

*Dr. Palágyi Tivadar\**

## KÖVETELMÉNYEK A SZABADALMI ELJÁRÁSBAN FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK ALÁÍRÁSÁVAL ÉS HITELESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN\*\*

Az alábbiakban azokat a követelményeket ismertetjük, amelyeket az egyes országokban ki kell elégíteni a szabadalmi eljárásban felhasznált dokumentumok aláírásával és hitelesítésével kapcsolatban.

Ezek a kérdések két körre oszthatók. Ennek megfelelően először azt vizsgáljuk, milyen különleges előírások vonatkoznak a külföldi szabadalmi bejelentések esetén benyújtandó iratok aláírására, illetve hitelesítésére.

Ezt követi annak ismertetése, hogy a fontosabb európai országokban és az Amerikai Egyesült Államokban milyen előírások szabályozzák az elővizsgálati, felszólalási, fellebbezési vagy bírói eljárás során szakvéleményként vagy bizonyítási célból benyújtott egyéb iratok aláírásának formai követelményeit.

Mindkét terület ismertetését néhány érdekesebb példa egészíti ki a szerző saját ügyvivői gyakorlata alapján.

### **1. A KÜLFÖLDI BEJELENTÉSEK ESETÉN BENYÚJTANDÓ IRATOK ALÁÍRÁSÁRA, ILLETVE HITELESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK**

1.1. Ügyvivői alapismeret, hogy gyakorlatilag minden országban a bejelentés kellékei közé tartozik a bejelentési kérelem, a meghatalmazás, a leírás igénypontokkal és kivonattal, valamint szükség esetén a rajz, továbbá átruházás esetén az átruházási irat. Elsőbbség igénylése esetén rendszerint be kell nyújtani az elsőbbségi irat hiteles másolatát is, adott esetben a szóban forgó ország nyelvén készített fordítással együtt. Ezeknek az iratoknak az előkészítése, illetve elkészítése a szabadalmi ügyvivői munka rutinszerű részét képezi. Számos ország van azonban, ahol ezeket az iratokat közjegyző előtt kell aláírni, és az aláírást vagy aláírásokat a közjegyzőnek kell hitelesítenie, sőt egyes országokban a közjegyzői hitelesítés sem elég, mert azt konzuli felülhitelesítéssel kell ellátni.

1.2. A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli felülhitelesítésének mellőzéséről Hágában 1961-ben született egyezmény, amely Magyarországon az

\* Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

\*\* A MIE 2007. április 4-től 5-ig tartott visegrádi konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett és bővített változata.

1973. évi 11. törvényerejű rendelettel lépett hatályba. Ezt megelőzően a konzuli felülhitelesítés úgy történt, hogy a közjegyző előtt aláírt és általa hitelesített okmányt az Igazságügyi Minisztériumban kellett felülhitelesíttetni. Az innen a Külügyminisztériumba vitt és ott felülhitelesített iratot kellett elvinni a kívánt ország konzuljához felülhitelesítés céljából. Az ügy még bonyolultabb volt olyan esetekben, amikor az illető országnak nem volt Magyarországon konzulátusa. Ilyenkor a Külügyminisztérium által felülhitelesített iratot olyan ország ügyvivőjének kellett kiküldeni, amelyben működött az igénybe venni kívánt konzulátus.

1.2.1. Az 1961. évi Hágai Egyezmény hatálybalépése után a konzuli felülhitelesítés a tagországokban feleslegessé vált, mert elegendő volt a közjegyző által aláírt és hitelesített iratot az Igazságügyi vagy a Külügyminisztériumban ellátni apostille-jal, hiszen a Hágai Egyezmény éppen a konzuli felülhitelesítés mellőzését tette lehetővé.

1.2.2. Az egész világon egyre inkább érvényesülő tendenciaként megállapíthatjuk, hogy azok az államok, amelyek nem elégednek meg egyszerű aláírással, általában előbb vagy utóbb egyszerűsítik előírásaikat, vagyis megszüntetik azt a követelményt, hogy a szabadalmi eljárásban felhasznált iratokat közjegyző előtt kelljen aláírni, majd konzul által kelljen felülhitelesíttetni.

