Unió államában vagy ilyen államra kiterjedő hatállyal, valamint bármely WTO-tagországban vagy arra kiterjedő hatállyal. Párizsi Unió államokra *kiterjedő* hatályú például az európai szabadalmi bejelentés, amely az ESZE 66. cikkének értelmében egyenértékű a megjelölt szerződő államokban tett szabadalmi bejelentéssel (megjegyezzük, hogy az ESZE 2000 alapján tett európai szabadalmi bejelentésben alapesetben minden szerződő államot megjelöltnek kell tekinteni – 79(1) cikk). Mivel a 87(1) cikk semmilyen megkötést nem tartalmaz az ilyen államok, illetve WTO-tagországok tekintetében (erre utal a „bármely” megfogalmazás), ezért ez a cikk egyben a belső elsőbbség lehetőségét is biztosítja, vagyis egy európai szabadalmi bejelentésben igényelhetjük egy korábbi európai szabadalmi bejelentés elsőbbségét. Fontos megemlíteni, hogy az európai joggyakorlat szerint az elsőbbség tekintetében nincs jogkiemelés, tehát egy szabadalmi bejelentés elsőbbségét akárhány későbbi európai szabadalmi bejelentésben lehet igényelni (T15/01).

A 87(1) cikk továbbá tételesen felsorolja, hogy milyen első bejelentések elsőbbsége igényelhető (szabadalmi bejelentés, használatiminta-oltalmi bejelentés és hasznossági bizonylat).

Az ESZE 87. cikkének (1) bekezdésében szereplő első bejelentés fogalma a 87. cikk (4) bekezdése alapján interpretálható, amely azt a speciális esetet szabályozza, amikor egy későbbi bejelentés első bejelentésnek tekinthető.

87. cikk – Az elsőbbségi jog

(4) Egy későbbi bejelentést, amelynek tárgya azonos egy korábbi bejelentés tárgyával, és amelyet ugyanabban az államban, illetve államra kiterjedő hatállyal tettek, az elsőbbség meghatározása szempontjából első bejelentésnek kell tekinteni, ha a korábbi bejelentést a későbbi bejelentés bejelentési napja előtt visszavonták, arról lemondtak vagy azt elutasították anélkül, hogy közzétették volna, ahhoz jogok fűződnének vagy arra elsőbbségi igényt alapítottak volna. Az ilyen korábbi bejelentésre tehát ez esetben később sem lehet már elsőbbséget alapítani.

A 87. cikk (4) bekezdése magáért beszél, talán csak az első mondat első részére érdemes némi magyarázattal kitérni. Az ugyanazon államban (vagy ilyen államra kiterjedő hatállyal) tett bejelentésre vonatkozó kikötés mögött rejlő megfontolás, hogy ne lehessen egy adott államban jelentkező nehézségeket azáltal megkerülni, hogy a bejelentő a bejelentését ismételten benyújtja.

Talán az egyik legfontosabb, ugyanakkor legkevésbé egyértelmű fogalom, amelyet bevezet az ESZE 87(1) cikke, az „azonos találmány” fogalma. Elsőbbséget csak „azonos találmány” tekintetében lehet igényelni. Hosszú évek ingadozó jogértelmezése és joggyakorlata után végül a G3/93, majd a G2/98 kibővített fellebbezési tanácsi döntés egyértelműen a szűk, szigorú értelmezés mellett tette le a voksát, amelyet azóta tovább erősített a G1/03, illetve a G2/03 döntés.

A G3/93 döntés kimondta, hogy az elsőbbségi időn belül publikált elsőbbségi irat a technika állásához tartozik, ha nem ismerhető el az elsőbbség. A döntés értelmében ez abban a speciális esetben is fennáll, ha azért nem ismerhető el az igényelt elsőbbség, mert a későbbi bejelentés tárgya bővebb, mint amit az alapbejelentésben feltártak. Az indokolás az ESZE 87(1) cikkére hivatkozik, és megállapítja, hogy az elsőbbségi jog csak szigorúan „azonos” találmány esetében áll fenn.

A G3/93 döntés abból indul ki, hogy az elsőbbségi jog hatását szabályozó 89. cikk alkalmazásának előfeltétele az érvényes elsőbbség, ha tehát a későbbi bejelentés tárgya bővebb, és ezért nem ismerhető el az igényelt elsőbbség, akkor a korábbi bejelentés (vagyis az alapbejelentés) elsőbbségi időn belüli publikációja hozzátartozik a technika állásához.

Az ESZE elsőbbségi jog hatását szabályozó 89. cikke a következő.

89. cikk – Az elsőbbségi jog hatása

Az elsőbbségi jog hatása, hogy az 54. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 60. cikk (2) bekezdése szempontjából az elsőbbség napja számít az európai szabadalmi bejelentés bejelentési napjának.

A 89. cikk értelmében az 54. cikk (2) bekezdése szerint a nyilvános technika állásának, illetve a (3) bekezdése szerint a teljes kiterjesztésű technika állásának megítélésében az elsőbbség időpontja számít. Szintén a 89. cikk értelmében a 60. cikk (2) bekezdése alapján az európai szabadalom azt illeti meg, aki azt a legkorábbi elsőbbséggel bejelentette.

A G3/93 döntés logikája szerint ha a későbbi bejelentés tárgya bővebb, mint amit a korábbi bejelentés feltár, akkor (részben vagy egyáltalán) nem ismerhető el az elsőbbség, így tehát nem alkalmazható az ESZE 89. cikke a technika állásának meghatározásában, vagyis az 54. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában a későbbi bejelentés bejelentési napját kell figyelembe venni. Ezért a korábbi bejelentés elsőbbségi időn belüli publikációja hozzátartozik a technika állásához, adott esetben megkérdőjelezheti a későbbi bejelentésben igényelt találmányhoz fűződő feltalálói tevékenységet.

