

*Dr. Palágyi Tivadar\**

## VÁLTOZÁSOK A MEGOSZTOTT EURÓPAI SZABADALMI BEJELENTÉSEK ELBÍRÁLÁSÁBAN

1.1. Az Amerikai Egyesült Államok kongresszusa elé több javaslatot is benyújtottak arra vonatkozólag, hogy korlátozzák a folytatólagos bejelentések (continuation applications) benyújtásának lehetőségeit. Európában nincs ilyen lehetőség, azonban a bejelentők benyújthatnak megosztott (ma már nem elfogadott, régebbi kifejezéssel: „kiválasztott”) bejelentéseket (divisional applications), sőt a megosztott bejelentésekből származó megosztott bejelentéseket (divisionals of divisionals) is be lehet nyújtani, aminek révén a bejelentők bejelentéseik végső előnyeit is ki akarják használni, és egyúttal az oltalmi időt is meg kívánják hosszabbítani.

1.2. Az alább tárgyalandó T 0720/02 és a T 0797/02 számú döntésben az Európai Szabadalmi Hivatal (European Patent Office, EPO) Fellebbezési Tanácsa (Board of Appeal) az ilyen megosztási gyakorlatra vonatkozó érdekes döntéseket hozott, amelyek azon a megfontoláson alapulnak, hogy a megosztott bejelentés alapján benyújtott újabb megosztott bejelentés (vagyis egy második és további megosztás) az eredeti bejelentés alapján benyújtott megosztott bejelentéstől (vagyis az első megosztástól) eltérő módon kezelendő.

1.3. A fenti két megosztott bejelentés alapját képező, aktív mátrixos panelre vonatkozó szabadalmi bejelentést a Seiko Epson Corporation (a továbbiakban: Seiko) 1988. május 17-én nyújtotta be Japánban, és az ennek megfelelő (nagyszülő) európai bejelentés alapján benyújtott megosztott (szülő-) bejelentésre 1999. október 20-án 0 609 919 számmal kapott szabadalmat. Ennek az utóbbi európai bejelentésnek az alapján nyújtotta be a Seiko a fenti döntések alapját képező két megosztott bejelentését.

1.4. Az alábbiakban először a fenti két döntés alapját képező fellebbezési eljárást és a döntéseket ismertetjük.

2.1. Az EP 19970200957 sz. európai szabadalmi bejelentést – amelyet a Seiko 1989. május 16-án a 94106661.5 sz. szülő európai szabadalmi bejelentés megosztott bejelentéseként nyújtott be – az elővizsgálati osztály 2002. január 3-án kelt végzésével elutasította. Ez ellen a Seiko 2002. február 22-én nyújtott be fellebbezést. Magát a szülőbejelentést a Seiko a 89304929.6 sz. nagyszülő európai szabadalmi bejelentés megosztott bejelentéseként nyújtotta be.

2.2. A bejelentő 2002. május 1-jén nyújtotta be fellebbezésének alábbi indokolását.

2.2.1. Elutasító döntésében az elővizsgálati osztály azt állapította meg, hogy a vizsgált megosztott bejelentés nem elégítette ki az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 76(1)

---

\* Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

szakaszának követelményeit, mégpedig elsősorban azért nem, mert az 1. igénypontban nem voltak megadva azok a lényeges vonások, hogy a vezérlőelektródákat meghajtó áramkörben és a forráselektródákat meghajtó áramkörben a vékonyréteg-tranzisztorok komplementer jellegűek, és e tranzisztoroknál a kapu hosszúsága kisebb, mint a képelemekből álló mátrix vékonyréteg-tranzisztoroknál levő kapu hossza. Ilyen okok miatt az igénypont olyan tárgyat határoz meg, amely nem volt egyértelműen levezethető a szülőbejelentésből.

2.2.2. A Fellebbezési Tanács 2004. július 12-én közölte a bejelentővel, hogy az adott ügyben egy lényeges szempont korábban nem kapott megfelelő figyelmet, nevezetesen az, hogy a szülőbejelentés nem volt eredeti első bejelentés, hanem maga is a nagyszülő-bejelentés alapján benyújtott, megosztott bejelentés volt. A tanács különösen megkérdőjelezte azt, hogy egy olyan tárgy, amely egy még korábbi bejelentésből származó megosztott bejelentésben nem volt kinyilvánítva, ennek a megosztott, bejelentésnek az alapján benyújtott további megosztott bejelentésnek a tárgya lehet-e. A tanács véleménye szerint ez a tárgy, amely csupán a legelső, vagyis a nagyszülő-bejelentés tárgya volt, csak ebből a legelső bejelentésből lett volna kiválasztható.

2.2.3. A 2004. szeptember 23-án tartott szóbeli tárgyaláson a bejelentő kérte, hogy a fellebbezés tárgyát képező döntést helyezték hatályon kívül, és az ügyet további vizsgálat céljából a 2000. április 20-án benyújtott főkérelmében foglalt 1–3. igénypontok vagy pedig a 2002. május 1-jén benyújtott 1. és 2. segédkérelmének alapján utalják vissza a Vizsgálati Osztálynak. A bejelentő azt is kérte, hogy a Kibővített Fellebbezési Tanácsnak terjesszék elő a szóbeli tárgyaláson általa feltett kérdést.

