

Egységben az erő!

Lezsák Gábor

Török Ferenc

MIE tavaszi konferencia

Siófok, 2016

A bejelentés egysége – Alapok

Art. 82 EPC



The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

Szt. 59. §



A szabadalmi bejelentésben csak egy találmányra igényelhető szabadalom, vagy pedig a találmányok olyan csoportjára, amelyet egyetlen közös találmányi gondolat kapcsol össze.

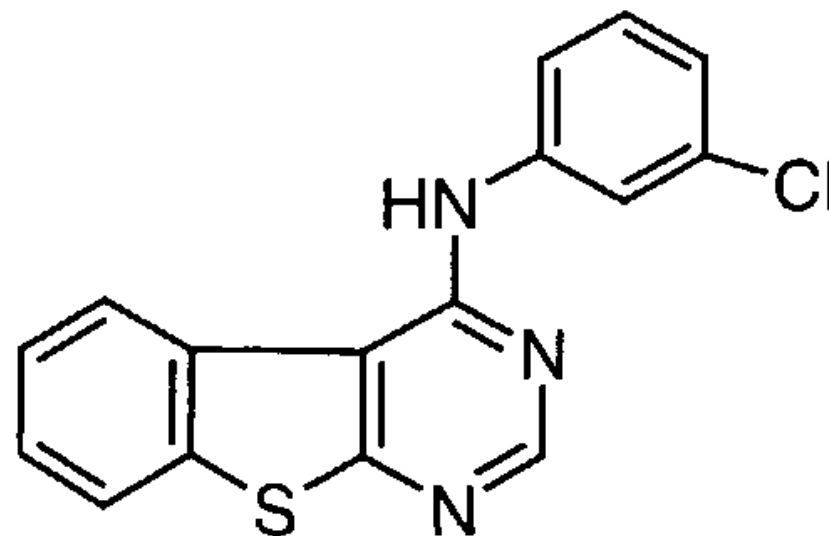
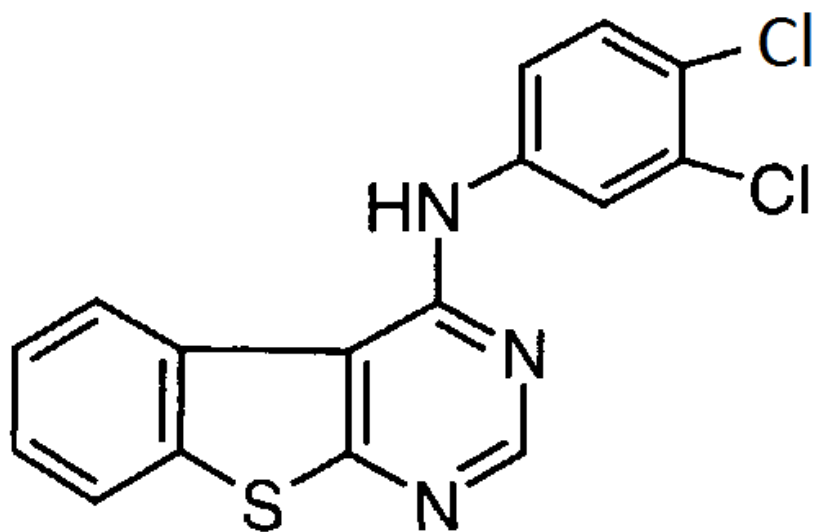
Az egység követelményének okai



- A hivatali kutatási és vizsgálati munka ésszerű korlátozása
- Másképpen fogalmazva: a „bejelentői szemtelenség” kordában tartása

A joggyakorlat következményei

PCT/HU2008/000016



A joggyakorlat következményei

PCT/US2013/023277

1. This International Searching Authority

- (i) considers that there are 1999999999 _____ (number of) inventions claimed in the international application covered by the claims indicated on an extra sheet:
- (ii) therefore considers that **the international application does not comply with the requirements of unity of invention** (Rules 13.1, 13.2 and 13.3) for the reasons indicated on an extra sheet:
- (iii) has carried out a partial international search (see Annex) will establish the international search report on those parts of the international application which relate to the invention first mentioned in claims Nos.:
see extra sheet
- (iv) will establish the international search report on the other parts of the international application only if, and to the extent to which, additional fees are paid.

