

Dr. Palágyi Tivadar*

Nemzetközi bejelentés az Európai Szabadalmi Hivatalnál a Szabadalmi Együttműködési Szerződés alapján

A jelen tanulmányban az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESzE) 150-158. szakasza szerint az Európai Szabadalmi Hivatalnál (ESzH) a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) alapján benyújtott nemzetközi bejelentéseket tárgyaljuk.

Az ESzH a PCT-ben lefektetett valamennyi funkciót betöltheti, nevezetesen átvevő hivatalként, nemzetközi kutatási szervként (ISA) és nemzetközi elővizsgálati szervként (IPEA) is szerepelhet. Nemzeti hivatalként az ESzH megjelölt és kiválasztott hivatal is lehet; a két utóbbi esetben euro-PCT-bejelentésekről beszélünk.

Az ESzE X. része az ESzE szerinti európai szabadalmi bejelentések és a PCT szerinti nemzetközi bejelentések közötti összefüggéseket tárgyalja. Bár az ESzE független a PCT-től, a két egyezmény kölcsönösen kapcsolódik egymáshoz. A PCT előnyösen köti össze az Európai Szabadalmi Egyezményt a többi PCT-tagállam nemzeti szabadalmi rendszerével. Ez különösen érvényes a nem-európai államok és azon európai államok bejelentőire, amelyek még nem csatlakoztak az ESzE-hez, de érvényes az európai szabadalmi rendszer azon államainak bejelentőire is, akik arra kívánják felhasználni bejelentéseiket, hogy egyéb PCT-államokban is kaphassanak szabadalmat.

A Szabadalmi Együttműködési Szerződést mostanáig négyszer, szabályait huszonháromszor módosították, ami kedvezőbbé tette az egyezményt a bejelentők számára, és megkönnyítette annak használatát. A 2002 szeptemberének végén és októberének elején ülésezett 31. közgyűlésen a megjelölési rendszer kapcsán létrehozott módosítások 2004. január 1-jén léptek hatályba. Az új megjelölési rendszer szerint egyetlen megjelölés az összes szerződő államra érvényes. Ezzel egyidejűleg az alapdíj és megjelölési illeték helyett nemzetközi bejelentési díjat kell fizetni.

A PCT-reform legalapvetőbb változása, amely szintén 2004. január 1-jén lépett hatályba, a bővített nemzetközi kutatási jelentés (*Extended International Search Report*, EISR). Ennek az volt a célja, hogy tovább ésszerűsítsék a nemzetközi kutatási és elővizsgálati eljárást, ami fontos lépés a nemzetközi és a nemzeti eljárás közelíté-

* Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda

sében. Az új javított rendszer jellegzetessége, hogy a PCT II. fejezete szerinti korábbi nemzetközi elővizsgálati eljárást, nevezetesen az írásbeli vélemény (*Written Opinion*) elkészítését gyakorlatilag előrehozzák és beiktatják a PCT I. fejezete szerinti nemzetközi kutatási eljárásba.

Az új kutatási és vizsgálati rendszer szerint a 2004. január 1-jén vagy azt követően benyújtott nemzetközi bejelentések kapcsán a nemzetközi kutatási hatóság (*International Searching Authority, ISA*) nemzetközi szabadalmazhatósági jelentést (*International Preliminary Report on Patentability, IPRP*) ad ki, amely a bejelentőnek megküldött nemzetközi kutatási jelentéshez csatolva írásbeli véleményt és így a bejelentés tárgyának szabadalmazhatóságával kapcsolatos állásfoglalást is tartalmaz. Ezt a nemzetközi kutatási jelentést a bejelentéssel együtt publikálják, az írásbeli véleményt azonban a nemzetközi kutatási hatóság nem publikálja. Az írásbeli véleményt azután a Nemzetközi Iroda (*International Bureau*) nemzetközi szabadalmazhatósági jelentéssé (IPRP) alakítja át, ha a bejelentő nem kér nemzetközi elővizsgálatot. Az IPRP állásfoglalást tartalmaz arról, hogy az igényelt találmány megfelel-e a szabadalmazhatóság nemzetközileg elfogadott legfontosabb követelményeinek, vagyis új-e, feltalálói tevékenységen alapszik-e és iparilag alkalmazható-e. Ezt a jelentést bővített nemzetközi kutatási jelentésnek, vagyis EISR-nek is nevezik. Ha a bejelentő benyújt nemzetközi elővizsgálati kérelmet, ezt a jelentést a nemzetközi elővizsgáló hatóság (*International Preliminary Examining Authority, IPEA*) a PCT II. fejezete szerinti nemzetközi elővizsgálat céljaira is felhasználja. Az ezt követően kiadott nemzetközi elővizsgálati jelentést is IPRP-nek nevezik, amely megfelel a korábbi elővizsgálati jelentésnek (IPER-nek). Ezt az IPRP-t az elsőbbség napjától számított 30 hónap eltelte után küldik meg a kiválasztott hivataloknak.

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) és az ESzH közötti együttműködést egy 1997. október 1-jén az ESzH és a WIPO Nemzetközi Irodája közötti megállapodás rögzíti.

A PCT-előírások gyakorlati végrehajtására vonatkozó utalásokat az ESzH Vizsgálati Irányelvek (a továbbiakban: **VI**) A-VII; B-I,2.; B-III, 4.3. és 4.4.; C-IV, 6.2.; C-VI, 1.1-3. és E-IX fejezetei, illetve pontjai tartalmazzák.

A Szabadalmi Együtműködési Szerződés alkalmazására vonatkozó **150. szakasz** szövege a következő:

„(1) Az 1970. június 19-én kelt Szabadalmi Együtműködési Szerződést – a továbbiakban: Együtműködési Szerződés – e rész rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

(2) Az Együtműködési Szerződés alapján benyújtott nemzetközi bejelentések az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárások tárgyát képezhetik. Az ilyen eljárásokban a Szerződés rendelkezéseit ennek az Egyezménynek a rendelkezéseivel kiegészítve kell alkalmazni. Eltérés esetén az Együtműködési Szerződés rendelkezései az irányadók. Így különösen nemzetközi bejelentés esetében az a határidő, amelyen belül az érdemi vizsgálat iránti kérelmet ezen Egyezmény 94. cikkének (2) bekezdése alapján be kell nyújtani, nem jár le az Együtműködési Szerződésnek – az esettől függően – a 22. vagy a 39. cikkében előírt határidő eltelte előtt.

(3) Az olyan nemzetközi bejelentést, amellyel kapcsolatban az Európai Szabadalmi Hivatal megjelölt vagy kiválasztott hivatalként jár el, európai szabadalmi bejelentésnek kell tekinteni.

(4) Ahol ez az Egyezmény az Együtműködési Szerződésre utal, azon a Szerződés Végrehajtási Szabályzatát is érteni kell.”

E szakasz szerint az 1970. június 19-én Washingtonban aláírt és 1978. január 24-én hatályba lépett Szabadalmi Együtműködési Szerződést a 150-158. szakasz és a 104-112. szabály rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. Így a PCT-nek az ESzH által kezelt nemzetközi bejelentésekre vonatkozó előírásait bevonták az ESzE szabályozásába.

A (2) bekezdés első mondata szerint a nemzetközi bejelentések átvezethetők az európai szabadalmi bejelentések számára létesített eljárásba, ahol az ESzH a nemzetközi bejelentés számára mint megjelölt vagy mint kiválasztott hivatal működhet. Emellett olyan nemzetközi bejelentések, amelyek nem euro-PCT-bejelentések, a PCT-előírások keretében az ESzH előtti eljárásokban kezelhetők; ilyenkor az ESzH bejelentési hivatalként, ISA-ként vagy IPEA-ként működhet, jöllehet a nemzetközi bejelentésben nincs megjelölt hivatalként feltüntetve.