2.2.4. A főkérelem 1. igénypontjának szövege a következő volt:

„Aktív mátrixos panel, amely egy átlátszó hordozórétegen elhelyezett, képelemekből álló mátrixot tartalmaz, amely mátrixvezérlő elektródákat, forráselektródákat és képelemeket tartalmaz, amely képelemek mindegyike tartalmaz egy vékonyréteg-tranzisztor, továbbá az aktív mátrixos panel egy, a forráselektródákon keresztül a képelemekből álló mátrixhoz csatlakozó, a forráselektródákat meghajtó áramkört, valamint egy, a vezérlőelektródákat meghajtó áramkört tartalmaz, *azzal jellemezve*, hogy a forráselektródákat meghajtó áramkör és a vezérlőelektródákat meghajtó áramkör közül legalább az egyik az átlátszó hordozón elhelyezett vékonyréteg-tranzisztorokat tartalmaz, továbbá

- forráselektródákat meghajtó áramkör jelvezetéseket és összekötő vezetéseken keresztül a jelvezetésekhöz csatlakozó mintavevő-tartó áramköröket tartalmaz,
- ahol az egyik jelvezeték és az egyik mintavevő-tartó áramkör közötti távolság különbözik egy másik jelvezeték és egy másik mintavevő-tartó áramkör közötti távolságtól, és az egyik jelvezeték az egyik mintavevő-tartó áramkörhöz csatlakoztató összekötő vezeték ellenállása lényegében azonos egy másik jelvezeték egy másik mintavevő-tartó áramkörhöz csatlakoztató összekötő vezeték ellenállásával.”

2.2.5. A 2. és a 3. igénypont az 1. igénypont aligénypontjaként van megfogalmazva.

2.3. A tanács a szóbeli tárgyalás végén hozott döntést.

2.4. A fellebbezést benyújtó bejelentő érvelését az alábbiakban foglaljuk össze.

2.4.1. A fellebbezés tárgyát képező döntésben a Vizsgálati Osztály azért utasította el a bejelentést, mert véleménye szerint az nem elégítette ki az Európai Szabadalmi Egyezmény (European Patent Convention, EPC) 76(1) szakasza szerinti követelményeket. A megosztott bejelentés a szülőbejelentésnek a találmányt kinyilvánító részére hivatkozott, amely (az 1. igényponthoz hasonlóan) az alábbi szövegezésű: „A találmány egy első szempontja egy aktív mátrixos panelre vonatkozik, ... amelyre jellemző, hogy a vezérlőelektródákat meghajtó áramkör és a forráselektródákat meghajtó áramkör közül legalább az egyik az átlátzó hordozón elhelyezett olyan vékonyréteg-tranzisztorokat tartalmaz, amelyeknél a kapu hosszúsága rövidebb, mint a képelemekből álló mátrix vékonyréteg-tranzisztorainál a kapu hossza.”

2.4.2. A jelen bejelentés 1. igénypontja nem tartalmazta ezeket a vonásokat, amelyeket a találmány szempontjából lényegesnek tartottak, és ezért az ESZE 76(1) szakasza alapján kifogásolták e vonások elhagyását. Ez a szakasz azonban megállapítja, hogy egy megosztott bejelentés „csak olyan tárgyra nyújtható be, amely nem terjeszkedik túl a benyújtott korábbi bejelentés tartalmán”. A fellebbezési tanácsok megalapozott eseti joga szerint „egy bejelentés tartalma” nem korlátozódik a benne igényelt tárgyra, hanem a kinyilvánítás teljes információs tartalmát jelenti, ami nyilvánvaló a T 514/88 sz. döntés alapján. Emellett egy vonásnak egy találmány lényegét ismertető leírásrészbe („statement”-be) való beiktatása nem határozhatja meg végleg, hogy ez a vonás lényeges, mert a „statement” lényegtelen vonásokat is tartalmazhat.

2.4.3. Azzal a vonással kapcsolatban, hogy a meghajtó áramkör tranzisztorainak kapuhossza rövidebb, mint a képelemekből álló mátrix tranzisztoraié, a bejelentő hivatkozott a publikált szülőbejelentésre, amelyben az előnyös meghajtó áramkörrel kapcsolatban négy alapvető követelmény van említve, amelyek közül azonban egyik sem vonatkozik erre, a kapuhosszúsággal kapcsolatos jellemzőre.

2.4.4. Így, figyelembe véve a szülőbejelentés kinyilvánításának teljes információtartalmát, nyilvánvaló, hogy egy szakember a kifogásolt vonásokat nem tekintené lényegesnek. Emellett a 76(1) szakasz követelménye nem azzal kapcsolatos, hogy a két bejelentés tartalma azonos-e vagy sem, hanem csupán arra vonatkozik, hogy a megosztott bejelentés tartalma túlterjed-e vagy sem a korábban benyújtott bejelentés tartalmán.

2.4.5. A tanács 2004. július 12-i közleményében hangsúlyozta, hogy a jelen bejelentést egy olyan megosztott bejelentésre alapozták, amely maga is a nagyszülő-bejelentés megosztott bejelentéseként volt benyújtva.

2.4.6. Ezzel kapcsolatban a bejelentő a T 441/92 sz. döntésre hivatkozott, amely megállapítja, hogy „... ha egy megosztott bejelentést érvényesen nyújtanak be, az az alapbejelentéstől különállóvá és függetlenné válik. Így ha a 76(1) szakasz feltételei ki vannak elégítve, a megosztott bejelentést az alapbejelentéstől teljesen független bejelentésként kell vizsgálni, és magának a bejelentésnek az ESZE valamennyi követelményét függetlenül kell kielégítenie”.

