

Konvergencia program másképpen, avagy az európai szabadalmi joggyakorlatok közelítésére tett kísérletek

Dr. Mikló Katalin és Kuthy Árpád
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

MIE Konferencia, 2023. május 11-12., Sopron

A (meg)közelítés

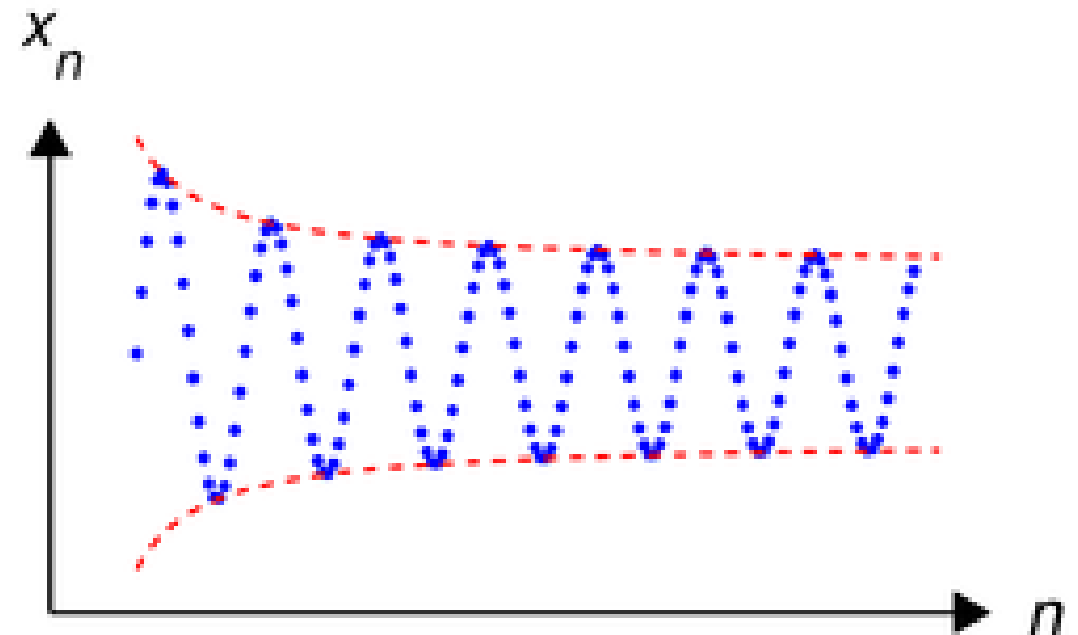
com = együtt

vergere = hajlít

vagyis összehajlás, összetartás

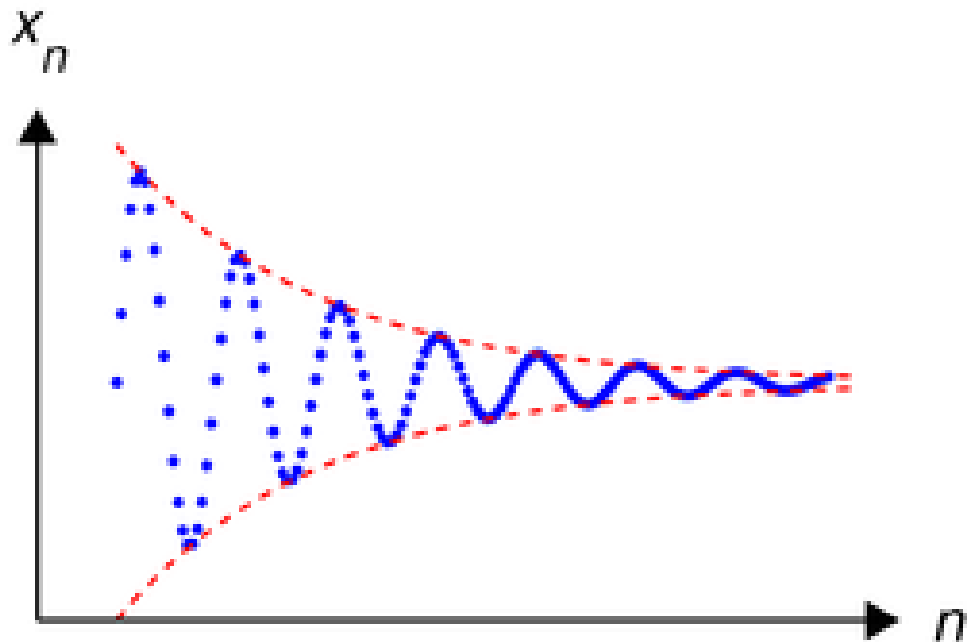
Másképpen: (egymáshoz) közeledés

Ami nem konvergens, az divergens.