2. Consequently, the applicant is hereby **invited to pay**, within the time limit indicated above, the amount indicated below:

<u>EUR 1.875,00</u>	x	<u>1999999998</u>	=	<u>EUR 3 749 999 996 250.00</u>
Fee per additional invention		number of additional inventions		currency/total amount of additional fees

A bejelentés egysége – Alapok

Rule 44 EPC



Where a group of inventions is claimed in a European patent application, the requirement of unity of invention under Article 82 shall be fulfilled only when there is a technical relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features.

The expression "special technical features" shall mean those features which define a contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior art.

A bejelentés egysége – Alapok

Módszertani útmutató, III. fejezet 7.1



Akkor tekinthetők egységesnek az egy szabadalmi bejelentésbe foglalt találmányok, ha műszaki összefüggés van a találmányok között, amely egy vagy több azonos vagy megfelelő speciális műszaki jellemzőben jut kifejezésre.

A speciális műszaki jellemzők fogalmán olyan műszaki jellemzők értendők, amelyek meghatározzák azt, hogy az egyes igényelt találmányok – mint különálló egészek – mennyiben járulnak hozzá a technika állásához.

A bejelentés egysége – Történet

Rule 44 EPC; 1977-1991



„Article 82 of the Convention shall be construed as permitting, in particular, that one and the same European patent application may include:

- a) In addition to an independent claim for a product, an independent claim for a process specially adapted for the manufacture of the product, and as independent claim for a use of the product, or;*
- b) ...”*

Az „a priori” és az „a posteriori” kifejezések megjelenése



Guidelines for International Search to be Carried Out under the PCT; 1977 –

Lack of unity of invention may be directly evident "a priori," i.e., before considering the claims in relation to any prior art, or may only become apparent "a posteriori," i.e., after taking the prior art into consideration.

„Az egység hiánya közvetlenül, a priori nyilvánvaló lehet, azaz azelőtt, hogy az igénypontok és a technika állása összehasonlításra kerülne, vagy csak a posteriori, azaz a technika állásának fényében válik világossá”

Az „a priori” és az „a posteriori” kifejezések megjelenése



- „a priori” egységességi kifogás: az egység megléte vagy hiánya megállapítható kutatás elvégzése nélkül, a szakember általános tudása alapján, műszaki oldalról közelítve
- „a posteriori” egységességi kifogás: az egység kérdése a kutatás során feltárt korábbi technika állása fényében kérdőjeleződik meg; az egység megléte tehát a technika állásától függ
- az elő-/utóidejűség az újdonságkutatáshoz mért

Az a priori és a posteriori értelmezések közötti átmenet 1988-1991

W03/88 (1988.11.08)

- ISA does not have any obligation or power to carry out an "a posteriori" examination
- the word "inventive" in this context is to be understood in the sense of "allegedly inventive"

Átmenet - Az a posteriori időszak kezdetét meghatározó döntések

W44/88 (1989.05.31)

- ISA is empowered and obliged to determine whether an international application meets the requirement of unity of invention in Rule 13 PCT in the light of prior art discovered during the search ("a posteriori")
- Guidelines for International Search to be Carried Out under the PCT

Az a posteriori időszak kezdetét meghatározó döntések

G1/89 és G2/89 (1990.05.20) - kérdések

- Does an ISA have the power to carry out a substantive examination of an international application in respect of novelty and inventive step?
- The EPO in its function as an ISA may request a further search fee where the international application is considered to lack unity of invention "a posteriori".

