

Dr. Palágyi Tivadar

ÉRDEKES DÖNTÉSEK A DISCLAIMEREK ALKALMAZÁSÁRÓL

A PPG Industries Ohio, Inc. 536 607 sz., „Hőkezelhető fémjellegű bevonatok” c. szabadalma ellen felszólalt a Saint-Gobain Glass France. A bejelentő két újdonságrontó nyomtatványtól való elhatárolás érdekében disclaimert iktatott be bejelentésének két önálló igénypontjába. A felszólaló ez ellen fellebbezést nyújtott be arra hivatkozva, hogy a disclaimer új anyagot vitt be a bejelentésbe, ami az ESZE 123(2) szakasza alapján nem megengedett.

Az ügygel a 3.3.4 sz. műszaki fellebbezési tanács foglalkozott, amely a disclaimer beiktathatóságára vonatkozó kérdés eldöntése érdekében a T 451/99 számú döntésében a Kibővített Fellebbezési Tanácshoz fordult. Ez utóbbi az ügyben a G 1/03 sz. döntést hozta.

A Genetic Systems Corporation 220 2273 sz., „Szintetikus antigének AIDS-szel összefüggő betegség kimutatásához” című szabadalma ellen újdonsághiány és feltalálói tevékenység hiánya miatt benyújtott két felszólalás alapján a felszólalási osztály a szabadalmat korlátozott oltalmi körrel tartotta fenn. E határozat ellen a szabadalmas és az egyik felszólaló is fellebbezést nyújtott be; az előbbi disclaimer beiktatásával korlátozott oltalmi körű igénypontjára kérte szabadalom megadását, míg az utóbbi a szabadalom megvonását kérte. A fellebbezést tárgyaló 3.3.5 sz. műszaki fellebbezési tanács 451/99 sz. döntésében ugyancsak a disclaimerrel kapcsolatos kérdéssel fordult a Kibővített Fellebbezési Tanácshoz, amely ebben az ügyben a G 2/03 sz. döntést hozta.

Mindkét tanács az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 112(1)a) pontja alapján fordult a Kibővített Fellebbezési Tanácshoz, amely kimondja, hogy az egységes jogalkalmazás biztosítása érdekében, vagy ha elvi jellegű jogkérdés merül fel, a fellebbezési tanács bármely kérdést a Kibővített Fellebbezési Tanács elé terjeszthet, ha megítélése szerint arról határozni szükséges.

Az I–V. fejezetben a G 1/03 döntést, a VI. fejezetben az azon alapuló jogi helyzetet ismergetjük.

I.

Mind a 3.3.4 sz., mind a 3.3.5 sz. műszaki fellebbezési tanács hasonló jogi kérdést terjesztett a Kibővített Fellebbezési Tanács elé.

A 3.3.5 sz. műszaki fellebbezési tanács T 507/99 sz. döntésében a következő kérdéseket terjesztette a Kibővített Fellebbezési Tanács elé (G 1/03 sz. ügy).

1. Megengedhető-e egy igénypont módosítása az ESZE 123(2) szakasza alapján disclaimer beiktatása által, ha sem a disclaimer, sem az általa az igénypont oltalmi köréből kizárt tárgy nincs megalapozva a benyújtott bejelentésben?

2. Ha a válasz az 1. kérdésre nemleges, milyen követelményeket kell alkalmazni annak meghatározása céljából, hogy egy disclaimer engedélyezhető-e vagy sem?
 - (a) Konkrét jelentőséggel bír-e az a tény, hogy az igénypontot el kell határolni egy 54(3) szakasz szerinti vagy egy 54(2) szakasz szerinti technika állásától?
 - (b) A disclaimer által kizárt tárgyat szorosan a technika állásában kinyilvánított tárgyra kell korlátozni?
 - (c) Van-e jelentősége annak, hogy a disclaimerre azért van szükség, hogy újjá tegye az igényelt tárgyat a technika állásához viszonyítva?
 - (d) Alkalmazható-e az a követelmény, hogy a korábbi kinyilvánításnak véletlennek (accidental) kell lennie, miként ezt a korábbi joggyakorlat megalapozta, és ha igen, mikor kell egy korábbi kinyilvánítást véletlennek tekinteni, vagy
 - (e) olyan megközelítést kell alkalmazni, hogy egy disclaimer, amely a korábbi kinyilvánítás kizárására korlátozódik, és nincs kinyilvánítva a benyújtott bejelentés leírásában, engedélyezhető az ESZE 123(2) szakasza alapján, de az igényelt tárgynak feltalálói tevékenységre való vizsgálatát ilyenkor úgy kell elvégezni, mintha a disclaimer nem is létezne?

A T 507/99 sz. döntés alapját képező eljárásban a szabadalmas bejelentése ellen két újdonságrontó anyagot hoztak fel, amelyek közül az első az ESZE 54(3) szakaszán alapult, vagyis az újdonságrontó nyomtatvány a bejelentés napja előtt benyújtott, de azt követően publikált anyag volt, míg a második újdonságrontó anyag az ESZE 54(2) szakasza szerint a szabadalmi bejelentés napja előtt már publikálva volt. Az újdonságrontás kiküszöbölése érdekében a szabadalmas két disclaimert iktatott be két független igénypontba. A műszaki fellebbezési tanács megállapította, hogy a benyújtott bejelentésben egyik anterioritás sem volt kinyilvánítva. A 2002. augusztus 28-án kelt, T 507/99 sz. döntésben, amely megelőzte a Kibővített Fellebbezési Tanácshoz való fordulást, a műszaki fellebbezési tanács azt állapította meg, hogy a bejelentés igénypontjai kielégítik az újdonság és a feltalálói tevékenység követelményét, és nem támasztott kifogást a módosítás ellen. Ezért az ügy elbírálása szempontjából döntő volt az a kérdés, hogy a disclaimerok az ESZE 123(2) szakasza szerint – amely kimondja, hogy az európai szabadalmi bejelentés vagy szabadalom nem módosítható úgy, hogy tárgya bővebb legyen a bejelentésnek az elismert bejelentési napon benyújtott tartalmánál – engedélyezhetők-e.