Ezért, az elmondottakat a megosztott bejelentések egymást követő sorozatára alkalmazva, mihelyt a nagyszülő-bejelentés első megosztott (szülő-) bejelentését érvényesen nyújtották be, az a nagyszülő-bejelentéstől teljesen különálló bejelentéssé válik, és egy ezt követően benyújtott megosztott bejelentést (gyerekbejelentést) ugyanolyan elvek szerint kell kezelni, mint az első megosztott bejelentést.

2.4.7. A bejelentő arra is rámutatott, hogy az ESZE 76(3) szakasza szerint a megosztott bejelentésekkel kapcsolatos összes sajátos követelmény le van fektetve a végrehajtási utasításban. Ezért ha létezne bármilyen sajátos rendelkezés az egymást követően benyújtott megosztott bejelentésekkel kapcsolatban, azt meg kellett volna határozni az ESZE végrehajtási utasításának; ilyen sajátos rendelkezés azonban nincs.

2.4.8. A bejelentő arra az elméleti esetre is utalt, amikor három találmányt, az A, a B, illetve a C találmányt eredetileg kinyilvánító és igénylő nagyszülő-bejelentésben csupán az A találmányt folytatják. Egy első generációs megosztott (szülő-) bejelentésben, amelyet a nagyszülő bejelentésével megegyező leírással nyújtanak be, a B találmányt folytatják. A tanács 2004. július 12-i közleményében azt a kérdést vetette fel, hogy lehet-e benyújtani további (gyermek-) megosztott bejelentést ugyanolyan leírással, mint a nagyszülő-bejelentésé és a szülőbejelentésé, de a C találmányt igényelve. Ha erre a kérdésre a válasz negatív lenne, komoly nehézségek merülnének fel a megosztott bejelentések 76(1) szakasz szerinti megítélése kapcsán, amely a fellebbezési tanácsok megalapozott joggyakorlata szerint egyenértékű az ESZE 123(2) szakasza szerinti vizsgálattal.

2.4.9. Ezért – eltekintve a független igénypontoktól – ha a nagyszülő-bejelentés, a szülőbejelentés és a gyermekbejelentés iratai azonosak, az egymást követő megosztott bejelentések „teljes tartalma” azonos, és így azokat az ESZE 76(1) szakasza szerint érvényesen benyújtottnak kell tekinteni.

2.4.10. Emellett az az ellenvetés, hogy egymást követő megosztott bejelentések benyújtása folytán a közt kár érheti, nem megalapozott, mert a 123(2) szakasz rendelkezései biztosítják, hogy egy bejelentő ne kaphasson jogtalan oltalmat. A T 441/92 sz. döntés szerint „A köz tájékoztatást kap a benyújtott bejelentés tartalmáról amikor a bejelentést publikálják [lásd az ESZE 93(2) szakaszát]. Ilyen vonatkozásban nincs különbség egy rendes bejelentés és egy megosztott bejelentés között.”

2.4.11. Ezért a bejelentő kérte, hogy ha a tanács el szándékszik térni a korábbi gyakorlattól, a következő kérdést terjessze fel a Kibővített Fellebbezési Tanácsnak:

„Ha megosztott bejelentést nyújtanak be egy olyan alapbejelentés alapján, amely nem eredeti első bejelentés, hanem maga is megosztott bejelentés, a második (vagyis gyermek-) megosztott bejelentésnek a 76. szakasz szerint további követelményeket vagy az ESZE bármilyen egyéb előírását is ki kell-e elégítenie abból a tényből kifolyólag, hogy maga az alapbejelentés is megosztott bejelentés. Vagyis van-e valamilyen következménye a jelen bejelentésre alkalmazott 'megosztott bejelentés' kifejezésnek, amely korlátozza a benyújtott alapbejelentés tartalmát; különösen van-e a megosztott bejelentésből származó megosztott

bejelentés kapcsán olyan megfontolás, amely érvényteleníti az ESZE 76(1) és 123(2) szakaszában szereplő 'a benyújtott bejelentés tartalma' kifejezésnek a joggyakorlat által alátámasztott egyenértékűségét?"

2.5. A Fellebbezési Tanács döntését az alábbiakkal indokolta:

2.5.1. Azzal kapcsolatban, hogy a főkérelem hogyan elégíti ki az ESZE 76. szakaszában foglalt követelményeket, megállapítható, hogy a főkérelem 1. igénypontja nem tartalmazza a szülőbejelentés leírásának „statement” részében és 1. igénypontjában foglalt jellemzőket, amelyek szerint a vezetőelektródákat meghajtó áramkör és a forráselektródákat meghajtó áramkör közül legalább az egyiknek a vékonyréteg-tranzisztorai komplementer jellegűek, és kapuhosszúságuk rövidebb, mint a képelemekből álló mátrix vékonyréteg-tranzisztorainak a kapuhossza.

2.5.2. A Vizsgálati Osztály ezeket a jellemzőket a szülőbejelentésben meghatározott találmány lényeges elemeinek tekintette, és úgy vélte, hogy e vonások hiánya a jelen bejelentés 1. igénypontjában azt eredményezi, hogy ez az igénypont olyan tárgyat tartalmaz, amely nem vezethető le egyértelműen a szülőbejelentésből.

