



# Változások az Európai Szabadalmi Egyezmény Végrehajtási Szabályzatában

Hajdú Judit főosztályvezető  
Szabadalmi Főosztály  
Magyar Szabadalmi Hivatal



"Erőforrásunk, a szellemi tulajdon..."  
MIE, Balatonfüred, 2009.05. 11-12.

# Az ESZH Igazgatótanácsának az ESZE Végrehajtási Szabályzatát módosító döntései

(2009. március 25.)

## **CA/D 2/09**

A megosztás lehetőségének időbeni korlátozása  
(26 mellette, 5 ellene, 4 tartózkodás)

## **CA/D 3/09**

A bejövő bejelentések minőségének javítása és az  
engedélyezési eljárás „áramvonalasítása”  
(egyhangúlag)



MSZH

"Erőforrásunk, a szellemi tulajdon..."  
MIE, Balatonfüred, 2009.05. 11-12.

# CA/D 2/09

## A megosztás lehetőségének időbeni korlátozása

A megosztás célja, hogy a bejelentő maximális oltalmat szerezhessen az eredeti kinyilvánítás határain belül.

A megosztás történhet

- egység hiányának kiküszöbölésére felhívásra (PUE 4. Cikk G(1)) vagy
- saját elhatározásból (PUE 4. Cikk G(1))

# A megosztás európai szabályozásának fejlődése

(ESZE 36. Szabály, korábban 25. Szabály)

- 1973 - adott határidőn belül lehetett megosztani a bejelentést, de a hivatal hozzájárulásával ezt követően is (eltérő volt a szabályozás a saját kezdeményezésű, ill. az egység hiánya miatt kötelező megosztásra)
- 1988 - a hozzájárulás formális volt és feltételezték, hogy a megosztásért fizetendő díj visszatartja a bejelentőket a visszaéléstől, ezért az eredeti korlátozást az Igazgatótanács törölte
- 2001 - megerősítése annak, hogy bármely, folyamatban lévő, korábbi európai bejelentést (a már korábban megosztottat is) meg lehet osztani → láncolni lehet a megosztást



MSZH

"Erőforrásunk, a szellemi tulajdon..."  
MIE, Balatonfüred, 2009.05. 11-12.

# Visszaélés a megosztás lehetőségével

A megosztással „duplikálni” lehet az engedélyezési eljárást (pl. azonos bejelentés benyújtása az eredeti bejelentés elutasítását közvetlenül megelőzően, amikor az még „folyamatban van”, ill. fellebbezés helyett a duplikált bejelentésben folytatni az eljárás – bármeddig

Következmények:

- jogbizonytalanság 3. személyek/versenytársak számára akár 20 éven át
- Az ESZH többször kényszerül elindítani a vizsgálati szakaszt
- Az ugyanazon tág feltárást tartalmazó bejelentések sorozata ellentmond a szabadalmi rendszer társadalmi-gazdasági céljainak (nem bővíti a köz szellemi vagyonát)





## **EBoA döntése (G 01/06, 2007. június 28.)**

„Refiling the same subject-matter again and again by sequences of divisional applications, by means of at least an unamended description, pending for up to twenty years, is **unsatisfactory** and **not adequate.**”

Nem engedhető meg, hogy a bejelentők megosztások láncolása révén ugyanazt a tárgyat újra és újra, változatlanul benyújtsák, és ezáltal akár 20 éven át függő jogi helyzetet teremtsenek.



# Adminisztratív intézkedések vagy jogszabály-módosítás?

Lehetséges adminisztratív intézkedések a visszaélés elkerülésére:

- a megosztással keletkezett bejelentések vizsgálata kapjon prioritást
- az egymással összefüggő, megosztott bejelentések összevont, gyorsított intézése
- minimalizálni azt az időt, amíg a bejelentők életben tarthatják azt a tárgyat, amellyel kapcsolatban már született negatív vélemény

Egyik megoldás sem akadályozza meg a visszaélésszerű megosztást → jogi megoldásra van szükség

## 36. Szabály

önkéntes

(1) A bejelentő megoszthatja bármely, folyamatban lévő, korábbi európai bejelentését, amennyiben

(a) a megosztásra a Vizsgálati Osztály által, egy felhívással érintett, **legkorábbi** bejelentésre vonatkozóan kibocsátott **első felhívástól számított 24 hónapon belül** kerül sor, 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 az ESZE 82. Cikkében** foglalt követelményeknek, **feltéve, hogy az adott kifogást először emelte a Hivatal.**



MSZH

"Erőforrásunk, a szellemi tulajdon..."  
MIE, Balatonfüred, 2009.05. 11-12.