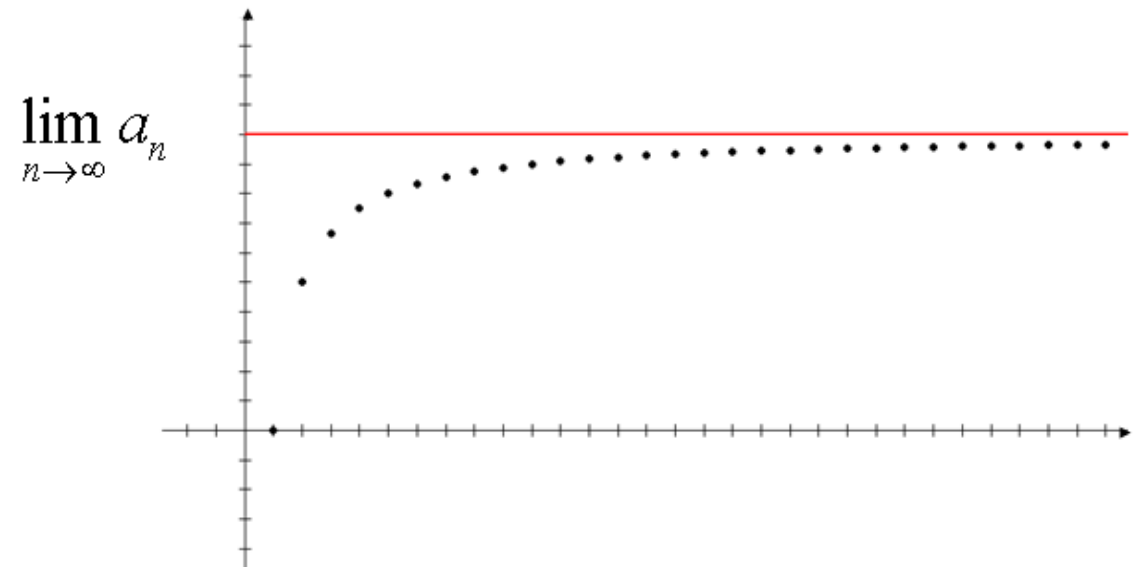


A (meg)közelítés lehetséges alternatívái

A demokratikus



A nem (annyira) demokratikus



EPO Convergence of practice



- 2020-ban indult
- 3 éves ciklusra tervezve
- Évente 2-2 témakör
- EPO és nemzeti hivatalok együttműködése
- Érdemi és formai előírásokra irányuló joggyakorlatok harmonizálása

A program által elérni kívánt célok



- Az EPO és az ESZE tagállamok közötti harmonizált adminisztratív gyakorlat kialakítása (nagyobb kiszámíthatóság és jogbiztonság az európai szabadalmi rendszerben, egyszerűbb és költséghatékonyabb eljárások)
- Kkv-k európai (EPO) oltalomszerzési lehetőségeinek kiszélesítése
- Egységes szabadalmi „szolgáltatás” Európa szerte – függetlenül a bejelentő székhelye szerinti kritériumoktól
- Hatékonysági és minőségi előnyök (nemzeti hivatali, EPO és bejelentői oldalon)
- IT fejlesztések és eszközök könnyebb harmonizációja

- Témánként egy-egy munkacsoport létrehozása
- Munkacsoportok összetétele: 1-1 tag minden nemzeti hivatalból + EPO
- Megfigyelők (ipari szereplők és szabadalmi szervezetek)
- Felmérő kérdőív, értékelés, 2 (online) ülés
- Ajánlások kidolgozása (EPO) konszenzusos alapon - a *konvergencia jegyében*

A konvergencia program eredménye



Ajánlások elfogadtatása (EPO Szabadalomjogi Bizottsága + Igazgatótanácsa)

Fontos (demokratikus) alapelv:

A közösen kialakított gyakorlat alkalmazása önkéntes mind az EPO, mind a nemzeti hivatalok részéről!

