

Különbségek és hasonlóságok a
Magyar Szabadalmi Hivatal
megsemmisítési eljárása
és az Európai Szabadalmi Hivatal
felszólalási eljárása között

Kacsuk Zsófia
európai szabadalmi ügyvivő



„AKTUÁLIS KÉRDÉSEK A SZELLEMI TULAJDON VÉDELME TERÜLETÉN '08”

„HAMISÍTÁSI (T)REND 2008”

MIE Siófok 2008. november 24-25.

Témák

- Felszólalási/megsemmisítési okok
 - okok, tények, bizonyítékok utólagos megjelölése
- Beavatkozás
- Gyorsított eljárás
- Fellebbezés/megváltoztatási kérelem
 - *reformatio in peius* tilalma
- Eljárási költségek

ESZE – Felszólalási okok

ESZE 100. cikk: A felszólalás alapjául szolgáló okok (Grounds for oppositon)

Felszólalást **csak abból az okból** lehet benyújtani, hogy
(a) az európai szabadalom tárgya az 52-57. cikkek értelmében
nem szabadalmazható;

c. 100 (a) különálló okok (G1/95, G7/95)

- újdonság - c. 54, c. 55
- feltalálói tevékenység - c. 56
- ipari alkalmazhatóság - c. 57
- nem találmány - c. 52(2)
- szabadalomból kizárt találmány - c. 53

ESZE – Felszólalási okok

ESZE 100. cikk: A felszólalás alapjául szolgáló okok (Grounds for oppositon)

- (b) az európai szabadalom a **találmányt nem tárja fel kellően** egyértelműen és teljes körűen ahhoz, hogy azt szakember meg tudja valósítani;
- (c) az európai szabadalom **tárgya bővebb** a bejelentés eredetileg benyújtott tartalmánál, illetve - a megosztással keletkező vagy a 61. cikkel összhangban benyújtott új bejelentés esetén - a korábbi bejelentés eredetileg benyújtott tartalmánál.

ESZE – Felszólalás kellékei

ESZE sz. 76(2):

- (a) felszólaló adatai
- (b) támadott szabadalom azonosítása
(szabadalom száma, szabadalmas, cím)
- (d) képviselő adatai
- (c) felszólalás terjedelme (extent)
felszólalás alapjául szolgáló okok (!)
tények (!) és bizonyítékok megjelölése

2. Name(s) of employee(s) of the opponent authorised to act in these opposition proceedings under Art. 133(3) EPC

Authorisation(s) to 1./2. not considered necessary

has/have been registered under No.

is/are enclosed

V. Opposition is filed against

- the patent as a whole
- claim(s) No(s).

VI. Grounds for opposition:

Opposition is based on the following grounds:

(a) the subject-matter of the European patent opposed is not patentable (Art. 100(a) EPC) because:

- it is not new (Art. 52(1); Art. 54 EPC)
- it does not involve an inventive step (Art. 52(1); Art. 56 EPC)
- patentability is excluded on other grounds, i.e. Article

(b) the patent opposed does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art (Art. 100(b) EPC; see Art. 83 EPC).

(c) the subject-matter of the patent opposed extends beyond the content of the application/of the earlier application as filed (Art. 100(c) EPC, see Art. 123(2) EPC).

VII. Facts (Rule 76(2)(c) EPC) presented in support of the opposition are submitted herewith on a separate sheet (annex 1)

VIII. Other requests:

Opponent's reference:

