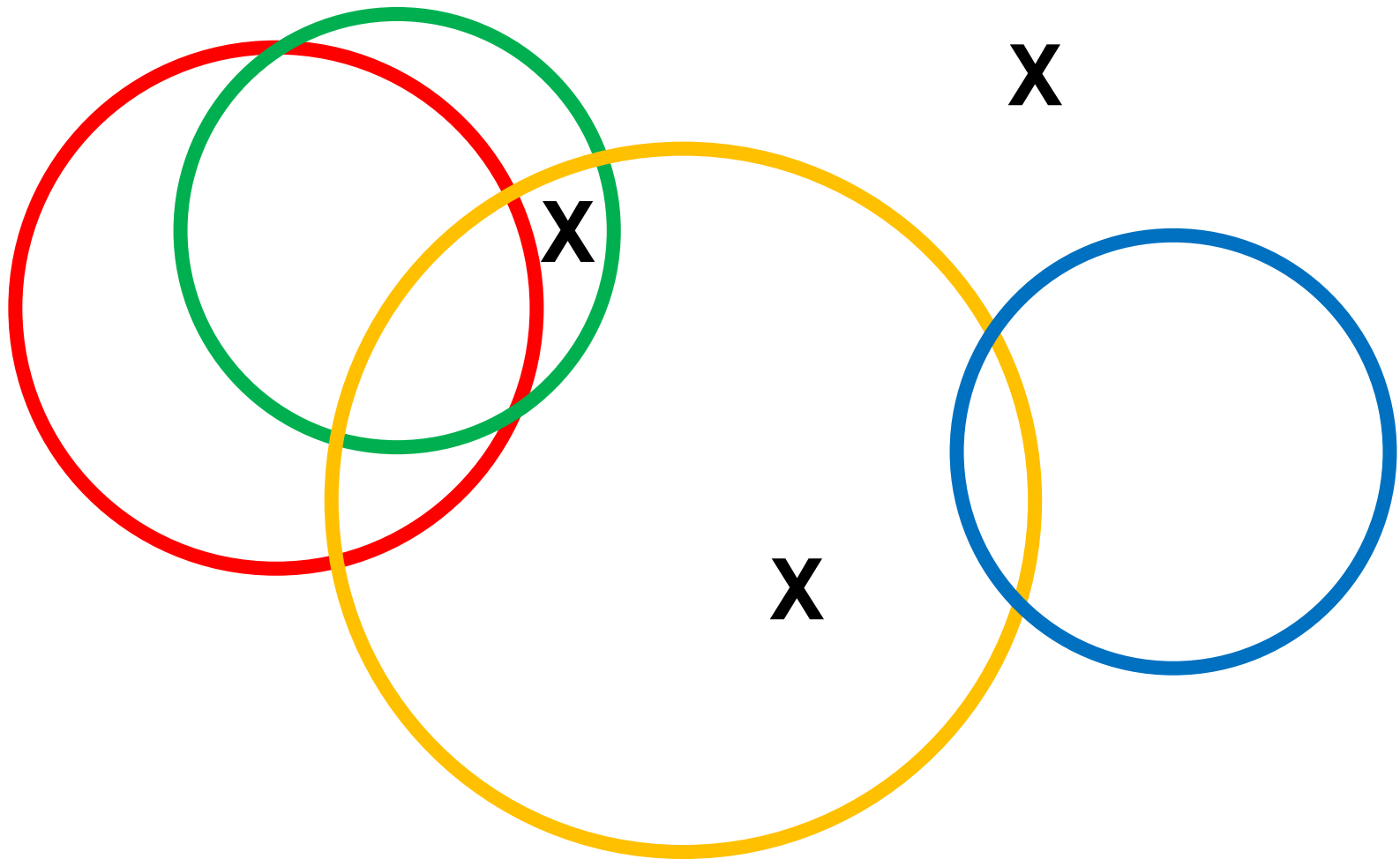


A származtatás mint mentőöv, különösen megvont európai szabadalom esetén

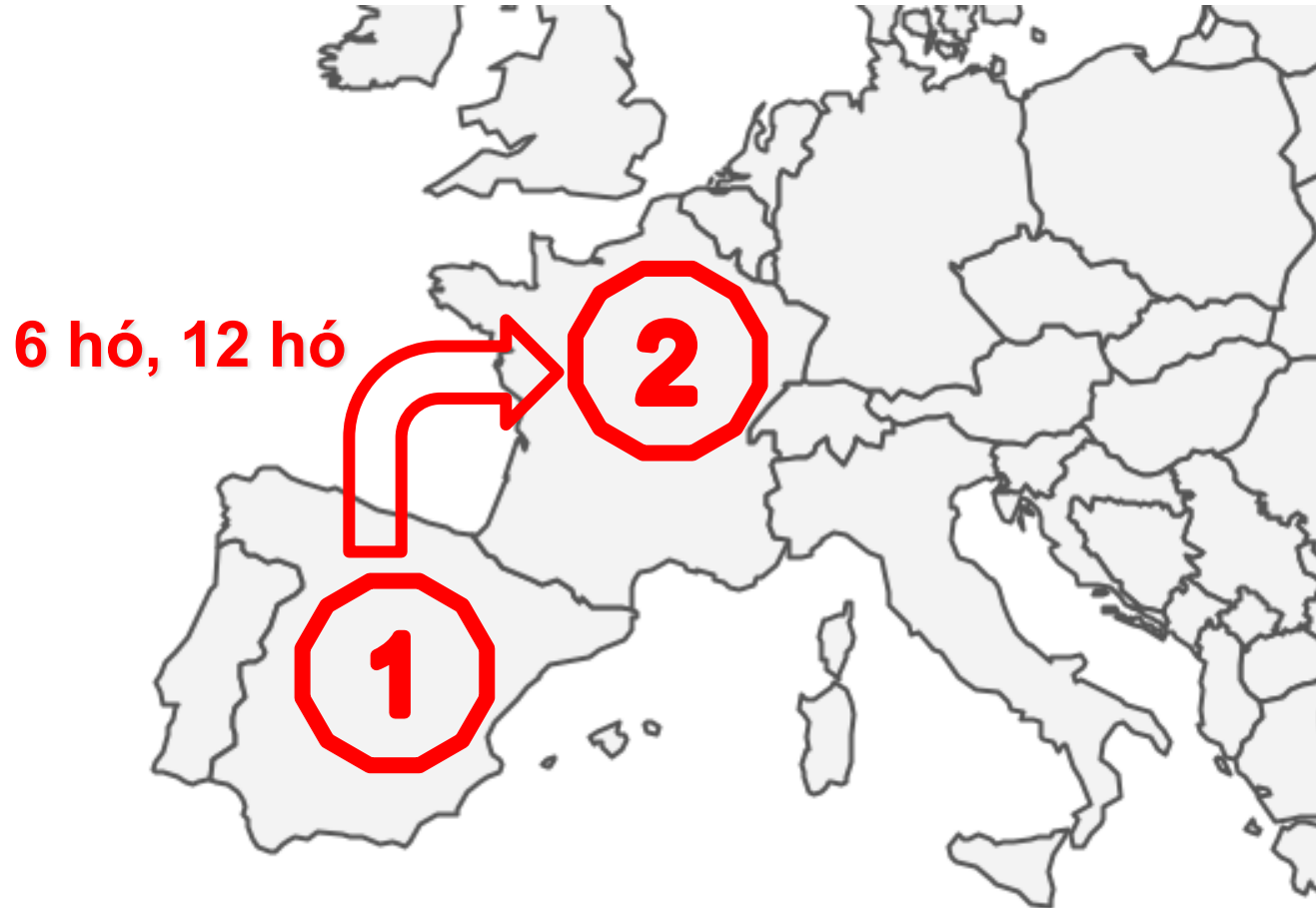
Nem mindig könnyű feladat a szellemi alkotáshoz a megfelelő optalmi forma megválasztása ...



... és néha utólag váltani kell

I. Áttérés más oltalmi formára a jogszerezés megindulása előtt:

a bejelentés típusa eltér az elsőbbségi bejelentésétől



Eltérő típusú bejelentés elsőbbségének igénylése

A Párizsi Uniós Egyezmény elsőbbségre vonatkozó kógens szabályai nyitva hagyják az oltalmi forma váltásának lehetőségét:

- 4. Cikk: Az egyik országban tett bejelentés vonatkozhat találmányra, használati mintára, ipari mintára vagy védjegyre, ennek elsőbbsége igényelhető egy másik országban tett bejelentésnél, de nem írja elő a két bejelentés tekintetében az azonos oltalmi formát.

Éppen ellenkezőleg:

- 4. Cikk E) (1) használati minta bejelentés elsőbbségét igénylő ipari minta bejelentésnél az elsőbbségi idő 6 hónap

Bodenhauseen kommentár: „The reverse case is not mentioned, but can be taken to be included.”

- 4. Cikk E) (2) használati minta és szabadalmi bejelentés kölcsönösen alkalmas egymás elsőbbségéhez
- Megválaszolatlan kérdés: mi a helyzet a további kombinációkkal?