EPO Convergence of practice



A 2020-2022 közötti ciklus

- A találmány egységének vizsgálata (WG 1)
- A feltaláló megnevezése (WG 2)
- Az elsőbbség napjának elismerése (WG 3)
- Jogokba való visszahelyezés (WG 4)
- Az igénypontok szerkesztése és felépítése (WG 5)
- A számítógéppel megvalósított és MI-vel kapcsolatos találmányok vizsgálatára irányuló gyakorlat (WG 6)

EPO Convergence of practice



A 2020-2022 közötti ciklus

- **A találmány egységének vizsgálata (WG 1)**
- A feltaláló megnevezése (WG 2)
- Az elsőbbség napjának elismerése (WG 3)
- Jogokba való visszahelyezés (WG 4)
- **Az igénypontok szerkesztése és felépítése (WG 5)**
- **A számítógéppel megvalósított és MI-vel kapcsolatos találmányok vizsgálatára irányuló gyakorlat (WG 6)**

CÉL: Az egység hiánya (Art. 82. EPC, Szt. 59. §) esetén a bejelentővel közölt hivatali kifogásokkal kapcsolatos indoklás *minimális* elemeire vonatkozó ajánlás

Ajánlott (=alkalmazandó) fogalmak:

- "common matter",
- "prior art at hand" és
- "technical problem".

Fogalmi értelmezések

Közös dolog (*common matter*) = egyetlen általános találmányi gondolat

Megjelenési formái:

- azonos vagy analóg/egymásnak megfeleltethető jellemzők; vagy
- eltérő igényponti kategóriákon belüli jellemzők, ha azok azonosak vagy egymásnak megfeleltethetőek; vagy
- egymással összefüggő termék jellemzők (plug & socket), ha ugyanazt a műszaki hatást eredményezik vagy ugyanazt a műszaki problémát oldják meg

Fogalmi értelmezések

Rendelkezésre álló technika állása (*prior art at hand*) = bármi vagy semmi

Megjelenési formái:

- *A priori*: a szakember köteleles tudása és/vagy a leírásban foglaltak
- *A posteriori*: a kutatás során feltárt ismeretek

És még folyamatosan változhat is...



Fogalmi értelmezések

Műszaki probléma (*technical problem*) = a találmánnyal megoldandó feladat

Megjelenési formái:

- A leírásban bárhol (explicit vagy implicit módon) – ez a kiindulópont

Alapvetések:

- Sem túl szűken, sem túl tágan nem fogalmazható
- Fokozatos finomításra szorulhat a technika (változó) állásának tükrében

Az egység hiánya miatt kibocsátott felhívás (ajánlott) elemei:

- Bevezetés

Jogszabályhely(ek) megnevezése (és szükség szerint szövegszerű idézése)
Egyes találmányi csoportok azonosítása (számozás), igényponti összefüggések

- Indoklás

A **közös dolog** (*common matter*) vagy annak hiányának meghatározása
A közös dolog összehasonlítása a **rendelkezésre álló technika állásával** (*prior art at hand*)

Magyarázat: miért nincs egységes műszaki kapcsolat az egyes találmányok között, az esetlegesen fennmaradó műszaki jellemzők elemzésével az általuk elért műszaki hatásokra és/vagy az általuk megoldott **műszaki problémára** (*the technical problems*) tekintettel

Az igénypontok szerkesztése és felépítése (WG 5)



CÉL: igénypontok szerkesztésére és felépítésére vonatkozó ajánlások

- Egyértelműség, tömörség és az igénypontok alátámasztása a leírásban
- Igénypontok formája és tartalma
- Független (fő)igénypontok száma
- Aligénypontokra vonatkozó követelmények
- Igénypontok száma
- Rajzokra utaló hivatkozási jelek az igénypontokban
- Táblázatok
- Értékek és mértékegységek