2.5.3. Ilyen vonatkozásban a tanács megjegyzi, hogy magát a szülőbejelentést a nagyszülő-bejelentés megosztott bejelentéseként nyújtották be.

2.5.4. A tanácsnak nincsenek elvi fenntartásai azzal kapcsolatban, hogy megengedhető-e egy korábbi megosztott bejelentés alapján egy újabb megosztott bejelentés benyújtása. Második vagy további generációs megosztott bejelentések benyújtása azonban – ami a legelső bejelentés engedélyezése vagy elutasítása után valóban hosszú idővel történhet – potenciálisan ellentmondhat annak az általánosan elismert elvnek, hogy az EPO elővizsgálati eljárását olyan módon kell lefolytatni, hogy a szabadalmi bejelentés benyújtását követő ésszerű időtartamon belül biztosítva legyen a köz számára, hogy kellően megismerhesse a bejelentő által megszerezni kívánt kizárólagos jogok terjedelmét. Ha az ESZE-nek a megosztott bejelentések engedélyezhetőségét szabályozó anyagi jogi rendelkezéseit a jelen esetre, vagyis megosztott bejelentések alapján további megosztott bejelentések benyújtásának esetére alkalmazzuk – amire az ESZE nem tér ki külön –, ügyelni kell arra, hogy ne sértsük meg ezt az elvet.

2.5.5. A jelen esetben a szülőbejelentésnek megosztott bejelentésként való benyújtásával – amely megosztott bejelentés, eltekintve a fent említett, módosított „statement”-től, a nagyszülő-bejelentésével azonos leírást és lényegesen módosított igénypontokat tartalmaz – a bejelentő világosan utalt arra, hogy az általa szabadon választott sajátos találmányt vagy találmánycsoportot a nagyszülő-bejelentésből kiválasztandó igénypontokban kívánta meghatározni, és külön vizsgálati eljárásnak kívánta alávetni.

2.5.6. Ha a bejelentő a megosztott nagyszülő-bejelentésből bármilyen egyéb találmányt kívánt volna kiválasztani, ezt megtehetette volna olyan módon, hogy az EPC 25. szabálya szerinti időhatáron belül a nagyszülő-bejelentés alapján megfelelő megosztott bejelentéseket nyújt be; a bejelentő azonban nem így járt el. Az ESZE 25. szabálya szerinti rendelkezések

valójában megszabják azt az időpontot, amely után a bejelentő már nem kérhet oltalmat olyan tárgyra, amelyet szabadalmi bejelentésében kinyilvánított, de nem igényelt, és ezek a rendelkezések rendkívüli fontossággal bírnak a köz számára a jogbiztonság tekintetében. A jelen eset bejelentője hagyta a nagyszülő-bejelentést eljutni az engedélyezés szakaszába anélkül, hogy a szülőbejelentésen kívül bármilyen megosztott bejelentést nyújtott volna be. Ezért a bejelentő azzal, hogy a szülőbejelentésből olyan tárgyat választott ki, amelyre egyrészt nem vonatkozott az említett szülőbejelentés szerinti találmány vagy találmánycsoport, másrészt amely nem volt közvetlenül kiválasztva a nagyszülő-bejelentésből az ESZE 25. szabálya szerinti határidő lejárta előtt, elfogadhatatlan módon figyelmen kívül hagyja a köznek azt a jogos várakozását, hogy a kizárólagos jogok a nagyszülő-bejelentés vizsgálatának befejezésekor engedélyezett igénypontok tárgyára, és a nagyszülő-bejelentés alapján a szülőbejelentés útján sajátosan megosztott bejelentés tárgyára korlátozódjanak.

2.5.7. Ha a bejelentő számára engedélyoznénk, hogy egy már nem függő nagyszülő-bejelentés tárgyára, amely ki volt nyilvánítva egy megosztott szülőbejelentés leírásában, de nem egyezik a nagyszülő-bejelentésből ténylegesen kiválasztott találmány tárgyával, a szülőbejelentés alapján további megosztott bejelentést nyújtson be egy későbbi időpontban, az azt jelentené, hogy az egymást követő megosztott bejelentések sorozatának benyújtása révén a közt egy szabadalom élettartamának legnagyobb része alatt teljes bizonytalanságban hagynánk azzal kapcsolatban, hogy az eredeti szabadalmi bejelentés tárgyának mekkora része lehet még igényelve. Ez valóban kikövezné az utat ahhoz, hogy a bejelentők visszaélhessenek az ESZE által a megosztott bejelentések benyújtásával kapcsolatban nyújtott lehetőséggel.

2.5.8. Ilyen okok miatt a tanácsnak az volt a véleménye, hogy a nagyszülő-bejelentés alapján benyújtott megosztott szülőbejelentés igénypontjaiban meghatározott találmány vagy találmánycsoport határozza meg a szülőbejelentés lényeges tartalmát. Ezért ahhoz, hogy az ESZE 76. szakaszának követelményeit kielégítsék, arra van szükség, hogy a szülőbejelentés alapján benyújtott bármilyen további megosztott bejelentés olyan tárgyra vonatkozzék, amely megfelel az ilyen találmány vagy találmánycsoport tárgyának.

