

## KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

*Döntés az EP 18 275 163 sz. európai szabadalmi bejelentés ügyében (Decision in the matter of European patent application EP 18 275 163. Communication of the European Patent Office on 27. 01. 2020)*

A döntés a DABUS mesterséges intelligenciát (artificial intelligence, AI) feltalálóként megjelölő európai szabadalmi bejelentésre vonatkozik.

A 2019. 11. 25-én tartott szóbeli tárgyaláson az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) Átvevőosztálya a bejelentést elutasította, mert a bejelentéshez benyújtott feltalálómegjelölés nem teljesíti az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 81. cikkében és 19. szabályában foglalt követelményeket.

A döntést az átvevőosztály nevében aláíró *Magdalena Kolasa* közölte, hogy fellebbezést a döntésre vonatkozó értesítéstől számított két hónapon belül lehet benyújtani.

A döntés mellékletét képező 2916-os formanyomtatvány az ügyre vonatkozó tényeket és véleményeket, valamint a döntés okait taglalja.

### *I. Vonatkozó tények és vélemények*

Az átvevőosztály megállapítja, hogy a fenti számú európai szabadalmi bejelentést az Egyesült Királyság Szellemtulajdon-védelmi Hivatalánál nyújtották be, és 2018. október 17-én onnan továbbították az ESZH-nak. A formanyomtatványon a feltaláló megjelölésére vonatkozó mezőt üresen hagyták, és külön nyújtották be a feltalálót megnevező iratot.

2018. november 15-én az ESZE 81. cikke és 19(1) szabálya alapján a bejelentőt felszólították a feltaláló megnevezésére a benyújtástól számított 6 hónapon belül. Egyúttal felhívták a bejelentő figyelmét arra, hogy ez a határidő nem hosszabbítható meg, és azt is közölték, hogy a határidő elmulasztása esetén a bejelentést az ESZE 90(5) cikke alapján elutasítanak.

2019. július 24-én a bejelentő a feltaláló megnevezésére szolgáló úrlapon egy DABUS nevű gépet jelölt meg, és egy kísérőbeadványban kifejtette, hogy DABUS egy AI-típus, amelytől munkáltatóként megszerezte a jogot az európai szabadalomra.

2019. augusztus 2-án a bejelentő helyesbített feltalálómegnevezést nyújtott be, amelyben jelezte, hogy az európai szabadalomra jogutódként szerzett jogot.

A bejelentő kifejtette, hogy a találmányt egy gép dolgozta ki, és hogy a gép „saját ötletének újdonságát egy természetes személynél előbb azonosította”. Azzal érvelt, hogy a gépet feltalálóként kell elismerni, és hogy a bejelentő a gép tulajdonosaként a gép által létrehozott minden szellemi tulajdon engedményese. A bejelentő azzal is érvelt, hogy a gépnek feltalálóként való elismerése megkönnyítené a humán feltaláló erkölcsi jogainak oltalmát, és lehetővé tenné a gép alkotói munkájának elismerését.

Az átvevőosztály a DABUS által létrehozott mindkét találmány alapján benyújtott szabadalmi bejelentés ügyében 2019. szeptember 13-án szóbeli tárgyalásra hívta fel a feleket, és egyúttal közölte, hogy a benyújtott feltalálómegnevezés hiányos, mert nem teljesíti az ESZE 80. cikkében és 19(1) szabályában rögzített követelményeket, különös tekintettel arra, hogy egy ilyen iratnak tartalmaznia kell a feltaláló vezeték- és keresztnévét, valamint teljes címét is, és annak természetes személynek kell lennie.

A bejelentő 2019. szeptember 24-én kérte a bejelentés mielőbbi publikálását, majd 2019. október 25-én további érvekkel támasztotta alá azt, hogy egy gép elfogadható feltalálóként, hangsúlyozva, hogy az ESZE 19(1) szabálya nem kívánja meg, hogy a feltaláló ember legyen, csupán azt, hogy a feltalálót megfelelően azonosítsák. A bejelentő rámutatott, hogy a benyújtott feltalálómegnevezés kielégíti ezt a követelményt, és a vezeték-, valamint a keresztnév megadására vonatkozó felhívás megtagadná az egynevű személyek feltalálóként való megnevezésének jogát.

A bejelentő véleménye szerint az „Előkészítő munkák” (Travaux Préparatoires) nem tesz lehetővé azt a következtetést, hogy az ESZH jogalkotói kizárták az AI-rendszer által előállított találmányok szabadalmazását. A szabadalmazási követelmények kizárólag az ESZE 52–57. cikkében vannak lefektetve, összhangban a TRIPS-megállapodással és a Strasbourgi Egyezményel. Az ESZE 19(1) szabálya szerinti eljárási követelmény nem vezetheti be az AI-rendszerek által előállított találmányok szabadalmazásának érdemi kizárását.

