

## KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

*Daniel Offenbartl-Stiegert, Lasse Weinmann: The End of "Plausibility"? (A „híhetőség” vége?) Lexology, 2023. június 27.*

Az ESZH Bővített Fellebbezési Tanácsa elé utalt G 2/21. sz. ügy annak tisztázására irányult, hogy a feltalálói tevékenységre hivatkozó műszaki hatás bizonyítására felhasználhatók-e és milyen körülmények között utólag közzétett adatok. Különösen azt kérdezték, hogy szükséges-e, hogy a műszaki hatás legalább hihető, vagy legalábbis ne valószínűtlen legyen az eredetileg benyújtott bejelentés alapján.

Most úgy tűnik, hogy G 2/21. sz. határozatában a tanács elveti a feltalálói tevékenység híhetőségének fogalmát, és ehelyett új tesztet vezet be a műszaki hatások tekintetében, amely kihívásokat és lehetőségeket jelent a szabadalom jogosultjai és a felszólalók számára.

### *Az ügy háttere*

A feltalálói tevékenységnek az ESZH által történő értékelését a „probléma-megoldás megközelítés” szabályozza, amely az objektív műszaki probléma megfogalmazásához a legközelebbi technika állása alapján a műszaki hatásra támaszkodik. E megközelítésnek köszönhetően a feltalálói tevékenység szempontjából az a kérdés, hogy egy műszaki hatásra lehet-e hivatkozni, gyakran döntő jelentőségű.

A G 2/21 döntés alapjául szolgáló ügyben a feltalálói tevékenység attól függött, hogy a szabadalmas kizárólag a közzététel utáni bizonyítékokra támaszkodva hivatkozhatott-e két vegyület állítólagos szinergetikus hatására.

A kérdést előterjesztő fellebbezési tanács tanács a publikálás után közzétett bizonyítékokra vonatkozó ítélkezési gyakorlat három irányzatát azonosította.

1. Először is figyelembe vette a szavahihetőségi követelményeket teljes egészében elutasító esetjogot (erre „szavahihetőség nélküli” megközelítésként hivatkozva). Különösen azt kérdezte, hogy megengedhető-e a nyilvánosságra hozott bizonyíték önműködő figyelmen kívül hagyása, ha a technikai hatás kizárólag ettől függ, és így kivételt képez-e a bizonyítékok szabad értékelésének elve alól (1. kérdés). A kérdést előterjesztő tanács úgy vélte, hogy ha nincs ilyen kivétel, és erre a kérdésre nemleges választ adnak, akkor a híhetőségi követelményeket általánosságban el kell utasítani, azaz a „nincs híhetőség” megközelítést kell alkalmazni.

Alternatív megoldásként, ha az 1. kérdésre pozitív válasz adható, a tanács azt kérdezte, hogy a következő híhetőségi akadályok alkalmazhatók-e közzététel utáni bizonyítékként.

2. A tisztán spekulatív bejelentések vagy szabadalmak megkülönböztetése érdekében azoktól, amelyek hiteles műszaki közzétételt tartalmaznak, egyes tanácsok az „ab initio

(kezdettől) hihetőségi” mércét alkalmazták, azaz az utólag közzétett bizonyítékokra csak akkor lehet hivatkozni, ha a műszaki hatást a bejelentés benyújtásakor legalábbis hihetővé teszik, például kísérleti adatokkal (2. kérdés).

3. Más tanácsok egy látszólag enyhébb „ab initio valószínűtlenségi” mércét alkalmaztak, amely szerint az utólag közzétett bizonyítékokat csak akkor lehet figyelmen kívül hagyni, ha a szakembernek a szabadalom bejelentési napján jogos oka lett volna kételkedni az állítólagos műszaki hatásban (3. kérdés).

### *Döntés*

A Bővített Fellebbezési Tanács két választ ad, amelyek a feltett kérdésekre vonatkoznak, de nem tartják be azok szerkezetét.

