

EPC2000/JOGVESZTÉS

MIE

2008. május 7.

KECSKEMÉT

EPC2000 legfontosabb változásai

- Elsőbbség igénylése körüli könnyítések.
- Elsőbbségi irat fordítása csak „szükség esetén”.
- „Bármilyen” nyelven be lehet nyújtani a bejelentést.
- Nem kell igénypont.
- Második indikációs igénypontok.
- Szabadalmas általi megvonás és korlátozás.
- Boards of Appeal döntések felülvizsgálata (az Enlarged BoA által).
- Folytatólagos eljárás szélesebb alkalmazhatósága.

Rule 112 (1)

Noting of loss of rights

(1) If the European Patent Office notes that a loss of rights has occurred, [without any decision concerning the refusal of the European patent application or the grant, revocation or maintenance of the European patent, or the taking of evidence,] it shall communicate this to the party concerned.

Rule 112 (2)

(2) If the party concerned considers that the finding of the European Patent Office is inaccurate, it may, within two months of the communication under paragraph 1, apply for a decision on the matter. The European Patent Office shall take such decision only if it does not share the opinion of the party requesting it; otherwise, it shall inform that party.

JOGVESZTÉS ALAPESETEI

Határozattal vagy **anélkül** (with or without decision)

1. Határozattal, ha a tv. (EPC) így rendeli (pl.: részleges megadás, felszólalás utáni megvonás, folytatólagos eljárás kérelmezésének elutasítása stb.)

[Ált. „decide” vagy „take a decision” fordulat található vagy valami aktív cselekedet vár el a Hivataltól a tv. alkotó („rejects” stb.).]

2. Határozat nélkül: „The legislator introduced the concept the „loss of rights without decision”...; ne kelljen mindig részletesen indokolni a R. 112(2) szerint (ejtés!!).

[Ált. „deemed to be withdrawn/refused”
fordulat.]

HATÁROZAT/ Rule 111

Rule 111

Form of decisions

(1) Where oral proceedings are held before the European Patent Office, the decision may be given orally. The decision shall subsequently be put in writing

and notified to the parties.

(2) Decisions of the European Patent Office which are open to appeal shall be reasoned and shall be accompanied by a communication pointing out the possibility of appeal and drawing the attention of the parties to Articles 106 to 108, the text of which shall be attached. The parties may not invoke the omission of the communication.

HATÁROZAT v. KÖZLÉS

- Formaiság alapján nem könnyű elkülöníteni (nincs megkötés az alakiságra nézve).
- Határozatban (Decision) van indoklás.
- A határozatban foglaltak kötik a kibocsátót.
- A határozat csak fellebbezéssel változtatható meg.
- Közlésben (Communication) nincs indoklás.
- Csak az EPO „véleményét” fejezi ki.
- Nem fellebbezhető (de kommentálható).

ÉRTESÍTÉS/Rule 125

Chapter IV/Notifications/Rule 125

General provisions

(1) In proceedings before the European Patent Office, any notification to be made shall take the form of the original document...

(2) Notification shall be made:

(a) by post;

(b) by technical means of communication;

(c) by delivery on the premises of the EPO;

(d) by public notice

(3) Notification through the central industrial

ÉRTESÍTÉS/POSTAI ÚTON/Rule 126(1)

Rule 126

Notification by post

(1) Decisions incurring a period for appeal or a petition for review, summonses and other such documents as determined by the President of the European Patent Office shall be notified by registered letter with advice of delivery. All other notifications by post shall be by registered letter.

ÉRTESÍTÉS/10 napos szabály/Rule 126(2)

(2) Where notification is effected by registered letter, whether or not with advice of delivery, such letter shall be deemed to be delivered to the addressee **on the tenth day following its posting**, unless it has failed to reach the addressee or has reached him at a later date; in the event of any **dispute**, it shall be **incumbent on the European Patent Office** to establish that the letter has reached its destination or to establish the date on which the letter was delivered to the addressee, as the case may be.

ÉRTESÍTÉS/„Receipt/despatch theory”

- A határidők számításánál alapértelmezésben a megérkezés dátumát veszik alapul. Ez nincs így rögzítve az EPC-ben [de több helyen alkalmazásra kerül: R. 131 (2), 134 (2)].