■ EPO Form 2300

<- terjedelem

<- felszólalási okok

<- tények

bizonyítékok ->

publikációk ->

más bizonyítékok ->

IX. Evidence presented

Evidence is enclosed
will be filed at a later date

A. Publications:

1
Particular relevance (page, column, line, fig.):

2
Particular relevance (page, column, line, fig.):

3
Particular relevance (page, column, line, fig.):

4
Particular relevance (page, column, line, fig.):

5
Particular relevance (page, column, line, fig.):

6
Particular relevance (page, column, line, fig.):

Continued on additional sheet

B. Other evidence

Continued on additional sheet

Opponent's reference

ESZH - okok, tények, bizonyítékok utólagos megjelölése

- új okok megjelölése
 - első fokon, nagyon indokolt esetben (G9/91)
 - ESZH ex officio is vizsgálhat új okot (sz. 81(1))
 - másodfokon: csak szabadalmas beleegyezésével (G9/91)
- új tények megjelölése
 - kevésbé szigorú joggyakorlat (T633/97)
- bizonyítékok utólagos benyújtása
 - a kérelemben megjelölt biz. utólag is benyújtható

Szt. - Megsemmisítési okok

42. § (1) A szabadalmat - keletkezésére visszaható hatállyal - meg kell semmisíteni, ha

(a) a szabadalom tárgya nem felelt meg a 6. § (1) bekezdésének *a)* pontjának;

(b) a leírás nem tárja fel a törvényben előírt módon és részletességgel a találmányt;

(c) a szabadalom tárgya bővebb annál, mint amit az elismert bejelentési napon benyújtott, illetve - megosztás esetén - a megosztott bejelentésben feltártak;

ESZE

~ c. 68

~ c. 100(a)

~ c. 100(b)

~ c. 100(c)

Szt. - Megsemmisítési okok

42. § (1) (d) a szabadalmat nem annak adták meg, akit az a törvény szerint megillet.

(2) Ha a megsemmisítés feltételei csak részben állnak fenn, a szabadalmat megfelelően korlátozni kell.

- (3) A megsemmisítési kérelmet elutasító jogerős határozat kizárja, hogy azonos ténybeli alapon ugyanannak a szabadalomnak a megsemmisítése iránt bárki újabb eljárást indítson.

ESZE

/ c. 99(4),
138(1)(e)/

/c. 101(a)/

/ c. 99 -
9 hónap
határidő/

MSZH - okok, tények, bizonyítékok utólag

- 42.§ (1): megsemmisítési okok ?

(42.§ (1)(a) – különböző okok?)

- 81.§ (1): MSZH határidején túl nem jelölhető meg új "megsemmisítés ok"

= *grounds*

- 47.§ (3): nem kellő időben beterjesztett nyilatkozat, bizonyíték figyelmen kívül hagyható

~ ESZE c. 114(2) és bíróságra is kiterjed

= *facts and evidence*

Új okok, tények, bizonyítékok

	utólag:	ESZH	MSZH
Első fok	<ul style="list-style-type: none"> ■ új ok ■ új tény ■ új biz. 	<p>nagyon szigorú G9/91 ex officio lehet sz. 84(1) enyhébb T633/97 ha megjelölték</p>	<p>nem lehet 81.§(1) ex off. nem lehet Ált. nem lehet (47.§ (3))</p>
Másodfok	<ul style="list-style-type: none"> ■ új ok ■ új tény ■ új biz. 	<p>csak szab. beleegy. G9/91 ex officio nem lehet G7/91 enyhébb T633/97 enyhébb T633/97</p>	<p>nem lehet ex off. nem lehet nem lehet (100.§(3) – MSZH)</p>

ESZE: Beavatkozás (Intervention)

ESZE c. 105(1): beavatkozhat

- a bitorlással vádolt személy
 - bitorlási per v. nemleges megáll. eljárás megindításától 3 hónapon belül
 - a felszólalási idő lejártá után
 - függő felszólalási eljárásba
- > a beavatkozást felszólalásként kezelik

Fellebbezés - csak "party as of right"

(nem önjogú fél)

Szt. - Beavatkozás

Első fokon: törvény nem ad rá lehetőséget

Másodfokon (megváltoztatási kérelem):

93.§ (1): bárki akinek jogi érdeke fűződik hozzá
(akár szabadalmas oldalán is)

(2): korlátozott jogkörű fél (egyezséget,
elismerést és jogról való lemondást kivéve)