1.2.2.1. Így például húsz évvel ezelőtt mind Bulgáriában, mind Romániában elsőbbség igénylése esetén közjegyző előtti aláírással kellett ellátni az átruházási iratot, ha a külföldi bejelentő nem volt azonos a hazai bejelentővel. Ezt a követelményt már mindkét országban eltörölték.

1.2.2.2. Dániában az átruházási iratot húsz éve a feltalálónak közjegyző előtt kellett aláírnia. Ma egyszerű aláírás elegendő.

1.2.2.3. Lengyelországban húsz évvel ezelőtt az átruházási iratot a bejelentőnek és a feltalálónak közjegyző előtt kellett aláírniuk, továbbá elsőbbség igénylésével benyújtott bejelentés esetén, ha a külföldi bejelentő nem volt azonos a hazai bejelentővel, elsőbbségjog-átruházási iratot kellett benyújtani a hazai bejelentő közjegyző előtti aláírásával. Ma már egyik előírás sem érvényes, mindkét iratot egyszerű aláírással kell benyújtani.

1.2.2.4. Törökországban húsz éve a meghatalmazást, továbbá az elsőbbségjog-átruházási iratot a hazai bejelentő közjegyző előtti aláírásával és konzuli felülhitelesítéssel kellett benyújtani. A mai török gyakorlat egyik esetben sem ír elő közjegyző előtti aláírást, és így természetesen konzuli felülhitelesítést sem.

1.3. Európában ma már csak három olyan ország van, ahol bizonyos iratok esetén nem elég a feltalálók, illetve a bejelentő egyszerű aláírása.

1.3.1. Görögországban elsőbbség igénylése esetén az elsőbbségjog-átruházási iratot a hazai bejelentő közjegyző előtti aláírásával kell benyújtani, ha a hazai és a külföldi bejelentő nem azonos.

1.3.2. Szerbiában, ha a hazai bejelentő nem azonos a külföldi bejelentővel, az elsőbbségjog-átruházási iratot mindkét félnek alá kell írnia, és az átruházó közjegyző előtti aláírását hitelesítő közjegyzői aláírást apostille-jal kell ellátni, vagy konzuli úton felül kell hitelesíttetni.

1.3.3. Olaszországban az általános meghatalmazást közjegyző előtt kell aláírni, és konzuli felülhitelesítéssel vagy apostille-jal kell ellátni. Ezenkívül elsőbbség igénylése esetén, ha a külföldi bejelentő nem azonos a hazai bejelentővel, az elsőbbségijog-átruházási iratot a hazai bejelentőnek közjegyző előtt kell aláírnia, és a közjegyző hitelesítő aláírását apostille-jal vagy konzuli felülhitelesítéssel kell ellátnia.

1.4. Az Amerikai Egyesült Államokban a bejelentés kötelező kelleke egy „Eskü és nyilatkozat” (Oath and Declaration) című űrlap, amelyet a hatvanas években a feltalálónak az amerikai konzulátuson kellett aláírnia, mégpedig a Harmincad utcában, ahol ma az angol követség van. Ehhez az időpontot előre egyeztetni kellett, és az ügyvivőnek is el kellett kísérnie a feltaláló(ka)t. Ma már elegendő, ha ezt az űrlapot a feltaláló(k) egyszerű aláírással látja(k) el.

1.5. Argentínában a meghatalmazást közjegyző előtt kell aláírni, és a közjegyző aláírását hitelesítő apostille-jal kell ellátni, vagy konzul által kell hitelesíttetni.

1.6. A Fülöp-szigeteken húsz éve a meghatalmazást és az átruházási iratot is közjegyző előtt kellett aláírni, és az aláírást konzul által kellett felülhitelesíttetni. Ma csak az átruházási iratot kell közjegyző előtt aláírni, de nincs szükség konzuli felülhitelesítésre.

1.7. Salvadorban ma is közjegyző előtt aláírt és konzul által felülhitelesített meghatalmazásra van szükség, mert Salvador nem tagja a Hágai Egyezménynek.

## **2. AZ ELŐVIZSGÁLATI, FELSZÓLALÁSI VAGY FELLEBBEZÉSI, ILLETVE BÍRÓI ELJÁRÁS SORÁN BENYÚJTOTT DOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK**

2.1. A *francia* szabadalmi törvény nem ír elő érdemi vizsgálatot, ezért az engedélyezési eljárás alatt nincs szükség nyilatkozat vagy szakvélemény benyújtására.