A G2/98 döntés tovább pontosítja a G3/93 döntést, kimondva, hogy az ESZE 87(1) cikkében szereplő „azonos találmány” fogalmát szigorúan kell értelmezni: a korábbi bejelentés elsőbbségét csak akkor lehet elismerni, ha a szakember az igénypontban foglaltakat egyértelműen és közvetlen módon le tudja vezetni a korábbi bejelentés egészéből.

Az „azonos találmány” szigorú interpretációjának szükségességét a döntés többek között azzal indokolja, hogy a 87. cikk (1) bekezdésében szereplő első bejelentés megítélésénél szintén az „azonos találmány” fogalma számít.

A döntés összhangban van az ESZE 88. cikkének (3) és (4) bekezdésével, amelyek a következőt mondják ki.

88. cikk – Az elsőbbség igénylése

(3) Ha az európai szabadalmi bejelentés tekintetében egy vagy több elsőbbséget igényelnek, az elsőbbségi jog az európai szabadalmi bejelentésnek csak azon elemeire terjed ki, amelyeket az elsőbbséget megalapozó bejelentés, illetve bejelentések is tartalmaznak.

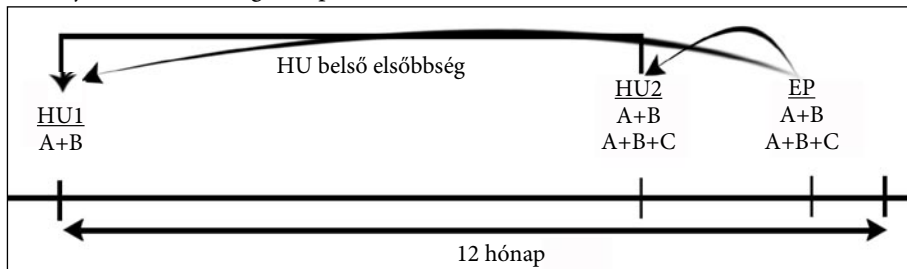
(4) Ha a találmány egyes, elsőbbségi igényvel érintett elemei a korábbi bejelentés igénypontjaiban nem szerepelnek, az elsőbbség ennek ellenére is megadható, feltéve, hogy a korábbi bejelentés iratai, azok egészét tekintve, az ilyen elemeket kifejezetten feltárlják.

A G2/98 döntés egyben megteremti az egységet a 88. cikk (3) és (4) bekezdése közt, megállapítva, hogy a (3) bekezdésben szereplő „bejelentés elemeit” és a (4) bekezdésben szereplő „találmány elemeit” azonosan kell értelmezni.

A G2/98 döntés tartalmát egy fiktív példával világítjuk meg.

Ha egy első bejelentésben az A és B jellemző kombinációjaként előálló A+B találmány szerepel, majd egy későbbi bejelentésben az A+B találmány mellett egy további A+B+C találmány is szerepel, akkor a G2/98 döntés szigorú értelmezésében az A+B+C találmány nem „azonos” az A+B találmánnyal. Ebből következik, hogy az A+B+C találmány tekintetében a későbbi bejelentés első bejelentésnek számít, amelynek a továbbiakban igényelhető lesz az elsőbbsége.

Tehát például egy belső elsőbbséget igénylő magyar bejelentésre is lehet európai szabadalmi bejelentés elsőbbségét alapozni. Lássuk ezt részletesen:



A fenti ábra olyan esetet szemléltet, amelynél az A+B találmányt először a HU1 magyar szabadalmi bejelentés ismerteti, amelynek a belső elsőbbségét igényli a későbbi HU2 magyar szabadalmi bejelentés a magyar szabadalmi törvény 61. § (1)(c) bekezdésével összhangban. A HU2 bejelentés a HU1 bejelentéshez képest A+B+C találmánnyal bővült, amelyet először a HU2 bejelentés tár fel. Egy ezt követően tett EP európai szabadalmi bejelentésben mind az A+B találmány, mind az A+B+C találmány elsőbbségét szeretnénk igényelni.

Az ESZE 87(4) cikke szerint az A+B találmány elsőbbsége csak a HU1 elsőbbségének igénylésével tehető meg, mivel az A+B találmányt szintén leíró HU2 az A+B találmány tekintetében nem tekinthető első bejelentésnek. Bár a két bejelentés azonos államban történt, és a HU1 automatikusan megszűnt a HU2 benyújtásával, azonban nem teljesül a 87(4) cikk azon feltétele, miszerint a korábbi bejelentésre nem alapítottak elsőbbséget, hiszen a HU2 igényelte a HU1 elsőbbségét. Ebből az is következik, hogy az EP-bejelentést a HU1 bejelentéstől számított 12 hónapon belül kell megtenni.

Az A+B+C találmányt először a HU2 tárta fel, mivel a G2/98 számú döntés alapján az A+B+C találmány nem azonos az A+B találmánnyal, ezért a HU2 első bejelentésnek számít az A+B+C találmány tekintetében, és mint első bejelentésnek igényelhető az elsőbbsége.

Tehát az EP európai szabadalmi bejelentésben az A+B találmány tekintetében a HU1 elsőbbségét, az A+B+C tekintetében a HU2 elsőbbségét kell igényelni. Ez megtehető a HU1 magyar bejelentés bejelentési napjától számított 12 hónapon belül. Az ESZH Módszertani útmutatója az itt látható példához hasonló esetet mutat be az amerikai részben folytatólagos (Continuation-in-Part) bejelentés elsőbbségének igénylésével kapcsolatban, amely az itt tárgyalt magyar példát egyértelműen alátámasztja (lásd GL. C-V, 2.4).

