

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

Meissner Bolte: A kiválasztási találmány paradoxona az ESZH-nál – Kötetlen és egyértelmű kinyilvánítás az ESZE 54. és 123(2) cikke szerint. The Selection Invention Paradox at the EPO – Direct and unambiguous disclosure under Art 54 and 123(2) EPC. Lexology, 2021.01. 21.

I. Az ügy háttere

A kiválasztási találmányokat az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) vizsgálati irányelveiben tárgyalják (G-rész, IV-8. fejezet). Miként általánosan ismert, az irányelvek szerint a technika állásának egy tágabb számtartományából kiválasztott altartományt újnak tekintenek, ha a következő követelmények közül mindkettő ki van elégítve:

- a) a kiválasztott tartomány szűkebb az ismert tartománynál, és*
- b) a kiválasztott altartomány elég távol esik a technika állásában kinyilvánított bármilyen konkrét példától és az ismert tartomány végpontjaitól.*

II. Kitalált szemléltető eset

Vegyük fontolóra a következő esetet:

Az A bejelentő az ESZH-nál benyújt egy európai szabadalmi bejelentést az alábbi egyetlen igényponttal:

1. X vegyület 50-100 nm hosszúságú rostokkal.

A szabadalmi bejelentés leírásában nincs említve másmilyen rosthosszúság-tartomány. Az ESZH elővizsgálója a technika állásához tartozó D1 dokumentumot találja, amely világosan kinyilvánítja *az X vegyületet 10–200 nm hosszúságú rostokkal.*

Most az a kérdés, hogy az A bejelentő igénypontjának tárgya D1-hez viszonyítva újnak tekinthető-e.

Esetünkben az ESZH elővizsgálója kifejtette, hogy az 1. igénypont tárgya nem tekinthető újnak a D1 tanításának fényében. Kifejtette továbbá (nagyon mélyen és meggyőzően), hogy a jelen esetben nincsenek kielégítve a fenti követelmények, és hogy D1 közvetlenül és egyértelműen kinyilvánít legalább egy 50–100 nm méretű tartományt. Azt is kifejtette a bejelentő számára, hogy a jelen ügy valójában egy „határeset, ami azt jelenti, hogy ha a 60–90 nm tartományt igényelték volna, a fenti két követelmény ki lett volna elégítve.

Az A bejelentő ezután okosan a következő új 1. igénypontot nyújtotta be: *X vegyület 60–90 nm hosszúságú rostokkal.*

Az A bejelentő a következő érvelést is előadta:

Maga az elővizsgáló már jelezte, hogy egy ilyen tárgy D1-hez viszonyítva új lenne. Az A bejelentő azzal is érvelt, hogy ha egy 10–200 nm tartományt az 50–100 nm tartomány közvetlen és egyértelmű kinyilvánításának kell tekinteni, akkor az 50–100 nm tartomány is a 60–90 nm tartomány közvetlen és egyértelmű kinyilvánításának tekintendő.

III. Jogi szempontok – jogeset

Az A bejelentő azzal érvelt, hogy a „kinyilvánítás” azonos értelmezésének kell érvényesnek lennie az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 54 és 123(2) cikkére. Úgy tűnik azonban, hogy nem létezik olyan esetjog, amely szerint egy bejelentő/szabadalmas eredményesen szűkített egy tartományt egy olyan másik tartományra, amelynek végpontjai nem voltak határozottan kinyilvánítva (sem példával, sem felső vagy alsó határral).

Ebben az ügyben az A bejelentő azt az „újdonságpróbát” használja, amelyet a vizsgáláti irányelvekben (H rész, V-3.2 fejezet), valamint a Fellebbezési tanácsok esetjogában (9. kiadás, II.E.1.3.7) tárgyalnak meg. Egy fő kritika erre az utóbbi az esetjogban (amely a T 177/86 ügyre utal) az, hogy az újdonságpróba „nem nagyon hasznos” egy igénypont tágitásának megengedhetősége vizsgálatánál. Az A bejelentő esetében azonban nem egy igénypont tágitásáról, hanem szűkítéséről van szó.

A bírálat egy másik pontja arra vonatkozik, hogy egy bejelentés eredeti kinyilvánításának nem minden része vonatkozik szükségszerűen a találmányra. Ez valóban jó gondolat. Képzeljük el, hogy az eredeti kinyilvánítás csupán a technika állásával kifejezett kapcsolatban tartalmaz magyarázatokat. Logikusnak tűnik, hogy az eredeti kinyilvánításnak az ilyen részleteiből származó jellemzők nem használhatók (legalábbis nem „önműködően”) az igénypont módosítására. Azonban ez ismét nem az A bejelentő ügye.

Végül úgy tűnik, hogy nehéz megoldani a fenti paradoxont. Talán az A bejelentő korrekt, és eredményes lenne ezzel az érveléssel; lehetséges, hogy ezt senki nem próbálta még (és ezért nincs is megfelelő esetjog).

IV. Befejezés és lehetséges megoldás

Befejezésül úgy tűnik, mintha a fellebbezési tanácsok esetjoga egy „kiválasztásitalálmány-paradoxont” tartalmazna, legalábbis akkor, ha az irányelvek G-IV-8 része nem alkalmazható az ESZE 123(2) cikkére. Kivezető utat jelenthet, ha a technika állásában kimondottan kinyilvánított tartományt úgy értelmezzük, hogy az közvetve kinyilvánít valamilyen diffúz „belsővégpont-tartományt” (másként: egy diffúz végpontfelhőt), amelyet kellően meghatározottnak tekinthetünk újdonságmegfontolásokhoz annak folytán, hogy közel van a végpontok világos meghatározásához, de nem teszi lehetővé pontos végpontok egy konkrét

új párjának a kiválasztását [ahhoz, hogy egy igénypontot az ESZE 123(2) cikkével összhangban lehessen meghatározni]. Másrésztől lehetséges, hogy ez éppen egy másik példa arra, hogy az újdonságpróba egyáltalán nem használható az ESZE 123(2) cikkére vonatkozó kérdések megoldására.

Dr. Palágyi Tivadar

* * *