A bíróság előtti eljárásban a polgári eljárás szabályai érvényesek. Ennek megfelelően a bíróság jelöli ki a szakértőt, akinek szakvéleményére egyszerű aláírás elegendő. Akkor is elég az egyszerű aláírás, ha a felek saját kezdeményezésből nyújtanak be nyilatkozatot vagy szakvéleményt. A nyilatkozatnak azonban tartalmaznia kell egy olyan kijelentést, hogy az aláíró ismeri azokat a körülményeket (az eljárás jellegét, a szabadalom számát stb.), amelyekkel kapcsolatban nyilatkozatot tesz.

Összefoglalva megállapítható, hogy Franciaországban a szabadalmi hivatalnál és a bíróságoknál benyújtandó iratokon egyszerű aláírás elegendő.

Eskü alatti írásbeli nyilatkozatra (*déclaration écrite faite sous la foi du serment*) csak rendkívüli esetekben lehet szükség.

2.2. Az *angol* szabadalmi törvény végrehajtási utasításának (The Patents Rules, 1995) 103–105. szakasza foglalkozik az Egyesült Királyság Szellemi Tulajdon Hivatala és az angol bíróságok előtt felhasználható dokumentumokkal.

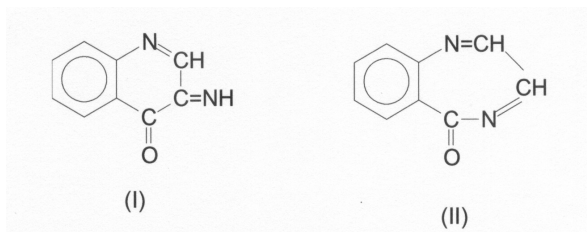
A 103. szakasz (1) bekezdése szerint írásbeli bizonyítékként esküt helyettesítő nyilatkozat (*statutory declaration*), tanúvallomás (*witness statement*) vagy eskü alatti nyilatkozat (*affidavit*) használható fel.

A 104. szakasz szerint az Egyesült Királyságban az esküt helyettesítő nyilatkozatot és az eskü alatti nyilatkozatot egy békebíró vagy egy, a törvény által erre felhatalmazott személy előtt kell kiállítani és aláírni. Külföldön ezt a tevékenységet az angol konzul vagy a konzuli teendők ellátására feljogosított személy, közjegyző vagy bíró végezheti. Az esküt helyettesítő nyilatkozatot a szabadalmi hivatal előtt, az eskü alatti nyilatkozatot a bíróság előtt lehet felhasználni.

A 104A szakasz szerint az írásbeli tanúvallomást erre feljogosított személynek kell aláírnia és dátummal ellátnia, emellett tartalmaznia kell egy olyan nyilatkozatot, hogy a tanú azt hiszi: a nyilatkozatban foglalt tények igazak.

A 105. szakasz szerint a fenti dokumentumoknak tartalmazniuk kell egy erre jogosult személy pecsétjét vagy aláírását is.

2.2.1. A szerző saját angol gyakorlatában egyetlen esetben volt szükség írásbeli dokumentum benyújtására szabadalmi eljárás kapcsán. A vonatkozó bejelentésre a 70-es évek második felében lényegi kifogás nélkül megadták az angol szabadalmat, amely egy olyan gyógyhatású vegyületre vonatkozott, amelynek képletében egy 6 szénatomos benzolgyűrű két szomszédos szénatomjához egy 4 tagú lánc kapcsolódott [sematikusan (I)-es képlet],



amelyben az egyik szénatomhoz kettős kötéssel egy NH iminocsoport kötődött. A vizsgálati módszerek korszerűsödése következtében a feltalálók NMR-spektroszkópia segítségével a szabadalom megadása után ismerték fel, hogy az NH csoport nitrogénje is a gyűrűben van, tehát a benzolgyűrűhöz nem egy 4 tagú, hanem egy 5 tagú lánc kapcsolódik, amely 3 szénatomot és 2 nitrogénatomot tartalmaz, és így 7 tagú gyűrűt képez, vagyis sematikusan ábrázolva a (II)-es képletű, diazepin-típusú vegyület képződik. A pszichiátriában eredményesen felhasználható vegyületek hasznosítására Nagy-Britanniában is kilátás volt, ezért a szabadalmas el kívánta kerülni, hogy angol szabadalmát téves kitanításra hivatkozva érvénytelennek nyilvánítsák. Így fontos volt számára, hogy sikerüljön a megadott szabadalomban kijavíttatni a hibás képletet. Ezt hiába kérelmezte a szabadalmi hivaltól, ezért fellebbezett a Felsőbíróshoz. Ennél akkor volt sikerre kilátás, ha a bíróság előtt szakvéleményekkel bizonyítani lehet, hogy egy szakembert a bejelentés időpontjában meg-