A (2) bekezdés második mondata szerint az euro-PCT-eljárásban a PCT rendelkezéseit az ESzE rendelkezéseivel kiegészítve kell alkalmazni.

A (2) bekezdés harmadik mondata megállapítja, hogy a Szerződés és az Egyezmény közötti eltérés esetén a PCT rendelkezései

az irányadók. Ezt mindjárt alátámasztja a (2) bekezdés negyedik mondata, amely leszögezi, hogy nemzetközi bejelentés esetén az a (6-hónapos) határidő, amelyen belül az érdemi vizsgálat iránti kérelmet az Egyezmény 94. szakaszának (2) bekezdése alapján be kell nyújtani, nem jár le a PCT 22. vagy 39. szakaszában előírt (20-hónapos, illetve 30-hónapos) határidő eltelte előtt.

A (3) bekezdés előírja, hogy az olyan nemzetközi bejelentést, amellyel kapcsolatban az ESZH megjelölt vagy kiválasztott hivatalként jár el, európai szabadalmi bejelentésnek kell tekinteni.

A PCT 39. szakaszának (1) bekezdése szerint a nemzetközi szakasz 30 hónap lejártával zárul le. Euro-PCT-bejelentések esetén a megfelelő időtartam a 107. szabály (1) bekezdése alapján 31 hónap.

A 2000. novemberi Diplomáciai Konferencián e szakasz szövegében a Szabadalmi Együtműködési Szerződést PCT-ként említik. Az eredeti (3) és (4) bekezdést törölték.

A **151. szakasz** az Európai Szabadalmi Hivatalt mint átvevő Hivatalt tárgyalja. Szövege a következő:

„(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal az Együtműködési Szerződés 2. cikkének (xv) pontja értelmében átvevő hivatalként járhat el, ha a bejelentő lakóhelye az ebben az Egyezményben részes olyan Szerződő Államban található vagy a bejelentő az ebben az Egyezményben részes olyan Szerződő Állam állampolgára, amelynek tekintetében az Együtműködési Szerződés hatályba lépett.

(2) Az Európai Szabadalmi Hivatal átvevő hivatalként akkor is eljárhat, ha a bejelentő lakóhelye nem az ebben az Egyezményben részes Szerződő Államok valamelyikének területén található, vagy a bejelentő nem az ebben az Egyezményben részes Szerződő Államok valamelyikének állampolgára, ha az állam az Együtműködési Szerződésben részes Szerződő Állam, és a Szervezettel olyan megállapodást kötött, amely szerint átvevő hivatalként az érintett állam nemzeti hivatala helyett – az Együtműködési Szerződés rendelkezéseivel összhangban – az Európai Szabadalmi Hivatal jár el.

(3) A Szervezet és a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodája között létrejött megállapodással összhangban – az Igazgatótanács előzetes jóváhagyásával – az Európai Szabadalmi Hivatal átvevő hivatalként járhat el bármely más bejelentő tekintetében is.”

Az ESZH-nál mint átvevő hivatalnál a következő mellékleteket kell 3 példányban benyújtani: kérelem, leírás, igénypontok, kivonat és rajzok. A 104. szabály (2) bekezdése szerint a hiányzó példányo-

kat az ESzH a bejelentő költségére készíti el. Egyéb mellékletekből elegendő egy példány benyújtása.

1989. július 1-je óta a nemzetközi bejelentéseket az ESzH-nál telefaxon is be lehet nyújtani.

2002. november 1-jétől kezdve a nemzetközi bejelentéseket az ESzH-nál vagy az ESzE szerződő államainak azon illetékes nemzeti hatóságainál, amelyek ezt lehetővé teszik, elektronikus formában is be lehet nyújtani.

A bejelentési kérelemben a bejelentőnek többek között meg kell adnia, hogy találmányára mely államokban kíván oltalmat szerezni; ezeket az államokat *megjelölt államoknak* nevezzük. A bejelentési űrlapon az *EP* kocka beikszelésével az ESzE összes szerződő állama meg van jelölve.

A kérelemben igényelni kell egy első bejelentés elsőbbségét. Az 1998. július 1-je óta hatályos új 26^{bis} PCT-szabály lehetővé teszi az elsőbbség napjától számított 16 hónapon belül elsőbbségi adatok indokolás nélküli helyesbítését vagy új elsőbbség igénylését.

Az európai szakaszba való belépés után nincs szükség kiegészítő európai kutatási jelentésre, és így nem kell kiegészítő kutatási díjat sem leróni, ha a nemzetközi kutatást az ESzH vagy a Svéd, az Osztrák vagy a Spanyol Szabadalmi Hivatal végezte. Ha azonban a nemzetközi kutatást egy másik nemzetközi kutatási szerv, így az Amerikai, az Ausztrál, a Dél-koreai, a Japán, a Kínai vagy az Orosz Szabadalmi Hivatal végezte, és a bejelentő a nemzetközi bejelentésben az ESzH-t adta meg megjelölt hivatalként, az európai szakaszba való belépés után kiegészítő európai kutatási jelentésre van szükség, és ezért 20%-kal csökkentett európai kutatási díjat kell leróni.

A 151. szakasz (1) bekezdése szerint az ESzH átvevő hivatalként járhat el, ha a bejelentő olyan állam állampolgára, amely egyaránt tagja az ESzE-nek és a PCT-nek, vagy lakóhelye, ill. székhelye ilyen államban van. Az ESzE összes tagállama tagja a PCT-nek is.

Az összes szerződő állam szabadalmi hivatala átvevő hivatalként működik, így az ESzE tagállamainak állampolgárai elvileg választhatnak, hogy e hivatalok közül melyiknél nyújtanak be nemzetközi bejelentést; ilyen szempontból még a genfi Nemzetközi Iroda is rendelkezésükre áll.

Belgium és Hollandia Szabadalmi Hivatalánál holland nyelven

is be lehet nyújtani nemzetközi bejelentéseket. A skandináv szabadalmi hivataloknál mint átvevő hivataloknál az illető állam hivatalos nyelvén is be lehet nyújtani nemzetközi bejelentéseket; ilyenkor a bejelentő általában a Svéd Szabadalmi Hivatalt jelöli meg nemzetközi kutatási szervként, hogy ezáltal elkerülhető legyen ebben a szakaszban a fordítás az ESzH valamelyik hivatalos nyelvére.

A Spanyol Szabadalmi Hivatalnál csak spanyolul lehet benyújtani nemzetközi bejelentéseket; ha ilyenkor a Spanyol Szabadalmi Hivatal helyett az ESzH-t jelölik meg nemzetközi kutatási szervként, be kell nyújtani az ESzH egyik hivatalos nyelvén készített fordítást is.

A (2) bekezdés szerint az ESzH átvevő hivatalként járhat el akkor is, ha a bejelentő lakóhelye nem az Egyezményben részes szerződő államok területén található, vagy a bejelentő nem ilyen államok valamelyikének állampolgára, feltéve, hogy az illető állam csatlakozott a PCT-hez, és az Európai Szabadalmi Szervezettel olyan megállapodást kötött, hogy nemzeti hivatala helyett átvevő hivatalként az ESzH jár el.

A (3) bekezdés kimondja, hogy az ESzH a Szellemi Tulajdon Világszervezetével kötött megállapodás alapján bármely más bejelentő tekintetében is átvevő hivatalként járhat el.

A 2000. novemberi Diplomáciai Konferencián e szakasz (1) bekezdését jelentősen lerövidítették, és az alaki előírásokat a **VSz**-be iktatták be. A (2) és (3) bekezdést törölték.