2.5.9. A jelen esetben a nagyszülő-bejelentés alapján ténylegesen benyújtott megosztott szülőbejelentés tartalma olyan aktív mátrixos panelre korlátozódik, amely – miként világosan meg van határozva a szülőbejelentés egyetlen független igénypontjában – többek között olyan komplementer vékonyréteg-tranzisztorokat foglal magában, amelyek kapuhossza rövidebb, mint a képelemekből álló mátrix vékonyréteg-tranzisztoraié. Minthogy a bejelentő főkérelme szerinti 1. igénypont nem mutat ilyen vonásokat, tárgya túlterjed a szülőbejelentés tartalmán, és emiatt nem tesz eleget az ESZE 76. szakaszában foglalt követelményeknek.

2.5.10. Annak a nézetének alátámasztására, hogy az igényelt tárgy nem terjed túl a szülőbejelentés tartalmán, a fellebbező fél előadta, hogy – miként bármilyen korábbi bejelentés esetében – a szülőbejelentés leírásának teljes tartalmát kell figyelembe venni a bejelentés

tartalmának meghatározásához. Minthogy a szülőbejelentés leírása – amely lényegileg meg- egyezik a nagyszülő-bejelentésével – számos esetben utal arra, hogy az itt említett kihagyott vonások nem voltak kötelezők, a főkérelem szerinti 1. igénypont tárgya nem terjedhet túl a szülőbejelentés tartalmán. A fellebbező fél ilyen vonatkozásban idézett olyan fellebbezési tanácsi döntéseket, amelyek megállapították, hogy az ESZE 76. szakasza szerinti vizsgálat egyenértékű az ESZE 123(2) szakasza szerinti vizsgálattal, és hogy egy érvényes megosztott bejelentést független bejelentésként kell vizsgálni; amiből következik, hogy a jelen esetben a megosztott szülőbejelentést olyannak kell tekinteni, mintha az egy rendes első bejelentés lenne, amikor azt kell megállapítani, hogy egy következő megosztott bejelentés kielégíti-e az ESZE 76. szakaszában foglalt követelményeket.

2.5.11. A tanács nem oszthatta a bejelentő nézetét. Valóban általános gyakorlat, hogy megengedik egy bejelentőnek, aki megosztott bejelentést nyújt be, hogy a megosztott be- jelentéssel lényegileg a szülőbejelentés leírásával azonos leírást nyújtson be, és hogy azt csu- pán a megosztott bejelentés további vizsgálata alatt módosítsa az igénypontoknak megfele- lően. Nem engedhető azonban meg, hogy a bejelentők ilyen módon jogosulatlan előnyhöz jussanak az igénypontok és a benyújtott megosztott bejelentés leírása között nyilvánvaló ellentmondásokat alkalmazva, és hogy így jogtalanul kiterjesszék annak a tárgynak a meg- határozását, amelyet valójában kiválasztottak a korábbi bejelentésből, és a megosztott beje- lentés tárgyává tettek.

2.5.12. Ennek megfelelően és tekintettel a fellebbező fél által képviselt álláspont nyilván- valóan elfogadhatatlan következményeire, amelyek azt eredményeznék, hogy az amerikai szabadalmi törvényben lefektetett „folytatólagos bejelentések” rendszere honosodhatna meg, aminek azonban az ESZE-ben nincs alapja, a tanács az ügy eldöntéséhez nem tartja szükségesnek, hogy a bejelentő által feltett kérdést a Kibővített Fellebbezési Tanácshoz to- vábbítsa.

2.5.13. A bejelentő első és második segédkérelméhez csatolt független 1. igénypontok sem ölelik fel a szülőbejelentés 1. igénypontjában meghatározott tárgyat, mert nem határoznak meg egy olyan aktív mátrixos panelt, amelyben a vezérlőelektródákat meghajtó áramkör és a forráselektródákat meghajtó áramkör közül legalább az egyiknek a vékonyréteg-tranzisz- torai komplementer jellegűek, és a képelemekből álló mátrix vékonyréteg-tranzisztorainál rövidebb kapuhosszúságúak. Ezért ezeknek az igénypontoknak a tárgya is túlterjed a szülő- bejelentés tartalmán, és így az első és második segédkérelem sem engedélyezhető.

2.5.14. Ilyen okok miatt a tanács elutasította a fellebbezést.

3.1. Az EP az 19970200955 sz. európai szabadalmi bejelentést – amelyet a Seiko a 94106661.5 sz. európai szülőbejelentés megosztott bejelentéseként nyújtott be 1989. május 16-án – az Elővizsgálati Osztály 2002. január 3-án kézbesített végzésével elutasította. Ez ellen a Seiko a fentebb tárgyalt ügyben benyújtott fellebbezésével egyidejűleg, 2002. február 22-én nyújtott be fellebbezést.



3.1.1. A párhuzamos bejelentés kapcsán fentebb már említettük, hogy magát a szülőbejelentést a Seiko a 89304929.6 sz. nagyszülő európai szabadalmi bejelentés megosztott bejelentéseként nyújtotta be 1989. május 16-án.