Az a posteriori időszak kezdetét meghatározó döntések

G1/89 és G2/89 - válaszok

- the search examiner needs to form a provisional opinion on these issues in order to carry out an effective search
- the PCT guidelines for international search contain a direct reference to the consideration of unity of invention by the ISA on an "a posteriori" basis

Az a posteriori időszak kezdetét meghatározó döntések

G1/89 és G2/89 – kiegészítések a válaszokhoz

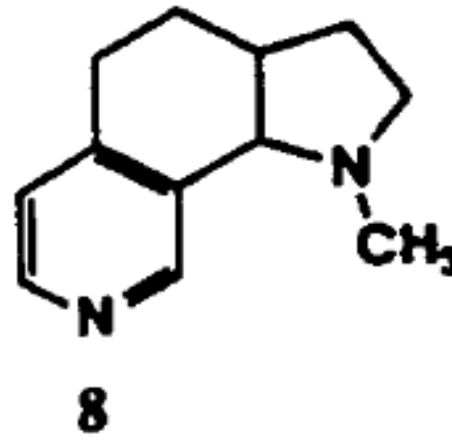
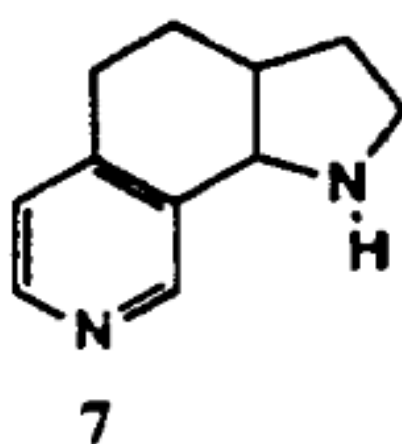
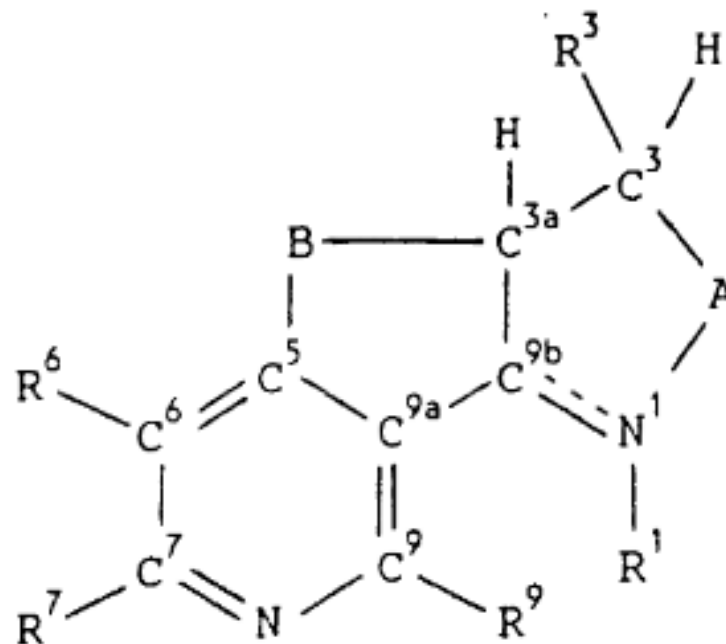
- the consideration of the requirement of unity of invention should always be made with a view to giving the applicant fair treatment and that the charging of additional fees under Article 17(3)(a) PCT should be made only in clear cases
- in border-line cases preferably refrain from considering an application as not complying with the requirement of unity of invention on the ground of lack of novelty or inventive step

Az a priori és a posteriori értelmezések közötti átmenet (1988.11.08 – 1991.06.01)

- G1/89 és G2/89 – a *posteriori* egységességi kifogások lehetősége (case law megváltozása)
- W06/90 - a feltalálói tevékenységhez történő hozzájárulást is vizsgálni kell
- a VSZ módosítása: megjelenik speciális műszaki jellemző követelmény