levő tudása szerint a leírásban ismertetett példák a második gyűrűben nem az egy nitrogénatomot, hanem a két nitrogénatomot tartalmazó, sematikusan ábrázolva a (II) képletű vegyülethez vezették.

Sikerült két olyan angol szakembert találni (mind a kettő egyetemi tanár volt), aki vállalta szakértői vélemény elkészítését. Közöltük velük a kiviteli példákat, de azt természetesen nem, hogy milyen eredmény volna számunkra kívánatos. Azt is közöltük, hogy véleményüket a bejelentés időpontjába visszahelyezkedve, akkori tudásszintjükön kell kialakítaniuk. Szerencsénk volt, mert mindkét szakértő a ránk nézve kedvező következtetésre jutott, vagyis eskü alatti nyilatkozatban a bejelentés időpontjában meglevő tudásukat alapul véve azt állapították meg, hogy a példák alapján a második gyűrűben két nitrogént tartalmazó, diazepin-típusú vegyület képződik. Ennek alapján a bíróság utasította a szabadalmi hivatalt a képletnek a megadott szabadalomban való megváltoztatására.

Talán nem érdektelen megemlíteni, hogy a tárgyalást vezető, csupán jogász alapképzettséggel rendelkező bíró olyan mértékben fel volt készülve az ügy tárgyalására, és annyira tisztában volt annak minden vegyszeti vonatkozásával, hogy jobban akkor sem vezethette volna a tárgyalást, ha nem csupán jogi, hanem vegyi szakképzettséggel is rendelkezik.

2.3. *Németországban* nyilatkozatokat, kísérleti eredményeket és hasonlókat hitelesítve kell benyújtani.

A német szabadalmi törvényben a 46. és a 88. szakasz tartalmaz ilyen vonatkozású előírásokat.

A 46. szakasz (2) bekezdése előírja, hogy szóbeli tárgyalásokról és meghallgatásokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek vissza kell adnia a tárgyalás lényeges lefolyását, és tartalmaznia kell a felek jogi szempontból fontos nyilatkozatait.

Tanúkihallgatás alkalmával a tárgyalás vezetője megkérdezi a feleket, hogy a tanú eskü alatt kívánják-e meghallgatni. Erre a kérdésre a felek általában nemleges választ adnak. Egy több évtizede ügyvivői gyakorlatot folytató német kolléga közlése szerint még sohasem fordult elő, hogy bármelyik fél kívánta volna a tanú eskütételét.

A tanúnak saját szavaival kell nyilatkoznia a bizonyítandó kérdéssel kapcsolatban. Használhat feljegyzéseket, sőt írásbeli nyilatkozatot is adhat, amelyet fel kell olvasni, és csatolni kell a jegyzőkönyvhöz.

Az eskü hatályával bíró nyilatkozat (*eidesstattliche Versicherung*), amely egy személy írásbeli nyilatkozata eskü hozzáfűzésével, önmagában nem bizonyító erejű; a polgári perrendtartás szerint bizonyító erejűnek csak tanúk és szakértők nyilatkozatát, szemrevételezési okmányokat és a fél kihallgatását tekintik. A nyilatkozót büntetőjogi felelősség terheli az ilyen nyilatkozatba foglalt hamis adatokért.

A Német Szabadalmi Hivatal vagy a bíróság köteles mérlegelni, hogy az eskü alatti nyilatkozatnak nagyobb súlyt ad-e, mint egy eskü nélkül tett nyilatkozatnak. Ez mindig az eset körülményeitől, valamint a hivatal vagy a bíró meggyőződésétől függ. Egy magánokirat hitelességét a bíróság szabad meggyőződése szerint mérlegelheti.