- Azért van kivétel (amikor a „despatch theory” kerül alkalmazásra, ekkor a feladás dátumából indulunk ki):

5-napos szabály az EPO-hoz küldött dokumentumok esetén (Rule 133);

10-napos szabály a befizetésekre [Rfees 7 (3)]

JOGORVOSLATOK (Remedies)

- a) Lehet döntést kérni a R.112 (2) alapján (application for decision)
 - b) Lehet folytatólagos eljárást (FP) kérni.
 - c) Lehet igazolni (RfRe-establishment, RER)
- + egyéb kiegészítő eszközök

FURTHER PROCESSING/EPC1973

Korábban szigorúbb szabályozás: törvényi határidőkre nem volt alkalmazható, így a köv. esetekben:

- bejelentési díj, kutatási díj (1 hónap)
- megjelölési díj, vizsgálat kérelmezése, vizsgálati díj (mention of publ. of SR + 6 hónap)
- nemzeti alapidj (national basic fees, PCT-ből indított EP regionális szakasz díjai)

[Ezt enyhítette a régi Rule 85a és 85b. (1 hónapos türelmi idő bejelentési, kutatási, megjelölési díj esetén)]

+ teljes jogvesztés esetén
+ írásbeli kérvény alapján

Kecskemét,
2008.05.07

Further processing of the European patent application
(1) If an applicant fails to observe a time limit vis á vis the European Patent Office, he may request further processing of the European patent application.

(2) The European Patent Office shall grant the request, provided that the requirements laid down in the Implementing Regulations are met. [Otherwise: rejection.]

(3) If the request is granted, the legal consequences of the failure to observe the time limit shall be deemed not to have ensued.

(4) Further processing shall **be ruled out...**, as well as the time limits for requesting further processing or re-establishment of rights. The Implementing Regulations may rule out further processing for other time limits

EPC – Art. 121/ Rule 135

Rule 135

Further processing

(1) Further processing under Article 121, paragraph 1, shall be requested by payment of the prescribed fee within two months of the communication concerning either the failure to observe a time limit or a loss of rights. The omitted act shall be completed within the period for making the request.

KIZÁRÁSOK - Rule 135 (2)

(2) Further processing shall be ruled out in respect of the periods referred to in Article 121, paragraph 4, and of the periods under Rule 6, paragraph 1, Rule 16, paragraph 1(a), Rule 31, paragraph 2, Rule 40, paragraph 3, Rule 51, paragraphs 2 to 5, Rule 52, paragraphs 2 and 3, Rules 55, 56, 58, 59, 64 and Rule 112, paragraph 2.

KIZÁRÁSOK kifejtve

Art. 121:

- Art. 87(1): elsőbbség igénylése (1 hat.idő)
- Art. 108: fellebbezés benyújtása (2 hat.idő)
- Art. 112a(4): felülvizsgálat kérelmezése (3 hat.idő)
- igazolás (RER) (1 hat.idő)

Rule 135 (2):

- R.6(1): fordítás benyújtása
- R.16(1)(a): valódi bejelentő jogaiért való fellépés
- R.31(2): biológiai anyag deponálásáról adatszolgáltatás
- R.43: elsőbbségi irat másolatának benyújtása
- R.51(2): évdíj befizetése késedelmi díjjal

KIZÁRÁSOK kifejtve folyt.

Rule 135 (2) folytatás:

- R.51(3): megosztott bejelentés évdíj-befizetése
- R.51(4): újra érvénybehelyezés miatti évdíj-fizetés
- R.51(5): felülvizsgálat miatti évdíj-fizetés
- R.52(2): elsőbbségi igény benyújtása
- R.52(3): elsőbbségi igény javítása
- R.55: bejelentési nap elismeréséhez szükséges hiánypótlás
- R.56: leírás és rajzok hiányzó részének pótlása
- R.58: formai hiányosságok javítása
- R.59: elsőbbségi igény javítása
- R.64: további kutatási díjak befizetése
- R.112(2): jogvesztést kimondó közlés utáni határozat

FP alkalmazhatósága

1. A kérelmet a bejelentőnek kell benyújtania.
2. Határidő-mulasztásra kell vonatkozni a kérvénynek.
3. Az EPO felé fennálló határidőről kell, hogy szó legyen.
4. Ne legyen kizárva az FP alkalmazhatóságából.
5. A megfelelő díjat be kell fizetni.
6. Az elmulasztott cselekményt pótolni kell.
7. Be kell tartani az előírt határidőt.

RER – Art. 122

Article 122

Re-establishment of rights

(1) An applicant for or proprietor of a European patent who, **in spite of all due care required by the circumstances having been taken**, was unable to observe a time limit vis á vis the European Patent Office shall have his rights re-established upon request...

(4) Re-establishment of rights shall be ruled out in respect of the time limit for requesting re-establishment of rights. The Implementing Regulations may rule out re-establishment for other **time limits**.

Rule 136

(1) Any request for reestablishment of rights under Article 122, paragraph 1, shall be filed in writing within **two months** of the removal of the cause of non-compliance with the period, but at the latest within **one year** of expiry of the unobserved time limit.