Az igénypontok szerkesztése és felépítése (WG 5)



CÉL: igénypontok szerkesztésére és felépítésére vonatkozó ajánlások

- ***Egyértelműség, tömörség és az igénypontok alátámasztása a leírásban***
- Igénypontok formája és tartalma
- ***Független (fő)igénypontok száma***
- ***Aligénypontokra vonatkozó követelmények***
- Igénypontok száma
- Rajzokra utaló hivatkozási jelek az igénypontokban
- Táblázatok
- Értékek és mértékegységek

Az igénypontok szerkesztése és felépítése (WG 5)



Egyértelműség, tömörség és az igénypontok alátámasztása a leírásban

- EPC 84. cikke „[The claims] shall be clear and concise and be supported by the description”
- Szt. 60. § (3) „Az igénypontban egyértelműen, a leírással összhangban kell meghatározni az igényelt szabadalmi oltalom terjedelmét.”

EPO: Ajánlott mindhárom követelményt nevesíteni jogszabályi szinten

Az igénypontok szerkesztése és felépítése (WG 5)



Független (fő)igénypontok száma

EPC Rule 43 (2)

Alap esetben ugyanabban a kategóriában (termék, eljárás, berendezés vagy alkalmazás) csak egy főigénypont lehetséges

Kivéve, ha a bejelentés tárgya

(a) több, egymással összefüggő termék, vagy

(b) egy termék vagy berendezés eltérő alkalmazási módjai, vagy

(c) egy adott probléma alternatív megoldásai, ha nem célszerű ezeket az alternatívákat egyetlen igénypontba foglalni.

Kihat a kutatásra [***EPC Rule 62a (1) és (2)***] és a vizsgálatra (megosztások)

Az igénypontok szerkesztése és felépítése (WG 5)



Független (fő)igénypontok száma (folyt.)

20/2002 (XII.12) IM rendelet (Ar.) 5. §

A szabadalmi igénypontokat a leírás végén a találmány műszaki jellemzőinek megadásával a következők szerint kell elkészíteni:

[...]

e) a feladat megoldásához elengedhetetlenül szükséges összes jellemzőt főigénypontba kell foglalni; a bejelentésnek egy vagy - ha abba a találmányok csoportját foglalták - több főigénypontja lehet; [...]

EPO: Ajánlott megszabni a főigénypontok számát a nemzeti jogszabályokban

Az igénypontok szerkesztése és felépítése (WG 5)



Aligénypontokra vonatkozó követelmények

EPC Rule 43 (4)

Minden olyan aligénypontot, amely egyetlen vagy több korábbi igénypontra utal vissza, ***a lehető legcélszerűbb módon*** - és amennyire lehetséges - csoportosítani kell [PCT Rule 6.4(c)]

EPO Guidelines:

- Egymással kapcsolatban lévő igénypontok közötti asszociáció
- Igénypontok kapcsolata és jelentése megérthető

Az igénypontok szerkesztése és felépítése (WG 5)



Aligénypontokra vonatkozó követelmények (folyt.)

Ar. 5. § (f)

[...] az aligénypontnak közvetlenül vagy közvetve utalnia kell a főigénypontra, [...]

Módszertani Útmutató II. fejezete (átdolgozás alatt)

„[...] Az aligénypontok tárgyi köre mindig csak valamely előző (egy vagy több) igénypontra irányuló visszautalást tartalmazhat.

Az egyes főigénypontokból levezetett aligénypontok lehetőleg zárt csoportot alkossanak. [...]”

