

Licencszerződések az új európai szabadalmi rendszerben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

2015. április 27.

Új európai szabadalmi rendszer

Egységes Hatályú Európai Szabadalom (Unitary Patent - UP)

egységes

megadás
oltalmi kör
átruházás
megsemmisítés
lejárat

tagállamokénti

hasznosítási engedély

Egységes Szabadalmi Bíróság (Unified Patent Court - UPC)

Egységes hatályú európai szabadalmakra 
Európai Szabadalmakra (EP)

Mit jelent ez a licencszerződésekre nézve?

- EP-k tekintetében a hatálybalépés előtti szerződéseket érintheti!
- Bíróság hatásköre ki fog terjedni a licencelt szabadalmakra
- A jelenlegi szerződésekben nincs szabályozás a UPC-re

- EP-k tekintetében a rendszerben való részvétel is döntés kérdése (OPT OUT)
- A jogérvényesítési helyzetekben érdekellentét alakulhat ki a szabadalmas és a licencvevő(k) között

Licencszerződések és az OPT OUT kontrollja

Ki dönt az OPT OUTról?

- Csak a **szabadalmas** nyilatkozhat (UPCA 83.Cikk)
- Minden érintett validált ág vonatkozásában
- Kizárólagos **hasznosító** érdeke lehet a döntési jog
- **Több** hasznosító különböző országokban – egyikük dönt? Közösen?
- Jog vagy döntési mechanizmus rögzítése a szerződésben

UPC előtti jogérvényesítés kizárja az OPT OUTot

- Ha a hasznosító v szabadalmas keresetet indít a UPC-ben a szabadalmas már nem léphet ki
- Kihat más tagállam licencvevőire is, mert a szabadalmat megsemmisíthetik viszontkereset eredményeképpen

Licencszerződés és jogviták – a szabadalom érvényesítése

- A kizárólagos hasznosító önállóan is indíthat bitorlási pert (UPCA 47.2)
- A nem kizárólagos csak akkor, ha a szerződés megengedi (UPCA 47.3)
- Ki a kizárólagos hasznosító?
 - UP – csak az a kizárólagos hasznosító aki a teljes területre kap jogot – tagállamonkénti licencnél senki sem kizárólagos
 - EP – egy-egy validált ág tekintetében egy-egy kizárólagos hasznosító kizárólagos a UPC előtt is

Licenszerződés és jogviták – a szabadalom érvényesítése

1. Eset: több tagállamban licencvevő, egyik tagállamban bitorlás

Kiindulás:

- Kizárólagos hasznosítási jog más-más hasznosítóknak Franciaországban, Németországban és Magyarországon
- Bitorlás Magyarországon
- A magyar hasznosító arra kéri szabadalmast, hogy lépjen fel a bitorlás miatt

Probléma:

- A szabadalmas nem akarja kockáztatni a megsemmisítést



Mi történik külön szerződéses rendelkezés nélkül:

EP esetében:

- A magyar licencvevő végső soron felléphet saját nevében (UPCA 47.2)
- Az alperes megsemmisítést indíthat a szabadalmas ellen (UPCA 47.5)
- A megsemmisítés minden tagállamban maga után vonja a szabadalom megsemmisítését

UP esetében:

- A magyar szabadalmas nem tekinthető kizárólagos hasznosítónak, így nem léphet fel saját nevében UPCA 47.2 alapján

Mit szerepeljen a licencszerződésben?

- a licencvevő általi perindítás kizárása?
- a licencvevő kötelezése kártérítésre ha a szabadalmat megsemmisítik?
- döntési mechanizmus rögzítése: pl. szakvélemények kérése ?
- a szabadalmas a fellépést forgalmi küszöbhez köti?

Licenszerződés és jogviták – a szabadalom érvényesítése

2. Eset: bitorlás a licencelt tagállamon kívüli tagállamban

Kiindulás:

- Kizárólagos hasznosítási jog Németországban
- Bitorlás Ausztriában
- A vásárlók átjárnak Ausztriába az olcsóbb termékért
- A licencvevő azt kéri a szabadalmastól, hogy lépjen fel Ausztriában

Probléma:

- A szabadalmas nem érdekelt benne (pl. nem forgalom után jár a díj, hanem egyösszegű)



Mi történik külön szerződéses rendelkezés nélkül:

- A hasznosító nem léphet sem EP, sem UP esetében

Mit szerepeljen a licencszerződésben?

- A szabadalmas kötelezése, hogy fellépjen a bitorlással szemben más tagállamban is
- Kompenzáció a licencvevő részére arra az esetre ha nem lép fel?

Licencszerződés és jogviták – a szabadalom érvényesítése

3. Eset: Licenc több tagállamban, bitorlás mindenhol

Kiindulás:

- A szabadalmas kizárólagos hasznosítási engedélyt ad Németországban, Franciaországban, Angliában
- Bitorlás mindegyik államban
- A szabadalmas és a licencvevők is fel akarnak lépni

Probléma

- Hol induljon meg az eljárás?



Szerződéses rendelkezés nélkül

- UPCA 33 Cikk alapján több elsőfokú, akár a központi divízió is szóba jöhet:
 - Bitorlás helye szerinti divízió - több is van
 - Az alperes lakó/székhelye szerinti divízió
- Az eljárás nyelve a választott fórumtól fog függni

Szerződésben

- Összehangolandók a licencszerződések
- Pl. azon tagállam szerinti divízióhoz fordulnak ahol a legnagyobb forgalma van a licencvevőnek,
- Vagy előre rögzítik, hogy melyik érintett állam szerinti divízióhoz
- Vagy a szabadalmas jogosult dönteni, stb.

Mire érdemes tehát már most figyelni?

- A bíróság hatásköre érinti a már élő licencszerződéseket
- Gondolni kell az opt out lehetőségére
- Gondolni kell a különböző bitorlási helyzetekre
- A szabadalmasnak össze kell hangolni a licencszerződéseit
- A hatálybalépés előtt szerződéseket felül kell vizsgálni
- Az új szerződésekbe a speciális rendelkezéseket be kell építeni
- Világos döntési jogosultságokat és döntési mechanizmusokat kell rögzíteni



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Szakács Eszter

Sár és Társai Ügyvédi Iroda

Szoros együttműködésben a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft-vel

eszter.szakacs@sarandpartners.hu

www.sarandpartners.hu, www.danubia.hu

Köszönet Jean-Hyacinthe de Mitry-nek (GIDE Loyrette Nouel) a 2014. novemberi LES YMC-n tartott előadás jogérvényesítési példáiért

<http://www.lesi.org/docs/default-source/young-persons-congress/impact-of-the-upcoming-upc-and-unitary-patent-on-licensing.pdf?sfvrsn=4>