However,...2 kivétel, ahol 2 hónap az absz. határidő
:

- Art 87 (1): elsőbbség igénylése
- Felülvizsgálat (Petition for review by EBoA)

+ Csak a díjfizetés után tekintik benyújtottnak.

+ ~~Pótolni~~ kell az elmulasztott cselekményt.

Rule 136 folyt

Rule 136

(3) Re-establishment of rights shall be ruled out in respect of any period for which further processing under Article 121 is available and in respect of the period for requesting re-establishment of rights.

AZAZ: az FP határidejére lehet alkalmazni!!!

RER alkalmazhatósága

1. A kérelmet a bejelentőnek vagy a jogtulajdonosnak (proprietor) kell benyújtania
2. Határidő-mulasztásra kell vonatkozni a kérvénynek.
3. Az EPO felé fennálló határidőről kell, hogy szó legyen.
4. Ne legyen kizárva a RER alkalmazhatóságából.
5. Írásbeli kérvényt kell benyújtani és be kell fizetni a megfelelő díjat.
6. Az elmulasztott cselekményt pótolni kell.
7. Be kell tartani az előírt határidőket.

Jogorvoslatok együttes alkalmazása

A R.112 2 hónapos határidejével együtt fut a FP 2 hónapja, a fellebbezés 2 hónapja és általában a RER 2 hónapja

A R.112(2) alapján kért döntés csak a közlés helyességét vizsgálja. Emiatt célszerű a fő kérelem mellé másodlagos (auxiliary) kérelme(ke)t benyújtani.

Pld.:

AfD + RER + FP

AfD + FP + RER

Appeal + FP

Szt. 48. § - HATÁRIDŐK

(1) Az e törvény által meghatározott határidők nem hosszabbíthatók meg. E határidők elmulasztásának jogkövetkezményei külön figyelmeztetés nélkül is bekövetkeznek.

(2) Ahol a törvény nem állapít meg határidőt a hiánypótlásra, illetve a nyilatkozattételre, az ügyfél részére legalább két hónapos, de legfeljebb négy hónapos határidőt kell kitűzni, amely a lejárát előtt előterjesztett kérelemre legalább két hónappal, de legfeljebb négy hónappal meghosszabbítható. Különösen indokolt esetben adható többszöri, illetve négy hónapot meghaladó, de legfeljebb hat hónapos határidő-hosszabbítás is.

Szt. 48. § - HATÁRIDŐK folyt.

ÚJ (3)-(5): FOLYTATÓLAGOS ELJÁRÁS!!!

(3) A (2) bekezdésben szabályozott valamely határidő elmulasztása esetén a mulasztás miatt hozott döntés közlésétől számított két hónapon belül az eljárás folytatása iránti kérelmet lehet előterjeszteni.

(4) Az eljárás folytatása iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is.

(5) Ha a Magyar Szabadalmi Hivatal az eljárás folytatása iránti kérelemnek helyt ad, a mulasztó által pótolta cselekményt az elmulasztott határidőn belül teljesítettnek kell tekinteni, és ...

Szt. 49. § - IGAZOLÁS

Változások:

- Relatív határidő: 15 nap helyett 2 hónap.
- Abszolút határidő: 6 hónap helyett 12 hónap.
- ...,ha a mulasztás az ügyfél önhibáján kívül következett be”
- PUE-en alapuló és belső elsőbbséges bejelentés 12 hónapos bejelentési határidejére + 2 hónap igazolási hat. idő!
- Pótolni kell az elmulasztott cselekményt. Kimaradt a határidő-hosszabbítás lehetősége!
- Ha ... helyt ad... !!!

Szt. 49. § - folytatás

Kizárások:

(6) Az igazolás ki van zárva a következő határidők elmulasztása esetén:

a) az igazolási és az eljárás folytatása iránti kérelem előterjesztésére megszabott határidők [(1)-(3) bek. és 48. § (3) bek.];

b) az elsőbbségi nyilatkozat megtételére és kijavítására megszabott határidők [61. § (2) és (6) bek.].

(7) Nincs helye igazolásnak olyan határidőkkel kapcsolatban, amelyek elmulasztásának következményeit az eljárás folytatása iránti kérelemmel [48. § (3)-(6) bek.] el lehet háritani.

Hazai specialitások

FOLYTATÓLAGOS ELJÁRÁS

- **Tv-i határidőre nem alkalmazható!**
- **Nem automatikus.**

IGAZOLÁS

- **Folytatólagos eljárás határideje ki van zárva.**
- **Uniós elsőbbség igénylésére vonatkozó határidő 16 hónapos, ami ki van zárva.**
- **Belső elsőbbség + 4 hónapja ki van zárva.**

KÖSZÖNÖM

a Kollégák szíves figyelmét!