A G2/98 döntés 8.2 pontja a fenti példával analóg szituációt tárgyal (belső elsőbbség igénylése nélkül), ott az első nemzeti bejelentés A+B találmányra, míg a második nemzeti bejelentés A+B+C találmányra vonatkozik. A döntésben levont következtetés szerint az A+B+C találmányra vonatkozó bejelentést első bejelentésnek kell tekinteni, ezért annak az elsőbbsége a második bejelentéstől számított 12 hónapon belül igényelhető. A G2/98 döntés éppen azzal indokolja a szigorú értelmezés szükségességét, hogy az „azonos találmány” tag értelmezésével ilyen esetben nem lehetne a második bejelentés elsőbbségét igényelni. Ha ugyanis az A+B+C találmányt *azonosnak* tekintjük az A+B találmánnyal, akkor elsőbbséget csak az első nemzeti bejelentésre lehet alapítani annak a bejelentési napjától számított 12 hónapon belül, ami adott esetben hátrányos lehet a bejelentő számára.

A G2/98 döntés egy további fontos kérdést is tisztáz, miszerint több elsőbbsége csak VAGY típusú igénypontnak lehet, és típusúnak nem. Egy igénypontra több elsőbbség igénylését az ESZE 88. cikkének (2) bekezdése teszi lehetővé:

88. cikk – Az elsőbbség igénylése

*(2) Az európai szabadalmi bejelentés tekintetében több elsőbbség igényelhető, függetlenül attól, hogy azok különböző országokból származnak-e. Ha erre mód van, **bármelyik igénypontra több elsőbbség igényelhető.** Több elsőbbség igénylése esetén az elsőbbség napjától számított határidőket a legkorábbi elsőbbség napjától kell számítani.*

A G2/98 döntés VAGY típusúnak nevezi az olyan igénypontot, amelyben legalább két jellemző közt VAGY kapcsolat van. Ez esetben elképzelhető, hogy az igénypontot az egyik jellemzővel olvasva az ilyen igénypontvariánsnak egy első elsőbbsége, míg a másik jellemzővel vett másik igénypontvariánsnak egy második elsőbbsége van. Ugyanezt a lehetőséget a döntés kizárja olyan igénypontok esetében, amelyeknél a jellemzők közt és kapcsolat áll fenn. Ekkor nem lehet szó igénypontvariánsokról, a korábbi bejelentésben vagy feltárássra került az és kapcsolatban álló jellemzők mindegyikét megvalósító találmány, vagy nem.

A G1/03 és a G2/03 döntés a fenti döntések által kijelölt útvonalon továbbhaladva megállapítja, hogy az ESZE 87(1) cikkében az elsőbbségi jog megállapításánál ugyanaz a mérce, mint a bővítő értelmű módosítások tilalmának alkalmazásában.

A bővítő értelmű módosítás tilalmát az ESZE 123. cikkének (2) bekezdése mondja ki:

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.

Tehát a G1/03, illetve a G2/03 számú döntés tartalma a következő. Ha egy későbbi bejelentés egy korábbi bejelentés tárgyához képest olyan bővítő értelmű módosítást tartalmaz, amely az ESZH előtt folyó eljárásban a 123(2) cikk szerint nem lenne megengedhető, akkor a későbbi bejelentés nem igényelheti a korábbi bejelentés elsőbbségét.

Ezzel áttekintettük az elsőbbség szabályozásának a jelen tanulmány szempontjából fontosabbnak vélt aspektusait, illetve a jelenlegi joggyakorlatot meghatározó, Kibővített Fellebbezési Tanács által hozott döntéseket.

III. A 2007-es európai szabadalmi ügyvivői vizsga példája

A továbbiakban a 2007-es európai szabadalmi ügyvivői vizsga C részének feladatát és hivatalos megoldását fogjuk röviden áttekinteni, amely számos érdekes gyakorlati kérdést vet fel az elsőbbségi joggal kapcsolatban. Ezt követően két különböző megközelítésben tárgyaljuk a szerző saját megoldását az elsőbbség kérdésének rendezésére, amellyel egyben rávilágítunk a fent említett Kibővített Fellebbezési Tanács döntéseinek jelentőségére. A vizsgafeladat és a hivatalos megoldás az ESZH honlapján elérhető.¹

A 2007 C vizsga komoly visszhangot váltott ki, és nem kevés kritika érte (lásd pl. S. Roberts: Comments on Paper C of the 2007 European Qualifying Examination). Az már önmagában elgondolkodtató, hogyan bukhatott meg a vizsgázók 73%-a annak ellenére, hogy a vizsgabizottság külön magyarázat nélkül egységesen minden vizsgázónak odaitélt plusz 10%-ot.

Az itt tárgyalt elsőbbségi kérdés csupán egy részfeladatát képezte a vizsgának, és önmagában nem vezethetett sikertelen vizsgaeredményhez, azonban a szerzőt mélységesen megdöbbentette, hogy a hivatalos megoldás lényegében a T201/83 döntésben javasolt *újdonsgátesztet* alkalmazta mechanikusan, figyelmen kívül hagyva a későbbi T194/84 döntést, amely világosan kimondja, hogy az *újdonsgáteszt* nem alkalmas egy jellemző általánosításával vagy elhagyásával nyert bővítő értelmű módosítások kiszűrésére.

Az európai szabadalmi ügyvivői vizsga A, B, C és D részből áll, amelyeket évente egy alkalommal rendeznek meg három egymást követő napon. Ebből a hat óra időtartamú C vizsga tárgya egy fiktív felszólalás – a vizsgázó elsődleges feladata egy felszólalási beadvány kidolgozása egy fiktív európai szabadalom ellen a rendelkezésére bocsátott fiktív anterioritások alapján. Mivel az összes vizsgázó ugyanazt a dolgozatot írja, mind a támadott szabadalom, mind az anterioritások szándékosan könnyűek műszaki szempontból, a kihívást elsősorban a mesterségesen kreált és komoly jogi analízist igénylő aspektusok jelentik.