A bejelentő kifejtette továbbá, hogy a DABUS AI-rendszer a kigondolója a bejelentés tárgyát képező találmánynak. A szabadalmi jog alapvető elve, hogy a bejelentőnek jeleznie kell azt a feltalálót, aki a találmány tényleges kigondolója. Ha nem egy ilyen személyt jelölnének meg feltalálóként, ez ellentmondana ennek az elvnek, és egyes jogrendszerekben jogsérelmet képezhetne. Bár egy AI-rendszer nem rendelkezhetne erkölcsi vagy tulajdoni jogokkal, ez önmagában nem gátolhatja meg feltalálóként való elismerését, mert a feltalálói jogosultságot bármilyen jog meghatározása előtt kell eldönteni. Ezen túlmenően, minthogy a nemzeti jog [például az Egyesült Királyság 1977. évi szabadalmi törvényének 7(2) cikke] egy feltalálónak vagy a feltaláló jogutódjának ad találmányi jogokat, a tulajdonlás *Mr. Thallerre* (a bejelentő) mint a DABUS tulajdonosára szállt át.

A bejelentést 2019. november 6-án publikálták. Az A-publikáció 1. oldalán a „Feltaláló” rovatban ez áll: „A feltaláló megjelölését még nem nyújtották be”, majd a „Megjegyzések” rovatban a következő szöveg áll: „A feltaláló megjelölése nem elégíti ki az ESZE 81. cikkében és 19. szabályában lefektetett követelményeket”.

Egy 2019. november 18-i beadványban a bejelentő megjegyezte, hogy a bejelentés A-publikációjában szereplő fenti megjegyzések szerint az ESZH előre eldöntötte a bejelentő ügyét, mielőtt lehetőséget biztosított volna számára ahhoz, hogy szóbeli eljárásban adja elő érveit. A szóbeli tárgyalásra 2019. november 25-én került sor.

Először a publikáció megjegyzéseiben foglaltakat tárgyalták meg. A bejelentő itt is rámutatott, hogy az A-publikáció tartalma félrevezető, és a megjegyzés publikálása szóbeli tárgyalás nélkül előre eldöntötte a bejelentő ügyét.

A bejelentő a szóbeli tárgyaláson az ügy érdemével kapcsolatban az írásbeli beadványai-ban előadott érvelésére utalt, és hangsúlyozta, hogy az AI-rendszerek feltalálóként való elfogadása lehetővé teszi a bejelentő számára a valóságos feltaláló megjelölését. Ennek elutasítása kizárná a szabadalmazhatóságból az AI által létrehozott találmányokat, ellentétben az ESZE 52–57. cikkében foglaltakkal.

Miután a bejelentőnek lehetőséget nyújtottak arra, hogy előadja további érveit és kéréseit, az átvevőosztály közölte a bejelentés elutasítására vonatkozó döntést. A bejelentőt tájékoztatták fellebbezési jogáról.

## *II. A döntés okai*

### *A feltaláló megadása a feltaláló megjelölésében*

A bejelentő gépet jelöl meg feltalálóként, ezért nem tesz eleget az ESZE 81. cikkében és 19(1) szabályában lefektetett alaki követelményeknek.

Az ESZE 81. cikke előírja, hogy az európai szabadalmi bejelentésnek meg kell jelölni a feltalálót, és ha a bejelentő nem a feltaláló, tartalmaznia kell az európai szabadalomra vonatkozó jog eredetét jelző megállapítást. Az ESZE 19(1) szabálya szerint a feltaláló megjelölésének közölnie kell a feltaláló vezetéknevét, keresztnévét és teljes címét, és a jelenlegihez hasonló esetekben, amikor a bejelentő nem a feltaláló, a megjelölésnek tartalmaznia kell az európai szabadalomra vonatkozó jog eredetének megjelölését a bejelentő vagy képviselőjének aláírásával.

Egy gép (DABUS) nevének a megadása nem elégíti ki az ESZE 19(1) szabályának követelményeit.

Az a követelmény, hogy a feltalálónak egy természetes személynek kell lennie, összhangban áll a Müncheneri Diplomácia Konferencia azon szándékával, hogy a feltalálóknak egyértelmű és erős jogi helyzetet kell adni.

Az ESZE-ben a feltaláló helyzetét azzal biztosítják, hogy különböző jogokat adnak számára.

Jelenleg az AI-rendszerek vagy gépek nem rendelkeznek jogokkal, mert nincs jogi személyiségük, amely összehasonlítható lenne a természetes vagy jogi személyekével.

### *A szabadalomhoz fűződő jog eredetének megadása a feltaláló megjelölésében*

Azok a megállapítások, amelyek jelzik, hogy a bejelentő az európai szabadalomra vonatkozó jogát a DABUS-tól szerezte meg alkalmazóként, és ennek a megállapításnak olyan helyesbítése, amely a jogutódlást jelezte, nem elégíti ki az ESZE 81. és 60(1) cikkeiben foglalt

követelményt. AI-rendszerek vagy gépek nem lehetnek alkalmazottak, és semmilyen jogot sem ruházhatnak át egy jogutódra.