A német szabadalmi törvény 88. szakasza szerint a szabadalmi bíróság a szóbeli tárgyaláson bizonyítást folytat. Erre a célra különösen szemrevételezést végezhet, tanúkat, szakértőket és érdekelt feleket hallgathat meg, és okmányokat vehet igénybe.

2.4. *Olaszországban* bejelentési rendszer van, ezért a szabadalmi bejelentéseket csak alaki vizsgálatnak vetik alá, és így az Olasz Szabadalmi Hivatalnál nincs szükség nyilatkozatok vagy szakvélemények benyújtására.

Bírósági ügyekben, például bitorlási perekben a polgári eljárás szabályai érvényesek. Ennek megfelelően a bíróság jelöl ki szakértőt, akinek a kijelöléskor esküt kell tennie. Szakvéleményét annak betérjesztésekor simán kell aláírnia, nincs szükség közjegyzői vagy egyéb hitelesítésre.

Másféle iratok, így például harmadik személyek által benyújtott nyilatkozatok esetére nincs különleges előírás. Ennek az az oka, hogy ilyen jellegű tájékoztatást elvileg szóbeli tanúvallomás alakjában, nem pedig írott nyilatkozat formájában kell közvetlenül a bírónak adni. Ennek ellenére a bírósági eljárásban gyakran használnak írásbeli nyilatkozatokat is, amelyeket mindaddig, amíg a másik fél nem emel ellene kifogást, bizonyítéknak lehet tekinteni. Az esetleges későbbi kifogások elkerülése érdekében azonban célszerű, ha a nyilatkozó mindjárt kijelenti azt is, hogy nyilatkozatának tartalmát szükség esetén kész tanúvallomás formájában megerősíteni.

Az ilyen nyilatkozatok esetén nincs szükség közjegyző előtti aláírásra és annak hitelesítésére. Különleges körülmények között azonban célszerű lehet közjegyző előtt aláírt és apostille-jal ellátott eskü alatti nyilatkozat (*dichiarazione sotto giuramento*) benyújtása, például ha attól tartanak, hogy a nyilatkozó később már nem lesz elérhető tanúvallomás céljára.

2.5. *Spanyolországban* nincs érdemi újdonságvizsgálat, ezért az engedélyezési eljárás alatt nincs szükség nyilatkozat vagy szakvélemény benyújtására.

A bíróság előtti eljárásban a polgári eljárás szabályai érvényesek. A felek bíróság előtti képviselőitőre spanyol ügyvédek jogosultak, akiknek a meghatalmazását közjegyző előtt kell aláírni, és apostille-jal kell felülhitelesíteni.

A szakértőnek egyszerűen alá kell írnia szakvéleményét, de ha beidézük, köteles megjelenni a bíróság előtt.

Eskü alatti nyilatkozatra (*declaración bajo juramento*) a spanyol bírósági eljárásban csak kivételesen van szükség.

Összefoglalva megállapítható, hogy Spanyolországban a szabadalmi hivatalnál és a bíróságoknál benyújtandó iratokon egyszerű aláírás elegendő, kivéve a bíróság előtti eljárásra feljogosító meghatalmazást, amelyet közjegyző előtt kell aláírni, és apostille-jal kell ellátni.

2.6. Az *Európai Szabadalmi Egyezmény* (ESZE) 117. szakasza foglalkozik a bizonyítással. E szakasz (1) bekezdése szerint a Vizsgálati Osztály, a Felszólalási Osztály, a Jogi Osztály és a Fellebbezési Tanács előtti bármely eljárásban a bizonyítási eszközök többek között okiratok, szakértői vélemények és eskü alatt tett írásbeli nyilatkozatok (*sworn statement in writing*)

lehetnek. Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) tehát egyaránt elfogad például eskü hatályával bíró német nyilatkozatokat és egyéb olyan nyilatkozatokat is, amelyeket nem eskü alatt tesznek.

Az ESZE 117. szakaszának (1)g pontja szerint az eskü alatt tett írásbeli nyilatkozat elfogadott bizonyítási eszköz tények igazolásához, de nem használható fel végkövetkeztetésekre, például a feltalálói tevékenység meglétének bizonyítására. A 117(1)g szakasz alapján az angol–amerikai jogból ismert eskü alatti nyilatkozatok (*affidavits* vagy *statutory declarations*) aláíróit büntetőjogi felelősség terheli hamis eskü (*perjury*) esetén.

