

Változások az Európai Szabadalmi Egyezmény Végrehajtási Szabályzatában

A változások hatásai bejelentői és ügyvivői szempontból

Dr. Pethő Árpád
Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda, Kft.

(A szövegben látható színek magyarázata a következő:

Fekete: a jelenleg hatályos szöveggel azonos rész a jövő évben hatályba lépő szövegben.

Piros: változtatás a jövő évben hatályba lépő szövegben a jelenleg hatályoshoz képest.

Kék betű és kiemelés: olyan lényeges szövegrész, ami valamelyik módosítási javaslatban másképp (vagy korábban egyáltalán nem) szerepelt. Az áthúzás azt jelenti, hogy a korábbi javaslatban benne volt a szövegrész, de nem került bele az elfogadott szövegbe.)

A főbb, jelentősen megváltoztatott szabályok

36. szabály

A megosztással keletkező európai bejelentés

62.a szabály

Több főigénypontot tartalmazó bejelentés

63. szabály

Nem teljes kutatás

64. szabály

Európai kutatási jelentés a találmány egységének hiánya esetén

70.a szabály

Válasz a kibővített európai kutatási jelentésre

137. szabály

Az európai szabadalmi bejelentés módosítása

161. szabály

A bejelentés módosítása

Válogatott érvek a megosztott bejelentések benyújtásának tervezett időbeli korlátozása ellen

- 1) A 2 éves határidő számítása az első, egységességet kifogásoló végzéstől kibocsátásától hátrányosan megkülönbözteti a közvetlen európai bejelentéseket az Euro/PCT bejelentésekkel szemben, mert a második esetben sokkal később kerül sor az első érdemi végzés kibocsátására.
- 2) Az ESzE valamely cikke által biztosított korlátlan jogot politikailag nem „illik” a végrehajtási szabályok szintjén durván korlátozni.
- 3) A „joggal visszaélő” („abusive”) bejelentések száma az összes megosztotthoz képest elenyésző (szerintem ez nem igazán jó érv), és az ilyen bejelentések száma könnyen visszaszorítható adminisztratív intézkedésekkel, amelyek még plusz bevételt is jelentenének az EPO számára: kötelező azonnali vizsgálati kérelem; visszavontnak tekintés, ha nincs díjfizetés 1 hónapon belül, a lényegében változatlan tartalmú bejelentések azonnali elutasítása azonos ténybeli alapon, megosztott bejelentések gyorsított vizsgálata.
- 4) A nagyon sok találmányt tartalmazó nem egységes (pl. biotech) találmányok esetén méltányolhatóan indokolt lehet, hogy kevés a 2 év a legfontosabbak kiválasztására. Saját javaslat: ha az EPO által a végzésben megállapított találmányok közül a bejelentő legalább egyet teljesen és egyértelműen töröl, ne legyen határidő.
- 5) Ha a bejelentő vitatja az egységességi kifogás jogosságát, végigmegy minden fórumon, és végül nem adnak neki igazat, eltelhet a 2 év, és lemarad a szükséges megosztott bejelentés(ek) benyújtásáról.

36. szabály

A megosztással keletkező európai bejelentés

(1) A bejelentő bármely függőben lévő korábbi európai szabadalmi bejelentéssel kapcsolatban megosztással keletkező európai bejelentést nyújthat be, **amennyiben**

- (a) a megosztásra a Vizsgálati Osztály által, egy felhívással érintett, legkorábbi bejelentésre vonatkozóan kibocsátott első felhívástól számított 24 hónapon belül kerül sor, ~~vagy pedig ezen határidő lejártát követően a Vizsgálati Osztály hozzájárul a megosztott bejelentés benyújtásához, vagy~~
- (b) a megosztásra a Vizsgálati Osztály által, annak a korábbi bejelentésre vonatkozóan kibocsátott felhívástól számított 24 hónapon belül kerül sor, amelyben a Vizsgálati Osztály kifogásolja, hogy a korábbi bejelentés nem felel meg a 82. cikk szerinti követelményeknek, feltéve, hogy az adott kifogást először emelte a Hivatal.

(2) A megosztással keletkező bejelentést a korábbi bejelentés eljárásának nyelvén kell benyújtani. **Amennyiben a korábbi bejelentés nyelve nem volt azonos az Európai Szabadalmi Hivatal valamelyik hivatalos nyelvével, a megosztással keletkező bejelentés benyújtható a korábbi bejelentés nyelvén is; ebben az esetben a korábbi bejelentés eljárási nyelvére való fordítást a megosztással keletkező bejelentés bejelentési napjától számított két hónapon belül be kell nyújtani.** A megosztással keletkező bejelentést az Európai Szabadalmi Hivatalnál kell benyújtani Münchenben, Hágában vagy Berlinben.