A nemzetközi bejelentés benyújtását és továbbítását ismertető **152. szakasz** szövege a következő:

„(1) Ha a bejelentő nemzetközi bejelentése tekintetében az Európai Szabadalmi Hivatalt választja átvevő hivatalként, a bejelentést közvetlenül az Európai Szabadalmi Hivatalhoz kell benyújtania. A 75. cikk (2) bekezdését azonban megfelelően alkalmazni kell.

(2) Ha a nemzetközi bejelentést az illetékes központi iparjogvédelmi hatóságon keresztül nyújtják be az Európai Szabadalmi Hivatalhoz, az érintett Szerződő Államnak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak biztosítása érdekében, hogy a bejelentést olyan időben továbbítsák az Európai Szabadalmi Hivatalhoz, hogy az kellő időben eleget tudjon tenni az Együtműködési Szerződésben a bejelentés továbbítására előírt követelményeknek.

(3) A nemzetközi bejelentésért továbbítási díjat kell fizetni, amely a bejelentés beérkezésétől számított egy hónapon belül fizethető meg.”

Az (1) bekezdés szerint a bejelentést közvetlenül az ESzH-hoz kell benyújtani, ha a bejelentő nemzetközi bejelentése tekintetében az ESzH-t választja átvevő hivatalként. Nemzetközi bejelentéseket az ESzH-nál Münchenben vagy a hágai kirendeltségnél vagy a berlini szolgálati helyen lehet benyújtani. A bécsi szolgálati hely nem vesz át nemzetközi bejelentéseket.

A nemzetközi bejelentés benyújtásához a PCT/RO/101 jelű űrlapot kell felhasználni.

A nemzetközi bejelentést közvetlenül át lehet adni a megfelelő helyeken, vagy pedig postán vagy telefax útján lehet továbbítani. Az utóbbi esetben egyidejűleg továbbítani kell a bejelentés írásbeli mellékleteit.

Az (1) bekezdés második mondata lehetővé teszi, hogy a szerződő államok előírják bizonyos nemzetközi bejelentéseknek a saját szabadalmi hivataluknál való benyújtását titkosság miatti államérdekből. Az ilyen előírások betartása kizárólag a bejelentő felelőssége, vagyis az ESzH nem vizsgálja azok betartását.

A (2) bekezdés előírja, hogy ha a nemzetközi bejelentést a központi iparjogvédelmi hatóságon keresztül nyújtják be az ESzH-hoz, az érintett szerződő államnak gondoskodnia kell arról, hogy a bejelentést olyan időben továbbítsák az ESzH-nak, hogy az eleget tudjon tenni a PCT-ben a bejelentés továbbítására előírt követelményeknek. A 104. szabály (3) bekezdése ilyen vonatkozásban konkrét határidőként előírja, hogy a bejelentésnek legkésőbb a benyújtás vagy elsőbbség napját követő tizenhárom hónap lejártá előtt két héttel be kell érkeznie az ESzH-hoz.

A (3) bekezdés szerint a nemzetközi bejelentésért a beérkezéstől számított 1 hónapon belül továbbítási díjat kell fizetni, amelynek összege a Díjszabályzat 2. szakaszának 18. pontja szerint 100 EUR.

A 2000. novemberi Diplomáciai Konferencián e szakaszt törölték, és tartalmát a 104. szabályba építették be.

Az Európai Szabadalmi Hivatalt mint megjelölt hivatalt ismertető **153. szakasz** szövege a következő:

„(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal az Együttműködési Szerződés 2. cikkének (xiii) pontja értelmében megjelölt hivatalként jár el az ebben az Egyezményben részes azon Szerződő Államok esetében, amelyek tekintetében az Együttműködési Szerződés hatályba lépett, és amelyeket a nemzetközi bejelentésben megjelöltek, ha a

bejelentő a nemzetközi bejelentésben közli az átvevő hivattal, hogy ezen államok vonatkozásában európai szabadalmat igényel. Ugyanígy kell eljárni, ha a bejelentő a nemzetközi bejelentésben olyan Szerződő Államot jelöl meg, amelynek nemzeti joga szerint az adott állam megjelölése következtében a bejelentést európai szabadalmi bejelentésnek kell tekinteni.

(2) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal megjelölt hivatalként jár el, az Együtműködési Szerződés 25. cikke (2) bekezdésének a) pontjában előírt határozatok meghozatala a vizsgálati osztály hatáskörébe tartozik.”

A *megjelölés* az ESzE német szövegében *Bestimmung* szóval szerepel, szemben a 79. szakaszban a szerződő államok megjelölésére használt *Benennung* szóval; ezzel szemben az ESzE angol és francia szövegében ilyen különbségtétel nincs, mindkét esetben a *designation*, ill. *désignation* szót használják.

Az ESzH-t az összes benyújtott nemzetközi bejelentés több, mint 96%-ában megjelölik, ami annyit jelent, hogy a bejelentő európai szabadalmat is akar majd kapni. Ezeknek az eseteknek mintegy 70%-ában később valóban megindítják az ESzH-nál is a nemzeti szakaszt.

A 153. szakasz (1) bekezdése azoknak a PCT szerződő államoknak a megjelölését tárgyalja, amelyek ESzE tagállamok is. Ezeknek az államoknak a megjelölésével a bejelentő opciót szerez európai szabadalomra. Ezt az óhajt a bejelentő az előírt bejelentési űrlap (PCT/RO/101) használatával úgy fejezi ki, hogy az *EP* kockát, amely mögött az összes ESzE szerződő állam fel van sorolva, beikszeli. Jelenleg az ESzH az összes ESzE tagállam számára megjelölt hivatal lehet, mert valamennyi állam tagja a PCT-nek. Amennyiben a bejelentő euro-PCT-bejelentése számára az európai szakaszba való belépéskor kiterjesztést kíván az ilyen szempontból számításba jövő államokra, a kívánt államoknak a nemzetközi bejelentésben az EP-megjelölés mellett kimondottan meg kell jelölve lenniük.

Az (1) bekezdés második mondata minden ESzE tagállam számára megadja a jogot, hogy elrendelje: egy nemzetközi bejelentésben való megjelölése európai szabadalomra vonatkozó bejelentésként tekintendő, ami lezárja a nemzeti utat. Ezzel a lehetőséggel mostanáig Belgium, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Monaco, Olaszország és Szlovénia élt. Ez annyit jelent, hogy a bejelentő arra vonatkozó kívánsága ellenére, hogy ezekben az álla-

mokban nemzetközi bejelentésével nemzeti szabadalmat kíván szerezni, bennük csak európai szabadalmat kaphat. Az ilyen nemzetközi bejelentések ezért egy euro-PCT-bejelentés hatályával bírnak.

A (2) bekezdés olyan különleges esetekkel foglalkozik, amikor egy nemzetközi bejelentésre az átvevő hivatal nem ad bejelentési napot, vagy a nemzetközi bejelentést visszavontnak nyilvánítja. Ilyenkor az ESzH megjelölt hivatalként jár el, és a PCT 25. szakasza (2) bekezdésének a) pontjában előírtaknak megfelelően a vizsgálati osztály hoz határozatot arról, hogy a nemzetközi bejelentést átvevő hivatal elutasítása vagy megállapítása jogos volt-e; ha azt állapítja meg, hogy az elutasítás vagy a nyilatkozat téves volt vagy mulasztáson alapult, a nemzetközi bejelentést úgy kezeli, mintha a tévedés vagy mulasztás nem következett volna be. Ennek a vizsgálatnak az előfeltétele a PCT 25. szakaszának (1)a) bekezdése szerint, hogy a bejelentő kérje a Nemzetközi Irodától, hogy az küldjön a bejelentésről és annak mellékleteiről egy másolatot a megjelölt hivataloknak, így például az ESzH-nak.