A 2007 C vizsgában egy hőszigetelő gyűrűvel ellátott műanyag pohárra vonatkozó EP európai szabadalom ellen kellett felszólalni. A találmány lényegét a hőszigetelő gyűrű képezte,

¹ <http://www.epo.org/about-us/publications/legal-professionals/eqe-compendium/C.html>

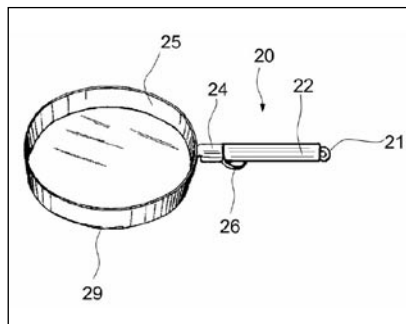
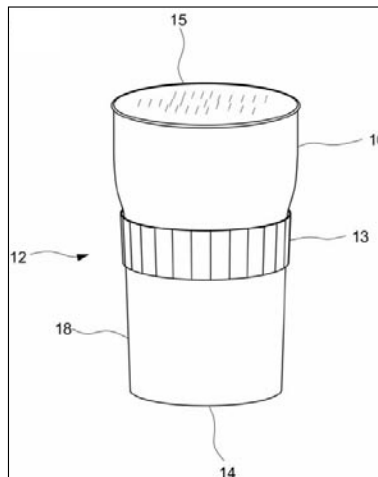
amely lehetővé teszi a vékony falú műanyag pohár (pl. kávéautomatáknál használt pohár) megfogását anélkül, hogy a pohárba töltött forró folyadék megégetné a felhasználó kezét.

Az EP-szabadalom több főigénypontot, és azokhoz kapcsolódó aligénypontot is tartalmazott, ezekből itt csak az 1. főigénypontot tárgyaljuk, amely (kicsit leegyszerűsítve) így szól:

1. Edény forró folyadékhoz, amely tartalmaz:

- kör alakú alapot (14),
- vékony falat (18) kör alakú peremmel és
- a faltól hőszigeteléssel elválasztott megfogó rész (13).

Az EP-szabadalom leírása kizárólag egy szigetelőgyűrűvel ellátott vékony falú poharat mutat be kiviteli alakként, amelyet a leíráshoz tartozó alábbi ábra illusztrál.



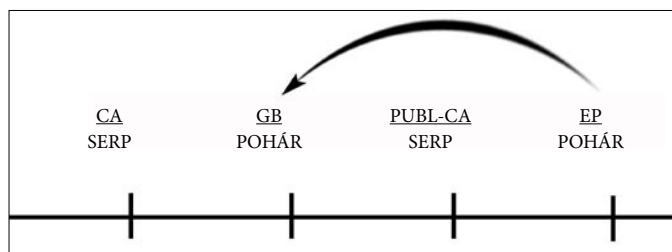
A vizsgálók számára rendelkezésre bocsátott anterioritások között szerepelt egy serpenyőre vonatkozó CA kanadai bejelentés, amelyet az alábbi igénypont határozott meg:

1. Serpenyő nyéllel, amely nyél tartalmaz:

- fémrész (24), valamint
- hőszigetelő részt (22), és

a hőszigetelő részt (22) leválaszthatóan kapcsolódik a fémrészhez (24).

A hivatalos megoldás szerint a vizsgálóknak fel kellett fedezniük, hogy a CA-bejelentés bejelentője azonos volt az EP-szabadalom bejelentőjével. Ennek fényében a jogi helyzet a következőképpen nézett ki:



- (i) Az EP-szabadalom egy GB brit szabadalom elsőbbségét igényelte.
- (ii) A CA-bejelentés, a GB-bejelentés és a megadott EP-szabadalom bejelentője azonos.
- (iii) A CA-bejelentés korábbi, mint a GB-bejelentés.
- (iv) A CA-bejelentést a GB-bejelentés elsőbbségi évén belül publikálták.

A hivatalos megoldás következő lépése a túlhaladott T201/83 döntésben javasolt *új-donságteszt* mechanikus alkalmazása, vagyis annak eldöntése, hogy az EP-szabadalom főigénypontja új-e a CA-bejelentés tárgyához, azaz teljes kitanításához képest. Az EP-szabadalom 1. igénypontjának jellemzői mellett zárójelben dőlt betűvel megadtuk a CA-bejelentés megfelelő jellemzőjét.

1. Edény forró folyadékhoz (*CA szerinti serpenyő egy edény, és lehet bele forró folyadékot tölteni*), amely tartalmaz:

- kör alakú alapot (14) (*a serpenyőnek kör alakú feneké van*),
- vékony falat (18) (*a serpenyő 25 fala tekinthető vékony falnak*) kör alakú peremmel (*a serpenyő 25 fala a CA-bejelentés leírása szerint rendelkezhet peremmel*) és
- a faltól hőszigeteléssel elválasztott megfogórészt (13) (*a serpenyő 20 nyele megfogórészként funkcionál 22 hőszigetelő részt tartalmaz, amely szemmel láthatóan el van választva a serpenyő 25 falától*).

Mivel a fentiek szerint az EP-szabadalom minden igényponti jellemzője ráolvasható a korábbi, azonos bejelentőtől származó CA-bejelentésre, ezért az EP-szabadalom 1. igénypontja nem új a CA-bejelentéshez képest. A hivatalos megoldás az újdonság hiányára támaszkodva a következő okfejtéssel állt elő:

(i) A GB-bejelentés az ESZE 87(1) cikkének értelmében *nem első bejelentés* az 1. igénypont szerinti találmány tekintetében, mivel az 1. igénypont szerinti találmányt a bejelentő először CA-bejelentésében írta le (hiszen a serpenyőre ráolvasható az 1. igénypont).