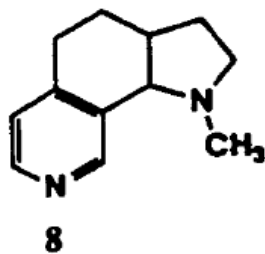
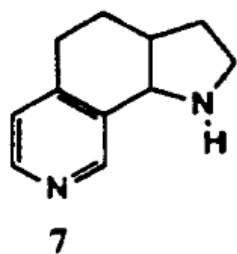
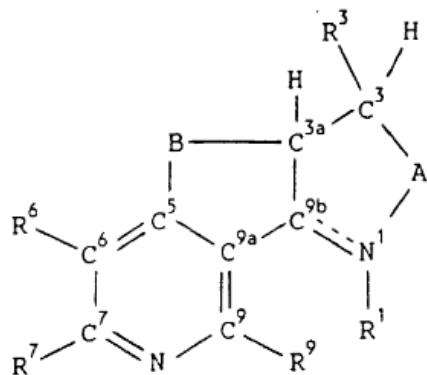
Jogeset - W06/96

PCT/US95/12905



Jog eset - W06/96

PCT/US95/12905



- nikotinos acetilkolin (nACh) receptorokat moduláló hatás;

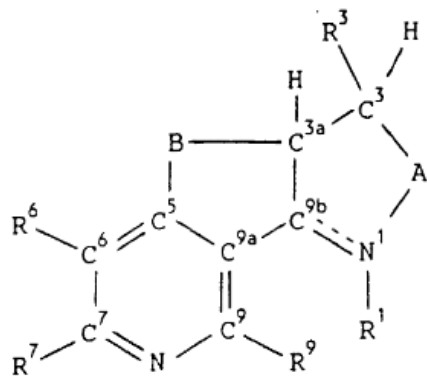
- a posteriori egységességi kifogás – 5 találmányi csoport;

- protest: minden vegyületcsoport rendelkezik acetilkolin moduláló hatással, és mindegyik vegyület rendelkezik az elvárt szignifikáns elemmel;

- IPEA felülvizsgálat: az egység hiányának megállapítása jogszerű.

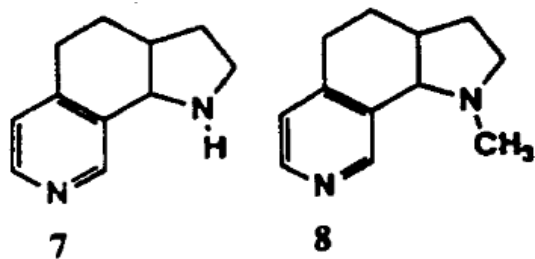
Jog eset - W06/96

PCT/US95/12905



- fellebbezésben hozott döntés: a hatás D1 kitanítása alapján nem nyilvánvaló;

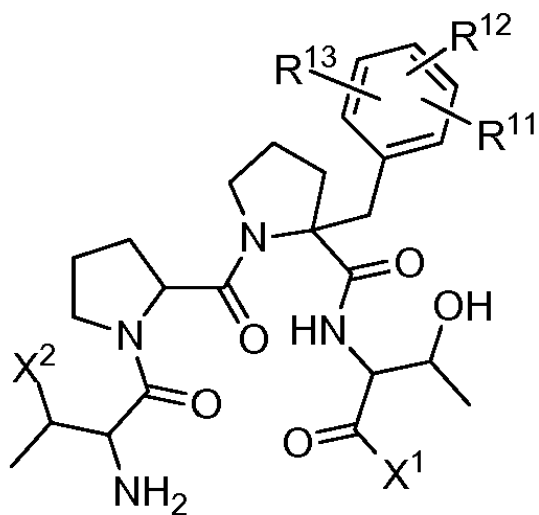
- D1: „a 7 képletű vegyület legnagyobb affinitása is századrésze a nikotin affinitásának, míg a 8 képletű vegyület egyáltalán nem rendelkezik nikotinergerceptor affinitással;



- azaz a D1 szerinti 7 és 8 vegyületekről nem egyértelműen ismert, hogy acetilkolin receptor moduláló hatással rendelkeznének, és egységességi kifogást csak egyértelmű esetekben emelhet a hatóság (lásd G1/89 és G2/89).