Ezt a kérelmet a bejelentőnek a negatív közlés kézhezvételétől számított két hónapon belül kell megküldenie a Nemzetközi Irodának. Ezen a határidőn belül le kell rónia a nemzeti díjakat is, és be kell nyújtania egy fordítást az ESzH egyik hivatalos nyelvén, ha az eredeti bejelentés nem ilyen nyelven volt megszövegezve.

Ha a bejelentő elmulasztotta a 2-hónapos határidőt, a 122. szakasz alapján igazolási kérelmet nyújthat be.

A 2000. novemberi Diplomáciai Konferencián e szakasz címét „Az Európai Szabadalmi Hivatal mint megjelölt vagy kiválasztott hivatal”-ra bővítették, és tartalmát összevonták a 156. és a 157. szakasszal. Az alaki rendszabályokat a **VSz**-be iktatták be.

Az Európai Szabadalmi Hivatalt mint nemzetközi kutatási szervet ismertető **154. szakasz** szövege a következő:

„(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal – a Szervezet és a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodája között létrejött megállapodás szerint – az Együtműködési Szerződés I. fejezete értelmében nemzetközi kutatási szervként jár el, ha a bejelentő lakóhelye az ebben az Egyezményben részes olyan Szerződő Államban található, vagy a bejelentő az ebben az Egyezményben részes olyan Szerződő Állam állampolgára, amelynek tekintetében az Együtműködési Szerződés hatályba lépett.

(2) A Szervezet és a Szellemi Tulajdon Világszervezetének

Nemzetközi Irodája között létrejött megállapodással összhangban – az Igazgatótanács előzetes jóváhagyásával – az Európai Szabadalmi Hivatal nemzetközi kutatási szervként jár el bármely más bejelentő tekintetében is.

(3) Ha a bejelentő az Európai Szabadalmi Hivatal által az Együttműködési Szerződés 17. cikke (3) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott pótdíjjal kapcsolatban kifogást emel, ennek elbírálása a fellebbezési tanácsok hatáskörébe tartozik.”

Ez a szakasz tehát meghatározza, hogy az ESzH milyen bejelentések esetén járhat el nemzetközi kutatási szervként, vagyis ISA-ként. Az ISA szó az angol *International Searching Authority* szavak rövidítése.

A nemzetközi kutatásra, a nemzetközi kutatási szervre és a nemzetközi kutatási jelentésre vonatkozó részleteket a PCT 15-18. szakaszai és 16., 23., 25. és 33-45. szabályai tartalmazzák.

Az ESzH ISA-ként való tevékenységét az ESzH és a WIPO között 1997. október 1-jén kötött megállapodás szabályozza. A nemzetközi kutatás végzésekor az ESzH köteles a PCT irányelveit figyelembe venni, amelyek egyébként a legmesszebbmenőkig megfelelnek az ESzH vizsgálati irányelveinek.

A bejelentést angolul, franciául vagy németül kell megszövegezni vagy ilyen nyelvre kell lefordítani, de a belga vagy a holland hivatalnál a holland nyelv is meg van engedve.

A PCT 16. szakaszának (2) bekezdése még egyetlen nemzetközi kutatási szerv felállításából indul ki; e cél elérése azonban keresztülvihetetlennek bizonyult, és ezért a PCT Közgyűlése időközben 11 ISA felállítását engedélyezte. 1999. február 10-én az ESzH a Svéd és a Spanyol Szabadalmi Hivatallal társulási megállapodást kötött arról, hogy – az ESzH Díjszabályzata alapján – egységes díjszabást alkalmaznak, és kutatási tevékenységüket összehangolják.

A nemzetközi kutatási jelentésnek az ESzH előtti eljárásban való alkalmazását az európai szakaszba való belépés után a 157. szakasz szabályozza.

A nemzetközi kutatás díját a Díjszabályzat 2. szakaszának 2. pontja szabályozza; összege európai kutatás esetén 690 EUR és nemzetközi kutatás esetén 945 EUR.

Bizonyos országok állampolgárai a nemzetközi kutatási díj 75%-os csökkentését kérhetik. A magyar bejelentők számára ez a

kedvezmény 2003. január 1-jén megszűnt.

A kutatási díjat elengedik vagy mérséklik és ennek megfelelően visszatérítik, ha egy nemzetközi kutatási jelentés teljesen vagy részben egy az ESzH által elvégzett korábbi kutatáson alapszik.

Az (1) szakasz rögzíti, hogy az ESzH a PCT I. fejezete értelmében nemzetközi kutatási szervként jár el, ha a bejelentő az Egyezményben részes olyan szerződő állam állampolgára vagy olyan államban van a lakóhelye vagy székhelye, amelynek tekintetében a PCT hatályba lépett.

A Központosítási Jegyzőkönyv I. fejezetének (2) bekezdése szerint az ESzE tagállamai alapvetően csak az ESzH-t vehetik ISA-ként igénybe. Kivételt csak a Svéd és a Spanyol Szabadalmi Hivatal képez.

A (2) bekezdés szerint az ESzH bármely más bejelentő tekintetében is eljárhat nemzetközi kutatási szervként, aminek az alapja az ESzH és a Szellemi Tulajdon Világszervezete közötti megállapodás 3. szakaszának (1) bekezdése. Ennek megfelelően az ESzH a világ bármely részéből származó nemzetközi bejelentések esetén ISA-ként járhat el. Ennek feltétele, hogy az illetékes átvevő hivatal az ESzH-t ISA-ként jelölje meg, és hogy a bejelentő ne válasszon az átvevő hivatal által szintén megjelölt másik ISA-t.

Az ESzH ISA-ként nincs arra kötelezve, hogy nemzetközi bejelentések kapcsán kutatást végezzen, ha az a véleménye, hogy a nemzetközi bejelentés a PCT 39.1 szabályában felsorolt tárgyra vonatkozik; ilyen tárgyat képezhetnek például a tudományos és a matematikai tételek, a növény- és állatfajták, valamint a sebészeti, gyógyászati és diagnosztikai eljárások.

A (3) bekezdés a fellebbezési tanácsok hatáskörébe utalja az olyan ügyek eldöntését, amelyek az ESzH ISA-részlege által az egységesség hiánya miatt megállapított és a bejelentő által kifogásolt kutatási pótdíjakkal kapcsolatosak.

Ha az ISA azon a véleményen van, hogy a nemzetközi bejelentés nem teljesíti a találmány egységességével kapcsolatban a PCT 13. szabályában lefektetett követelményeket, a bejelentőt felszólítja pótdíj befizetésére. Ha a pótdíjat a bejelentő tiltakozás mellett fizeti be, a pótdíj fizetésére vonatkozó felszólítás jogosságát az ESzH ISA-részlegén belül egy 3 tagból álló tanács vizsgálja felül. Ez a felül-

vizsgálat díjmentes. A tanács egyik tagja a felszólítást kiadó igazgatóság vezetője, további tagja egy olyan elővizsgáló, aki a találmány egységességének elbírálása terén különleges szaktudással rendelkezik, és a harmadik tag rendszerint maga az a vizsgáló, aki a felhívást kiadta. Ha ez a tanács azt állapítja meg, hogy a felszólítás jogtalan volt, a pótdíjat visszafizetik.

A pótdíj összege a Díjszabályzat 2. szakaszának 21. pontja szerint 1020 EUR. A tiltakozással társított pótdíjat a felülvizsgálat eredményének közzétételétől számított 1 hónapon belül kell befizetni. A díj időben történő befizetése után a tiltakozást egy fellebbezési tanácsnak továbbítják döntés céljából. Ha a díjat nem róják le időben, a tiltakozás visszavontnak minősül. Határidőmulasztás esetén a 122. szakasz alapján lehetőség van igazolásra.

