



**Summary Report**

**National Group Reports**

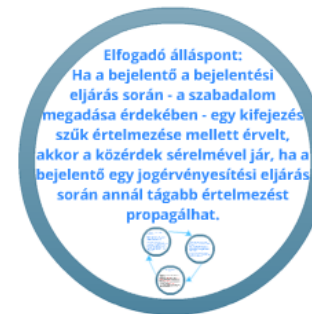
**Draft Resolution**

**Resolution**

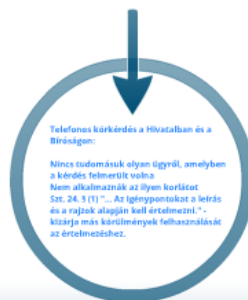
# Az aktatörténet figyelembevételé az oltalmi kör terjedelmének meghatározásánál a szabadalom megadása utáni eljárásokban (megsemmisítés, nemleges megállapítás, bitorlás)

USA: "prosecution history estoppel"; az aktatörténet korlátozza az igényponti kifejezések terjedelmét oly módon, hogy abból "lefaragja" a bejelentő által az eljárás során kizárt értelmezéseket.

## A korlát tekintetében két ellentétes álláspont létezik, mindkettő a közérdek védelmére hivatkozik.



**Elutasító álláspont:  
Az igénypontok, és nem az akta  
figyelmezteti a társadalmat a  
kizárólagos jogra, így a  
közérdekbe ütközne előírni az  
aktatanulmányozási  
kötelezettséget az igénypontok  
értelmezéséhez.**





**Telefonos körkérdés a Hivatalban és a Bíróságon:**

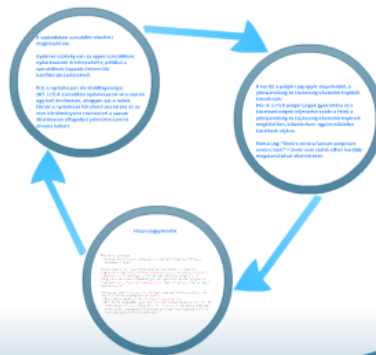
**Nincs tudomásuk olyan ügyről, amelyben a kérdés felmerült volna**

**Nem alkalmaznák az ilyen korlátot**

**Szt. 24. § (1) "... Az igénypontokat a leírás és a rajzok alapján kell értelmezni." - kizárja más körülmények felhasználását az értelmezéshez.**



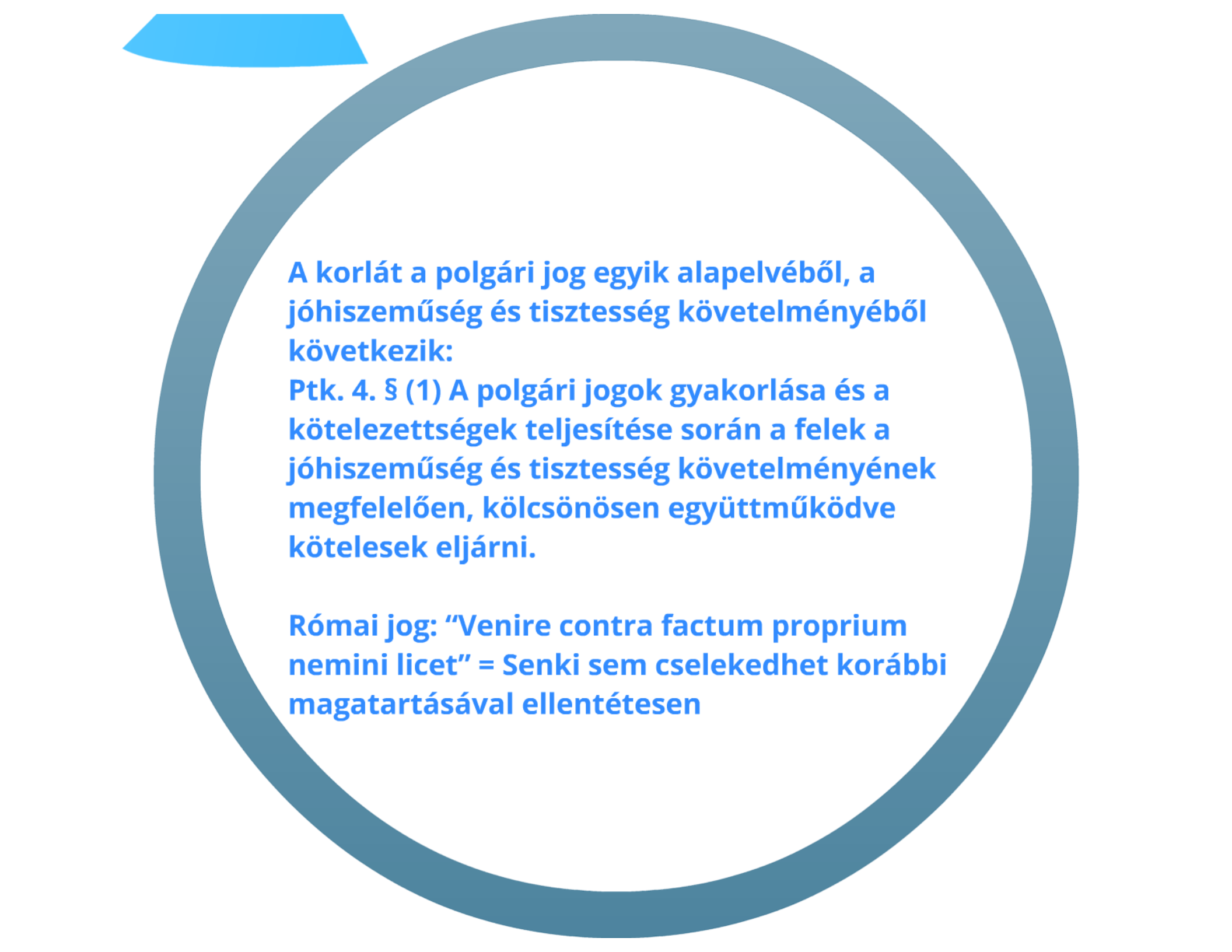
**Elfogadó álláspont:  
Ha a bejelentő a bejelentési  
eljárás során - a szabadalom  
megadása érdekében - egy kifejezés  
szűk értelmezése mellett érvelt,  
akkor a közérdek sérelmével jár, ha a  
bejelentő egy jogérvényesítési eljárás  
során annál tágabb értelmezést  
propagálhat.**