(ii) Ezért – szintén az ESZE 87(1) cikkének értelmében – az EP-szabadalmat nem illeti meg az elsőbbség (nem első bejelentés).

(iii) A CA-bejelentést az EP-szabadalom bejelentése előtt publikálták, és mivel az EP-szabadalmat nem illeti meg az elsőbbség, ezért a CA-bejelentés – az ESZE 54(2) cikke értelmében – hozzátartozik a nyilvános technika állásához.

(iv) A CA-bejelentés újdonságrontó az EP-szabadalomra nézve.

A megoldás első ránézésre logikusnak tűnik, azonban legalábbis elgondolkodtató, hogy egy kizárólag lecsatolható nyelű serpenyőre vonatkozó bejelentés hogyan érvénytelenítheti egy későbbi, szigetelőgyűrűvel ellátott pohárra vonatkozó szabadalom elsőbbségét. Ez még abban az esetben is súlyos következtetés, ha a pohárra vonatkozó bejelentés főigénypontja olyan tág oltalmi kört határoz meg, amelybe már egy serpenyő is belesik.

Az okfejtést alaposabban szemügyre véve kiderül, hogy rögtön az (i) pontban lefektetett állítás sántít. Az (i) pont szerint a bejelentő az 1. igénypont szerinti találmányt először a CA-bejelentésben írta le. Tehát az 1. igénypont szerinti találmány tekintetében a CA-bejelentés

tekintendő első bejelentésnek. Vagyis ha a bejelentő történetesen az EP-bejelentést a CA-bejelentéstől számított 12 hónapon belül tette volna, akkor – a hivatalos megoldás logikáját követve – igényelhetné volna a CA-bejelentés elsőbbségét az 1. igénypont tekintetében. Ezen a következtetésen még a teljesen laikusok is megütközhetnek – hogy is van az, hogy egy lecsatolható nyelvű serpenyőt leíró bejelentés elsőbbségét igényelhetjük egy szigetelőgyűrűvel ellátott pohárra vonatkozó bejelentés tekintetében?

Az alábbiakban részletesen elemezzük, és a korábban tárgyalt döntések alapján levezetjük, hogy miért hibás a vizsgafeladat hivatalos megoldása.

A G2/98 döntés kimondja, hogy az ESZE 87(1) cikkében szereplő „azonos találmány” fogalmát szigorúan kell értelmezni, az elsőbbség csak akkor ismerhető el, ha a későbbi bejelentés igénypontjának tárgyát a szakember egyértelműen és közvetlen módon le tudja vezetni a korábbi bejelentés egészéből.

Mint azt fentebb megvizsgáltuk, az EP-szabadalom 1. igénypontjának minden jellemzője megtalálható a CA-bejelentésben. Ha nem mélyülünk el alaposabban az „igénypont tárgya” (angolul „subject-matter of the claim”) megfogalmazás értelmezésében, akkor valóban képzelhetnénk, hogy az EP-szabadalom 1. igénypontjára igényelhetjük a CA-bejelentés elsőbbségét. A döntés egészéből azonban kiderül, hogy az „igénypont tárgya” kifejezés hasonló tartalommal bír, mint a „bejelentés tárgya”, vagyis az „igénypont tárgya” nem lehet bővebb annál, mint ami a korábbi bejelentés egészéből egyértelműen és közvetlen módon kiolvasható.

Jelen esetben az EP-szabadalom 1. igénypontjának tárgya *mind* a szigetelőgyűrűvel ellátott pohár, *mind* a lecsatolható nyelvű serpenyő, hiszen az igényponti jellemzők mindkét találmányra ráolvashatók. Vagyis a pohár és a serpenyő is egy-egy kiviteli alakja az 1. igénypont által definiált találmánynak. A CA-bejelentésből a szigetelőgyűrűvel ellátott pohár semmi módon nem volt kiolvasható, tehát a G2/98 döntés értelmében az 1. igénypont által meghatározott találmány nem azonos a CA-bejelentésben feltárt találmánnyal, mivel az 1. igénypont tárgya bővebb (a pohárra vonatkozó kiviteli alakot is magában foglalja).

Ezzel megnyugtatóan zárult annak a kérdésnek, hogy lehetne-e a serpenyőre vonatkozó CA-bejelentés elsőbbségét igényelni a pohárra vonatkozó EP-bejelentésben – mint látjuk nem.

Vizsgáljuk most meg az *(i)* pontban szereplő „első bejelentés” kérdését. A G2/98 döntés indoklása szerint az „azonos találmány” szigorú interpretációja mellett épp az „első bejelentés” értelmezése szól. Az „első bejelentés” megítélésekor szintén az „azonos találmány” fogalmát alkalmazzuk.

Ha a későbbi bejelentés tárgyát képező találmány *nem azonos* a korábbi bejelentésben feltárt találmánnyal, akkor a későbbi bejelentés első bejelentésnek tekinthető. Jelen esetben az „azonos találmány” szigorú interpretációja alapján a GB-bejelentés 1. igénypontjában szereplő találmány *nem azonos* a CA-bejelentés tárgyát képező serpenyővel, tehát a G2/98 döntés értelmében a GB-bejelentés *első bejelentés*.

Mivel a GB-bejelentés az 1. igénypont tekintetében *első bejelentésnek minősül*, ezért az

EP-szabadalmat megillette a GB-bejelentés elsőbbsége az 1. igénypont tekintetében.

A G1/03 és G2/03 döntés hasonló eredményhez vezet más megközelítésben. A döntések szerint az elsőbbség megítélésénél ugyanazok a kritériumok, mint a szabadalmi bejelentésben tett módosítások vizsgálatánál. A későbbi bejelentés igénypontjának az elsőbbségét abban az esetben lehet elismerni, ha ez az igénypont nem jelentene bővítő értelmű módosítást a korábbi bejelentés tárgyához képest az ESZE 123(2) cikke értelmében (bővítő értelmű módosítások tilalma).