A **G 1/89** sz. döntés a Bővített Fellebbezési Tanácsot illetékesnek minősíti a 112. szakasz keretében arra, hogy az egységesség hiánya miatt kirótt pótdíjakkal kapcsolatos tiltakozási ügyekben eljárjon, minthogy a PCT-nek nincs nehéz és fontos jogkérdések eldöntésére alkalmas bírói szerve.

A 2000. novemberi Diplomáciai Konferencián ezt a szakaszt 152. sorszámúvá számozták át, és címét az alábbi módon kiegészítették: „Az Európai Szabadalmi Hivatal mint nemzetközi kutatási szerv vagy mint nemzetközi elővizsgálati szerv”.

Az eredeti 154. szakasz (2) bekezdését az új 152. szakasz (1) bekezdésébe iktatták be, és (3) bekezdését törölték.

Az Európai Szabadalmi Hivatalt mint nemzetközi elővizsgálati szervet ismertető **155. szakasz** szövege a következő:

„(1) Az Európai Szabadalmi Hivatal – a Szervezet és a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodája között létrejött megállapodás szerint – az Együtműködési Szerződés II. fejezete értelmében nemzetközi elővizsgálati szervként jár el, ha a bejelentő lakóhelye olyan Szerződő Államban található, vagy a bejelentő olyan Szerződő Állam állampolgára, amelyre nézve az Együtműködési Szerződés II. fejezetének rendelkezései kötelező erejűvé váltak.

(2) A Szervezet és a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodája között létrejött megállapodással összhangban – az Igazgatótanács előzetes jóváhagyásával – az Európai Szabadalmi Hivatal nemzetközi elővizsgálati szervként jár el bármely más bejelentő tekintetében is.

(3) Ha a bejelentő az Európai Szabadalmi Hivatal által az Együtműködési Szerződés 34. cikke (3) bekezdésének a) pontja

alapján kiszabott pótdíjjal kapcsolatban kifogást emel, ennek elbírálása a fellebbezési tanácsok hatáskörébe tartozik.”

Ez a szakasz arról rendelkezik, hogy az ESzH milyen bejelentők számára járhat el nemzetközi elővizsgálati szervként, vagyis IPEA-ként.

Az ESzH-nak IPEA-ként való tevékenységét az ESzH és a Szellemi Tulajdon Világszervezete között 1997. október 1-jén kötött megállapodás rögzíti.

A nemzetközi elővizsgálatra vonatkozó részleteket a PCT 31-42. szakaszai és az azokhoz tartozó szabályok tartalmazzák.

2004. január 1-je óta a PCT új 54bis.1 szabálya szerint a nemzetközi elővizsgálati kérelmet (*Demand*) az alábbi határidők lejárta előtt bármikor be lehet nyújtani:

- nemzetközi kutatási jelentés és az ahhoz csatolt írásbeli vélemény továbbításától számított 3 hónap vagy
- az elsőbbség napjától számított 22 hónap, ha ez későbbi.

Ahol azonban a nemzeti szakasz megindítására a PCT I. fejezetében a kiválasztott hivatalok közül legalább egyben még a 20-hónapos határidő alkalmazható, a nemzetközi elővizsgálatra vonatkozó kérelmet az elsőbbség napjától számított 19 hónapon belül kell benyújtani, és a nemzeti szakaszt 30 hónapon belül kell megindítani.

Az IPEA által végzett vizsgálat célja, hogy a bejelentőnek és a bejelentő által kiválasztott hivataloknak nemzetközi elővizsgálati jelentést adjon, amely nem kötelező erejű szakvéleményt tartalmaz arról, hogy az igényelt találmány a PCT 33. szakaszának (1)–(4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően új-e, feltalálói tevékenységen alapszik-e és iparilag alkalmazható-e. Ezzel egyúttal megkönnyítik a kiválasztott államokban a szabadalom engedélyezését.

A PCT II. fejezetét a bejelentők gyakran csak azért veszik igénybe, hogy ezáltal meghosszabbítsák a nemzeti vagy regionális szakaszba lépés 20 (vagy 21) hónapos határidejét 30 (vagy 31) hónapra még akkor is, ha nincsenek komolyan érdekelve a nemzetközi elővizsgálat lefolytatásában. A PCT-reform egyik célja az volt, hogy egyesítse a PCT I. és II. szakasza szerinti eljárást. Ennek eredményeként 2002. április 1-jétől kezdve egységesen 30 hónap a határideje a nemzeti vagy regionális szakaszba való belépésnek, aminek következtében a II. szakasznak az „idővásárlás” céljából történő

igénybevétele értelmetlenné vált. A nemzetközi szakasz határidejének a nemzetközi elővizsgálati kérelem benyújtásával való meghosszabbítása már csak ott lehet hasznos, ahol a különböző nemzeti követelmények következtében egyes megjelölt hivatalok esetén még mindig a 20-hónapos határidő érvényes; ezeknek az országoknak a száma azonban egyre csökken.

Az (1) bekezdés megállapítja, hogy az ESzH a PCT II. fejezete értelmében nemzetközi elővizsgálati szervként jár el, ha a bejelentő olyan szerződő állam állampolgára, vagy lakóhelye vagy székhelye olyan szerződő államban található, amelyre nézve a PCT II. fejezetének rendelkezései kötelezők.

A PCT II. fejezete 1997. szeptember 6. óta – amikor Spanyolország visszavonta fenntartási nyilatkozatát – az összes ESzE tagállam számára kötelező, vagyis az összes tagország bejelentői kérhetnek nemzetközi elővizsgálatot, és számukra – a központosítási jegyzőkönyv II. fejezetének megfelelően – alapvetően csak az ESzH az illetékes IPEA. Azon nemzetközi bejelentések esetén, amelyek számára a Svéd Szabadalmi Hivatal folytatta le a nemzetközi kutatást, a nemzetközi elővizsgálatot a bejelentő kérésére az ESzH végezheti. Azon bejelentések számára, amelyeknél a nemzetközi kutatást a Spanyol Szabadalmi Hivatal végezte, csak az ESzH áll rendelkezésre IPEA-ként, mert a Spanyol Szabadalmi Hivatal jelenleg nem működik ilyen szervként.

A (2) bekezdés szerint az ESzH az (1) bekezdésben említetektől eltérő bejelentők számára is eljárhat nemzetközi elővizsgálati szervként, vagyis tevékenysége nem korlátozódik az ESzE tagállamaira. Ennek megfelelően az ESzH mindig eljárhat IPEA-ként, ha a nemzetközi bejelentés átvevő hivatala IPEA-ként jelöli meg, és ha a vonatkozó nemzetközi bejelentés kapcsán a kutatást az ESzH végezte; ez az utóbbi előfeltétel teljesítettnek minősül akkor is, ha az Osztrák, a Svéd vagy a Spanyol Szabadalmi Hivatal járt el ISA-ként.

Az ESzH-t alapvetően mindegyik PCT-tagállam megadhatja IPEA-ként.

A nemzetközi elővizsgálatot a PCT nemzetközi elővizsgálatra vonatkozó irányelveit figyelembe véve kell elvégezni

A nemzetközi elővizsgálat elindításához az ESzH-nál mint IPEA-nál a PCT/IPEA/401 jelű űrlapon közvetlenül kell kérelmet be-

nyújtani. Az űrlap V. rovatában előnyomtatott nyilatkozat szerint a kérelmező az összes kiválasztható államot kiválasztja.

A kérelemben meg kell adni azokat a PCT-tagállamokat, amelyekben a bejelentő fel kívánja használni a nemzetközi elővizsgálat eredményeit. Ezeket az államokat *kiválasztott államok*nak nevezik. Csupán olyan PCT-tagállamok választhatók ki, amelyek már megjelölt államok. Az űrlapot faxon is lehet továbbítani.