2.6.1. Az ESZH-nál benyújtott, a 117(1)g szakasz szerinti nyilatkozatra nem adunk példát, ehelyett egy olyan esetet ismertetünk, amely olyan nemzetközi bejelentésre vonatkozik, amelyben e sorok szerzője nem nyújtott be írásbeli szakértői véleményt vagy eskü alatti nyilatkozatot az ESZH-nál mint nemzetközi elővizsgálati hatóságnál, hanem csak nyilatkozatban foglalt érveléssel próbálta megváltoztatni az európai elővizsgáló kedvezőtlen álláspontját.

A bejelentés egy új gyógyhatású vegyületcsoportra vonatkozott. Az ESZH mint nemzetközi kutatási hatóság 2000 márciusában kiadott kutatási jelentésében két dokumentumot jelölt meg, mind a kettőt „A” betűjellel, ami azt jelenti, hogy a hivatal mindkét dokumentumot az általános technika állásához tartozónak tekintette. Ezután 2000 júniusában kértük a bejelentés nemzetközi elővizsgálatát. Az ESZH által mint nemzetközi elővizsgálati hatóság által 2000 júliusában kiadott írott véleményben (*written opinion*) az elővizsgáló a főigénypont és az 1. aligénypont újdonságának hiányát állapította meg a kutatási jelentésben „A” betűvel megjelölt egyik szakcikk alapján.

A szerző 2000. októberi válaszában kifejtette, hogy a hivatkozott szakcikket a bejelentő is ismertette a bejelentés leírásában, de már ott is rámutatott, hogy a cikk egyetlen olyan vegyületet ír le, amely átlapol ugyan a bejelentés oltalmi körével, azonban nem ismerteti ennek a vegyületnek sem az előállítási módját, sem a fizikai adatait vagy a biológiai aktivitását. Ezért a vegyületet fantomvegyületnek kell tekinteni, amely szabadalomjogilag újnak tekintendő.

2000. novemberi válaszában az ESZH elővizsgálója megállapította, hogy egy szakember a szükséges információkat a vegyület előállításához megszerezheti a cikk szerzőivel való kapcsolatfelvétel útján. Ezért fenntartotta az újdonsághiányra vonatkozó állítását.

Ekkor felmerült az a kérdés, hogy az elővizsgáló állítását szakvéleménnyel vagy csupán egyszerű nyilatkozattal cáfoljuk meg. Végül a bejelentővel folytatott konzultáció után az utóbbi megoldás mellett döntöttünk. E sorok szerzője 2000. decemberi nyilatkozatában kifejtette, hogy a szabadalmak vizsgálatánál nemzetközileg elfogadott álláspont, hogy egy vegyület említése nélkül, hogy közölnék annak azonosítási adatait, fizikai jellemzőit, biológiai hatásait vagy előállítási eljárását, szabadalomjogilag nem újdonságrontó, mert a kérdéses vegyület csupán fantomvegyület. Ezután a szerző leszögezte, hogy az ESZH júliusi és novemberi irataiban foglalt érvelés nem fogadható el, és határozottan tiltakozott az elővizsgáló



„természetellenes, rosszindulatú, szakszerűtlen és elfogadhatatlan (*unnatural, malevolent, inexpert and unacceptable*) álláspontja” ellen. Ezt követően a 2001 januárjában kiadott nemzetközi elővizsgálati jelentésben az elővizsgáló már igennel válaszolta meg mind a három szabadalmazási követelmény meglétét.

Ez az eset bizonyítja, hogy a szakvélemény vagy az eskü alatti nyilatkozat helyett néha megfelelő vagy akár jobb eredményt lehet elérni egyszerű nyilatkozattal, természetesen – mint látni fogjuk – nem az Egyesült Államokban.