3.1.2. A fellebbezés indokolását a bejelentő ebben az ügyben is 2002. május 1-jén nyújtotta be.

3.2.1. Elutasító döntésében az Elővizsgálati Osztály azt állapította meg, hogy a megosztott bejelentés nem elégítette ki az ESZE 76(1) szakaszának követelményeit, mert a vezető-elektrodákat vagy a forráselektrodákat meghajtó áramkörök vékonyréteg-tranzisztorainak kapuhossza rövidebb, mint a képelemkből álló mátrix vékonyréteg-tranzisztoraié; ennek következtében az igénypont olyan tárgyat határoz meg, amely nem volt egyértelműen levezethető a szülőbejelentésből.

3.2.2. A Fellebbezési Tanács ebben az ügyben is 2004. július 12-én közölte a bejelentővel, hogy az ügyben korábban nem vették figyelembe azt a lényeges szempontot, hogy a szülőbejelentés nem volt eredeti első bejelentés, hanem maga is a nagyszülő-bejelentés alapján benyújtott, megosztott bejelentés volt, és hogy a bejelentés tárgya nem volt kinyilvánítva a szülőbejelentésben, hanem csupán az annak alapját képező nagyszülő-bejelentésben.

3.2.3. A szóbeli tárgyalást ebben az ügyben is 2004. szeptember 23-án tartották, közösen a fentebb tárgyalt párhuzamos üggyel.

3.2.4. A főkérelem 1. igénypontjának szövege a következő volt:

„Aktív mátrixos panel, amely egy átlátszó hordozórétegen elhelyezett, képelemkből álló mátrixot tartalmaz, amely mátrixvezérlő-elektrodákat, forráselektrodákat és képelemeket tartalmaz, amely képelemek mindegyike tartalmaz egy vékonyréteg-tranzisztort, továbbá az aktív mátrixos panel egy, a vezérlőelektrodákat meghajtó áramkört és egy, a forráselektrodákat meghajtó áramkört tartalmaz, *azzal jellemezve*, hogy a forráselektrodákat meghajtó áramkör és a vezérlőelektrodákat meghajtó áramkör közül legalább az egyik az átlátszó hordozón elhelyezett vékonyréteg-tranzisztorokat tartalmaz, továbbá

- a forráselektrodákat meghajtó áramkör és a vezérlőelektrodákat meghajtó áramkör közül legalább egy olyan léptető- (shift) regisztert tartalmaz, amely CMOS (komplementer fémoxid félvezető alapú) vékonyréteg-tranzisztorokat és mintavevő-tartó áramköröket tartalmaz, ahol a CMOS vékonyréteg-tranzisztorok első vezető típusú vékonyréteg-tranzisztorokat és második vezető típusú vékonyréteg-tranzisztorokat tartalmaznak,
- továbbá a mintavevő-tartó áramkörök legalább vezető típusú vékonyréteg-tranzisztorokat tartalmaznak, és

a CMOS vékonyréteg-tranzisztorok első vezető típusú vékonyréteg-tranzisztorainál lévő kapu hosszúsága nagyobb, mint a mintavevő-tartó áramkör első vezető típusú vékonyréteg-tranzisztorainál lévő kapu hosszúsága.”

3.3. A tanács a szóbeli tárgyalás végén ebben az ügyben is döntést hozott.

3.4. A bejelentő érvelése lényegileg megegyezett a fentebb tárgyalt párhuzamos ügyben előadott érvelésével.



3.4.1. A bejelentő ebben az esetben is hivatkozott arra az elméleti esetre, amikor az A, a B, illetve a C találmányt eredetileg kinyilvánító és igénylő nagyszülő-bejelentés alapján csupán az egyik találmányt folytatják, és ebben az ügyben is kérte, hogy ha a tanács el kíván térni a korábbi gyakorlattól, a párhuzamos ügy kapcsán ismertetett kérdést terjessze fel a Kibővített Fellebbezési Tanácsnak.

3.5. A Fellebbezési Tanács döntését lényegileg ugyanúgy indokolta, mint a fentebb ismertetett párhuzamos ügyben, de az eltérő igénypontok miatt *mutatis mutandis*, és segédkérelmek híján ebben az ügyben nem hivatkozott segédkérelmekre.

3.6. Végül a tanács a fellebbezést ebben az ügyben is elutasította.

4.1.1. A tanács tehát azon a véleményen volt, hogy az elsőgenerációs megosztott szülőbejelentés igénypontjaiban meghatározott találmány vagy találmánycsoport határozza meg a gyerekbejelentések „lényeges tartalmát”. Ezért az EPC követelményeinek teljesítése érdekében az elsőgenerációs megosztott bejelentés alapján benyújtott további megosztott gyerekbejelentéseknek a szülőbejelentésben igényelt találmány vagy találmánycsoport tárgyára kell irányulniuk. Ez a megállapítás elsődlegesen a tanácsnak azon a kívánságán alapszik, hogy a köz számára jogbiztonságot nyújtsanak, és elkerüljék az EPC olyan módon való értelmezését, amely az amerikai folytatolagos bejelentési rendszer megalapozását eredményezné.

4.1.2. E döntések szerint az elsőgenerációs megosztott bejelentések benyújtási követelményei eltérnek a második generációs bejelentésekéitől. Egy elsőgenerációs (szülő-) megosztott bejelentést olyan igénypontokkal lehet benyújtani, amelyek bármire vonatkozhatnak, ami az alapbejelentés leírásában vagy igénypontjaiban ki van nyilvánítva (kivéve a bejelentő által ejtett anyagot). Egy második generációs (gyerek-) megosztott bejelentés azonban csak olyan tárgyat igényelhet, amely az elsőgenerációs megosztott (szülő-) bejelentés igénypontjainak oltalmi körébe tartozik.