A 3.3.5 sz. műszaki fellebbezési tanács áttekintette azokat a korábbi, T 323/97 sz. döntéseket, amelyek bizonyos körülmények között engedélyeztek olyan disclaimerokat, amelyeknek nem volt alapjuk a benyújtott bejelentésben. Ezt a joggyakorlatot alapvetően megkérdőjelezte az a korábbi döntés, amely kimondta, hogy olyan negatív jellemzőnek az igénypontba való beiktatása, amely bizonyos kiviteli alakok kizárását eredményezi, olyan módosításnak tekintendő, amely az ESZE 123(2) és 123(3) szakaszának hatálya alá esik, és ezért az olyan disclaimerokat megengedő joggyakorlat, amelyeknek nincs alapjuk az eredetileg benyújtott bejelentésben, nem megengedhető. A T 323/97 sz. döntés olyan esetre vonatkozott, amely-

ben a disclaimer célja az volt, hogy az igénypontot elhatárolja az ESZE 54(2) szakasza szerinti technika állásától. A döntés megállapításai azonban nem korlátozódtak ilyen helyzetre, hanem olyan esetekre is vonatkoztak, amikor a disclaimerrel az ESZE 54(3) szakasza szerinti korábbi bejelentéssel szemben kívánták elhatárolni a bejelentést. Annak következtében, hogy így a disclaimerek engedélyezhetősége terén bizonytalanság következett be, a 3.3.5 sz. tanács a felmerült kérdés tisztázását látta szükségesnek. Emellett ez a tanács a disclaimerekre vonatkozó kialakult joggyakorlatban is kétértelműséget látott. A disclaimerek szövegezése terén eltérő álláspontokat foglaltak el azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a disclaimernek szorosan a technika állásában kinyilvánított tárgyra kell-e szorítkoznia. Az ún. véletlen újdonságrontás esetében eltérő követelményeket kellett kielégíteni annak megállapítása terén, hogy egy nyomtatvány véletlen jellegűnek tekintendő-e vagy sem.

A T 451/99 sz. döntésben a 3.3.4 sz. műszaki fellebbezési tanács a következő jogi kérdéseket terjesztette a Kibővített Fellebbezési Tanács elé (G 2/03 sz. ügy).

Megengedhető-e egy olyan disclaimer beiktatása egy igénypontba, amelyet a benyújtott bejelentés leírása nem támaszt alá, és az igénypont engedélyezhető-e az ESZE 123(2) szakasza alapján, ha a disclaimer célja újdonsághiányra vonatkozó kifogás elhárítása az ESZE 54(3) szakasza alapján?

Igenlő esetben milyen követelményeket kell alkalmazni a disclaimer engedélyezhetőségének megállapításakor?

A Kibővített Fellebbezési Tanácshoz való folyamodásra okot adó eljárásban a szabadalomtulajdonosnak az ESZE 54(3) és (4) szakasza szerinti technika állására alapozott újdonsághiánnyal kellett szembenéznie. E kifogás elhárítása érdekében a szabadalmas a főkérelem 1. igénypontjába olyan disclaimert iktatott be, amellyel egyes elemeket kizárt egy generikusan meghatározott csoportból. Sem a kizárt elemek, sem a csoport megmaradó tagjai nem voltak specifikusan említve a benyújtott bejelentésben. Minthogy a fellebbezési tanács az igénypontot a disclaimerrel együtt úgy tekintette, hogy az kielégíti a világos szövegezés és az újdonság követelményét, és a módosítással kapcsolatban nem volt más kifogása, a disclaimereknek az ESZE 123(2) szakasza szerinti engedélyezhetőségét az ügy végkifejlete szempontjából döntő jelentőségűnek kellett tekinteni.

A T 451/99 sz. döntés is levont következtetést a T 323/97 sz. ügy elemzéséből, és utalt az előző ügyből levonható következtetésekre, megállapítva, hogy az ESZE 112(1) szakasza alapján szükséges volt a disclaimerekkel kapcsolatos korábbi jogesetek áttekintése. A probléma megfelelő megfontolása céljából lényegesnek tekintette az alábbi pontokat.

- (i) A „disclaimer” szót a T 323/97 sz. ügyben meghatározottként kell tekinteni, vagyis egy már létező igénypont módosításaként, amely egy „negatív” műszaki vonás beiktatását eredményezi.
- (ii) A G 1/93 sz. döntésben lefektetett elvekre tekintettel egy hozzáadott vonást nem kellett olyan tárgynak tekinteni, amely az eredetileg benyújtott bejelentés tartalmán túlterjed, ha az csupán kizárja az oltalomból a benyújtott bejelentésben igényelt ta-

lálmány tárgyának egy részét anélkül, hogy bármilyen műszaki anyagot adna annak tartalmához.