EPO: Ajánlott a nemzeti jogszabályokban rendelkezni az igénypontok észszerű csoportosításáról

CÉL 0.1: egységes módszertan a megalkotása a számítógéppel megalkotott szabadalmak vizsgálatára, és a kizárások azonos megítélésére

- 1. Kizárások vizsgálata, „találmány” fogalma, számítógéppel megvalósított találmány, „mint olyan” feloldás nemzeti kérdései.
- 2. Műszaki tartalom és feltalálói tevékenység kapcsolata.
- 3. Mesterséges intelligencia (MI), különösen gépi tanulás megítélése
- 4. Feltaláló „személye”
- 5. Feltalálói tevékenység megítélése az MI fényében
- 6. Megvalósíthatóság, „black box”

Az első egyeztetés:

- Németországban legfelsőbb bírósági döntés hozott jogesetet
- Egyesült Királyságban esetjog miatt törvényi változás nehézkes
- Ipar képviselőiben volt néhány észrevétel:
 - Elbírálási gyakorlat nem tart lépést az ipari fejlesztés ütemével
 - Neurális hálók, gépi tanulás megítélése eltérő

A második egyeztetés:

- A javaslat pontatlan volt, és eltérő szándékok jelentkeztek.
- A tagországok a műszaki szakszöveg pontosítását elvégezték, de az általános álláspont nem közeledett.
- Az ipar képviselői nem fogadták el a javaslatot, mert nem módosult az igényeik szerint.
- Mi egy apró javaslatot tettünk, kizárólag jogi megfogalmazást érintően, ezt elutasították

A harmadik és negyedik (?) egyeztetés:

- Az ipar képviselői ismét elégedetlenek voltak
- “AI and machine learning are not technical fields *per se*”
- „The contribution to technical character made by computational models and algorithms on which AI and machine learning are based is currently assessed by offices in the same way as for mathematical methods or CIIs”
- „Exceptions shall generally be applied narrowly so as to avoid preclusion from patent protection of emerging new technologies, including those related to AI.”
- „For example, effects of features contributing to results like stability, infallibility or accuracy of neural networks are recognized as technical.”

A konklúzió:

- „**It is out of scope of the recommendation to harmonise the examination of CII and AI-related inventions.**”
- „The recommendation is instead aimed at **improving communication and co-operation** between patent offices and facilitating how they might reuse each other's products.”
- „The recommendation and its application by EPC contracting and extension states and the EPO is subject to future changes in practices and case law. **AI-related case law in particular has not yet reached a mature state.**”

És most hogyan tovább?



Az elfogadott ajánlások (opcionális) implementálása

Újabb munkacsoportok – újabb ajánlások kidolgozása

← [Chapter V – Unity of invention](#)

3. Assessment of unity
Overview

General Part +

Part A – Guidelines for
Formalities Examination +

Part B – Guidelines for
Search +

Part C – Guidelines for
Procedural Aspects of
Substantive Examination +

Part D – Guidelines for
Opposition and
Limitation/Revocation
Procedures +

Part E – Guidelines on
General Procedural
Matters +

Part F – The European
Patent Application –

🏠 > [Legal texts](#) > [Guidelines for Examinati...](#) > [Table of Contents](#) > [Part F](#) > [Chapter V](#) > [3. Assessment of unity](#)

Show

3. Assessment of unity

The assessment of unity of invention serves to determine if the subject-matter of the claims have anything in common that represents a single general inventive concept ([Art. 82](#)). If any of the claims contain one or more alternatives, each of the alternatives is considered as if it were a separate claim for the purpose of assessing lack of unity.

A substantive assessment of unity of invention requires

- (i) determining, in the light of the application as a whole, the **common matter**, if any, between the claims of the different claimed inventions that the examiner provisionally identifies (see [F-V, 2.2, 3.2 and 3.4](#));
- (ii) comparing the common matter with the **"prior art at hand"** to examine whether the common matter makes a contribution over that prior art, namely whether it comprises "special" technical features within the meaning of [Rule 44\(1\)](#);
- (iii) if the common matter does not comprise special technical features, analysing any remaining technical features which are not part of the identified common matter to determine if there is a unifying technical relationship among some of the claims.

common matter

prior art at hand

7.2. A találmány egységének vizsgálata

„common matter”

A bejelentés egységének eldöntéséhez meg kell vizsgálni, hogy van-e egyetlen általános találmányi gondolat a bejelentésben igényelt találmányok esetén. Ehhez meg kell határozni az egyes találmányok közös vagy egymásnak megfelelő műszaki jellemzőit. Ezt követően – összevetve a technika állásával – el kell dönteni, hogy a közös vagy egymásnak megfelelő műszaki jellemzők megkülönböztető műszaki jellemzőknek tekinthetők-e.