62.a szabály

Több főigénypontot tartalmazó bejelentés

(1) Amennyiben az Európai Szabadalmi Hivatal úgy ítéli meg, hogy a benyújtott igénypontok nem felelnek meg a 43. szabály (2) bekezdése előírásainak, felhívja a bejelentőt, hogy **egy** két hónapos határidőn belül jelölje meg a 43. szabály (2) bekezdése előírásaival összhangban álló igénypontokat, amelyek a kutatás alapjául szolgálnak. Ha a bejelentő nem adja meg ezt a megjelölést kellő időben, a kutatásra minden egyes igényponti kategóriában az első igénypont alapján kerül sor.

(2) ~~Az (1) bekezdés értelmében nem vizsgált igénypontokat törölni kell, kivéve, ha a Vizsgálati osztály a kifogást megalapozatlannak találja.~~ A Vizsgálati Osztály felhívja a bejelentőt, hogy korlátozza az igénypontokat a kutatott tárgyra, kivéve, ha az (1) bekezdés szerinti kifogást megalapozatlannak találta.

(„further processing” kizárva, eredetileg a „re-establishment of right”-ot is ki akarták zárni, de az maradt)

63. szabály

Nem teljes kutatás

(1) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal úgy ítéli meg, hogy az európai szabadalmi bejelentés olyan mértékben nem felel meg az Egyezmény rendelkezéseinek, hogy az igényelt találmány egésze vannak egy része alapján a technika állásával kapcsolatban nem végezhető érdemleges kutatás, ~~ilyen értelmű, indokolással ellátott nyilatkozatot ad ki, vagy ha ez a gyakorlatban kivitelezhető – részleges európai kutatási jelentést készít. Ezt a nyilatkozatot és az említett részleges jelentést a további eljárás során európai kutatási jelentésnek kell tekinteni.]~~ felhívja a bejelentőt, hogy **egy** két hónapos határidőn belül nyilatkozzon, mi is az a tárgy, amelyre vonatkozóan a kutatás elvégzését kéri.

(2) Ha a bejelentő nem **nyújt be választ kellő időben** nyújtja be az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot kellő időben, vagy ha a nyilatkozatban foglaltak nem elegendőek az (1) bekezdésben említett hiányosság orvosolására, az Európai Szabadalmi Hivatal egy indokolással alátámasztott nyilatkozatot tesz, mely szerint az európai szabadalmi bejelentés olyan mértékben nem felel meg ezen Egyezmény előírásainak, hogy valamennyi vagy néhány igényelt tárgyat illetően lehetetlen a technika állásának felderítésére érdemi kutatást végezni, vagy amennyiben az megvalósítható, részleges kutatási jelentést készít. **Az indokolással alátámasztott** nyilatkozat vagy a részleges kutatási jelentés szolgál ezt követően a további eljárás céljaira, mint európai kutatási jelentés.

(3) Amennyiben részleges kutatási jelentés készült, a Vizsgálati Osztály felhívja a bejelentőt, hogy korlátozza az igénypontokat a kutatott tárgyra, kivéve, ha az (1) bekezdés szerinti kifogást megalapozatlannak találta.

(„further processing” kizárva, eredetileg a „re-establishment of right”-ot is ki akarták zárni, de az maradt)

64. szabály

Európai kutatási jelentés a találmány egységének hiánya esetén

(1) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal úgy ítéli meg, hogy az európai szabadalmi bejelentés nem elégíti ki a találmány egységével kapcsolatban előírt követelményeket, részleges kutatási jelentést készít a bejelentés azon részei tekintetében, amelyek az igénypon-
tokban először említett találmányokra vagy a találmányok 82. cikk szerinti csoportjára vonatkoznak. A Hivatal felhívja a bejelentőt, hogy ahhoz, hogy az európai kutatási jelentés a további találmányokra is kiterjedjen, minden egyes további találmányra ~~[az általa kitűzött]~~ két hónapos határidőn belül ~~[amely nem lehet két hétnél rövidebb és hat hónapnál hosszabb]~~ további kutatási díjat kell fizetni. Az európai kutatási jelentést a bejelentésnek azokra a részeire kell elkészíteni, amelyek olyan találmányokra vonatkoznak, amelyekre nézve a kutatási díjat megfizették.

70.a szabály

Válasz a kibővített európai kutatási jelentésre

(1) Az európai kutatási jelentéshez fűzött véleményben az Európai Szabadalmi Hivatal lehetőséget ad a bejelentőnek, hogy nyilatkozatot tegyen a kibővített európai kutatási jelentésben foglaltakkal kapcsolatban, és ha ennek helye van, felhívja a bejelentőt az európai kutatási jelentéshez fűzött véleményben megfogalmazott **bármely** hiányosság kiküszöbölésére és a leírásnak, az igénypontoknak és a rajzoknak a 70. szabály (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül való módosítására.

(2) A 70. szabály (2) bekezdésében hivatkozott esetben vagy ha egy Euro-PCT bejelentés esetében kiegészítő európai kutatási jelentés készül, az Európai Szabadalmi Hivatal lehetőséget ad a bejelentőnek, hogy nyilatkozatot tegyen a kibővített európai kutatási jelentésben foglaltakkal kapcsolatban, és ha ennek helye van, felhívja a bejelentőt az európai kutatási jelentéshez fűzött véleményben megfogalmazott hiányosságok kiküszöbölésére és a leírásnak, az igénypontoknak és a rajzoknak az engedélyezési eljárás folytatására irányuló szándék kinyilvánítására nyitva álló határidőn belül történő módosítására.