- (iii) Ha a T 323/97 sz. döntést kellene megerősíteni, ez az ESZE 123(2) szakasza alapján érvénytelenítené a disclaimert tartalmazó igénypontokat, összhangban a korábbi eseti joggal. A „elkerülhetetlen csapda” helyzet következtében a hibát nem lehetne kiküszöbölni a disclaimer törlése által. Minthogy a disclaimerok használata széles körben alkalmazott gyakorlat volt, a felterjesztésre adott válaszok jelentős mértékben befolyásolhatnak már megadott számos szabadalmat.
- (iv) Az ESZE 54(3) szakaszára tekintettel figyelembe kell venni egy olyan bejelentő sajátos helyzetét, aki nem tudta bejelentését úgy megszövegezni, hogy elkerülje a számára a bejelentés napján ismeretlen technika állásával való ütközést.

II.

Ezután a döntés az eljárásban részt vevő felek helyzetét vizsgálja. Írásbeli beadványaikban és 2003. december 8-án a tanács előtti meghallgatáson a felek lényegileg az alábbiakat adták elő.

A szabadalmas a G 1/03 ügyben azt kérte, hogy a Kibővített Fellebbezési Tanácsnak feltett kérdéseket az alábbi módon válaszolják meg:

- 1. kérdés: nem;
- 2(a) kérdés: nem;
- 2(b) kérdés: igen, de az igénypontok világosságának és tömörségének megtartásával;
- 2(c) kérdés: igen;
- 2(d) kérdés: nem;
- 2(e) kérdés: igen.

Összefoglalva az volt a szabadalmas véleménye, hogy a disclaimert engedélyezni kell, ha az kielégíti az alábbi követelményeket:

- (i) egy, a technika állásához tartozó dokumentumban foglalt újdonságrontó anyagot ki kell zárni az újdonság helyreállítása érdekében, vagy pedig ki kell zárni az igényelt tárgynak azt a részét, amely nem valósítható meg;
- (ii) a disclaimer szövege a lehető legnagyobb mértékben a kizárni kívánt anyagra szorítkozzék anélkül, hogy az igénypontok tömörsége és világossága hátrányt szenvedne; és
- (iii) az igényelt tárgyat úgy kell vizsgálni feltalálói tevékenységre, mintha a disclaimer nem létezne.

Ez a megközelítés a szabadalmas szerint biztosítaná, hogy a bejelentő nem javíthatja meg a saját helyzetét az eredetileg benyújtott bejelentésben ki nem nyilvánított anyag hozzáadásával, mert ez indokolatlan előnyhöz juttatná, és károsíthatná az eredetileg benyújtott bejelentésre támaszkodó harmadik felek jogbiztonságát.

A G 2/03 ügyben a szabadalmas a G 1/03 ügyben részletesebben körvonalazott kérdések alapján határozta meg saját helyzetét. A feleletek megegyeznek a G 1/03 ügyben feltett kérdésekre adottakkal, kivéve a 2(d) kérdést. Anélkül, hogy erre a kérdésre konkrét választ adott volna, a szabadalmas előadta, hogy a felteendő első kérdés nem arra vonatkozik, hogy a disclaimer az igényelt tárgyat újjá teszi-e vagy sem, mert először azt kell meghatározni, hogy a disclaimer kizárja-e az igénypont tárgyának egy részét.

A felszólaló a G 1/03 sz. ügyben a kérdések alábbi megválaszolását kérte:

- 1. kérdés: nem;
- 2(a) kérdés: nem;
 az ESZE 54(3) szakasza szerinti technika állásától elhatárolandó
 igénypontokkal kapcsolatban: igen;
 vagy az ESZE 54(2) szakasza szerinti technika állásától való
 elhatárolással kapcsolatban: nem;
- 2(b) kérdés: igen;
- 2(c) kérdés: igen;
- 2(d) kérdés: nem;
- 2(e) kérdés: az ESZE 54(3) szakasza szerint nem alkalmazható a technika állására.

A felszólaló előadta, hogy a jogbiztonság érdekében harmadik felekkel tudatni kell a bejelentés közzétételével kezdődő hatállyal mindazokat az elemeket, amelyek szükségesek a szabadalom oltalmi körének megállapításához. A benyújtott bejelentés volt az alapja az oltalom terjedelmét meghatározó bármelyik igénypontnak. Egy disclaimer beiktatása olyan módosítást eredményezett, amelynek az alapja eltért a benyújtott bejelentésétől, és így ellentétes volt az ESZE 123(2) szakaszával. Ezért nem kell disclaimereket engedélyezni az ESZE 54(2) szakasza szerinti technika állásának kizárására. Nincs szükség véletlen újdonságrontásra vonatkozó kivételre, mert mindenfajta technika állása figyelembe veendő. Emellett pontos követelmények hiányában harmadik felek számára lehetetlen volt egy anterioritás esetleges jellegének kiértékelése.

A felszólaló azzal is érvelt, hogy a disclaimerek engedélyezésének liberális gyakorlata meggátolná a szabadalmi jog harmonizálását Európában. Figyelembe véve a ki nem nyilvánított disclaimerek bizonytalan határait, azt lehetett várni, hogy nem minden nemzeti jogalkotás követné az ESZH-t, és így jogbizonytalanságot okozó további elem keletkezne. Kivételt az ESZE 54(3) szakasza szerinti technika állása képez abból a célból, hogy a bejelentő számára lehetővé váljon olyan technika állásának a kizárása, amelyet a bejelentés benyújtásakor nem ismerhetett. A disclaimernek csupán a korábbi bejelentésben foglalt kinyilvánítást kell kizárnia, semmi egyebet. A disclaimerek engedélyezése egyéb esetekben arra ösztönözhetné a bejelentőket, hogy javítsák bejelentéseik minőségét, és ezáltal megkönnyítsék az engedélyezési eljárást.