A 104.b szabály (6) [a 2000. március 1-jén hatályba lépett új 107. szabály (2)] bekezdése szerint, ha az ESzH a nemzetközi bejelentés kapcsán már nemzetközi elővizsgálati jelentést készített, a vizsgálati díjat csökkentik; a csökkentés mértéke a Díjszabályzat 12. szakaszának (2) bekezdése szerint 50%.

A nemzetközi elővizsgálatot a nemzetközi kutatási jelentésben felsorolt dokumentumok alapján végzik, de a nemzetközi elővizsgálattal megbízott szerv további dokumentumokat is megjelölhet.

A nemzetközi elővizsgálatot az ESzH-nál az a műszakilag képzett vizsgáló végzi, aki egy európai szabadalmi bejelentés vizsgálatánál megbízott vizsgálóként lenne illetékes – mondja ki a VI E-IX, 5. pontja.

Az ESzH-nál mint IPEA-nál benyújtott nemzetközi elővizsgálatra vonatkozó kérelmeket a nemzetközi bejelentés nyelvén kell benyújtani, ha az egyike az ESzH hivatalos nyelveinek. Eltérő nyelv esetén megfelelő fordítást kell benyújtani.

A nemzetközi elővizsgálatért az ESzH-nál díjat kell fizetni, amelynek összege a Díjszabályzat 2. szakaszának 19. pontja szerint 1530 EUR. Emellett a PCT Díjszabályzatának megfelelő kezelési díjat is kell fizetni, amely jelenleg 160 EUR.

Miként a nemzetközi kutatás esetén is, bizonyos országok állampolgárai a nemzetközi elővizsgálati díj kapcsán is 75% kedvezményben részesülnek. Ez a kedvezmény a magyar bejelentőket 2003. január 1-je óta nem illeti meg.

A nemzetközi elővizsgálati díjat alapvetően a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül kell befizetni, mégpedig – eltérően a nemzetközi kutatási díjtól – közvetlenül az ESzH-nál mint IPEA-nál; ugyanez érvényes a kezelési díjra is, amelyet az ESzH a Központi Irodának továbbít.

Az ESzH IPEA-ként nem kötelező erejű szakvéleményt ad arról,

hogy a találmány megfelel-e a szabadalmazhatóság három követelményének. Annak érdekében, hogy a nemzetközi elővizsgálati jelentéseket minél szélesebb körben lehessen felhasználni, a Szellemi Tulajdon Világszervezete a nemzetközi elővizsgálatra vonatkozó irányelveket adott ki, amelyek messzemenően hozzá vannak igazítva az ESzH Vizsgálati Irányelveihez.

Ha az ESzH úgy véli, hogy a nemzetközi bejelentés nem elégíti ki az újdonságra, a feltalálói tevékenységre és/vagy az ipari alkalmazhatóságra vonatkozó követelményeket, ezt a PCT/IPEA/408 jelű úrlapon írott első végzésben közli a bejelentővel. A bejelentő általában 3 hónap határidőt kap állásfoglalásának közlésére, és alaki változtatásokkal vagy ellenvéleménnyel válaszolhat a végzésre. Az ESzH IPEA-ként második végzéseként magát a nemzetközi elővizsgálati jelentést adja ki a PCT/IPEA/409 jelű úrlapon. Döntő ilyen szempontból, hogy a rendelkezésre álló idő rendszerint igen rövid. Ha azonban mégis elegendő idő áll rendelkezésre, és az adott esetben ez célszerűnek tűnik, a bejelentőnek alkalmat adnak arra, hogy a nyitott kérdésekkel kapcsolatban állást foglaljon.

A nemzetközi elővizsgálati jelentést megküldik a bejelentőnek és a Központi Irodának, valamint a kiválasztott hivataloknak is. Ezt a jelentést – ellentétben a nemzetközi kutatási jelentéssel – nem hozzák nyilvánosságra, és azt mind a Központi Iroda, mind az IPEA bizalmasan kezeli. A jelentés a bejelentő számára döntésének alapját képezheti azzal kapcsolatban, hogy a bejelentéssel belépjen-e a nemzeti szakaszba.

A (3) bekezdés – ugyanúgy, mint a 154. szakasz (3) bekezdése – az egységesség hiánya miatt befizetett kutatási pótdíjakkal kapcsolatos bejelentői kifogásokat a fellebbezési tanácsok hatáskörébe utalja. A PCT 68.3 c) szabálya szerint ugyanis az ilyen pótdíjat tiltakozás mellett lehet befizetni, és ebben az esetben az ESzH a tiltakozás felülvizsgálatára van kötelezve. Ehhez az ESzH – miként a 154. szakasz kapcsán megtárgyaltuk – felülvizsgálati szerveket és fellebbezési tanácsokat vesz igénybe.

A 2000. novemberi Diplomáciai Konferencián ezt a szakaszt törölték, és tartalmát a 152. szakaszba iktatták be.

Az Európai Szabadalmi Hivatal mint kiválasztott hivatalt ismerető **156. szakasz** szövege a következő:

„Az Európai Szabadalmi Hivatal az Együtműködési Szerződés 2. cikkének (xiv) pontja értelmében kiválasztott hivatalként jár el, ha a bejelentő a 153. cikk (1) bekezdésében vagy a 149. cikk (2) bekezdésében említett olyan megjelölt államot választott ki, amelyre nézve az Együtműködési Szerződés II. fejezetének rendelkezései kötelező erejűvé váltak. Az Igazgatótanács előzetes jóváhagyásával ugyanígy kell eljárni abban az esetben is, ha a bejelentő lakóhelye olyan állam területén található vagy a bejelentő olyan állam állampolgára, amely nem részese a Szerződésnek vagy amelyre nézve a Szerződés II. fejezetének rendelkezései nem váltak kötelező erejűvé, feltéve, hogy a bejelentő olyan személyi körbe tartozik, amely számára a Nemzetközi Szabadalmi Együtműködési Unió Közgyűlése az Együtműködési Szerződés 31. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján nemzetközi elővizsgálati kérelem benyújtását lehetővé tette.”

Ez a szakasz meghatározza, hogy az ESzH mikor jár el kiválasztott hivatalként. A PCT II. szakaszának XIV) bekezdése szerint a kiválasztott hivatal az államnak azt a nemzeti hivatalát jelenti, amelyet a bejelentő a PCT II. fejezete szerint kiválasztott. A kiválasztás rendszerint a nemzetközi elővizsgálati kérelemben történik, amelyet a PCT 32. szakaszában megjelölt, a nemzetközi elővizsgálattal megbízott illetékes hivatalnál (IPEA) kell benyújtani. Jelenleg IPEA-ként 8 hivatal jár el. A Szellemi Tulajdon Világszervezete a Kanadai Szabadalmi Hivalt 2002. december 9-én ISA-vá és IPEA-vá jelölte ki, így ez a hivatal is elkezd 2003. második felében IPEA-ként működni.

A kiválasztott hivatal előtti eljárást a PCT 36-42. szakaszai és az azokhoz tartozó 72-78. szabályok rögzítik.

Az ESzH mint kiválasztott hivatal előtti eljárás részleteit a VI E-IX, 6. pontja ismerteti.

Az ésszerűsített megjelölési és kiválasztási rendszer szerint a 2004. január 1-je után benyújtott bejelentések kapcsán a kérelem (*Demand*) benyújtása az összes megjelölt szerződő állam kiválasztását jelenti.

A 156. szakasz első mondata szerint az ESzH kiválasztott hivatalként jár el azon szerződő államok tekintetében, amelyekre nézve a PCT II. fejezetének rendelkezései kötelező erejűvé váltak. 1997. szeptember 6. óta, amikor Spanyolország is csatlakozott a PCT II. fejezetéhez, az ESzE valamennyi tagállama kiválasztható. Akár csak egyetlen ESzE-tagállam hatályos kiválasztásával egy európai szabadalom számára az európai szakasz megindításának a határideje egy euro-PCT-bejelentés esetében a 31. hónap végéig tolódik ki.