/folytathatja-e önállóan az eljárást? ↔ 85.§(4)/

Beavatkozás

	ESZE	Szt.
Első fok:	<ul style="list-style-type: none">■ felszólaló oldalán■ feltételezett bitorló■ felszólalói státusz	<ul style="list-style-type: none">■ senki
Másodfok:	<ul style="list-style-type: none">■ felszólaló oldalán■ feltételezett bitorló■ nem önjogú fél (party as of right)	<ul style="list-style-type: none">■ szabadalmas old. is■ akinek jogi érdeke■ korl. jogkörű fél

ESZH - Gyorsított eljárás

Elnöki felhívás (OJ 1998, 361):

- nemzeti bíróság előtt bitorlási per van folyamatban
- más döntések függenek a felszólalás kimenetétől (pl. megosztott bejelentés)
- valamelyik fél kérelemére
- ingyenes!

MSZH - Gyorsított eljárás

Szt. 81/A.§

- függő bitorlási per esetén
- bármelyik fél kérelmére
- díjköteles !

hivatalos díj = megsemmisítési eljárás díja

ESZH - Reformatio in peius

ESZE c. 107: fellebbezhet az a fél, akit a döntés hátrányosan érint

Alapelv: reformatio in peius tilalma

- fellebbező - nem kerülhet rosszabb helyzetbe
- nem önjogú fél (party as of right) viszont igen az eljárásban korábban részt vevő bármely más fél
- inter partes eljárásban!

MSZH - Reformatio in peius

Pp. 215.§ kérelemhez kötöttség elve

- egyetlen kérelmező megváltoztatási kérelme jelöli ki a jogi keretet
- új tények/bizonyítékok bevonásával nem kerülhet rosszabb helyzetbe
- azonos tényállás alapján valószínűleg igen (ld. pl. kártérítési perek)

ESZE - Eljárási költségek

- ESZE c. 104(1): ki-ki viselje a költségeit
- más költség felosztás csak kivételesen:
 - méltányosságból, pl. másik fél szándékos magatartása miatti többlet költségekre
- Fellebbezés
 - Csak költségek tekintetében nem lehet (sz. 97(1))
 - > nyertes félnek költségekben történő marasztalással szemben nincs jogorvoslati lehetősége
 - csak ha összeg meghaladja a felszólalás díját (670 EUR)

Szt. - Eljárási költségek

- Szt. 81.§ (7): eljárási költségeket vesztes fél viseli
 - 85 § (1)(d) csak eljárási költségek viselésének tekintetében is lehet fellebbezni
- > nyertes félnek elvileg megtérülnek a költségei

	ESZH - felszólalás	MSZH - megsemm.
új ok/tény/ bizonyíték	<ul style="list-style-type: none"> ■ liberálisabb 	<ul style="list-style-type: none"> ■ új ok tilos 81.§(1) ■ új tény/biz. 47.§(3)
beavatkozás	<ul style="list-style-type: none"> ■ felszólaló oldalán ■ feltételezett bitorló ■ első fok: felsz. stát. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ első fokon: senki ■ másodfokon: érdekelt
gyorsított eljárás	<ul style="list-style-type: none"> ■ bitorlási per + más ■ ingyenes 	<ul style="list-style-type: none"> ■ csak bitorlási per ■ hivatalos díj
reformatio in peius tilt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ másodfokon ■ kiz. fellebbezőre 	<ul style="list-style-type: none"> ■ nem tilos
költségek	<ul style="list-style-type: none"> ■ önköltség ■ külön nem fellebb. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ vesztes fél viseli ■ lehet külön fellebb.



Köszönöm a figyelmet

Kacsuk Zsófia

kacsuk@jurex.hu

„AKTUÁLIS KÉRDÉSEK A SZELLEMI TULAJDON VÉDELME TERÜLETÉN '08”

„HAMISÍTÁSI (T)REND 2008”

MIE Siófok 2008. november 24-25.