A G 2/03 ügyben két felszólaló volt. Az első számú felszólaló azt kérte, hogy ennek az ügynek az első kérdése nemmel legyen megválaszolva. A 2. kérdés vonatkozásában a G 1/03 ügy kérdéseire utalt, és azoknak az alábbi módon való megválaszolását kérte:

1. kérdés: nem;
- 2(a) kérdés: nem;
- 2(b) kérdés: egy igénypont disclaimer nélküli részének fednie kell legalább a technika állásának újdonságrontó kinyilvánítását;
- 2(c) kérdés: egy disclaimert a következő feltételek mellett kell engedélyezni:
 – vissza kell állítania az újdonságot a technika állásához tartozó dokumentum vonatkozásában,
 – ki kell küszöbölnie az ESZE 52(4) és 53. szakasza szerinti kifogásokat,
 – ki kell zárnia azokat a különálló megvalósítási módokat, amelyek nem oldják meg a problémát,
 – a disclaimer nem segíti a feltalálói tevékenység értékelését;
- 2(d) kérdés: a véletlenszerű újdonságrontás kritériumát kell alkalmazni úgy, ahogyan azt a korábbi T 608/96 döntés esetében tették; és
- 2(e) kérdés: egy igényponttal kapcsolatban a feltalálói tevékenységet a disclaimer figyelembevétele *nélkül* kell megállapítani.

A G 2/03 ügyben a második felszólaló a következőképpen foglalta össze álláspontját:

- (i) Ha lehetséges, az igényelt tárgyat pozitív műszaki jellemzőkkel el kell határolni a technika állásától, összhangban az ESZE előírásaival, különösen a 84. szakasszal és a 29(1) szabállyal.
- (ii) Disclaimerokat csak kivételes esetekben és az adott ügy gondos mérlegelése alapján kell engedélyezni, ha a disclaimer nélkül nem lehet biztosítani az igénypont világosságát és tömörségét, és biztosítva van, hogy a bejelentő nem nyer méltánytalan előnyt a disclaimer által.
- (iii) Egy disclaimert nem szabad engedélyezni, ha kizár a bejelentésből olyan tanítást, amelyet egy szakember nem tud azonnal és egyértelműen levezetni a technika állásából. Emellett jogbiztonsági okokból több disclaimert nem kell engedélyezni.

III.

Az alábbiakban az ESZH elnökének és érdekelt feleknek a megjegyzései következnek.

Az ESZH elnökét felkérték, hogy a Kibővített Fellebbezési Tanács eljárási szabályainak 11(a) szakasza szerint tegyen megjegyzéseket az ügyvel kapcsolatban. Az ESZH vizsgálati irányelveire utalva kifejtette, hogy az első fok által követett joggyakorlat összhangban van a hivatal joggyakorlatával.

Hivatkozva a T 323/97 sz. döntésre megállapította, hogy a nem az eredeti kinyilvánításon alapuló disclaimerok megengedhetőségének kérdésében a helyes megközelítést a G 1/93 döntésben körvonalazott elvek alapján kell alkalmazni. Nem helyes a T 323/97 ügyben

kinyilvánított kategorikus nézet, hogy a ESZE 123(2) szakasza kizárja a megalapozatlan disclaimereket. Az igénypont oltalmi körének ilyen disclaimer beiktatása útján bizonyos körülmények között történő elhatárolásának engedélyezhetőnek kell lennie az ESZE 123(2) szakasza alapján, feltéve, hogy a disclaimer az igényelt tárgynak csak egy részét zárja ki az oltalomból, és egy kézenfekvő tanításhoz nem ad hozzá feltalálói lépést. Megalapozatlan disclaimerek kivételes esetekben való engedélyezése fenntartaná a jelenlegi egyensúlyt a bejelentők gyakorlati szükségletei és harmadik személyek jogbiztonságra vonatkozó érdeke között. A disclaimer beiktatása megalapozott, ha a bejelentő olyan helyzetben találja magát, amelyet nem láthatott előre, amikor eredetileg megszövegezte bejelentését; például ilyen eset az, amikor az ESZE 54(3) szakasza szerinti technika állását vagy egy véletlenszerű újdonságrontó anyagot tárnak fel. Emellett lehetővé kell tenni, hogy ki lehessen zárni a szabadalmazásból egy anyagot disclaimer beiktatásával, amit az ESZE vizsgálati irányelveinek C-II,4.12 és 4.6, különösen C-IV, 2a, 3 és 4.6 szakaszai ismertetnek.

Számos érdekelt fél is nyújtott be megjegyzéseket, így az ESZH előtt Hivatásos Képviselőre Jogosultak Intézete (epi), az Iparjogvédelmi Tanácsadók Nemzetközi Szövetsége (FICPI), az Angol Szabadalmi Ügyvivők Bejegyzett Intézete (CIPA, UK), a Vegyipari Szövetség (CA, UK) és a Biológiai Iparok Társaságának Szellemi Tulajdon-védő Tanácsadó Bizottsága (BIA, UK).

Valamennyi hozzászólás a disclaimerek engedélyezése mellett foglalt állást olyan esetekben, amikor az ESZE 54(2) és 54(3) szakasza alapján a technika állására vonatkozó kifogások kiküszöbölése a cél. Ez az állásfoglalás főleg azon a szemponton alapult, hogy egy disclaimer a szabadalomra vonatkozó jogról való részleges lemondás, nem szolgáltat műszaki hozzájárulást az igényelt találmány tárgyához, és nem tekinthető műszaki jellemzőnek.

A hozzászólások hangsúlyozták, hogy a disclaimerek szükségesek ahhoz, hogy lehetővé tegyék a bejelentők számára olyan helyzetek megoldását, amelyeket a bejelentés leírásának megszövegezésekor még nem ismerhettek.