1. A szabadalmi bejelentő vagy a szabadalom jogosultja által az igényelt tárgy feltalálói jellegének elismerése érdekében hivatkozott műszaki hatás bizonyítására benyújtott bizonyítékok nem hagyhatók figyelmen kívül kizárólag azon az alapon, hogy a hatás alapjául szolgáló bizonyítékok a perbeli szabadalom bejelentési napja előtt nem voltak nyilvánosak, és azokat a bejelentési nap után nyújtották be.

2. A szabadalmi bejelentő vagy a szabadalom jogosultja a feltalálói tevékenység tekintetében hivatkozhat műszaki hatásra, ha a szakember a közismert általános ismeretek birtokában és az eredetileg benyújtott bejelentés alapján az említett hatást úgy vezeti le, mint amelyet a műszaki tanítás magában foglal, és amelyet ugyanaz az eredetileg kinyilvánított találmány testesít meg.

#### *1. válasz – A bizonyítékok szabad értékelését kell alkalmazni*

Az első válasz szerint nincs kivétel a bizonyítékok szabad értékelésének elve alól pusztán azon az alapon, hogy a bizonyítékot utólag tették közzé. Ez a válasz az 1. kérdésre vonatkozik. A határozat indokolása továbbá általánosabban is megállapítja, hogy a bizonyítékok szabad értékelésének elve általánosan alkalmazandó (55–56. indokolás).

E válasz alapján a 2. és 3. kérdésre szigorúan véve nem kellett volna válaszolni, mert a kérdést előterjesztő tanács e kérdéseket a bizonyítékok szabad értékelésének elve alóli kivételtől tette függővé, amit a Bővített Fellebbezési Tanács elutasított.

A Bővített Fellebbezési Tanács azonban úgy döntött, hogy ennek ellenére egy második választ is ad, amelyben felvázolja, hogy milyen körülmények között lehet az ilyen utólag közzétett bizonyítékokra támaszkodni. Úgy tűnik tehát, hogy bár a Bővített Fellebbezési Tanács szerint egyetlen bizonyítékot sem lehet teljesen *figyelmen kívül hagyni* (1. válasz), mégis úgy tűnik, hogy a bizonyítékok további értékelése során a műszaki hatásra (és az azt alátámasztó bizonyítékokra) a feltalálói tevékenység tekintetében *támaszkodni lehetne* attól függően, hogy ez a műszaki hatás megfelel-e a megadott követelményeknek (2. válasz).

Úgy tűnik tehát, hogy a Bővített Fellebbezési Tanács álláspontja szerint az a kérdés, hogy lehet-e hivatkozni vagy sem egy állítólagos műszaki hatásra és az azt alátámasztó, utólag benyújtott bizonyítékokra, nem igényel kivételt a bizonyítékok szabad értékelésének elve alól. Ezt az elvet inkább általánosan kell alkalmazni, és meg kell határozni, hogyan kell alkalmazni a műszaki hatásokra és a vonatkozó bizonyítékokra (59. indokolás).

## 2. válasz – A technikai hatásra való hivatkozás kritériumai

Második válaszában a Bővített Fellebbezési Tanács meghatározza azokat a követelményeket, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy egy műszaki hatásra lehessen hivatkozni. Ezek a követelmények azonban viszonylag homályosak és meglehetősen elvontak, amint ezt még a Bővített Fellebbezési Tanács is elismerte (95. indokolás), ezért nagyon érdekes lesz látni, hogy a kérdést előterjesztő tanács valójában mit fog tenni az iránymutatással.

