

## KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

*Borja de Carlos Hernando: Can content be added to a patent application already filed or to a patent already granted? (Hozzáadható-e tartalom egy már benyújtott szabadalmi bejelentéshez vagy egy már megadott szabadalomhoz?) Intellectual Property Blog, 2022. február 15.*

A szabadalmi bejelentés tárgyának vagy tartalmának az eredetileg benyújtott tartalomhoz képest történő bővítése nagyon fontos lépés a szabadalmi bejelentés engedélyezési eljárásában, mert a szabadalom megadása után ez hátrányosan befolyásolhatja a szabadalom jogosultjának érdekeit.

Az új tárgy hozzáadására általában azt követően kerül sor, hogy a bejelentő a szabadalomengedélyezési eljárás során módosítja az eredetileg benyújtott bejelentést, és rendszerint a vizsgáló kifogásainak elhárítása érdekében kénytelen módosítani a bejelentés egy adott részét, általában az igénypontokat. Előfordulhat, hogy a módosítás eredményeként a szabadalom oltalmi körébe olyan új anyag kerül, amelyre az eredetileg benyújtott bejelentés nem terjedt ki. Az ilyen módosítás olyan anyagot iktathat be a bejelentés leírásába és/vagy igénypontjába, amely túlterjed a benyújtott bejelentés tartalmán, ami – miként már említettük – a megadás után hátrányosan érintheti a jogosultat.

Az eredeti szabadalmi bejelentésen túlterjedő tartalom bevezetését az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) sem engedélyezi, mert a 123. cikk (2) bekezdése tiltja új tartalom hozzáadását az európai szabadalmi bejelentés engedélyezési eljárásában.

Ha a szabadalmi bejelentés feldolgozása során a bejelentő új információkat iktat be akár a leírásba, akár az igénypontokba vagy az ábrákba, az hatással lehet a megadott szabadalom elleni esetleges felszólalás elbírálására.

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy rendkívül fontos odafigyelni a szabadalmi bejelentés vizsgálati eljárása során tett módosításokra, mert ha azok új tárgyat adnak hozzá az eredeti bejelentéshez, akkor ez felszólalási ok, és a szabadalmat megvonhatják, jogosultja pedig a szabadalom megadása után már nem tudja kijavítani ezt a hibát. Ha azonban az új anyag hozzáadását a vizsgálat első szakaszában (a megadást megelőzően) észleli akár az elbíráló, akár a tényleges bejelentő, akkor az utóbbi valószínűleg képes lehet módosítani az igénypontot, a rajzot vagy a leírást annak érdekében, hogy egy új módosítással az ilyen anyaghozzáadást helyesbítse.

Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) 2021. márciusi vizsgálati irányelvei hivatkoznak az eredetileg benyújtott bejelentés tárgyának kiterjesztésére, kifejtve, hogy mikor tekintik az ilyen tárgyat kiterjesztettnek.

A fentiek fényében ha a szabadalmi bejelentés feldolgozása során végrehajtott módosítások kiterjesztik a benyújtott bejelentés tárgyát, és a bejelentést ilyen további tárggyal adják meg, a bejelentő kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha egy harmadik fél felszólal vagy megvo-

nási kérelmet nyújt be. Ennek oka, hogy az ESZE 123. cikkének (3) bekezdése értelmében a szabadalom megadása után nem lehet a szabadalmat úgy módosítani, hogy az kiterjessze az engedélyezett szabadalom által biztosított oltalmat. Erre példa lehet, ha a bejelentő a szabadalmi bejelentés engedélyezési eljárása során új tárgy hozzáadását jelentő korlátozást foglal bele egy igénypontba, amely annak benyújtásakor nem volt része a bejelentésnek, és amelyet a vizsgáló végül jóváhagyott. A felszólalási eljárás során az ilyen korlátozást az ESZE 123. cikkének (2) bekezdése alapján törölni kell az igénypontból. A korlátozás törlése azonban sérti az ESZE 123(3) cikkét, ami azt jelenti, hogy a szabadalom jogosultja a módosítással vagy anélkül elveszítené a szabadalmat, és végső soron nyeretlen helyzetbe kerülne [a 123. cikk (2) és (3) bekezdésének csapdája]. Bár igaz, hogy ebben a helyzetben a vizsgáló jóváhagyta volna a módosítást, nem szabad elfelejteni, hogy az ilyen módosításokért végső soron kizárólag a bejelentő felelős. Az ESZH Bővített Fellebbezési Tanácsa G1/93 sz. döntésében jelezte, hogy mely esetekben lehet kikerülni a fenti csapdából. Az ESZH fellebbezési tanácsai is számos döntést hoztak az európai bejelentések és szabadalmak tárgyának kiegészítésével kapcsolatos különböző szempontokról, például a T667/08, a T1125/07 és a T99/13. sz. ügyben.

A szabadalmi bejelentés megadására irányuló eljárásban, illetve egy már megadott szabadalomban a felszólalási vagy korlátozási eljárás során végrehajtott módosítások fontosságán túlmenően azt is szem előtt kell tartani, hogy az ilyen módosítások a bíróság előtti megvonási kereset esetén is meghatározó tényezők lehetnek.

Amennyiben tehát egy szabadalmi bejelentés módosítására kerül sor, szem előtt kell tartani az ESZH vizsgálati irányelveinek az ESZE 123. cikke (2) bekezdésére vonatkozó alábbi jelzéseit.

- „Az alapgondolat az, hogy nem szabad megengedni a bejelentő helyzetének javítását az eredeti bejelentésben nem közölt tárgy hozzáadásával, ami indokolatlan előnyhöz juttatná őt, és károsíthatja az eredeti bejelentés tartalmára támaszkodó harmadik felek jogbiztonságát (G 1/93 sz. döntés).”
- „A módosítás akkor elfogadható, ha tárgya közvetlenül és egyértelműen levezethető a benyújtott bejelentésből, azaz ha egyáltalán nem kétséges, hogy a fennmaradó tárgy – akár kifejezetten, akár hallgatólagosan – közvetlenül és egyértelműen ki van nyilvánítva a benyújtott bejelentésben.”
- „Tilos olyan tárgyat hozzáadni egy európai bejelentéshez, amelyet a szakember nem tud közvetlenül és egyértelműen levezetni a benyújtott bejelentésből általános szaktudása felhasználásával.”
- „A módosítások értékelésekor arra kell összpontosítani, hogy a benyújtott dokumentumokban mi van valóban nyilvánítva a szakember számára.”

Következésképpen, amikor a szabadalom megadására irányuló eljárásban vagy a felszólalási, illetve korlátozási eljárásban a szabadalom (leendő jogosultja) módosításokat végez, alaposan elemeznie kell, hogy azok új tárgy vagy új tartalom hozzáadását jelentik-e. Mint említettük, új tárgy beiktatása a szabadalom megvonásához vezethet mind az ESZH-nál, mind a bíróság előtt. Új tárgy hozzáadásának elkerülése érdekében minden módosítás előtt ellenőrizni kell, hogy az említett tárgy szerepel-e az eredetileg benyújtott bejelentésben.

*Dr. Palágyi Tivadar*