kötelező



# A megosztással keletkezett bejelentés nyelve - jogfejlődés

1973 - A megosztással keletkezett bejelentést nemcsak a korábbi bejelentés engedélyezési eljárásának a nyelvén hanem a korábbi bejelentés eredeti nyelvén is be lehet nyújtani

2007 - A megosztással keletkezett bejelentést kizárólag a korábbi bejelentés engedélyezési eljárásának a nyelvén lehet benyújtani

## A jelen módosítás indoka

- Miután egy európai szabadalmi bejelentést bármilyen nyelven be lehet nyújtani, nőtt az igény arra, hogy a megosztással keletkezett bejelentéseket a „szülő”-bejelentés eredeti nyelvén nyújtsák be.
- Az ESZE 14. Cikk (2) bekezdése szerint egy bejelentés fordítását az engedélyezési eljárás bármely szakaszában az eredeti szöveghez lehet igazítani.
- A jelen szabályozásnál nem lehet „visszanyúlni” az eredeti szöveghez.

# A megosztással keletkezett bejelentés nyelve

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



Az **eljárás folytatására irányuló kérelem benyújtásának nincs helye** a következő szabályokban rögzített határidők esetében: 36(1)a, (1)b és (2)

**Hatályba lépés:** 2010. április 1. Az ezen időpontot követően megosztott bejelentésekre vonatkozik

**Átmeneti rendelkezések** a folyamatban lévő (potenciális „parent”) bejelentésekre:

- ha a határidők az új szabály hatályba lépését megelőzően leteltek, még 6 hónapig lehetőség van a megosztásra
- ha a határidők az új szabály hatályba lépésének a napján még nem teltek le, még legkevesebb 6 hónapig nem tekinthetők letelt határidőknek

## CA/D 3/09

# A bejövő bejelentések minőségének javítása és az engedélyezési eljárás „áramvonalasítása”

- 2006 előtt: Stratégiai vita az Európai Szabadalmi Szervezetben → Strategic Renewal Process
- 2006. június: Board 28 tanulmányt készít (ESZH jövőbeni munkaterhe)
- „Raising the bar”: magas színvonalú európai szabadalmi rendszer fenntartása

## „Raising the bar”

- ESZE módosítását nem igénylő, eljárásbeli és gyakorlatot érintő változások
- ESZE-t érintő változtatások, de csak szükség esetén
- A bejelentők és képviselőik hozzájárulása a minőséghez a megfelelően definiált és újragondolt szabályok betartásával (mivel az engedélyezési eljárás kimenetele függ a bejövő bejelentések minőségétől és a bejelentőknek és képviselőiknek az eljárás folyamán játszott szerepétől is)

## Már a kutatási szakaszban érvényesüljön a „clear and concise” követelmény

- Ha egy bejelentés megengedhetetlen számú főigénypontot tartalmaz, a kutatást kategóriánként egy főigénypontra kell fókuszálni
- Ha egy bejelentés olyan mértékben nincsen összhangban az ESZE előírásaival, hogy nincs lehetőség érdemi kutatásra, a bejelentőnek tisztáznia kell, hogy mi is a kutatandó tárgy

# Az engedélyezési eljárás áramvonalasítása

- A bejelentőnek kötelező válaszolnia a kutatáshoz tartozó véleményre
- A bejelentőnek azonosítania kell az engedélyezési eljárás folyamán véghez vitt módosításokat, és meg kell adnia azok helyét az eredeti kinyilvánításban



## Több főigénypont: 62a Szabály beiktatása

### 43. Szabály (2) bekezdés

„...egy európai bejelentés egy adott kategóriában (termék, eljárás, berendezés vagy alkalmazás) csak akkor tartalmazhat több főigénypontot, ha a bejelentés tárgya a következők valamelyikére vonatkozik:

- (a) több, egymással összefüggő termék,
- (b) egy terméknek vagy berendezésnek különböző alkalmazásai,
- (c) egy adott probléma megoldási változatai, ahol nem lenne megfelelő ezeknek az alternatíváknak egyetlen igénypontba foglalása



# A változtatás szükségessége

- Egyre több bejelentés tartalmaz kategóriánként több főigénypontot, amelyek nem esnek a 43. Szabály (2) bekezdése szerinti kivételek közé, ami mind a kutatást, mind pedig a vizsgálatot nehezíti
- Nagy a kockázata annak, hogy ezek a bejelentések végül olyan tárgyra lesznek korlátozva, ami nem is volt tárgya a kutatásnak
- Módosítások esetén nehéz ellenőrizni, hogy az megfelel-e az új anyag bevitelének a tilalmára vonatkozó előírásnak (ESZE 123. Cikk (2) bekezdés)
- A kutatást esetleg olyan igénypontokra is el kell elvégezni, amelyek a későbbiekben nem maradhatnak meg a 43. Szabály (2) bekezdése miatt