Ha vannak a technika állásához való hozzájárulást biztosító közös vagy egymásnak megfelelő megkülönböztető műszaki jellemzők és azonos műszaki felismeréshez köthetők, akkor a bejelentés egységesnek tekinthető. Ahogyan korábban már említettük, a technika állásához való hozzájárulást több, egyenként már ismert műszaki jellemző egyedi kombinációja is biztosíthatja.

Az egység hiánya eleve (a priori) is nyilvánvaló lehet anélkül, hogy az igénypontok és a technika állása összehasonlításra kerülne, ha a találmányok

- nem köthetők azonos műszaki felismeréshez, vagy
- nem kapcsolhatók össze közös vagy egymásnak megfelelő műszaki jellemzők alapján vagy az említett jellemzők a szakember kötelező tudását képezik.

Más esetekben csak a releváns technika állásának figyelembevételével (a posteriori) válik világossá, hogy a találmányok nem alapulnak egyetlen általános találmányi gondolon, azaz a közös vagy az egymásnak megfeleltethető műszaki jellemző(k) nem jelent(enek) hozzájárulást a technika állásához.

**Módszertani Útmutató III. fejezete
(2023. március 1.)**

„technical problem”

Ha a bejelentés nem egységes, akkor a találmányi csoportokra való felosztást mindaddig kell végezni, amikor már egy csoporton belül megtalálható a csoportra jellemző és azonos műszaki felismeréshez köthető közös vagy egymásnak megfelelő műszaki jellemző. Amennyiben az egység hiánya nem állapítható meg egyértelműen, a bejelentő javára kell dönteni. Megemlítendő, hogy az egység hiánya nem lehet megsemmisítés jogalapja.

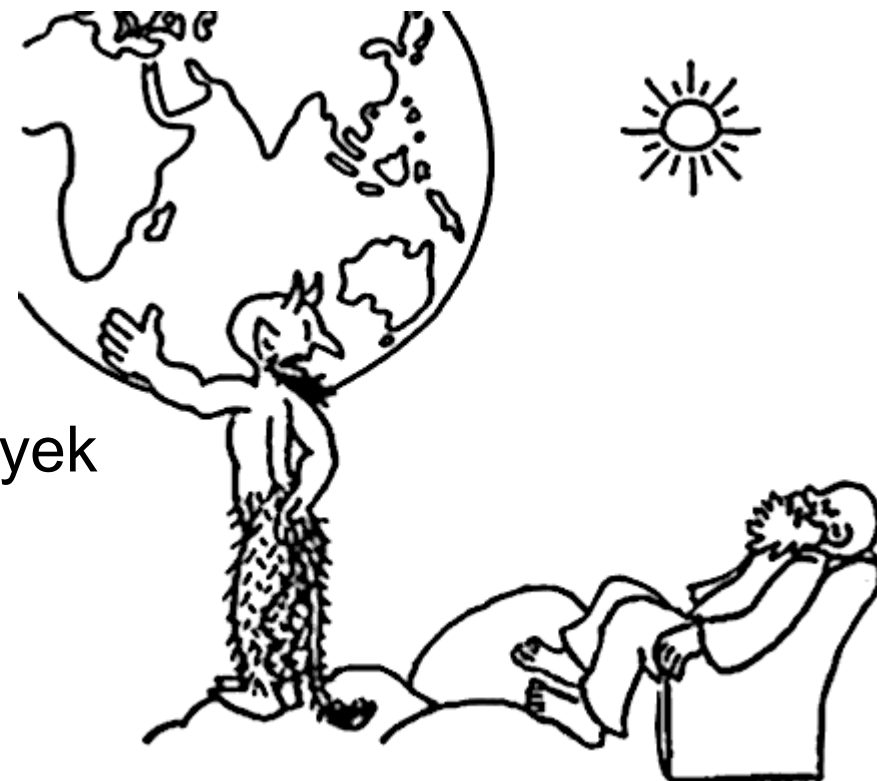
„prior art at hand”