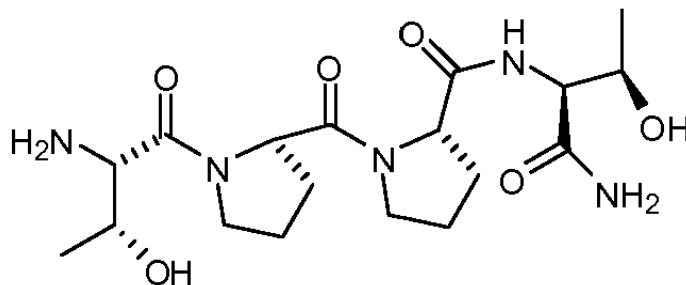
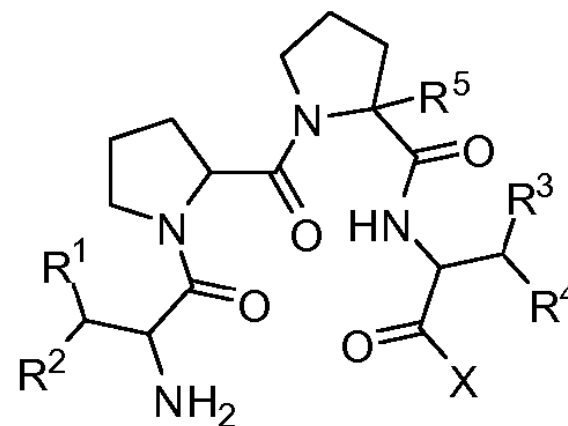
Jogeset – WO 2013/063120

1. A compound represented by:



7.

A compound represented by:



Egység kifogásának alkalmazása határozatlan/túl széles igénypontok esetében

A „megfoghatatlanul tág” igénypontok kezelhetővé tétele esetén is felmerül a gyakorlatban, hogy az „a posteriori” megközelítéssel szét lehet szabdálni az eredeti indokolatlanul tág főigénypontot.

Ez egy adott esetben adhat technikai segítséget (tényleg kompaktabb alcsoportokra lehet szétszedni a túl széles igénypontot ezzel a kifogásolható módszerrel).

Azonban - összhangban az eddig elmondottakkal – nagy a valószínűsége, hogy a szétválasztott alcsoportok „műszaki szempontból” valójában egységeseek.

MEGOLDÁS: a felmerült problémát kezeljük közvetlenül, ne az egység kifogásolásán keresztül.

Segítség az EPC rendszerében

Rule 63(1) EPC

- If the European Patent Office considers that the European patent application fails to such an extent to comply with this Convention that **it is impossible to carry out a meaningful search** regarding the state of the art on the basis of all or some of the subject-matter claimed, **it shall invite the applicant to file, within a period of two months, a statement indicating the subject-matter to be searched.**

Enyhülés

EP 2 887 943

- [...] At present there is no common technical feature present. Since it is not readily apparent at this stage how the Applicant will address the problem of lack of novelty and inventive step a non-unity objection has not been made at this stage.

EP 2 829 547

- [...] However in view of the major non-compliance with the requirements of novelty and inventive step and for economical reasons, no formal non-unity objection with specific groups of inventions has been raised so far.

Összegzés

- az „egység” alapelveivel az *a priori* megközelítés áll összhangban;
- az *a posteriori* megközelítés „modern kori” változatát vélhetően olyan probléma hívta életre, amelyet más úton (a felmerült problémát közvetlenül megcélzó módon) kell kezelni; kissé elkapkodva lett bevezetve;
- az *a posteriori* megközelítés eleve feltételezi, hogy a vizsgálatot megelőzően átlátja a vizsgáló az újdonság és feltalálói tevékenység szintjét – ez a *gyakorlatban nem reális elvárás*;
- úgy tűnik, hogy bizonyos értelemben visszafordul az EPO joggyakorlata ebben a kérdésben;
- a gyakorlati problémák kezelésére pontosítani kellene a jogszabályi háttérrel, átvéve az EPC rendszerben található eszközöket (és *itt nem a Rule 44-re gondolunk!!!*).

Köszönjük a figyelmet!