Eltérő típusú bejelentés elsőbbségének igénylése

EUIPO:

A közösségi formatervezési mintákról szóló 6/2002/EK rendelet:

- 41. cikk: használati minta bejelentés elsőbbsége is igényelhető

EUIPO Design guidelines:

szabadalmi bejelentés elsőbbsége nem igényelhető, de PCT bejelentés elsőbbsége igen, mert az a használati mintákra is kiterjed

Ez utóbbit a T-579/19. sz. EUB (Törvényszék) ítélete is megerősítette; ez ügyben fellebbezés van folyamatban: 6 vagy 12 hónap-e az elsőbbségi határidő

Az európai uniós védjegyről szóló 2017/1001 rendelet:

- 34. cikk: kizárólag védjegybejelentés elsőbbsége igényelhető

Eltérő típusú bejelentés elsőbbségének igénylése

EPO:

Az Európai Szabadalmi Egyezmény az elsőbbség kérdését teljeskörűen, zártan rendezi, nem támaszkodik a PUE bizonytalan szövegezésére:

- 87. cikk: kizárólag szabadalom, használati mintaoltalom vagy hasznossági bizonylat iránti bejelentés elsőbbsége igényelhető

J15/80 sz. fellebbezési tanácsi döntés: formatervezésiminta-oltalmi bejelentés elsőbbsége nem igényelhető

PCT:

Nincs iránymutatás

Eltérő típusú bejelentés elsőbbségének igénylése

SZTNH:

Szt. (1995. évi XXXIII. tv.):

- 61. § (1) b): „külföldi bejelentést” említ, nem korlátozva annak lehetséges típusait
A Módszertani Útmutató (II.3.2.) korlátozni látszik: csak szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy szerzői tanúsítvány bejelentés elsőbbsége igényelhető

Hmt. (1991. évi XXXVIII. tv.)

- 36/A. § : visszautal az Szt.-re
A Módszertani Útmutató (II.4.7.2.) követi a szabadalmit

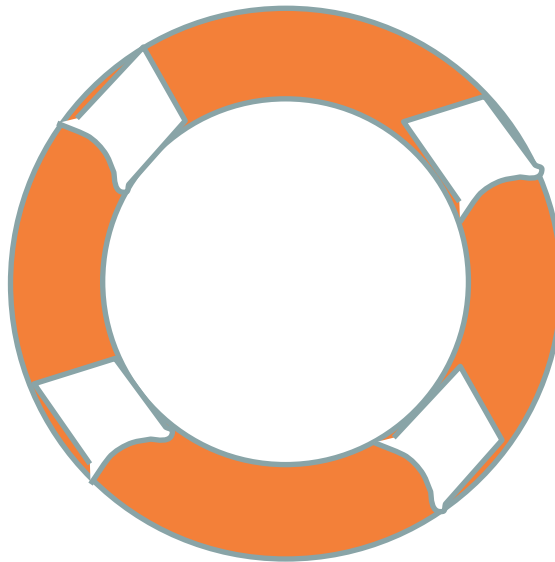
Fmtv. (2001. évi XLVIII. tv.)

- 40. § (1) b): szintén „külföldi bejelentést” említ, nem korlátozva annak lehetséges típusait
A Módszertani Útmutató (II.4.2.) szintén, nem korlátozva annak lehetséges típusait (ld. PUE 4. Cikk E) (1))

II. Áttérés más oltalmi formára a megszerzés megindulása után

Legfontosabb/leggyakoribb eset a szabadalmi oltalomról használatiminta-oltalomra történő váltás

= származtatás, azaz használatiminta-oltalmi bejelentést indítunk, megtartva a szabadalmi bejelentés bejelentési napját és elsőbbségét



Szabadalom vs. használatiminta-oltalom

A szokásos összehasonlítási szempontokon (oltalmi időn, oltalmi tárgyak körén, érdemi vizsgálaton) kívüli fontos gyakorlati kérdések