Az AI-rendszerek vagy gépek nem rendelkeznek jogi személyiséggel, és nem lehetnek felek alkalmazási megállapodásban, amely természetes személyekre van korlátozva. Nem lehetnek alkalmazottak, mert birtokolják őket.

Emellett az AI-rendszerek vagy gépek kimenő teljesítményükön túl nem rendelkezhetnek semmilyen jogi címmel, amelyet jogi művelettel vagy megállapodással lehet átruházni. Minthogy egy AI-rendszer vagy egy gép nem birtokolhat jogokat, nem tekinthető úgy, hogy birtokolja saját teljesítményét vagy birtokol bármilyen állítólagos találmányt, és nem ruházhat át azokra vonatkozó semmilyen jogot. Ezért egy AI-rendszer vagy egy gép tulajdonosa nem tekinthető jogutódnak az ESZE 60(1) cikke értelmében. Egy AI-rendszer tulajdonosa a nemzeti törvény szerint birtokosa lehet e rendszer kimenő teljesítményének, miként bármely gép tulajdonosa birtokolhatja ennek a gépnek a teljesítményét. Egy kimenő teljesítmény birtoklásának a kérdését azonban meg kell különböztetni a feltalálás kérdésétől és az azzal kapcsolatos jogoktól.

#### *A feltaláló megnevezése és a szabadalmazhatóság*

A feltaláló megnevezése egy alaki követelmény, amelyet egy szabadalmi bejelentésnek teljesítenie kell.

A bejelentő azzal érvelt, hogy az AI-rendszerek vagy gépek feltalálóként való elfogadásának megtagadása kizárná az AI által létrehozott találmányokat a szabadalmazhatóságból, ellentétben az ESZE 52–57. cikkével, a TRIPS-megállapodás 27. cikkével és a Strasbourgi Egyezményvel. Emellett a bejelentő szerint ha van szabadalmazható találmány, akkor a szabadalmi törvény feltételezi, hogy van feltaláló.

Az az alaki követelmény, hogy a feltalálót meg kell jelölni, előbbre való az érdemi vizsgálatnál, és független attól, hogy az illető bejelentés tárgya kielégíti-e az ESZE 52–57. cikkében foglalt követelményeket. Fordítva, abból a tényből, hogy egy bizonyos tárgy kielégíti az ESZE 52–57. cikkének követelményeit, még nem lehet tájékozódást nyerni arra vonatkozólag, hogy a bejelentés kielégíti-e az ESZE-ben rögzített alaki követelményeket.

#### *A nyilvánosság joga ismerni a tényleges feltalálót*

Az ESZE jogi kerete kielégíti azt a követelményt, hogy a közönséget tájékoztatni kell a feltalálókról [lásd az ESZE 62. cikkét és 20(2) szabályát].

A bejelentő rámutatott, hogy a feltaláló megjelölése védi a közönség jogát ahhoz, hogy tudja, ki a tényleges feltaláló. Az a követelmény, hogy feltalálóként természetes személyt kell megjelölni, felhasználható arra, hogy eltitkolják a feltaláló valódi azonosságát.

Az átvevőosztály ezzel nem ért egyet. Az ESZH nem vizsgálja egy szabadalmi bejelentésben igényelt tárgy eredetét [lásd az ESZE 19(2) szabályát]. A jogalkotó döntése szerint a közönség joga, ideértve a megjelölésből kihagyott feltalálót, hogy kifogásolja a helytelen

megjelölést. Az ilyen kifogásokat nemzeti bíróságok vizsgálják, aminek eredményeként helyesbíthetik a feltaláló megnevezését.

*Határidő a feltaláló megjelölésében található hiányosságok kijavítására*

Mint hogy a bejelentő nem fejezte ki azt a szándékát, hogy olyan feltalálói megjelöléseket kíván benyújtani, amelyek a jelen ügyben kijavítanák a hiányosságokat még azt követően sem, hogy további alkalmat kapott az eljárás megszakítása előtt, az átvevőosztály úgy döntött, hogy a szóbeli tárgyaláson hoz döntést.

A bejelentő egyértelműen kijelentette, hogy az AI-rendszert kívánja feltalálóként megjelölni, és ezért erről a kérdésről a vitát az átvevőosztályon lezárták.

A fenti döntés értékelése e lapszám *Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről* című rovata *Mesterséges intelligencia* alcímű részében olvasható. [A kapcsolódó módszertan felülvizsgálatáról lásd még az ESZSZ Szabadalmi Jogi Bizottságának 51. ülését a 144. oldalon – a szerk.]

*Dr. Palányi Tivadar*

\* \* \*