Számos hozzászólás érkezett képviselőre jogosult ügyvivőktől és az iparból. Ezek legnagyobb része alapvetően összhangban volt a szervezetektől kapott állításokkal.

IV.

Az alábbiakban a döntés indokolását ismertetjük.

Mindkét beadványt elfogadhatónak minősítették. Ez nyilvánvaló a G 1/03 ügy esetében, amelyben a felterjesztő műszaki tanács végső döntése közvetlenül függ a disclaimer elfogadhatóságától.

A G 2/03 ügyben a felterjesztő műszaki tanács nem vizsgálta az összes lényeges szabadalmazási követelményt. Végül a disclaimer elfogadhatósága mellékes lehet, ha az ügy nem elégíti ki a feltalálói tevékenység követelményét. A bejelentés azonban érdemi vizsgálat után került a tanács elé, ezért a felterjesztés megalapozott volt.

Az általános joggyakorlattal összhangban a döntés a „disclaimer” kifejezést a továbbiak során úgy használja, hogy az egy igénypont módosítását jelenti, aminek eredményeként egy „negatív” műszaki jellemző kerül az igénypontba, amely kizár egy általános jellemzőből egy sajátos kiviteli alakot vagy területet. Közelebbről a Kibővített Fellebbezési Tanácsnak olyan disclaimerek elfogadhatóságával kell foglalkoznia, amelyeket az eredeti bejelentésben nem nyilvánítottak ki. Ilyen összefüggésben az „alátámasztás nélküli” disclaimer kifejezést használják a T 451/99 sz. döntésben, a hivatal elnökének megjegyzéseiben, valamint a harmadik felek megjegyzéseiben is. A továbbiakban a döntés kerüli ezt a kifejezést, mert az „alátámasztás” kifejezés az ESZE 84. szakaszában mást jelent; ezért a „kinyilvánítatlan” kifejezést használja.

A disclaimerek mellett ismertetett legalaposabb érvelés, hogy egy disclaimer csupán önkéntes korlátozás, amellyel a bejelentő törli az igényelt tárgy egy részét, és ezért egy disclaimer *per se* nem képezi az igénypont műszaki jellemzőjét, nem sértheti az ESZE 123(2) szakaszában foglaltakat, és mindig engedélyezni kell.

A tanács nem érthet egyet ezzel a következtetéssel. Egy igénypont bármilyen módosításáról feltételezhető, hogy műszaki jelentése van; egyébként hiábavaló lenne az igénypontban való használata. Műszaki jelentés nélküli jellemző nem korlátozná az igénypont oltalmi körét.

Egy hasonló, de korlátozottabb kérdés, hogy egy technikai jelentéssel bíró jellemző hozzájárul-e a bejelentésben ismertetett műszaki tanításhoz vagy az igényelt találmány tárgyához; ezt a kérdést tárgyalják a G 1/93 és a G 2/98 sz., fentebb említett döntésben. A G 1/93 döntés az ESZE 123. szakaszának (2) és (3) bekezdése közötti viszonytal foglalkozik, és különbséget tesz az igényelt találmány tárgyához műszaki hozzájárulást nyújtó vagy azt nem nyújtó jellemzők között. A döntés szerint az ilyen hozzájárulást nem nyújtó jellemzők, amelyek csupán korlátozzák az oltalmi kört, nem tekintendők olyan tárgynak, amely a benyújtott bejelentésben kinyilvánított tárgyon túl terjed. A T 323/97 sz. döntés arra a következtetésre jut, hogy a G 2/98 sz. döntésben ismertetett megfontolások alkalmazhatók egy disclaimer beiktatására is, mert nem lehet biztonsággal megállapítani, hogy egy negatív jellemző révén létrejövő korlátozás az igényelt találmányhoz műszaki hozzájárulást nyújt-e.

Ezután a döntés a T 323/97 döntésben adott negatív választ vizsgálja a jelen eljárásokban felmerülő különböző helyzetekben. Ennek kapcsán az ESZE 54(3) és (4) szakasza szerinti technika állásával foglalkozik.

Mindkét vonatkozó döntés felteszi a kérdést, hogy egy ki nem nyilvánított disclaimer engedélyezhető-e, ha az a célja, hogy az ESZE 54(3) szakasza szerint eleget tegyen egy újdonság hiányára alapozott kifogásnak.

A törvény megfelelő értelmezése érdekében az ESZE 54(3) szakaszának célját kell figyelembe venni. Minden szabadalmi rendszerben felmerül az a kérdés, hogy egy későbbi bejelentést hogyan befolyásol egy korábbi bejelentés, amelyet nem publikáltak a későbbi bejelentés benyújtási vagy elsőbbségi időpontjában. Európában e kérdés megoldására két út létezett. A „teljes kiterjesztésű technika állása szerinti megközelítés” (whole content approach) szerint a

korábbi bejelentés a technika állásához tartozik. A szabadalmi hivatal számára már kinyilvánított tárgyra nem lehet szabadalmat adni. Európában az anyagi szabadalmi jog harmonizálása előtt ez volt az állásfoglalás a vizsgálatot nem végző Belgiumban és Franciaországban. Az „igényrontó kiterjesztésű technika állása szerinti megközelítés”-nek (prior claim approach) megfelelően a későbbi bejelentés igénypontjait össze kell hasonlítani az engedélyezett korábbi bejelentés igénypontjaival. E megközelítés célja a kettős szabadalmazás elkerülése. Ilyen megoldást alkalmaztak az elővizsgálati rendszerben, így Ausztriában, Hollandiában, Nagy-Britanniában és Németországban, és ez így is maradt Svájcban. Az 1963. évi Strasbourgi Egyezmény 4(3) és 6. szakasza mindkét megközelítést megengedi.