**Megoldás:** A 43. Szabály (2) bekezdésének való megfelelés kérdését előretolni a kutatási szakasznak az elejére




## 62a Szabály

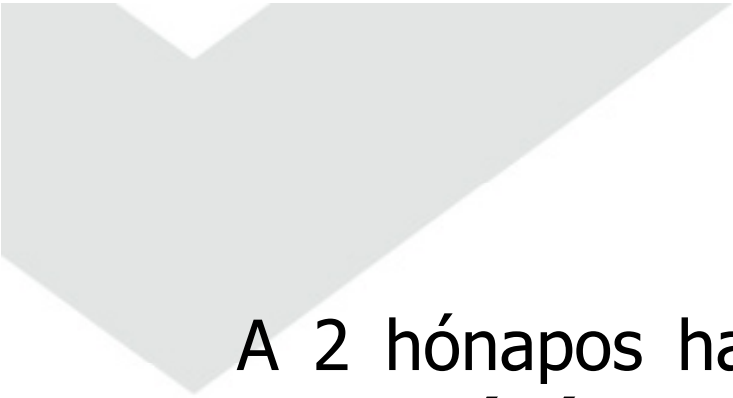
### Több főigénypontot tartalmazó bejelentés

(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 **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) A Vizsgálati Osztály felhívja a bejelentőt, hogy **korlátozza az igénypontokat a kutatott tárgyra**, kivéve, ha az (1) bekezdés szerinti kifogást megalapozatlannak találta.



A 2 hónapos határidő igazolható, de az **eljárás folytatására irányuló kérelemnek nincs helye** annak érdekében, hogy a közzététel időpontjára a kutatási jelentés elkészülhessen.

A 2 hónapos határidő egységes alkalmazása érdekében módosították a 64. Szabályban, az egység-hiányos esetekben készülő kutatásra vonatkozóan alkalmazott határidőt (eddig nem kevesebb, mint 2 hét, nem több, mint 6 hét volt)

## 64. Szabály (1)bekezdés

(1) Amennyiben az Európai Szabadalmi Hivatal úgy ítéli meg, hogy az európai szabadalmi bejelentés nem felel meg a találmány egységére vonatkozó követelményeknek, részleges kutatási jelentést készít a bejelentés azon részeire vonatkozóan, amelyek az igénypontokban először megfogalmazott találmányra vagy az ESZE 82. Cikke értelmében találmányok csoportjára vonatkozik. Egyben értesíti a bejelentőt, hogy ahhoz, hogy az európai kutatási jelentés a többi találmányra is kiterjedjen, **két hónapos határidőn belül** minden egyes további találmányra további kutatási díjat kell fizetnie. Az európai kutatási jelentés a bejelentésnek azokra a találmányokra vonatkozó részeire terjed ki, amelyekre vonatkozóan a kutatási díjat megfizették.

## 63. Szabály – Mi is a találmány tárgya?

„Komplex bejelentések” **kutatása és vizsgálata nehézséget okoz**, többnyire az igénypontok megfogalmazása miatt (pl. leírás nem támasztja alá, nem felel meg a „világos és tömör” követelménynek)

A módosítás célja: a kutatás és vizsgálat „jobbá tétele” azáltal, hogy a kutatás előtt a **bejelentőnek nyilatkoznia kell**, hogy szerinte mi is a találmánynak a tárgya

Ekkor a bejelentés módosítása még nem megengedett (137. Szabály (1)bekezdés), ezért a válasz a következő lehet:

- utalás egy kiviteli alakra a leírásban, ami felhasználható az igénypontok értelmezésére
- az igényponti megfogalmazás pontosítása, ami később a kibővített európai kutatási jelentésre adott válaszként formálisan is benyújtott módosítás lehet



## 63. Szabály

### Nem teljes kutatás

- (1) Amennyiben az Európai Szabadalmi Hivatal úgy ítéli meg, hogy 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, felhívja a bejelentőt, hogy **két hónapos** határidőn belül nyilatkozzon, mi is az a tárgy, amelyre vonatkozóan a kutatás elvégzését kéri.



(2) Ha a bejelentő nem 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.



(2) 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.