Az EP-szabadalom 1. igénypontja azonban bővítő értelmű módosítást jelent a CA-bejelentés tárgyához képest, hiszen az EP-szabadalom 1. igénypontja már a szigetelőgyűrűvel ellátott poharat is magában foglalja, míg a CA-bejelentésből ilyen nem volt kiolvasható. Tehát a G1/03 és a G2/03 döntés értelmében a CA-bejelentés elsőbbségét nem lehetett volna igényelni az EP-szabadalomban, vagyis a CA-bejelentés nem lehet első bejelentés az 1. igénypont tekintetében. Így tehát ebben a megközelítésben is arra jutunk, hogy az EP-szabadalmat megilleti a GB-bejelentés elsőbbsége.

IV. A pohár-serpenyő problematika formális megközelítése

Az előző fejezetben tárgyalt probléma G2/98 és G1/03, illetve G2/03 döntés alapján adott magyarázata önmagában is kielégítő, azonban vizsgáljuk meg az elsőbbség igénylésének a kérdését az igényponti jellemzők formalizálásával.

Az EP-szabadalom 1. igénypontja a következő.

1. Edény forró folyadékhoz, amely tartalmaz:
 - kör alakú alapot (14),
 - vékony falat (18) kör alakú peremmel és
 - a faltól hőszigeteléssel elválasztott megfogó részt (13).

A találmány szerinti, forró folyadékhoz használható edény jellemzőit jelöljük az ábécé betűivel:

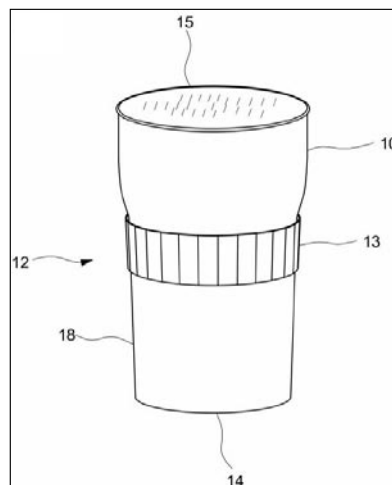
A = kör alakú alap (14),

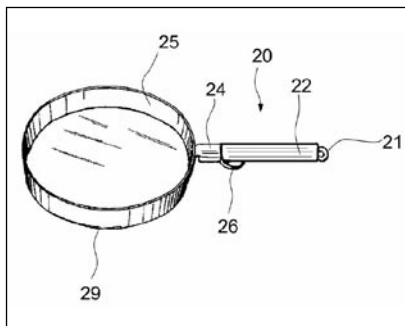
B = vékony fal (18) kör alakú peremmel (15),

C = faltól hőszigeteléssel elválasztott megfogó rész (13).

Természetesen részletesebb felbontás is elképzelhető, az „edény” maga is egy jellemző, akár csak az, hogy „forró folyadékhoz” használható, a B jellemző pedig maga is két részre osztható – „vékony fal” és „kör alakú perem” – azonban a jelen probléma tárgyalásához elég a fenti három jellemzőt tekinteni.

Az EP-szabadalom tárgyát ezzel felírtuk A+B+C alakban.





Vizsgáljuk most meg, hogyan azonosítható be a fenti A, B és C jellemző a CA-bejelentés tárgyát képező serpenyőn:

- A = kör alakú alap (29),
- B = vékony fal (25) kör alakú peremmel,
- C = faltól hőszigeteléssel elválasztott megfogó rész (22).

A fenti döntések alkalmazásában azonban az elsőbbségi igény megítélésakor nem elég a korábbi bejelentés tetszőleges jellemzőinek vizsgálata. A korábbi bejelentés tárgyába ugyanis kizárólag olyan kiviteli alakok tartozhatnak bele, amelyek a korábbi bejelentésből egyértelműen és közvetlen módon kiolvashatók.

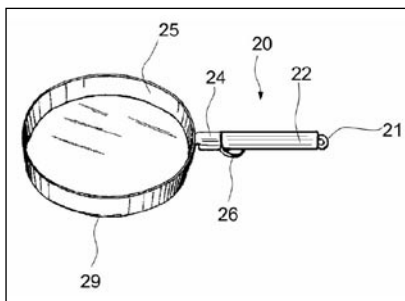
Az ESZE 123(2) cikke szerinti bővítő értelmű módosításnak számít az is, ha egy, az eredeti bejelentés minden kiviteli alakjánál szükséges jellemzőként bemutatott jellemzőt elhagynak (T331/87, GL. C-VI., 5.3.10). Ez az elv az oltalmi kör tágításának tilalmára vezethető vissza. Mint tudjuk, egy igénypont 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 tágul. Az oltalmi kör a megadást követően – például egy felszólalási vagy megsemmisítési eljárás keretében – már egyáltalán nem tágítható [ESZE 123(3) cikk], és a megadásra irányuló eljárás során is csak a T331/87 döntésben megszabott szigorú feltételek teljesülése esetén van lehetőség 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 változás kompenzálása végett.”*

A G1/03 és a G2/03 döntés az elsőbbség elismerésénél a bővítő értelmű módosítások tilalmát [ESZE 123(2)] veszi alapul, ezért a döntések alkalmazásakor mindig meg kell vizsgálni, hogy nem történt-e a fentiek szerint bővítő értelmű módosítás egy szükséges jellemző cseréjével, elhagyásával.

Jelen esetben az a kérdés, hogy a fenti A, B és C jellemző mellett nincs-e még olyan eszenciális jellemzője a CA-bejelentés tárgyát képező serpenyőnek, amelynek az elhagyása bővítő értelmű módosítást eredményezne.