Fontos, hogy a Bővített Fellebbezési Tanács második válasza nem hivatkozik semmilyen „hihetőségi” szabványra, és úgy tűnik, eleve elutasítja a feltalálói tevékenységre vonatkozó hihetőségi követelmény fogalmát. Ehelyett egy olyan tesztet ad meg, amelynek nincs kialakult értelmezése. Úgy tűnik, a szándéka az volt, hogy szorosan ragaszkodjon az Európai Szabadalmi Egyezményhez, és elkerülje egy további „különálló jogi fogalom” bevezetését a hihetőségre vonatkozóan az európai szabadalmak érvényessége terén (92. indokolás). A Bővített Fellebbezési Tanács e megközelítését befolyásolhatta az a tény, hogy a határozat meghozatalában nem vettek részt a klasszikus „biotechnológiai” (3.3.04 és 3.3.08) tanácsok tagjai, akik a hihetőséggel kapcsolatos esetjog nagy részét megalkották.

E tekintetben az is figyelemre méltó, hogy a Bővített Fellebbezési Tanács két tagja (P. Gryczka és F. Blumer) korábban részt vett egy olyan határozat meghozatalában, amely teljes mértékben elutasította a hihetőség fogalmát („no plausibility” megközelítés), T 2371/13.

A G 2/21-es határozat fényében az ESZH feltalálói tevékenységről szóló jövőbeli határozatai valószínűleg nem fogják többé használni a „hihetőség” jelszót. A Bővített Fellebbezési Tanács magyarázatainak hiánya és a kialakult ítélkezési gyakorlattól való eltérés miatt azonban a második válasz jelentős értelmezési – és jogbizonytalansági – teret hagy. Ezt korábban több ESZH-szakember is kritizálta. Az alábbiakban ezért részletesebben tárgyaljuk, hogy a gyakorlati szakemberek és a döntéshozó szervek hogyan alkalmazhatják a G 2/21-es határozatot.

## *Rugalmas, kétlépcsős teszt, amely összeegyeztethetővé teszi az eltérő esetjogot?*

Úgy tűnik, hogy a Bővített Fellebbezési Tanács második válasza egy kétlépcsős tesztet javasol, amint ezt az „és” kötőszó is tükrözi („... az említett hatást a műszaki tanítás által felölelt és ugyanazon eredetileg nyilvánosságra hozott találmány által megtestesített hatásként vezetné le”).

- A Bővített Fellebbezési Tanács néhány (bár homályos) utalást ad a teszt alkalmazási módjára vonatkozóan.
- A Bővített Fellebbezési Tanács jelzi, hogy meggyőződött arról, miszerint a korábbi – látszólag eltérő – fellebbezési tanács valamennyi határozatának eredménye ugyanaz lenne, ha a tesztet alkalmazták volna (71–72. indokolás). Más szavakkal a Bővített Fellebbezési Tanács nyilvánvalóan úgy véli, hogy tesztje lehetővé teszi ezen látszólag eltérő határozatok eredményeinek „összeegyeztetését”.
- A Bővített Fellebbezési Tanács hangsúlyozza, hogy a teszt alkalmazásakor feltétlenül figyelmet kell fordítani az „egyes esetek fontos körülményeire” (95. indokolás). Azt gondolhatnánk, hogy ez egy felesleges kijelentés. Mindazonáltal mégis figyelemre méltó, mert nyilvánvalóan kifejezi a tanácsnak azt a nézetét, hogy a teszt rugalmasabb és alkalmazkodóbb a különböző esetek eltérő körülményeihez, mint a korábbi (eltérő) hihetőségi normák.
- A tanács leszögezi, hogy a feltalálói tevékenység műszaki hatásra való támaszkodásának követelményei enyhébbek, mint a nyilvánosságra hozatal elégséges voltának követelményei (77. indokolás).

Mit jelenthet tehát ez a teszt, és hogyan lehetne összhangba hozni az eltérő ítélkezési gyakorlat eredményeivel?