Hogyan tovább? A gép forog... de az alkotó sem alszik

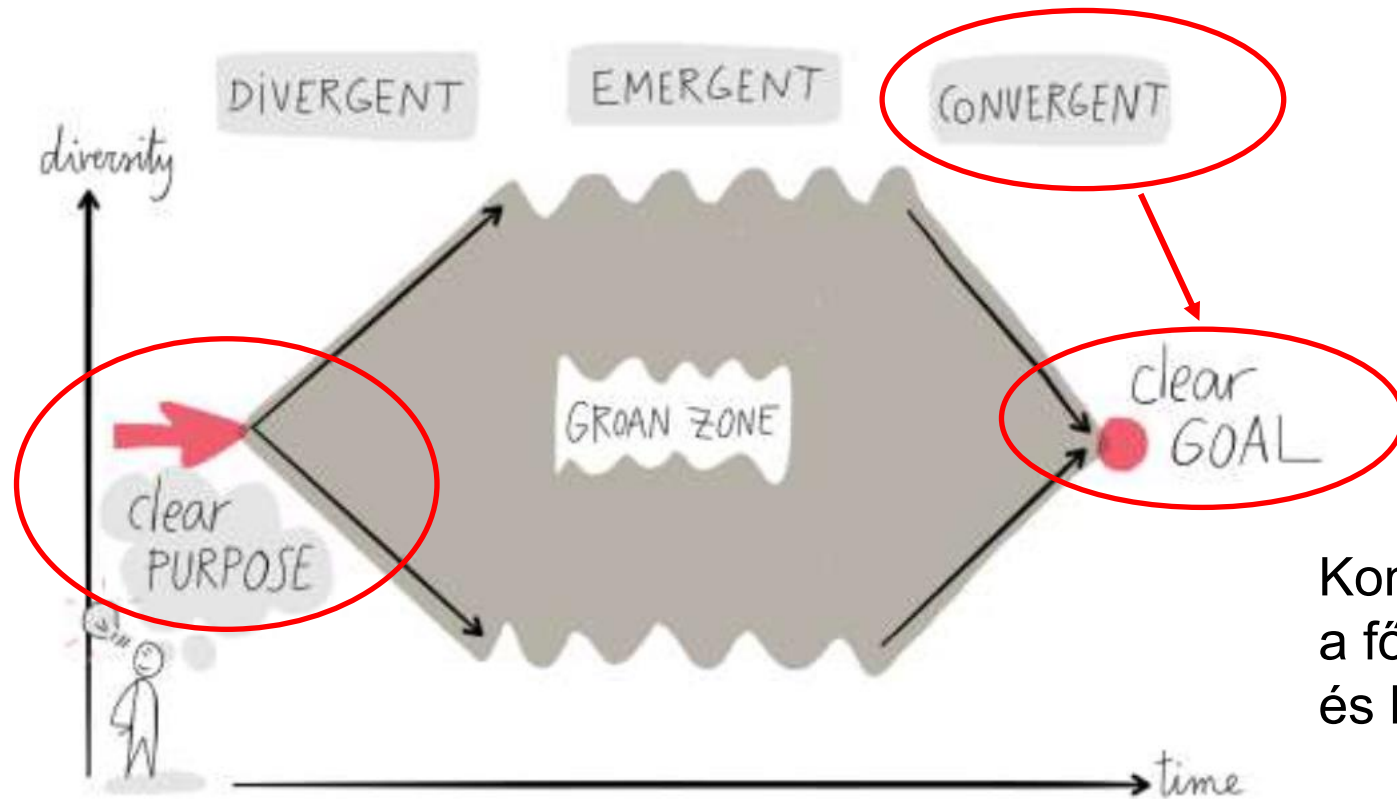
2023-2025 között újabb ciklus, évente 2-2 új téma

Ízelítőül a témákból:

- A rajzokkal szemben támasztott formai követelmények
- Túl tág igénypontok
- Kettős szabadalmazás