A serpenyőt jobban szemügyre véve könnyen találhatunk ilyen jellemzőt:

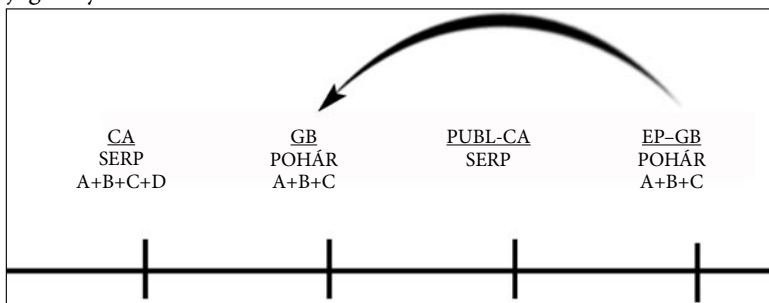
A = kör alakú alap (29),
 B = vékony fal (25) kör alakú peremmel,
 C = faltól hőszigeteléssel elválasztott megfogó rész (22).

ÉS

D= a megfogó rész (22) az edény nyele (20).

A D jellemző a CA-bejelentés egészében mint szükséges jellemző van bemutatva. Egyetlen olyan kiviteli alak sincs, amelynél a hőszigetelt megfogórész különbözne a nyéltől, vagy bármilyen más formában lenne kialakítva, mint az edény nyele. Ráadásul a CA-bejelentés tárgyát képező találmány lényege, hogy a hőszigetelt megfogórész egy leválasztható nyél. Ezért a CA-bejelentésbe a T331/87 döntés értelmében utólag nem lehetne ilyen igénypontot a D jellemző nélkül beírni, mivel a D jellemző szükséges jellemző, amelynek elhagyása (vagy egy újonnan bekerülő igénypontból való mellőzése) a bejelentés tárgyának bővítő értelmű módosítását jelentené.

A CA-bejelentés tehát az A+B+C+D találmányt tárja fel, szemben az EP-szabadalom, illetve a GB-bejelentés 1. igénypontjával, amely az A+B+C találmányra vonatkozik. Ennek alapján a jogi helyzet a következő.



(i) Az A+B+C+D találmányra vonatkozó CA-bejelentés bővítő értelmű módosítását jelentené a D jellemző elhagyása az ESZE 123(2) cikkének értelmében, mivel azt a bejelentés a megoldandó műszaki probléma fényében szükséges jellemzőként mutatta be (T331/87).

(ii) A G1/03 és a G2/03 döntés alapján az EP-bejelentés 1. igénypontját nem illetheti meg a CA-bejelentés elsőbbsége, mivel az elsőbbség megítélésekor azonos kritériumokat kell alkalmazni, mint az ESZE 123(2) cikk alkalmazásában.

(iii) Az EP-bejelentés tekintetében tehát nem lehet a CA-bejelentés az első bejelentés.

(iv) Mivel a CA-bejelentést nem lehet első bejelentésnek tekinteni, ezért a GB-bejelentés az első bejelentés, amelynek jogosan igényelték az elsőbbségét az EP-bejelentésben.

A G2/98 döntés irányából megközelítve:

(i) Hasonlóan, a G2/98 számú döntésből kiindulva az A+B+C találmány nem azonos az A+B+C+D találmánnyal, mivel az A+B+C találmány bővebb az A+B+C+D találmánynál.

(ii) Az A+B+C találmány tekintetében tehát a GB-bejelentés az *első bejelentés*, így az EP-szabadalomban jogosan igényelte annak az elsőbbségét.

A III. rész elején utaltunk rá, hogy a T194/84 döntés kifejezetten óva int az *újdonságteszt* mechanikus alkalmazásától (mint azt a hivatalos megoldás tette), mivel az újdonságteszt nem alkalmas egy jellemző általánosításának vagy elhagyásának eredményeként megvalósuló bővítő értelmű módosítások kiszűréséhez. A 2007 C vizsga ezt a megállapítást tökéletesen illusztrálja: míg az *újdonságtesztet* alkalmazva a hivatalos megoldás arra az eredményre jutott, hogy az EP-szabadalom 1. igénypontja azonos találmányra vonatkozik, mint a CA serpenyős bejelentés, addig a T194/84 döntés útmutatását követve a szükséges jellemzők meglétének ellenőrzésével azt találtuk, hogy az EP-szabadalom 1. igénypontjának tárgya bővebb a CA-bejelentésben feltártaknál, mivel az 1. igénypontból hiányzik a CA-bejelentés tárgyának egy szükséges jellemzője.

Megjegyezzük, hogy a T194/84 döntés fényében ma már a *feltárásteztet* (angolul „disclosure test”) szokás alkalmazni, vagyis a módosított bejelentés teljes kitanítása nem nyújthat új információt a szakember számára az eredeti bejelentéshez képest. Egy korábban szükségesként bemutatott jellemző elhagyása új információnak számít, ti. nincs szükség valamire, amelyet korábban annak véltek.

V. A megoldások összehasonlítása

A III. és a IV. részben bemutatott 2007-es európai ügyvivői vizsga C részének tárgyalásán keresztül lehetőségünk nyílt a G2/98 és a G1/03, illetve a G2/03 döntés filozófiájának megértésére és a gyakorlatba való átültetésére.

A III. részben abból indultunk ki, hogy ha egy későbbi bejelentés igénypontjának oltalmi körébe egy korábbi bejelentésben feltártakhoz képest új kiviteli alakok is belesznek, akkor a későbbi bejelentés tárgya nem lehet azonos a korábbi bejelentés tárgyával (bővebb annál). Jelen esetben az EP-bejelentés 1. igénypontja a CA-bejelentés szerinti serpenyőre és a szigetelógyűrűvel ellátott pohárra egyaránt ráolvasható, tehát az 1. igényponttal definiált találmány bővebb a CA-bejelentésben feltártaknál, hiszen a CA-bejelentésből a szakember semmi módon nem ismerhetett meg szigetelógyűrűvel ellátott poharat.