A teszt első lépése annak megállapítására irányul, hogy a szakember „levezetheti-e” a hatást úgy, hogy azt „a műszaki tanítás lefedje”. Első pillantásra ez egy meglehetősen engedékeny követelménynek tűnik, amely összhangban van a meglévő ítélkezési gyakorlattal, amely kimondja, hogy a műszaki hatások akkor vehetők figyelembe, ha nem változtatják meg a találmány jellegét, és szorosan kapcsolódnak az eredeti problémához. Egy ilyen engedékeny értelmezéssel összhangban a „levezetés” szót a T 31/18. sz. határozatban (2.5.2. indokolás) is úgy használták, hogy az azt sugallja, hogy nem szükséges a műszaki hatás kifejezett említése, azaz elegendő lehet a hatás beleértett levezethetősége a legközelebbi korábbi technika állásához viszonyítva.

Ezzel szemben a teszt második lépését („levezethető ... ugyanazon eredetileg kinyilvánított találmány által megtestesítetté”) nagyobb kihívásnak tűnik értelmezni. Ezt a lépést talán további akadályként vezették be, hogy kizárják az erősen spekulatív találmányokat.

E lépés részleteire visszatérve, az „ugyanazon ... találmányra” való hivatkozás ismét emlékeztet a találmány jellegére vonatkozó, fent említett ítélkezési gyakorlatra. Másrészt azáltal, hogy a második lépcsőben ugyanarra az „eredetileg kinyilvánított” találmányra hivatkoznak, úgy tűnik, hogy a második lépcsőben is utalnak az ESZE 123. cikkének (2) bekezdésére, vagyis az eredeti kinyilvánításra és a hozzáadott tárgyra. Az ilyen értelmezéssel összhangban figyelemre méltó, hogy az „ugyanaz a találmány” szavakat használja az elsőbbségre vonatkozó 87. cikk (1) bekezdésében is, és korábban ebben az összefüggésben eredeti kinyilvánítási követelményként értelmezték. Nem tűnik azonban világosnak, hogy miért és hogyan kell az eredeti kinyilvánítási követelményeket a feltalálói tevékenység mű-

szaki hatásainak értékelése során alkalmazni, és/vagy hogy az ESZE egyéb követelményeit „bele kell-e olvasni” a teszt második lépésébe. A teszt második lépésének értelmezése ezért különös kihívást jelent majd az ESZH szakemberei és a fellebbezési tanács tagjai számára.

Ezért csábító a találgatás, hogy a G 2/21 teszt hogyan egyeztetheti össze a látszólag eltérő esetjog eredményeit. A következő gondolatok érdekesek lehetnek:

A T 1329/04 határozatban (amely az „*ab initio* hihetőségnek” adott igazat) a fellebbezési tanács úgy ítélte meg, hogy a bejelentett fehérje, a GDF-9 nem oldotta meg azt a technikai problémát, amely szerint ez a fehérje a TGF- $\beta$  szupercsalád egy újabb tagja. A benyújtott bejelentés csupán egy papíralapú nyilatkozatot tartalmazott, de nem nyilvánított ki olyan adatokat, amelyek a GDF-9 esetében a TGF- $\beta$  szupercsalád műszaki hatásait bizonyították volna. A hatás a hatálybalépés napján kétséges volt, mert a GDF-9 nem rendelkezett a TGF- $\beta$  szupercsalád más tagjainak néhány fontos szerkezeti jellemzőjével.

Ebben az esetben a kérdéses hatást említették, és így levezethető volt, hogy a műszaki tanítás „magában foglalta” (első lépés).

A hatás ennek ellenére különböző lehetséges okok miatt nem felelhet meg legalább a teszt második lépésének: először is, mind az igényelt GDF-9-et, mind az állítólagos műszaki hatást a megvalósítások listájából választották ki. Formalista szempontból azzal lehet érvelni, hogy ez a kétszeres kiválasztás ellentétes az ESZH által alkalmazott „két lista elvével”, és így nem felel meg a teszt „eredeti közzététel” követelményének, vagyis annak, hogy a műszaki hatás nem vezethető le ugyanazon „eredetileg kinyilvánított” találmány által megtestesítve.