Hasonló viták folytak az ESZE előkészítő munkája során. Az érdekelt körök majdnem egyhangúan az igényrontó kiterjesztésű technika állása mellett foglaltak állást. Végül kompromisszum született: bár – legalább elvben – a teljes kiterjesztésű technika állását fogadták el, de a nem publikált bejelentéseket csupán az újdonság vizsgálata szempontjából tekintik a technika állásához tartozónak.

A döntés ezután az ESZE 54(2) szakasza szerinti véletlen újdonságrontást tárgyalja.

A fenti 2(d) kérdés felveti azt a további problémát, hogy egy disclaimer engedélyezhető-e véletlen újdonságrontás esetében.

A véletlen újdonságrontás fogalma rokon az ütköző bejelentések esetén felmerülő, már tárgyalt helyzettel. Abból kell kiindulni, hogy csupán újdonságrontást kell vizsgálni. Véletlen újdonságrontás többnyire a vegyészet és a biológiai területén fordul elő, de nem korlátozódik ezekre a területekre. Egy tipikus helyzet a következő: az igényelt találmány egy nagy vegyületcsoportra vonatkozik, amely egy sajátos célra előnyös tulajdonságokkal rendelkezik. A csoport egyetlen vegyületéről kiderül, hogy ismert egy teljesen eltérő felhasználásra, és ezért az új felhasználás szempontjából teljesen közömbös tulajdonságok ismertek. Ilyen helyzetben helytelen lenne, ha az egyetlen vegyület akadályozná a teljes csoport szabadalmazását, feltéve, hogy a bejelentésben semmiféle alapja nincs az ismert vegyületet kizáró módosításnak. Egy alkalmazási igénypont gyakran okozhat ilyen helyzetet. Az alkalmazási igénypontok azonban korlátozottabb oltalmi kört adnak, mint a termékgégyénypontok, és a gyógyhatású vegyületek területén kizárhatók az ESZE 52(4) szakasza alapján.

A véletlen újdonságrontás eltérő meghatározásai találhatók egyes döntésekben, például a T 507/99 sz. döntésben. Ezek hasonló kifejezésekkel azt mondják, hogy egy kinyilvánítás véletlenül újdonságrontó, ha a bejelentést kidolgozó szakember nem vette észre vagy azért, mert egy távoli műszaki területre tartozik, vagy pedig azért, mert a tárgya nem segítene megoldani a problémát. Így ezen döntések szerint a kinyilvánításnak teljesen lényegtelennek kell lennie a feltalálói tevékenység megállapítása szempontjából.

Nyilvánvalóan szükség van disclaimerekre a véletlen újdonságrontás esetén, és ez olyan gyakorlathoz vezetett, amelyet soha nem vontak kétségbe a T 323/97 döntés előtt. Emellett az ESZE 52(1) szakasza azt az általános elvet mondja ki, hogy találmányok a technika min-

den területén szabadalmazhatók, ha kielégítik a törvényi követelményeket. Ezt kell figyelembe venni alaki követelmények értelmezésekor.

A harmadik felek által tett legtöbb megjegyzés szerint egy disclaimer engedélyezhetősége tekintetében nem kell különbséget tenni a kizárandó technika állásának különböző típusai szerint. Annak érdekében, hogy a bejelentő ne jusson jogtalan előnyhöz, elegendőnek tekinthető, ha a disclaimert nem veszik figyelembe a feltalálói tevékenység vizsgálatakor.

A szabadalmazható találmányokra vonatkozó rendelkezések számos kivételt tartalmaznak a szabadalmazás alól. Példaként említhetők az ESZE 52(4) szakasza szerinti, orvosi kezelésre vonatkozó találmányok, valamint a közrendbe vagy közérkölsbe ütköző találmányok.

Az ESZE-nek az iparilag alkalmazható találmányok meghatározását tartalmazó 57. szakasza nem technikai okok miatt is kizárhat tárgyakat a szabadalmazható találmányok köréből.

Az olyan helyzetekben, amikor egy disclaimer azért engedélyezhető, mert e kifogás elhárítására szolgál, ügyelni kell arra, hogy a disclaimert indokló ok ne legyen összefüggésben a találmány szerinti tanítással.

Az elmondottakból következik, hogy egy disclaimer kizárólag arra a célra szolgálhat, amely miatt beiktatták, és semmivel sem többre. Az ütköző bejelentések esetén beiktatott disclaimer célja, hogy helyreállítsa az újdonságot az ESZE 54(3) szakasza szerinti korábbi bejelentések esetén. Ilyenkor az ESZE 54(2) szakasza szerinti technika állására vonatkozó disclaimer célja, hogy egy véletlen újdonságrontással szemben biztosítsa az újdonságot. Ha egy disclaimer hatásai a fenti célt meghaladják, nem engedélyezhetővé válik.

A szabadalom átláthatósága érdekében a leírásból ki kell tűnnie, hogy a disclaimer ki nem nyilvánított, és az oknak is, amely miatt azt beiktatták. A disclaimer nem lehet rejtett például azáltal, hogy ki nem nyilvánított pozitív vonásokkal határozzák meg az eredeti igénypont és az újdonságrontó anyag közötti különbséget. A kizárt technika állását a leírásban jelezni kell, és utalni kell a technika állása és a disclaimer közötti viszonyra.

V.