2.7. Az *amerikai egyesült államokbeli* szabadalmi eljárás egyik jellemző vonása, hogy a szabadalmi bejelentés leírásába nem lehet új anyagot beiktatni még akkor sem, ha ez az anyag nem jelenti az eredetileg kinyilvánított oltalmi kör terjedelmének bővítését. Az elővizsgálati eljárás során természetesen előfordulhat, hogy a bejelentőnek az elővizsgálati végzésben foglalt kifogások elhárítása érdekében új adatokra vagy tényekre kell hivatkoznia. Gyakori eset például, hogy egy új vegyületekre vonatkozó bejelentés esetén, ha az elővizsgáló rokon szerkezetű és hatású vegyületeket ismertető nyomtatványokra hivatkozik, bizonyítani kell, hogy az igényelt vegyületek kedvezőbb hatást biztosítanak. Az ilyen vonatkozású adatokat tartalmazó nyilatkozatot azonban az elővizsgáló csak akkor veszi figyelembe, ha azt a bejelentő eskü alatti nyilatkozat formájában – amely lehet *Affidavit* vagy *Declaration under Oath* – nyújtja be. Ez az előírás a szakvéleményekre is vonatkozik, vagyis az ilyen iratokat is eskü alatti nyilatkozat formájában kell benyújtani ahhoz, hogy a bennük foglalt adatokat az elővizsgáló figyelembe vegye.

Az eskü alatti nyilatkozatra vonatkozó formai előírásokat az amerikai szabadalmi törvény végrehajtási utasítása (*Rules of Practice in Patent Cases*, a továbbiakban: *Rules*) tartalmazza.

(a) A *Rules* 1.63 szakasza szerint egy eskünek vagy nyilatkozatnak

- (1) az 1.66 vagy 1.68 szakasz szerint kell aláírva lennie;
- (2) azonosítania kell azt a leírást, amelyre vonatkozik;
- (3) azonosítania kell a feltalálókat és azok lakhelyét; és
- (4) meg kell állapítania, hogy a feltaláló egyedüli vagy társfeltalálója az igényelt találmánynak.

(b) A fenti követelmények kielégítésén túl az eskünek vagy nyilatkozatnak le kell szögeznie, hogy az esküt vagy nyilatkozatot tevő személy:

- (1) elolvasta és megértette az igénypontokat is magában foglaló leírás tartalmát;
- (2) azt hiszi, hogy a megnevezett feltaláló vagy feltalálók az igényelt és szabadalmaztatni kívánt tárgy eredeti és első feltalálója vagy feltalálói; és
- (3) tudomásul veszi azt a kötelezettséget, hogy közölnie kell minden olyan információt, amely lényeges a bejelentés vizsgálatához.

Az 1.64 szakasz előírja, hogy a bejelentés benyújtását kísérő esküt vagy nyilatkozatot az összes feltalálónak alá kell írnia.

Az 1.66 szakasz szerint az esküt az Egyesült Államok törvénye által erre felhatalmazott személy előtt kell tenni. Külföldön az erre kijelölt diplomáciai vagy konzuli tisztviselő jogosult ilyen tevékenység ellátására.



A *Rules* 1.131 és 1.132 szakasza ismerteti az olyan, eskü alatti nyilatkozatokra vonatkozó előírásokat, amelyeket olyankor kell benyújtani, amikor a bejelentőnek az elővizsgáló által megnevezett nyomtatvány(ok) kapcsán kell bizonyítania találmánya szabadalmazhatóságát.

A *Rules* 1.68 szakasza és a szabadalmi törvény 25. szakasza szerint az Amerikai Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala igazgatója engedélyezheti a törvény, rendelet vagy egyéb rendelkezés által megkívánt eskü alatti dokumentum helyettesítését írott nyilatkozattal, vagyis az egyébként előírt esküt helyettesítheti az ilyen nyilatkozattal.

A fentiek következtében az amerikai hivatalnál benyújtott eskü alatti nyilatkozatok (*Declaration under Oath*) utolsó bekezdése így hangzik:

„Kijelentem továbbá, hogy a tudomásom alapján tett minden nyilatkozat igaz, és a tájékoztatáson és vélekedésen alapuló minden nyilatkozatot igaznak gondolok, továbbá, hogy ezeket az állításokat annak tudatában tettem, hogy szándékos hamis állítások és hasonlók pénzbírsággal vagy börtönnel vagy mindkettővel büntethetők az Egyesült Államok 18. törvényének 101. szakasza alapján, és hogy az ilyen szándékosan hamis állítások veszélyeztethetik a bejelentés vagy az arra engedélyezendő szabadalom érvényességét.”