Másik lehetőségként úgy lehetne tekinteni, hogy a spekulatív jellegre tekintettel feltalálói tevékenységre volt szükség ahhoz, hogy a tényleges időpontban az állítólagos hatás a gyakorlatban megvalósítható legyen. Következésképpen a hatás úgy tekinthető, mint ami a bejelentési nap után létrehozott új találmányra utal – ahelyett, hogy az „ugyanazon eredetileg bejelentett találmány” által megtestesítettként levezethető lenne. Egy ilyen megközelítés összhangban lenne az ESZH-nak a nyilvánosságra hozatal elégséges voltára vonatkozó ítélkezési gyakorlatával, amely megköveteli, hogy az igényelt találmány feltalálói tevékenység gyakorlása nélkül is megvalósítható legyen a gyakorlatban.

Hasonló érvelés alkalmazható *mutatis mutandis* a T 488/16 („*dasatinib*”-) ügyre (amely szintén az „*ab initio* hihetőséget” támogatja), ahol a bejelentett vegyület csak egy volt a milliónyi más, állítólag fehérje-tirozinkináz-gátló hatású vegyület közül. A benyújtott kérelem egy papírra írt homályos állítást tartalmazott, amely szerint a példaként említett vegyületeknél műszaki hatást figyeltek meg (4.5. indoklás), de több száz ilyen vegyület volt. A tanács megállapította, hogy (4.9. indoklás):

„... nem elfogadható egy általános formula felállítás, amely vegyületek millióit fed le, ... és a szakember olvasó fantáziájára vagy a jövőbeli vizsgálatokra bízva annak megállapítását, hogy melyik vegyület melyik kinázt gátolja ...”

Az ilyen „jövőbeli vizsgálatok” feltalálói tevékenységet igényelhetnek, és így ellentétesek lehetnek a G 2/21 teszttel.

A fenti esetek jelentősen eltérnek a T 578/06. sz. határozat alapjául szolgáló esettől (amely az „*ab initio* valószínűtlenség” megközelítést részesíti előnyben). Ebben az ügyben a kérelmező a szomatosztatin vagy egy szomatosztatin-agonista orvosi felhasználását igényelte transzplantált izolált hasnyálmirigy-szigetsejteket kapó emberi beteg kezelésére. A benyújtott kérelem műszaki hatásként említette e sejtek túlélésének meghosszabbítását, de ezt nem bizonyította. A feltalálói tevékenységet a Bővített Fellebbezési Tanács elismerte, mert nem volt olyan bizonyíték, amely kétségbe vonta volna a műszaki hatást.

Ebben az esetben a műszaki hatás egyértelműen le volt írva a bejelentésben, és a bejelentés műszaki tanítása (első lépés) által „átfogottnak” kell minősülnie. Továbbá, mivel nem voltak kétségek az aktában, és nem történt erősen spekulatív kiválasztás, a hatásnak át kell mennie a G 2/21 teszt második lépésén, minthogy gyakorlati megvalósítása például nem igényel feltalálói készséget. Hasonlóan lehetne érvelni például a T 31/18 határozat alapjául szolgáló ügyben is előnyben részesítve a „nem valószínűsíthető” megközelítést.

### *Kikötések és tilalmak*

#### *Hol tartunk mindezek után?*

Bár továbbra is jelentős bizonytalanság övezi azt, hogy az ESZH döntéshozó szervei pontosan hogyan fogják alkalmazni a G 2/21 követelményeket, egy dolog meglehetősen biztos: a Bővített Fellebbezési Tanács nyilvánvaló szándéka az, hogy a feltalálói tevékenységre hivatkozva észszerű mértékű spekulációt tegyen lehetővé a műszaki hatások tekintetében, ugyanakkor megakadályozza az erősen spekulatív találmányokat, különös tekintettel az eset egyedi körülményeire.