A fenti okok miatt a Kibővített Fellebbezési Tanács az alábbi döntést hozta:

„A Tanács elé terjesztett kérdésekre az alábbi válaszokat adjuk:

1. Az Európai Szabadalmi Egyezmény 123(2) szakasza alapján nem lehet visszautasítani egy igénypontnak disclaimer beiktatásával történő módosítását csak azért, mert sem a disclaimernek, sem az általa az igénypont oltalmi köréből kizárt anyagnak nincs alapja az eredetileg benyújtott bejelentésben.
2. Az eredetileg ki nem nyilvánított disclaimer engedélyezhetőségének megállapításakor a következő kritériumokat kell figyelembe venni:
 - 2.1. Egy disclaimer annak érdekében engedélyezhető, hogy

- visszaállítsák az újdonságot olyan módon, hogy egy igénypontot elhatárolnak az 54(3) és (4) szakasz szerinti technika állásától;
 - visszaállítsák az újdonságot olyan módon, hogy egy igénypont oltalmi körét elhatárolják az 54(2) szakasz szerinti véletlen újdonságrontástól; egy újdonságrontás akkor minősül véletlennek, ha annyira távol áll az igényelt találmánytól, hogy egy szakember a találmány kidolgozásakor nem venné figyelembe; és
 - kizárjanak egy olyan tárgyat, amely az 52–57. szakasz alapján nem műszaki okok miatt ki van zárva a szabadalmazhatóságból.
- 2.2. Egy disclaimer nem zárhat ki többet, mint amennyi ahhoz szükséges, hogy az újdonságot helyreállítsák, vagy ahhoz, hogy kizárják azt a tárgyat, amely nem műszaki okok miatt ki van zárva a szabadalmazhatóságból.
- 2.3. Egy olyan disclaimer, amely a feltalálói tevékenység vagy a kielégítő kinyilvánítás meghatározása szempontjából figyelembe veendő, a 123(2) szakasz szerint meg nem engedhető tárgyat ad hozzá a leíráshoz.
- 2.4. Egy disclaimert tartalmazó igénypontnak ki kell elégítenie a 84. szakasz szerinti egyértelműség és tömörség követelményét.”

VI.

Az ESZH Kibővített Fellebbezési Tanácsának fent ismertetett döntése liberálisnak tekinthető, mert engedélyez disclaimereket az ESZE 54(3) szakasza szerinti technika állása esetén, vagyis olyan európai szabadalmi bejelentések vonatkozásában, amelyeket a bejelentő nem ismerhetett, mert azokat korábban nyújtották be, de később publikálták. Az ilyen technika állásával fennálló bármilyen ütközés (vagyis közös tárgy) törölhető az igénypontból disclaimer útján, és így az igénypont újdonsága biztosítható. A döntés azonban továbbra is igen megnehezíti kizáró szakaszok használatát egy korábban publikált [az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 54(2) szakasza szerinti] dokumentum újdonságrontó hatásának megkerülése céljából, ha ez a dokumentum „véletlenül” merült fel.

Úgy tűnik, hogy az eseti jog fejlődése komoly csapdákat állít, amelyek közvetlenül vezethetnek a szabadalom megvonásához, ha egy későbbi felszólalási eljárásban a disclaimert nem találják engedélyezhetőnek. Az alábbiakban néhány esetet idézünk, amelyek az ilyen megvonások különböző példáit mutatják.

a) Ha az elővizsgáló kitar azon kifogása mellett, hogy az ESZE 54(3) szakasza szerinti dokumentum a bejelentés igényelt oltalmi körével egybeeső anyagot ismertet, a bejelentő kényszeríthető, hogy a szabadalom engedélyezése érdekében disclaimert iktasson be igénypontjába. Az is előfordulhat, hogy a bejelentő disclaimer beiktatásával kívánja biztosítani a saját nyugalma, amikor egyébként kétséges a dokumentum újdonságrontó jellege.

Később egy felszólaló eredményesen érvelhet azzal, hogy ez az egybeesés csupán a korábbi dokumentum szempontjából tűnt megalapozottnak, de az ügy teljes kiértékelése azt mutatja, hogy valójában nem volt egybeesés, vagyis megállapítható, hogy az igényelt jellemzőt a dokumentum nem közvetlenül és egyértelműen tárja fel. Ilyen esetben a szabadalomtulajdonos elkerülhetetlen csapdába esik: egyrészt az egybeesés hiányára vonatkozó megállapítás folytán a disclaimer megengedhetetlenné válhat; a tárgyalat döntés szerint lehet, hogy csak „az újdonság helyreállítása érdekében” használják, és így nem engedhető meg a használata, ha a disclaimer nélkül is biztosítva van az újdonság.

Másrészről a disclaimer törlése az engedélyezés után szükségszerűen tágítaná az oltalmi kört, mert az engedélyezett változatban a disclaimerrel kizárt anyag ismét az oltalmi körön belülre kerül, ami nem engedhető meg, mert nyilvánvalóan ütközik az ESZE 123(3) szakaszában foglaltakkal.

Így tehát az igénypont nem fogadható el sem a disclaimerrel, sem a nélkül, és a szabadalmat engedélyezhető igénypontszövegezés hiánya miatt meg kell vonni.

b) Ha egy vegyészeti tárgyú bejelentés igénypontja egy anyag 1–10%-ára vonatkozik, és a technika állása már leírja ugyanennek az anyagnak az 5,65%-át, a disclaimer szövege világos: ki kell vonni az oltalmi körből az 5,65%-ot („... 1–10%, kivéve az 5,65%-ot”).

Mit lehet azonban tenni nem számszerű, például szerkezeti jellemzők esetén? Egy egyszerű példa: igénylünk egy kötőelemet, és egy ESZE 54(3) szakasz szerinti dokumentum már bemutatja ilyen célra a csavart. Logikusnak tűnik a csavar kizárása a következő szövegezésel: „... kötőelem, kivéve a csavart”.