4.1.3. A második generációs megosztott bejelentések ilyen eltérő kezelésének a jogi alapját a tanács szerint a T 0720/02 számú döntés fentebb már ismertetett alábbi pontja képezi:

„... második vagy további generációs megosztott bejelentések benyújtása – ami az első bejelentés engedélyezését vagy elutasítását követő hosszabb idő után történhet – potenciálisan ellentmondhat annak az általánosan elismert elvnek, hogy az EPO elővizsgálati eljárását olyan módon kell lefolytatni, hogy a szabadalmi bejelentés benyújtását követő ésszerű időtartamon belül biztosítva legyen a köz számára, hogy kellően megismerhesse a bejelentő által megszerezni kívánt kizárólagos jogok terjedelmét ...”

4.1.4. A tanács döntését nem alapozta meg az EPC bármelyik rendelkezésére való hivatkozással, mert a megosztott bejelentések alapján benyújtott megosztott bejelentésekről „az EPC külön nem rendelkezik”. Úgy tűnik, hogy az EPC 2000. évi módosított szövege sem említi második generációs megosztott bejelentéseket, mert a 76(1) szakasz módosításai hatálybalépésük után sem lesznek hatással erre a kérdésre.

4.1.5. A fellebbezést benyújtó bejelentő igen ügyesen érvelt azzal, hogy a tanács által vé-

dendő jogbiztonságot megfelelően szolgálják az EPC-nek azok a rendelkezései, amelyek meggátolják, hogy egy bejelentő az eredeti kinyilvánítás körén túl terjessze bejelentésének tárgyát. Az EPO korábbi joggyakorlata azonban a bejelentő számára lehetővé teszi a leírásba olyan anyag beiktatását, amelyre az eredeti igénypontok nem vonatkoznak. A bejelentő szerint ez egyrészt gátolja jogtalan oltalom megszerzését, másrészt lehetővé teszi második generációs megosztott bejelentések benyújtását olyan tárgyra, amely az elsőgenerációs megosztott bejelentés oltalmi körén kívül esik ugyan, de megvan az alapja az elsőgenerációs bejelentés leírásában.

4.2. Ilyen előzmények ismeretében most vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogyan célszerű eljárni a kiválasztott bejelentésekkel.

4.2.1. Ha az eredeti alapbejelentés tartalmazza az összes szükséges igénypontot, akkor a teljes bejelentés újbóli benyújtása és az összes igénypont utáni díj befizetése költséges, de biztos megoldás lehet. Ez nem jelenti azt, hogy a bejelentőnek a bejelentés napján meg kell adnia, hogy a találmány milyen szempontjaira vonatkozó igénypontokat kíván benyújtani. Itt figyelembe kell venni, hogy a bejelentés időpontjában nem mindig világos, e szempontok közül melyek a leghasznosabbak.

4.2.2. Egy másik út ahhoz, hogy biztosítani lehessen az összes igénypont megőrzését második generációs megosztott bejelentések esetén az lehet, hogy a bejelentő nagyon tág oltalmi körű igénypontokat iktat be az elsőgenerációs megosztott bejelentésbe. Az ezt követő megosztott bejelentések tárgya így a tág oltalmi körön belül maradhat, aminek következtében a köz nem lehet meglepve, ha a második generációs megosztott bejelentésben ilyen anyagot igényelnek. Ennek az útnak a hátránya, hogy a kutatást valószínűleg erre az igen tág igénypontra irányítanak, és az eredmény kedvezőtlen lehet a bejelentőre nézve, mert további kutatást kellene kérnie, ha az igénypontokat szűkebb és megalapozottabb oltalmi körre kívánná korlátozni.

4.2.3. Hasznosak lehetnek az angol típusú omnibusz-igénypontok (pl. „Az itt leírt és igényelt eljárások”). Ezeket az EPO nem fogadja ugyan el, és így azokat az elővizsgálati eljárás alatt törölni kell; amikor azonban a bejelentést kutatják, az omnibusz-igénypontokat nem veszik figyelembe, és a kutatást csak a többi igényponttal kapcsolatban végzik el.

4.2.4. A tágan megszövegezett omnibusz-igénypontok feltehetőleg azt hozzák a köz tudomására, hogy a bejelentő fenntartja a jogát arra, hogy a megosztott bejelentésben bármit igényeljen. Így a későbbi igénypontok az eredeti kinyilvánítás körén belül bármire vonatkozhatnak. Itt meg kell azonban jegyezni, hogy az omnibusz-igénypontok oltalmi köre nem világos. Az angol bíróságok két esetben foglalkoztak ezzel az igényponttípussal, és az egyik esetben tágan, míg a másik esetben szűken értelmezték.

4.2.5. A legbiztosabb és így legcélszerűbb módszer az eredeti alapbejelentés függőségének ideje alatt benyújtani az összes megosztott bejelentést. Úgy tűnik, hogy a Fellebbezési Tanács is erre törekedett, mert meggátolta a függő megosztott bejelentések több lépcsőjének fenntartására vonatkozó gyakorlatot.