A mindenkori IPEA haladéktalanul értesíti a kiválasztás tényéről a Nemzetközi Irodát, amely ezt a közlést minden kiválasztott hivatalnak továbbítja.

Egy euro-PCT-bejelentés európai szakaszának a megindításához a bejelentőnek a 104.b szabály (1) bekezdése [az új 107. szabály (1) bekezdése] szerint szükséges ténykedéseket 31 hónapon belül el kell végeznie, vagyis a 158. szakasz (2) bekezdése szerint be kell nyújtania a nemzetközi bejelentés adott esetben szükséges fordítását és le kell rónia a nemzeti díjat. Az utóbbi bejelentési díjból, megjelölési díjból és adott esetben igényponti díjból áll. Ezenkívül a 104.b szabálynak [az új 107. szabály (1) bekezdésének] megfelelően a bejelentőnek be kell fizetnie a kutatási díjat, ha európai kutatási pótjelentést kell készíteni, és be kell nyújtania a 94. szakasz szerinti érdemi vizsgálati kérelmet, ha a 94. szakasz (2) bekezdésében megjelölt határidő korábban lejárt.

Az európai szakasz megindítására vonatkozó kérelemhez az ESZH ajánlja az 1200-as formanyomtatvány használatát.

A 156. szakasz második mondata szerint az ESZH kivételesen akkor is kiválasztott hivatalként járhat el, ha a bejelentő nem teljesíti az első mondatban foglalt előfeltételeket, vagyis ha olyan állam állampolgára, vagy lakóhelye, illetve székhelye olyan állam területén található, amely nem tagja a PCT-nek, vagy amelyre nézve a PCT II. fejezetének rendelkezései nem váltak kötelező erejűvé, feltéve, hogy az ESZH Igazgatótanácsa és a PCT Uniójának Közgyűlése e személyi kör számára ezt engedélyezte. Mostanáig nem történt ilyen engedélyezés.

A 2000. novemberi Diplomáciai Konferencián e szakaszt törölték, és tartalmát a 153. szakaszba iktatták be.

A nemzetközi kutatási jelentésre vonatkozó **157. szakasz** szövege a következő:

„(1) Az Együttműködési Szerződés 18. cikke szerinti nemzetközi kutatási jelentés és a Szerződés 17. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti bármely nyilatkozat, valamint ezeknek a Szerződés 21. cikke szerinti közzététele – a (2)-(4) bekezdések sérelme nélkül – az európai kutatási jelentés, valamint az arról szóló értesítésnek az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetése helyébe lép.

(2) Ha az Igazgatótanács a (3) bekezdés alapján másképp nem határoz,

a) valamennyi nemzetközi bejelentéshez kiegészítő európai ku-

tatási jelentést kell készíteni;

b) a bejelentőnek kutatási díjat kell fizetnie az Együtműködési Szerződés 22. cikkének (1) bekezdésében vagy 39. cikkének (1) bekezdésében említett nemzeti díj megfizetésével egyidejűleg. Ha a kutatási díjat kellő időben nem fizették meg, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

(3) Az Igazgatótanács határozhat arról, hogy milyen feltételek szerint és milyen mértékben

a) mellőzhető a kiegészítő európai kutatási jelentés;

b) mérsékelhető a kutatási díj.

(4) Az Igazgatótanács a (3) bekezdés alapján hozott határozatot bármikor visszavonhatja.”

Ez a szakasz a nemzetközi kutatási jelentésnek az európai szabadalomengedélyezési eljárásban az európai kutatási jelentés helyetti felhasználását szabályozza. Egyes esetekben kiegészítő európai kutatási jelentés készítését írja elő, és felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy szabályozza a kiegészítő európai kutatási jelentések kiadásának és az ehhez szükséges kutatási díjak fizetésének feltételeit.

A nemzetközi kutatás (IS), a nemzetközi kutatási szerv (ISA), az ISA előtti eljárás és a nemzetközi kutatási jelentés (ISR) a PCT 15-18. szakaszaiban és az azokhoz tartozó szabályokban van rögzítve. Az ESzH eljárását ISA-ként a 154. szakasz tárgyalja.

A kiegészítő európai kutatási jelentésre vonatkozó részleteket a 104.b szabály (1) bekezdésének c) pontja [új 107. szabály (1) bekezdésének e) pontja] rögzíti.

A 157. szakasz alkalmazásával kapcsolatos részleteket a VI A-VII, 5.2 pontja és E-IX, 4.4 pontja tartalmaz.

Az (1) bekezdés szerint a nemzetközi kutatási jelentés és annak közzététele alapvetően az európai kutatási jelentés és annak az Európai Szabadalmi Közlönyben való közzététele helyére lép. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az érdemi vizsgálati kérelem benyújtásának a 94. szakasz (2) bekezdése szerinti 6-hónapos határideje a nemzetközi kutatási jelentés közzétételének időpontjával kezdődik, mert a határidő kérdésében a PCT rendelkezései az irányadók.

A bejelentés nemzetközi közzététele a PCT 48. szabálya szerint füzet alakjában történik. Erre a közzétételre a Nemzetközi Iroda hivatalos lapjában utalnak.

A (2) bekezdés a) pontja szerint valamennyi nemzetközi beje-

lentéshez kiegészítő kutatási jelentést kell készíteni, ha az Igazgatótanács másképp nem határoz. Jelenleg ez érvényes azokra a nemzetközi bejelentésekre, amelyeknek a kutatási jelentését az Amerikai, az Ausztrál, a Dél-koreai, a Japán, a Kínai és az Orosz Szabadalmi Hivatal készítette. Ezzel szemben az Igazgatótanács határozatainak megfelelően nincs szükség kiegészítő európai kutatási jelentésre, ha a nemzetközi kutatási jelentést maga az ESzH vagy az Osztrák, a Spanyol vagy a Svéd Szabadalmi Hivatal készítette, mert ezeknek a hivataloknak a nemzetközi kutatási jelentései minden további nélkül helyettesítik az európai kutatási jelentést.

A 157. szakasz (2) bekezdésének b) pontja szerint a bejelentőnek a kiegészítő európai kutatásért a kutatási díjat a nemzeti díjjal egyidejűleg kell befizetnie. Ha az ESzH kiválasztott hivatal, ezt a díjat a 104.b szabály (1) bekezdésének c) pontja [új 107. szabály (1) bekezdésének e) pontja] szerint a bejelentés vagy az elsőbbség napjától számított 31 hónapon belül kell befizetni.

A 157. szakasz (2) bekezdés b) pontjának utolsó mondata szerint a bejelentést visszavontnak kell tekinteni, ha a kutatási díjat nem fizették meg kellő időben. Az ilyen jogvesztés esetén a 85.a szabály a határidőmulasztásra utaló felhívás kézhezvételétől számított egy hónapos határidőt ad a díj 50%-os pótdíjjal való megfizetésére. Ilyen esetben nincs lehetőség a 122. szakasz szerinti igazolásra.

A 157. szakasz (3) bekezdésének b) pontja szerint az Igazgatótanács mérsékelheti a kiegészítő európai kutatási jelentés kutatási díját. Ez történik minden olyan esetben, amikor a nemzetközi kutatási jelentést nem az Osztrák, a Spanyol vagy a Svéd Szabadalmi Hivatal készítette; ilyenkor a rendes európai kutatási díjat 20%-kal csökkentik.

A 157. szakasz (4) bekezdése megállapítja, hogy az Igazgatótanács bármikor visszavonhatja a (3) bekezdés alapján hozott határozatát.