Lehet azonban, hogy ez nem elég egy felszólalási eljárásban. Jelenleg az ESZH úgy értelmezi a G 1/03 sz. döntést, hogy csupán olyan dolgot lehet disclaimerrel kizárni, amit a technika állása ténylegesen kinyilvánít, és ennél semmivel sem többet. Ezért ha egy korábbi dokumentum jobbmenetes fémcsavart ismertet, túl tág lehet egy csavart kizáró disclaimer. Ha azonban egy jobbmenetes fémcsavart zárunk ki disclaimerrel, ezt egy fellebbezési tanács túl tágan minősítheti, ha a technika állásában például az is ismertetve van, hogy a csavar 3–5 cm közötti hosszúságú; itt a disclaimert mint túl tágat ismét el kell utasítani.

Végül is ez azt jelenti, hogy szerkezeti igénypontok esetén egy túl tág disclaimer elkerülése gyakran szükségessé teheti az újdonságrontó dokumentum rajzának az igénypontba való beiktatását azzal együtt, amit a leírás kinyilvánít, példánkban a csavar tulajdonságait. Ezt azonban az ESZE 84. szakasza alapján kifogásolhatják. És még mindig elmulaszthatunk valamit, így például a fémcsavarnak egy megerősítendő falemezzel – és nem bármilyen anyagból készült lemezzel – való kombinációját.

Ilyen okok miatt a nem számszerű szerkezeti jellemzők esetén sohasem lehetünk biztosak abban, hogy a disclaimer eléggé korlátozott mértékű-e ahhoz, hogy a hivatal mindegyik fóruma elfogadja. Ha nem fogadják el, ismét az elkerülhetetlen csapda vár ránk: a disclaimer szövegét túlságosan tágan találják, és ezért szűkíteni kell. Másrészről viszont a disclaimer

bármilyen szűkítése szükségszerűen tágítja az igénypont oltalmi körét. Ez nem engedhető meg az ESZE 123(3) szakasza miatt.

Következmény: sem a disclaimert tartalmazó, sem a disclaimer nélküli igénypont nem fogadható el, és a szabadalmat elfogadható igénypontoszövegezés hiánya miatt egyszerűen megvonják.

c) Vegyük a *b)* esetet, és tételizzük fel, hogy az egybeeső anyag (amelynek van egy csavarja) nemcsak az ESZE 54(3) szakasza szerinti, korábban nem publikált dokumentumban, hanem egy, az ESZE 54(2) szakasza szerinti, egyéb korábbi publikált dokumentumban is ismertette volt. Tegyük fel továbbá, hogy ez a korábbi dokumentum a találmány általános területére esett, vagyis egyáltalán nem volt „véletlenszerű”. Ilyen esetben a tárgyalt döntés egyértelműen megállapítja, hogy nem engedhető meg a korábban nem publikált dokumentum disclaimerrel való kizárása, ha ugyanakkor a korábban publikált (és nem „véletlenszerű”) dokumentumot szintén kizártuk disclaimerrel.

Mi történik azonban, ha a korábban publikált és a korábban nem publikált dokumentumok mindegyike említi a csavart, de csupán a korábban nem publikált dokumentum nyilvánítja ki az igénypont valamennyi egyéb jellemzőjét (vagyis disclaimert kíván „az újdonság helyreállítása érdekében”), míg a korábban publikált dokumentum egy hasonló szerkezetben mutat csavart, de az a disclaimer nélkül sem újdonságrontó?

Ha a csavart disclaimerrel kizárjuk, azt gondolhatnánk, hogy csökkentjük az egybeesés mértékét a korábban publikált dokumentum és az igénypont között, úgyhogy a korábban publikált, nagyon közeli dokumentum a disclaimer révén távolabbivá válik. A G 1/03 sz. döntés azonban egyértelműen megállapítja, hogy egy disclaimernek sohasem szabad aláátmasztania egy feltalálói érdemre utaló érvet. Így a hivatal a disclaimert elfogadhatatlannak minősítheti éppen azért, mert a találmány területére eső, korábban publikált dokumentum szintén hasonló helyen, de az igényelttől eltérő környezetben használ egy csavart (vagyis nem újdonságrontó). Ez csupán a felszólalás alkalmával válhat ismertté, amikor a felszólaló ilyen, egyébként nem újdonságrontó nyomtatványok után kutat.

Itt is az elkerülhetetlen csapda vár ránk: a disclaimer elfogadhatatlanná válik, mert olyannak tekintik, hogy korábban publikált anyagról is lemond, de nem szabad törölni sem, mert ez nyilvánvalóan bővítené az igénypont oltalmi körét, amit az ESZE 123(3) szakasza nem enged meg. Ilyen okok miatt sem a disclaimert tartalmazó igénypont, sem a disclaimer nélküli igénypont nem fogadható el, és a szabadalmat meg kell vonni megfelelő igénypontoszövegezés hiánya miatt.

A fentiekből látható, hogy a tárgyalt G 1/03 sz. döntés révén bevezetett liberális gyakorlat a korábban nem publikált [ESZE 54(3) szakasz szerinti] dokumentumok tekintetében a későbbi európai joggyakorlat folytán elkerülhetetlen csapdákhoz vezethet.

Ebből az a tanulság vonható le, hogy lehetőleg ne alkalmazzunk disclaimert, különösen számszerű adatokat nem tartalmazó igénypontokban, ha új és nem kézenfekvő találmányunkra fenntartatható európai szabadalmi oltalmat kívánunk nyerni.