2.7.1. Az eskü alatti nyilatkozatoknak fontos szerepük volt egy, a 70-es évek második felében lezajlott interferenciaeljárásban. Itt a magyar alapbejelentés egy opioid alkaloid típusú, rendkívül erős fájdalomcsillapító hatású vegyületcsoportra vonatkozott, amely 600-szor volt erősebb a morfiumnál. Az ügy érdekessége és különlegessége volt, hogy a bejelentés ellen megindított interferenciaeljárásba a mienken kívül még további kilenc, hasonló tárgyú bejelentést vontak be, ahol mi voltunk a legfiatalabb fél (*junior party*). Az eljárás megindítása után a feleket egy négyes és két hármass csoportba osztották be. Mi egy hármass csoportba kerültünk, amelyben a nyilatkozattételi időszak (*motion period*) után már mi lettünk az idősebb fél (*senior party*), mert eskü alatti nyilatkozatokkal sikerült bizonyítanunk, hogy magyar bejelentésünk napja, amelyre mint feltalálási napra támaszkodhattunk, korábbi, mint a másik két fél által jogosan igényelhető feltalálási időpont. A velünk egy csoportban levő angol bejelentő ugyanis ideiglenes angol bejelentésre alapozta elsőbbségét, amit az amerikai szabadalmi törvény nem ismer el feltalálási időpontnak. A másik fél egy német bejelentő volt, akinél szintén ki tudtunk mutatni olyan szabálytalanságot, amely miatt nem ismerték el német bejelentésének elsőbbségét feltalálási időpontként. Az interferenciaeljárást természetesen nem mi nyertük meg, azonban végül a bejelentés oltalmi körének korlátozása után sikerült amerikai szabadalmat kapnunk. Az ügy további folytatása már kevésbé volt sikeres, mert kiderült, hogy a vegyületek olyan káros mellékhatásokat mutattak, amelyek miatt nem vált lehetővé gyógyszerként való bevezetésük.

2.7.2. Egy, a kilencvenes évek elején benyújtott érdekes amerikai szabadalmi bejelentés, ahol az eskü alatti nyilatkozatnak döntő szerepe volt, egy rákellenes hatású készítményre vonatkozott. Az elővizsgáló azt az álláspontot képviselte, hogy a ráknak nincs gyógyszere, és ilyen alapon elutasította a bejelentést. A feltalálóval együtt egy 33 oldalas eskü alatti nyilatkozatot dolgoztunk ki és nyújtottunk be, amelyben részletesen leírtuk 28 rákbeteg klinikai

kóresetét, emellett több ráktípus vizsgálati eredményeit is ismertettük táblázatosan. A nyilatkozatot aláíró feltaláló arra vonatkozólag is magyarázatot adott, hogy a találmány szerinti készítmény milyen mechanizmus alapján fejt ki rákellenes hatást. Az eskü alatti nyilatkozat benyújtása után megkaptuk az amerikai szabadalmat.

2.7.3. Egy 2003-ban benyújtott eskü alatti nyilatkozat rendkívül jó szolgálatokat tett egy olyan amerikai bejelentés ügyében, amely neuropeptidek felszabadulása által előidézett fájdalmat csökkentő, vagyis szaknyelven neurogén gyulladásgátló hatású vegyületekre vonatkozott. Az elővizsgáló három olyan nyomtatványt is talált, amelyek hasonló szerkezetű fájdalomcsillapító vegyületekre vonatkoztak, és ennek alapján a második végzésben végleg elutasította bejelentésünket. Ezután egy olyan, eskü alatti nyilatkozatot nyújtottunk be, amelyben részletesen kifejtettük, hogy az ismert vegyületek fájdalomcsillapító hatásának mechanizmusa miben különbözik a találmány szerinti vegyületekétől, vagyis az ismert vegyületek hatásmechanizmusából kiindulva bizonyítottuk a találmány szerinti vegyületek hatásának meglepő voltát. Az elővizsgáló a nyilatkozat benyújtása után engedélyezte a szabadalmat.

A fenti példák is bizonyítják, hogy az eskü alatti nyilatkozat nagyon értékes fegyver lehet az amerikai szabadalmazási eljárásban.