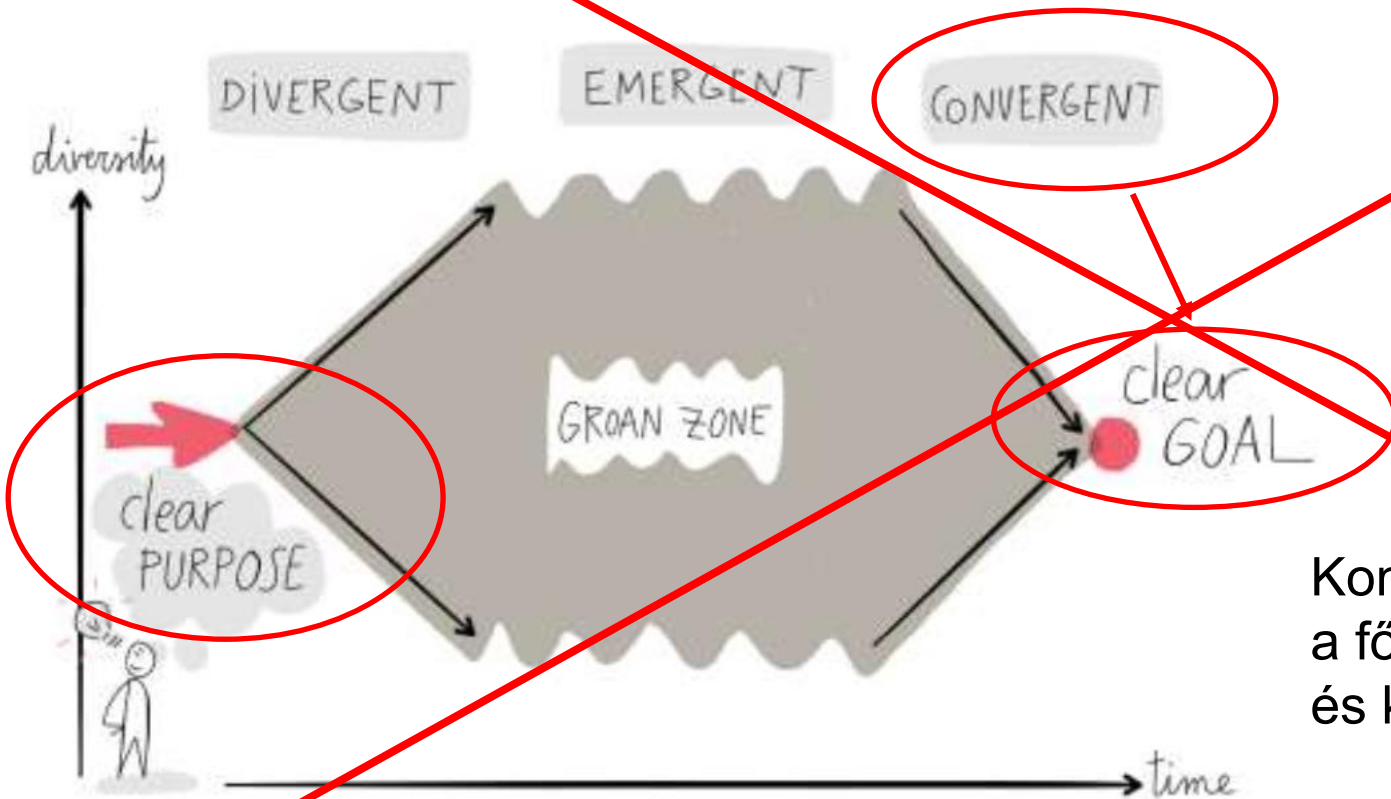


Mit értünk át a konvergencia felé vezető úton?



Konszenzus az, amikor bemész a főnököd szobájába a saját véleményeddel és kijössz az övével.

Mit értünk át a konvergencia felé vezető úton?



Konszenzus az, amikor bemész a főnököd szobájába a saját véleményeddel és kijössz az övével.

Mit éltünk át ténylegesen a konvergencia felé vezető úton?

Egy nagyszerű felismerést

Konvergens evolúció:

A pillanat, amikor rájössz, hogy
a kenguruk Ausztrália őzei.



Köszönjük a figyelmet!

katalin.miklo@hipo.gov.hu
arpad.kuthy@hipo.gov.hu