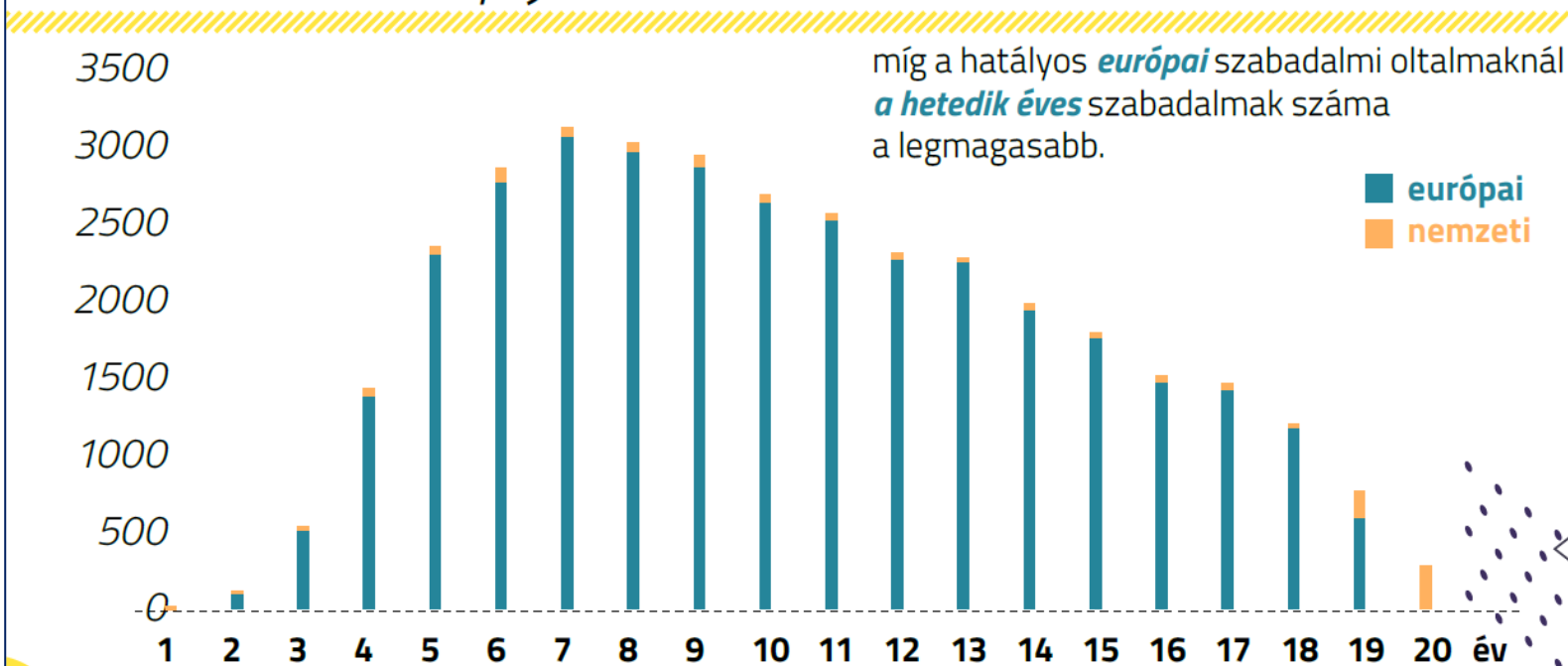
A használatiminta-oltalom gyengébb:

- Nincs közvetett bitorlás (időszerű ezt fenntartani?)
- Egyetlen főigénypont engedélyezett
- Bitorlási per + megsemmisítés: a per felfüggesztése biztosra vehető, de ennek hiányában is bírósági oltalom-érvényesség vizsgálat történik, amely alapján is elutasítható a kereset (Hmt. 38. § (2))
- A használatiminta-oltalom erősebb (!):
Tapasztalatok szerint az oltalmat nehéz megsemmisíteni (Hmt. indokolás: a feltalálói lépés a feltalálói tevékenységhez képest „kevésbé magas szinten megkövetelt alkotói teljesítmény”)

A 10 év oltalmi idő gyakran elegendő

A Magyarországon hatályos szabadalmak korfája

A hatályos szabadalmak korfája szerint **a nemzeti úton** megadott oltalmak esetében **a huszadik éves** szabadalmak száma a legtöbb, míg a hatályos **európai** szabadalmi oltalmaknál **a hetedik éves** szabadalmak száma a legmagasabb.



(SZTNH Tények & adatok 2021)

A származtatás tartalmi kérdései

- Használatiminta-oltalom csak konkrét mintára: tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére, berendezésre, több – egymással kapcsolatban lévő – eszközből álló rendszerre adható.
- A származtatásnál követelmény, hogy a két bejelentés „azonos tárgyra” vonatkozzon – a szabadalmi bejelentés sokkal tágabb körre vonatkozhat

1. Szükséges-e, hogy azonos maradjon a teljes igényelt oltalmi kör?

Válasz: nem

- Eljárás/alkalmazás igénypont elvileg sem maradhat származtatásnál
- Csak egyetlen főigénypont maradhat származtatásnál
- Jogtörténeti ok: 2001-ig ipari minta bejelentésből is lehetett használatiminta-oltalmi bejelentést származtatni, ipari minta bejelentéseknek nem volt igénypontja
- A szabadalmi bejelentés érvényes igénypont nélkül is, azaz előfordulhat, hogy igénypont először a származtatott bejelentésben jelenik meg