A „no search declaration”-t tehát a Vizsgálati Osztály felülvizsgálhatja (BEST segíthet ezen is)

A 2 hónapos határidő igazolható, de az **eljárás folytatására irányuló kérelemnek nincs helye** annak érdekében, hogy a közzététel időpontjára a kutatási jelentés elkészülhessen.



# **70a Szabály**

## **Válasz a kibővített európai kutatási jelentésre**

2005 – a kutatási jelentéshez csatolt vélemény célja az eljárás gyorsítása az első felhívás kiváltásával

Felemás eredmény, mivel csak a bejelentők egy része válaszolt (ez módszertani ajánlás volt) → automatikus első felhívás a vizsgálati kérelem benyújtása után

## 70a 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 hiányosságok kiküszöbölésére és a leírásnak, az igénypontoknak és a rajzoknak a **70. Szabály (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül** való módosítására.



## Korábbi vizsgálati kérelem

- (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 tesz eleget az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti felhívásban foglaltaknak vagy nem nyújt be nyilatkozatot annak tartalmával kapcsolatban, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

Be lehet nyújtani az eljárás folytatására irányuló kérelmet.

Kiterjesztés arra az esetre, amikor az ESZH mint ISA vagy IPEA jár el → 161. Szabály módosítása

# 161. Szabály

## A bejelentés módosítása

(1) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal egy bejelentéssel kapcsolatban Nemzetközi Kutató Hatósággként járt el, vagy az adott bejelentés ügyében a PCT 31. Cikke szerinti kérelmet benyújtották, és az ESZH az EURO-PCT bejelentés vonatkozásában Nemzetközi Elővizsgáló Hatósággként jár el, 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 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.



# Hogyan alakul az eljárás?

- A kutatási jelentés kézhez vétele előtt továbbra sem megengedett a módosítás
  - A vizsgálati kérelem benyújtására vonatkozó határidőn belül (70. Szabály (1) bekezdés – 6 hónap a kutatási jelentés elkészültéről szóló hatósági tájékoztatástól számítva) be kell nyújtani a véleményre adott választ (ha a vélemény negatív)
  - Saját kezdeményezésű módosítások benyújtása a vizsgálati kérelemmel együtt, később már csak a Vizsgálati Osztály hozzájárulásával
- A bejelentőnek az ESZE 123. Cikk (1) bekezdésében biztosított joga, miszerint egyszer saját akaratából módosíthatja a bejelentést az első felhívást követően, eltolódik a véleményre vagy a WO-ISA-ra, ill. az IPER-re adandó válasz eljárási szakaszára

# 137. Szabály

## Az európai szabadalmi bejelentés módosítása

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

(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal által a 70a 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) **További módosításra csak a Vizsgálati Osztály engedélyével van lehetőség.**



(5) A módosított igénypontok nem vonatkozhatnak olyan, nem-kutatott tárgyra, amely nem alkot egyetlen általános találmányi gondolatot az eredetileg igényelt találmánnyal vagy találmányok csoportjával. Ugyancsak nem vonatkozhatnak a 62a Szabály vagy a 63. Szabály értelmében nem-kutatott tárgyra.

## **137. Szabály (4)bekezdés A módosítások azonosítása**

Minőség szempontjából a legáltalánosabb probléma, hogy a megadott szabadalom nem felel meg az ESZE 123. Cikk (2) bekezdésében megfogalmazott követelménynek

Megoldás: a bejelentő jelölje meg a módosítást és mutasson rá, hol van ennek az alapja az eredeti kinyilvánításban

## 137. Szabály (4) bekezdés

- (4) Bármely, az (1)-(3) bekezdés szerinti módosítás esetén, a bejelentőnek **azonosítania kell a módosításokat, és meg kell jelölnie azok alapját a bejelentés napján benyújtott bejelentésben.** Ha a Vizsgálati Osztály bármelyik követelmény teljesítésének az elmulasztását észleli, egy egyhónapos határidőn belül kérheti ennek a hiányosságnak a kiküszöbölését.

## **62a, 63., 70a és 137. Szabály hatályba lépése**

Azokra az európai szabadalmi bejelentésekre vonatkoznak, amelyek engedélyezési eljárása folyamán **2010. április 1-jét** követően készül el az európai vagy a kiegészítő európai kutatási jelentés.

## **161. Szabály hatályba lépése**

Azokra az európai szabadalmi bejelentésekre vonatkozik, amelyek engedélyezési eljárása folyamán **2010. április 1-jét** megelőzően nem került sor a jelenlegi 161. Szabály szerinti felhívás kibocsátására.



# Köszönöm a figyelmet!



"Erőforrásunk, a szellemi tulajdon..."  
MIE, Balatonfüred, 2009.05. 11-12.