A IV. résznél hasonló eredményre jutottunk az igénypontok formális tárgyalásával. Következtetéseink levonásához elengedhetetlenül szükséges volt annak felismerése, hogy a CA-bejelentés tárgyát képező serpenyő nem írható le A+B+C formában, hiába olvasható rá az EP-bejelentés A+B+C alakú igénypontja. A CA-bejelentés tárgyának szükséges eleme egy további D jellemző (ti. az edény nyele), amelynek elhagyása bővítő értelmű módosításnak minősül.

Ez tehát két különböző megközelítés, ugyanakkor – akár a G2/98 döntés „azonos találmányra” vonatkozó szigorú értelmezését, akár a G1/03, illetve a G2/03 döntés bővítő értelmű módosításnak minősülő új anyag tilalmát alkalmazva – mindkét megközelítés arra vezet, hogy a CA-bejelentést nem lehet első bejelentésnek tekinteni az EP-szabadalom 1. igénypontja tekintetében.

Így tehát a GB-bejelentés az első bejelentés, amely feltárja a támadott EP-szabadalom 1. igénypontját, ezért az EP-szabadalom jogosan igényelte a GB-bejelentés elsőbbségét.

A megoldás triviálisnak tűnik, azonban ne felejtjük el, hogy a 2007-es európai szabadalmi ügyvivői vizsgabizottság ezzel homlokegyenest ellentétes megoldást várt. A hivatalos megoldás szerint a – mára már túlhaladott – T201/83 döntéssel összhangban az *újdonsgáteszt* kellett volna alkalmazni: a pohárra vonatkozó EP-szabadalom 1. igénypontját rá kellett volna olvasni a CA-bejelentésben feltárt serpenyőre, és ez alapján arra a következtetésre kellett volna jutni, hogy a CA-bejelentés az első bejelentés az 1. igénypont tekintetében.

Ebből az utólag meglepő következtetésből jól látszik a döntések alkalmazásának jelentősége. A G2/98 döntés kifejezetten felhívja rá a figyelmet, hogy az „azonos találmány” fogalmát túl tágan értelmezve a bejelentő eleshet attól a lehetőségtől, hogy egy későbbi hasonló, de nem azonos tárgyú bejelentésének az elsőbbségét igényelje. A vizsgabizottság megoldása éppen ezt a szituációt illusztrálja – annak ellenére, hogy a naiv szemlélő még csak hasonló-nak sem tartaná a korábbi CA-bejelentés és a későbbi EP-szabadalom tárgyát.

A G1/03, illetve a G2/03 más irányból közelíti meg a problémát, megteremtve a kapcsolatot az elsőbbségi igény és a bővítő értelmű módosítások között, amely utóbbiakat viszont a T331/87 döntés tárgyalja részleteiben. A 2007-es vizsgafeladat elemzése során azt tapasztalhattuk, hogy a T201/83 döntés által javasolt *újdonsgáteszt* (amelyet a vizsgabizottság is alkalmazott) nem alkalmas a bővítő értelmű módosítások minden típusának kiszűrésére. Erre egyébiránt az ESZH Módszertani útmutatója is felhívja a figyelmet (GL. C-VI. 5.3.1), valamint a T194/84 döntés is megállapítja az *újdonsgáteszt* hiányosságait.

Konklúzió

Láthatjuk tehát, hogy még egyszerűnek tűnő esetekben is könnyen el lehet tévedni, ha az ESZE-ben szereplő valamely fogalmat [jelen esetben az ESZE 87(1) cikkében szereplő „első bejelentés” és „azonos találmány” fogalmát] rosszul értelmezzük. Többek között ezért van kiemelt jelentősége a döntések ismeretének és a döntésekben kifejtett szempontok és szabályok alkalmazásának.

Azt is láthattuk, hogy az igényponti jellemzőknek a IV. részben bevezetett formális tárgyalásával kézzel foghatóvá tehető az elsőbbség kérdése, és könnyen utolérhetővé válik egy nem nyilvánvaló, bővítő értelmű módosítás is. Az igénypontok formális elemzése hatékony segítséget nyújthatna mind az elsőbbségi igény megállapításában, mind egy igénypont és egy konkrét műszaki megoldás összevetésében.

Irodalom

- S. Roberts: Comments on Paper C of the 2007 European Qualifying Examination. epi Information, 2007. 4. sz.
- Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, fifth edition. Edited by: *Albert Ballester Rodès, Sabine Demangue, Christos Dimopoulos, Barbara Dobrucki, Jane Osbeldiston, Chrysoula Pentheroudakis, Yvonne Podbielski, Jérôme Serre*, EPO, 2006
- The Annotated European Patent Convention, Fifteenth revised edition by *Derk Visser*. H. Tel Publisher, 2007
- Guidelines for Examination in the European Patent Office. EPO, 2007. december
- Ancillary Regulations to the European Patent Convention. EPO, 2007
- Revision of the European Patent Convention (EPC 2000), Synoptic presentation EPC 1973/2000 – Part I: The Articles. EPO Official Journal, Special Ed., 2007. 4. sz.
- Revision of the European Patent Convention (EPC 2000), Update of decision of the President and notices from the European Patent Office of relevance to patent practitioners. EPO Official Journal, Special Ed., 2007. 3. sz.
- EQE Compendium – Paper C of the 2007 European Qualifying Examination (<http://www.epo.org/about-us/publications/legal-professionals/eqe-compendium/C.html>)
- Felhasznált döntések: G1/86, G3/93, G2/98, G5/98, G1/03, G2/03, T201/83, T206/83, T42/84, T194/84, T234/86, T331/87, T193/95, T15/01., forrás: <http://www.epo.org/patents/appeals/search-decisions.html>