A 2000. novemberi Diplomáciai Konferencián ezt a szakaszt törölték, és (1)–(3) bekezdéseinek tartalmát a 153. szakaszba iktatták be.

A nemzetközi bejelentés közzétételére és az Európai Szabadalmi Hivatalhoz való továbbítására vonatkozó **158. szakasz** szövege a következő:

„(1) Az olyan nemzetközi bejelentésnek az Együttműködési Szerződés 21. cikke szerinti közzététele, amelyben megjelölt hivatal az Európai Szabadalmi Hivatal, – a (3) bekezdés kivételével – az európai szabadalmi bejelentés közzétételének helyébe lép, és azt meg kell hirdetni az Európai Szabadalmi Közlönyben. Az ilyen bejelentés tartalma azonban az 54. cikk (3) bekezdése értelmében nem tekinthető a technika állásához tartozónak, ha a (2) bekezdésben előírt feltételek nem teljesülnek.

(2) A nemzetközi bejelentést az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveinek egyikén meg kell küldeni az Európai Szabadalmi Hivatalnak. Az Együttműködési Szerződés 22. cikkének (1) bekezdésében vagy 39. cikkének (1) bekezdésében említett nemzeti díjat a bejelentő az Európai Szabadalmi Hivatalnak kell, hogy megfizesse.

(3) Ha a nemzetközi bejelentést az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveitől eltérő nyelven tették közzé, a Hivatal a (2) bekezdés szerint megküldött nemzetközi bejelentést közzéteszi. A 67. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti ideiglenes oltalom – a 67. cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezések kivételével – e közzététellel keletkezik.”

Ez a szakasz olyan eseteket szabályoz, amikor a bejelentő nemzetközi bejelentése alapján európai szabadalmat kíván szerezni (euro-PCT-bejelentés), és a nemzetközi szakasz befejezése után az európai szakaszba kíván lépni. Az ehhez szükséges lépéseket a 104.b szabály (új 107. szabály) ismerteti.

A nemzetközi bejelentés közzétételét mindenekelőtt a PCT 21. szakasza és 48. szabálya szerint végzik; a nemzetközi közzététel hatásait a PCT 29. szakasza ismerteti.

Az európai szabadalmi bejelentés közzétételét a 93. szakasz és a 48–50. szabály, míg az európai szabadalmi bejelentés közzétételével keletkező ideiglenes oltalmat a 67. szakasz szabályozza.

A nemzetközi bejelentést a Központi Iroda a nemzetközi kutatási jelentéssel együtt alapvetően a bejelentés vagy az elsőbbség napjától számított 18 hónap eltelte után haladéktalanul közzéteszi, mégpedig azon a nyelven, amelyen benyújtották, ha ez a nyelv angol, francia, japán, kínai, német, orosz vagy spanyol. Ha a nemzetközi bejelentést más nyelven nyújtották be, és az ISA számára nem fordították le a felsorolt közzétételi nyelvek valamelyikére, úgy az ISA felelőssége mellett elkészített angol fordítást tesz közzé. Ha a nemzetközi közzététel nem angolul történt, a találmány megjelöléséről, összefoglalásáról és a nemzetközi kutatási jelentésről mindig egy angol fordítást is közzétesznek; ezt a fordítást szintén a Közpon-

ti Iroda felelőssége mellett készítik el.

A 158. szakasz (1) bekezdésének első mondata szerint egy euro-PCT-bejelentés közzététele a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével mellett az európai szabadalmi bejelentés közzététele helyébe lép. A közzétett bejelentés hatása azonban a két esetben eltérő, mert egy euro-PCT-bejelentés csak akkor képez korábbi jogot, ha az ESzH egyik hivatalos nyelvén tették közzé. Ha egy euro-PCT-bejelentést nem angol, francia vagy német nyelven tesznek közzé, a bejelentés vagy az elsőbbség napjával csak akkor tartozik a technika állásához, ha a bejelentő a (2) bekezdésnek megfelelően az ESzH hivatalos nyelveinek egyikére lefordítva benyújtja az ESzH-nak, és a nemzeti díjat a 104.b szabály (1) bekezdésének a) és b) pontja [az új 106. szabály és a 107. szabály (1) bekezdésének c) pontja] szerint befizeti az ESzH-nak.

Miként a legtöbb PCT-tagállam előírásai, úgy a 158. szakasz (2) bekezdésének első mondata is megköveteli, hogy a szabadalom-engedélyezési eljárásnak az ESzH előtti megkezdésekor az olyan euro-PCT-bejelentésről, amelynek nyelve nem egyezik az ESzH egyik hivatalos nyelvével sem, ilyen nyelven készített fordítást nyújtsanak be. Ez az előírás jelenleg azokra az euro-PCT-bejelentésekre is vonatkozik, amelyeket a Központi Iroda japán, kínai, orosz vagy spanyol nyelven tett közzé. A bejelentő ilyenkor szabadon választhatja meg a három hivatalos nyelv egyikét a fordítás nyelveként, de ezzel egyúttal megszabja az ESzH előtti eljárás nyelvét.

A 104.b szabály (1) bekezdésének d) pontja [az új 107. szabály (1) bekezdésének f) pontja] szerint a vizsgálati kérelmet írásban kell benyújtani. E célra az 1200-as űrlapot ajánlatos használni. A vizsgálati díj befizetése nem pótolja a kérelmet. A vizsgálati kérelem akkor számít benyújtottnak, ha a vizsgálati díjat is lerótták.

A vizsgálati kérelmet és a vizsgálati díjat a nemzetközi kutatási jelentés közrebocsátásától számított 6 hónapon belül kell az ESzH-nál benyújtani, ill. befizetni.

A Díjszabályzat 12. szakaszának (2) bekezdése szerint a vizsgálati díj 50%-kal csökken, ha az IPEA-ként eljáró ESzH a vonatkozó euro-PCT-bejelentés kapcsán már nemzetközi elővizsgálati jelentést készített.

A 104.b szabály (4) és (5) bekezdései (az új 112. szabály) sze-

rint, ha a nemzetközi kutatási hatóság csak a nemzetközi bejelentés egy részével kapcsolatban végzett kutatást, mert az volt a véleménye, hogy a nemzetközi bejelentés nem egységes, és a bejelentő nem róttá le az előírt határidőre a PCT 17. szakaszának (3) bekezdés a) pontja szerinti pótdíjat, és az ESzH kutatási osztálya megállapítja, hogy a találmány valóban nem egységes, közli a bejelentővel, hogy a nemzetközi bejelentés azon részeivel kapcsolatban, amelyekre nézve nem végeztek kutatást, készíthető európai kutatási jelentés, ha minden egyes további találmányra nézve a kutatási osztály által megjelölendő határidőn belül, amely nem lehet rövidebb két hétnél és nem lehet hosszabb hat hétnél, kutatási díjat rónak le. Ennek megtörténte után a kutatási osztály európai kutatási jelentést készít a nemzetközi bejelentés azon részeire nézve, amelyekre vonatkozóan a kutatási díjat lerótták.

A 158. szakasz (3) bekezdése szerint, ha a nemzetközi bejelentést az ESzH hivatalos nyelveitől eltérő nyelven tették közzé, a Hivatal a (2) bekezdés szerint benyújtott angol, francia vagy német nyelvre lefordított nemzetközi bejelentést teszi közzé. A (3) bekezdés második mondata kimondja, hogy ilyenkor a 67. szakasz (1) és (2) bekezdése szerinti ideiglenes oltalom e közzététellel kezdődik.

A 2000. novemberi Diplomáciai Konferencián ezt a szakaszt törölték, és tartalmát a 152. szakaszba, valamint a **VSz**-be iktatták be.