## A szabadalom szerződés-elméleti megközelítése

Gyakran szükség van az egyes szerződéses nyilatkozatok értelmezésére, például a szerződések kapcsán felmerülő konfliktuskezeléseknél.

**Ptk: a nyilatkozati elv elsődlegessége:**  
207. § (1) A szerződési nyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie kellett.



**A korlát a polgári jog egyik alapelvéből, a jóhiszeműség és tisztesség követelményéből következik:**

**Ptk. 4. § (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.**

**Római jog: “Venire contra factum proprium nemini licet” = Senki sem cselekedhet korábbi magatartásával ellentétesen**

## Hazai joggyakorlat

# Telefonkönyv

Telefonkönyv ügy (védjegy)

- A védjegy bejelentési eljárásában a védjegyjogosult a megjelölés leíró jellegén alapuló felhívásra a következőket nyilatkozta:

„Elő kívánjuk azonban adni, hogy a telefonkönyv szó, jelen ábrával való kombinált használata a megkülönböztető jelleget biztosítja. A **telefonkönyv szó** versenytárs által történő használata **nem valósítana meg védjegybitorlást**, mert kizárólag a lajstromozni kért alakban élveznének rá védjegyoltalmat. A Védjegy törvény idevonatkozó rendelkezésének ugyanis az a jogszabályalkotói szándéka, hogy egyes áruk megjelölésére **általánosan használt szó ne élvezhessen oltalmat**, ezzel a többi azonos árut forgalmazni kívánó céget kizárva a piacról.”

A védjegyjogosult később bitorlási pert indított; a kifogásolt tevékenység: "telefonkonyv.org" domain név használata, a "telefonkönyv" szó cégnévben való használata

- Fővárosi Törvényszék, Fővárosi Ítéltábla: **megállapították a védjegybitorlást**
- Kúria (Pfv.IV.21.301/2009/5): a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és a keresetet elutasította: Vt. 15. § (1) b) "a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében - az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban - használja az áru vagy szolgáltatás fajtájára, rendeltetésére, egyéb jellemzőjére vonatkozó jelzést. "



## Resolves that:

- 1) The prosecution history should be made publicly available as much as possible and in a transparent and easily accessible manner, preferably via internet.
- 2) The primary source for determining the scope of patent protection shall be the words of the claims, in the light of the description and the drawings, as those words would be understood by a person skilled in the relevant art. Statements made during the examination process that purport to limit the scope of a claim should, as much as possible, be added as limitations in the claims or, where appropriate, as disclaimers in the description or drawings, during the examination process.
- 3) Under certain circumstances and taking into account certain restrictions as set forth herein, the prosecution history shall be taken into account in post-grant proceedings provided it is publicly available.
- 4) The prosecution history may be relied upon by any party to a post-grant proceeding. However, the prosecution history shall be taken into account in post-grant proceedings only when and to the extent that it is relied upon by a party thereto.
- 5) The prosecution history cannot serve as support for an interpretation of a claim, broader than justified by the meaning of the claims in the light of the description and the drawings in the patent.
- 6) The prosecution history may be taken into account in post-grant proceedings in order to establish the meaning of ambiguously worded claim features, as they would be understood by the skilled person in the art.

- 6) The prosecution history may be taken into account in post-grant proceedings in order to establish the meaning of ambiguously worded claim features, as they would be understood by the skilled person in the art.
- 7) Where the prosecution history contains a clear and unambiguous statement made (and not withdrawn before the grant of the patent) by or on behalf of the applicant, from which it must be concluded that the applicant disclaims or abandons part of the scope of protection that would otherwise be included, the scope of protection shall be limited accordingly in post-grant proceedings.
- 8) In considering whether a particular amendment or argument from the prosecution history from an earlier stage in the examination process should be taken into account during post-grant proceedings, it shall make no difference:
  - a) whether the particular amendment or argument in question was made during the original examination or during a later stage in the examination process;
  - b) whether the particular amendment or argument related to the claims, to the specification, or to the drawings; or
  - c) in which particular type of proceeding the amendment or argument was made.

- 9) Without prejudice as to its probative value, the prosecution history from an examination process in a first jurisdiction may be taken into account in post-grant proceedings in a second jurisdiction.