#### *A kérelmezők a következőket vehetik figyelembe:*

A találmányt (vagy azt, amit szubjektíven és észszerűen találmányként lehet felfogni) mind a találmány meghatározásához szükséges szerkezeti jellemzők, mind a találmányhoz kapcsolódó műszaki hatás(ok) tekintetében megalapozottan kell ismertetni.

A bejelentőknek továbbá a műszaki hatás(oka)t olyan műszaki részletességgel kell kifejteniük, hogy a szakember számára ne legyen kétséges a műszaki hatás kifejtése a műszaki „tanítás” által, és a találmány által is megtestesítve.

A találmány (vélt) műszaki hatását továbbra is a legbiztonságosabb a már benyújtott bejelentésben szereplő kísérleti adatokkal alátámasztani, különösen, ha azok a technika jelenlegi állása alapján kétségesek voltak. A kísérleti adatok beillesztése nemcsak a feltalálói tevékenység, hanem a kinyilvánítás elégséges volta szempontjából is tanácsos. A Bővített Fellebbezési Tanács szerint ugyanis az elégséges kinyilvánítás megkövetelheti, hogy a műszaki hatás a benyújtott bejelentésből kiindulva is hihető legyen. Ez a feltalálói tevékenységre vonatkozó követelménytől eltérő elégséges követelmény a korábbi „*ab initio* hihetőség”

követelménye szinonimájának tűnik, és legalább az orvosi javallatot tartalmazó igénypon-  
tokra vonatkozó állításokra vonatkozhat (77. indokolás).

Végül a bejelentőknek meg kell próbálniuk elkerülni a spekulatív megvalósítások és állítólagos (nem bizonyított) műszaki hatások indokolatlanul hosszú listáit, amelyek miatt a bejelentés vagy a szabadalom megbukhat a G 2/21 teszten.

A felszólalóknak és az ellenérdekű feleknek figyelmet kell fordítaniuk az ügy körülményeire. Például ha azt lehet állítani, hogy a közismert általános ismeretek és a benyújtott bejelentés alapján kétségek merültek fel a műszaki hatással kapcsolatban, amelyeket a benyújtott bejelentés műszaki tanítása nem tudott eloszlatni, ez a szabadalom jogosultjai/bejelentői számára kihívást jelenthet a G 2/21 teszt teljesítése kapcsán.

Hasonlóképpen, ha egy igényelt megvalósítás műszaki hatása eredetileg erősen spekulatív módon került nyilvánosságra, és a megvalósítások és azok állítólagos hatásainak hosszú listájába volt rejtve, ez segíthet a szabadalmak és bejelentések megtámadásában.

A G 2/21 sz. ügy megváltoztatja az ESZH feltalálói tevékenységre vonatkozó érvelésének módját. Ebben a tekintetben hamarosan megjelenik az első nyomkövető mérföldkőnek számító határozat. Az ügyintéző tanács 2023. július 28-ra tűzte ki az ügy szóbeli tárgyalását, és most adta ki előzetes véleményét, amely két előzetes értelmezést nyújt a G 2/21-ről. Az első értelmezés vagy az *ab initio* hihetőségi megközelítést, vagy az *ab initio* valószínűtlenségi megközelítést részesíti előnyben (4.1. pont), míg a második a műszaki hatás levezethetőségére összpontosít a bejelentés benyújtáskori állapotából, és így a hihetőségi normákat teljes mértékben elutasítja (4.2. pont). A fellebbezési tanács azonban többek között megállapítja, miszerint „lehetséges, hogy maguk a felek is támogatni fogják a G 2/21 további értelmezéseit” (5.1. pont), ami arra utal, hogy a tanács még nem alakított ki határozott véleményt a G 2/21 valamelyik konkrét értelmezéséről. Az így született döntés további gondolatokat fog ébreszteni

Dr. Palágyi Tivadar