5. Itt röviden kitérünk még két további döntésre is, amelyek szintén európai megosztott bejelentésekre vonatkoznak.

5.1. A T 1409/05 számú további ügy alapját képező, folyadékkristályos eszközre vonatkozó japán bejelentés 1988. május 17-i elsőbbségét igényelve szintén a Seiko nyújtotta be 1989. május 16-án a 89 304 929.6 számú európai szabadalmi bejelentést. Az ennek alapján 94 106 661.5 számmal benyújtott első megosztott bejelentésre az EPO szabadalmat engedélyezett. Az ebből a bejelentésből kiválasztott, 97 200 954.2 számmal benyújtott második megosztott európai bejelentést az ESZH Vizsgálati Osztálya 2005. június 17-én elutasította arra hivatkozva, hogy az nem elégíti ki az ESZE 76(1) szakaszában foglalt követelményeket. Hasonló alapon utasította el a Vizsgálati Osztály az utóbbiból kiválasztott, 01 128 824.8 számmal benyújtott harmadik megosztott európai bejelentést is.

5.1.1. A bejelentő által benyújtott fellebbezés ügyében az ESZH Műszaki Fellebbezési Tanácsa 2005. június 17-én hozott döntése nem foglalt végleg állást, hanem az alábbi két kérdést intézte a Kibővített Fellebbezési Tanácshoz.

1. Bejelentések olyan sorozata esetén, amely egy alapbejelentésből és azt követő megosztott bejelentésekből áll, ahol mindegyik megosztott bejelentés az előzőből van kiválasztva, szükséges és elégséges feltétel-e, hogy e bejelentéssorozat bármelyik megosztott bejelentése kielégítse az ESZE 76(1) szakaszának 2. bekezdésében foglaltakat, vagyis azt, hogy az illető megosztott bejelentésben kinyilvánított bármilyen anyag közvetlenül, egyértelműen és különállóan leszármaztatható legyen abból, ami ki van nyilvánítva az előző megosztott bejelentések bármelyikében?
2. Ha a fenti feltétel *nem* elegendő, a 76(1) szakasz említett mondata magában foglalja-e azt a további követelményt, hogy
  - a) az említett megosztott bejelentés igénypontjainak tárgya az őt megelőző megosztott bejelentés igénypontjainak a tárgyában gyökerezzen?
  - vagy
  - b) az említett megosztott bejelentést megelőző összes megosztott bejelentés kielégítse az ESZE 76(1) bekezdésében foglaltakat?

5.1.2. A tanácsnak a döntés indokolásában kifejtett álláspontja szerint nem indokolt egy második generációs (nagyözülő-bejelentésből származó) megosztott bejelentést egy elsőgenerációs megosztott bejelentéstől eltérő módon kezelni, vagyis a megosztott bejelentésnek a tárgya nem kell, hogy megegyezzen a korábbi bejelentés tárgyával. A döntés részletesen tárgyalja a megosztott bejelentések elővizsgálata során felmerülő következményeket, képtelenségeket és fejtelenséget, amelyekkel akkor kellene szembenézni, ha nem követnék a tanács nézeteit. A döntés tehát azt az állásfoglalást tükrözi, hogy egy olyan megosztott bejelentés, amely hozzáadott anyagot tartalmaz, nem veszi el bejelentési napját.

5.1.3. Itt hangsúlyozzuk, hogy a T 1409/05 számú döntés csupán előzetes döntésnek minősül annak következtében, hogy a fenti kérdéseket intézte a Kibővített Fellebbezési Tanácshoz.

5.2. A T 39/03 számú másik ügyben az Astropark Inc. által az 1992. október 9-i elsőbbségű egyesült államokbeli bejelentés elsőbbségének igénylésével benyújtott EP19930116174 számú, 1999. június 28-án engedélyezett, napelemre vonatkozó európai szabadalom alapján benyújtott EP1999100131.4 számú megosztott európai bejelentést az ESZH Elővizsgálati Osztálya 2002. augusztus 8-án azon az alapon utasította el, hogy az nem elégíti ki az ESZE 76(1) szakaszában foglaltakat, mert olyan hozzáadott anyagot tartalmaz, amely nem volt kinyilvánítva a szülőbejelentésben. Az elutasítás ellen benyújtott fellebbezés ügyében a Fellebbezési Tanács 2005. augusztus 26-án az alábbi kérdéseket intézte a Kibővített Fellebbezési Tanácshoz.

1. Egy olyan megosztott bejelentést, amely tényleges benyújtási napján nem elégíti ki az EPC 76(1) szakaszának követelményeit, és oltalmi köre túlterjed a korábbi bejelentés tartalmán, később módosítani lehet-e annak érdekében, hogy érvényes megosztott bejelentéssé váljon?
2. Ha az 1. kérdésre igenlő a válasz, van-e erre lehetőség, ha a korábbi bejelentés már nem függ?
3. Ha a 2. kérdésre igenlő a válasz, e lehetőség az EPC 76(1) és 123(2) szakaszában foglaltakon túlmenően tovább korlátozódik-e? A helyesbített megosztott bejelentés irányulhat-e a korábbi bejelentés olyan szempontjaira, amelyeket nem vettek figyelembe a megosztott bejelentés benyújtásakor?

5.3. Jelenleg mindkét ügy G 1/05 számon várja a Kibővített Fellebbezési Tanács választát, amely alapján feltehetőleg majd további bepillantást nyerhetünk azokba az esetekbe, amikor megosztott bejelentések kapcsán „hozzáadott anyag”-gal végeznek korlátozást.