(3) ~~Ha a bejelentő nem nyújt be az (1) vagy (2) bekezdésekben foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot az európai kutatási véleményhez csatolt állásfoglalással kapcsolatosan~~ Ha a bejelentő nem tesz eleget az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti felhívásban foglaltaknak **vagy nem nyújt be nyilatkozatot annak tartalmával kapcsolatban, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.**

(„further processing” lehet)

137. szabály

Az európai szabadalmi bejelentés módosítása

(1) Eltérő rendelkezés hiányában az európai kutatási jelentés kézhezvétele előtt a bejelentő az európai szabadalmi bejelentés leírását, igénypontjait vagy rajzait nem módosíthatja.

(2) ~~[Az európai kutatási jelentés kézhezvételét követően a bejelentő saját kezdeményezésére módosíthatja a leírást, az igénypontokat és a rajzokat.]~~ Az Európai Szabadalmi Hivatal által a 70.a szabály (1) vagy (2) bekezdése vagy a 161. szabály (1) bekezdése alapján kibocsátott felhívására válaszul adott nyilatkozattal, javításokkal vagy módosításokkal együtt, a bejelentő saját elhatározásából módosíthatja a leírást, az igénypontokat és a rajzokat.

(3) ~~[A vizsgálati osztály első értesítésének kézhezvételét követően a bejelentő saját kezdeményezésére egy alkalommal módosíthatja a leírást, az igénypontokat és a rajzokat, feltéve, hogy a módosítást az értesítés megválaszolásával együtt benyújtja. További módosítások csak a vizsgálati osztály hozzájárulásával tehetők.]~~ További módosításra csak a Vizsgálati Osztály engedélyével van lehetőség.

(4) Bármely, az (1)-(3) bekezdés szerinti módosítás esetén, a bejelentőnek **egyértelműen** azonosítania kell a módosításokat, és meg kell jelölnie azok alapját a bejelentés napján benyújtott bejelentésben. ~~Amennyiben a bejelentő bármely említett követelménynek nem tesz eleget, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.~~ Ha a Vizsgálati Osztály bármelyik követelmény teljesítésének az elmulasztását észleli, egy egyhónapos határidőn belül kérheti ennek a hiányosságnak a kiküszöbölését.

(5) [(4)] A módosított szabadalmi igénypontok nem vonatkozhatnak olyan nem vizsgált **(nem-kutatott!)** tárgyra, amely az eredetileg oltalmazni kívánt találmánnyal vagy találmányok csoportjával nem úgy kapcsolódik össze, hogy avval egyetlen általános találmányi gondolatot alkot. **Ugyancsak nem vonatkozhatnak a 62.a szabály vagy a 63. szabály értelmében nem-kutatott tárgyra.**

161. szabály

A bejelentés módosítása

(1) ~~{A 137. szabály (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak sérelme nélkül a bejelentés egy alkalommal, a bejelentőt erről értesítő közlés kézbesítésétől számított egy hónapon belül módosítható. A módosított bejelentés szolgál alapul a 153. cikk (7) bekezdése szerinti bármely kiegészítő kutatáshoz.}~~ Ha az Európai Szabadalmi Hivatal egy bejelentéssel kapcsolatban Nemzetközi Kutató Hatóságként járt el, és az adott bejelentés ügyében a PCT 31. cikke szerinti kérelmet benyújtották, az Euro-PCT bejelentés vonatkozásában Nemzetközi Elővizsgáló Hatóságként is eljárva, az Európai Szabadalmi Hivatal lehetőséget ad a bejelentőnek, hogy nyilatkozatot tegyen a Nemzetközi Kutató Hatóság jelentéséhez fűzött írásos véleményben vagy a Nemzetközi Elővizsgálati Jelentésben foglaltakkal kapcsolatban, és ha ennek helye van, felhívja a bejelentőt az írásos véleményben vagy a Nemzetközi Elővizsgálati Jelentésben megfogalmazott hiányosságok kiküszöbölésére és a leírásnak, az igénypontoknak és a rajzoknak a vonatkozó felhívástól számított egy hónapos határidőn belül való módosítására. Ha a bejelentő nem ~~nyújt be nyilatkozatot a kitűzött határidőn belül~~ tesz eleget az első mondat szerinti felhívásban foglaltaknak, **vagy nem nyújt be nyilatkozatot annak tartalmával kapcsolatban, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.**

(2) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal kiegészítő európai kutatási jelentést készít egy Euro-PCT bejelentés esetében, a bejelentőnek lehetősége van a bejelentés egyszeri módosítására az őt erről tájékoztató felhívástól számított egy hónapos határidőn belül. A módosított leírás fogja képezni a kiegészítő európai kutatás alapját.

(eredetileg a „further processing”-ot és „re-establishment of right”-ot is ki akarták zárni, de maradtak)