A származtatás tartalmi kérdései

2. Szükséges-e, hogy azonos maradjon a termék/berendezés főigénypont?

Válaszom: nem; az előző érveken kívül:

- Hmt. indokolás: „A származtatás jogintézménye egyrészt az elutasított vagy elutasítás előtt álló szabadalmi ... bejelentések, valamint ... megsemmisített szabadalmak „megmentésére” ... nyújt lehetőséget” – a megmentéshez tipikusan szükséges az igénypont módosítása, adott esetben korlátozása
- A Hmt. Módszertani Útmutató sem írja elő az azonos igénypont követelményét: „... alapvető feltétele a származtatásnak, hogy a két bejelentés tárgya megegyezzen. Ez alatt tartalmi egyezést kell érteni ...”; ld. Szt. 72. § (1) idéntől érvényes szövegét/indokolását

Arra igényelhető oltalom, ami kinyilvánításra került az eredeti bejelentésben – meddig feszegethetők a határok?

A származtatás tartalmi kérdései

3. Eredetileg csak eljárás vagy alkalmazás igénypontot tartalmazó szabadalmi bejelentésnél lehetséges-e a származtatás?

Válaszom: igen, ha a szabadalmi bejelentés eredeti tartalma lehetővé teszi szerkezetre, berendezésre vonatkozó oltalmi igény megfogalmazását is

- Ilyen esetben a szabadalmi bejelentés módosítása is jogszerűen lehetővé tenné szerkezetre, berendezésre vonatkozó igénypont beillesztését
- Természetesen a legjobb stratégia már az indulásnál vagy elutasítás veszélye esetén szerkezet/berendezés igénypontot is beilleszteni, akkor is, ha találmány hangsúlya az eljáráson van

A származtatás tartalmi kérdései

4. A jövőre nézve kívánatos-e a használatiminta-oltalommal védhető szellemi alkotások körének bővítése, a szabadaloméhoz közelítése?

Válaszom: igen, ez a kérdés napirenden tartandó

- A hazai Hmt. a német szabályozás mintájára készült, az indokolás több helyen is hivatkozik a német jogra
- A német jog 1990-ig korlátozta a hazaihoz hasonlóan az oltalom tárgyát, azóta vegyi termékek, alkalmazási találmányok is védhetők, kivétel: az eljárások
- Nem található a szakirodalomban olyan cikkek, amelyek e bővebb oltalmi tárgyi kör németországi gazdasági hátrányairól szólnának
- Az osztrák jog még az eljárásokat is engedi – de nem kell őket feltétlenül utánozni

A származtatás időzítési kérdései

1. Mentőöv bejelentés elutasítása esetén:

Származtatni lehet „a szabadalmi bejelentést elutasító határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül” (Hmt. 30. § (2)a))

Probléma:

- Az elutasítás „váratlanul” érkezhethet, szemben a szabadalom-megadással (és ellentétben az ESZH gyakorlatával)
- 2011. óta az elutasító határozat kelte után nem lehetséges módosítás, megosztás (Szt. 72. § (2), 73. § (1)) – lecsökken a játéktér, ami lehetővé tenné a másik oltalmi formához való adaptációt
- A mentőöv funkcióhoz üdvös lenne az eljárásba beiktatott, határozott előjel az elutasítás előtt

A származtatás időzítési kérdései

2. Mentőöv szabadalmi bejelentés önkéntes elejtése esetén:
Származtatni lehet „a szabadalmi bejelentési eljárás során” (Hmt. 30. § (2)a))

Kérdés:

- Az elejtendő szabadalmi bejelentés adott évi fenntartási díja 6 hónapos türelmi időn belül fizethető – érvényes-e a származtatás ezen 6 hónapon belül, ha végül nem fizetik meg a szabadalmi bejelentés fenntartási díját?

Válasz: igen

- A türelmi időn belül még érvényes szabadalmi bejelentésnek számít

A származtatás megsemmisítéses esetének kérdései

Mentőöv: származtatni lehet „a szabadalom újdonság vagy feltalálói tevékenység hiányában történő megsemmisítése esetén a határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül” (Hmt.30. § (2)b))

Újdonság hiánya: mentő lehet a 6 hónapos türelmi idő

Feltalálói tevékenység hiánya: mentő lehet az alacsonyabb elvárt szint

Kérdés:

- Ha nem teljes megsemmisítés, hanem csak korlátozás (részleges megsemmisítés) történik, fennáll-e a származtatás lehetősége? Például, ha az eljárás igénypont fennmarad, de a berendezés igénypont megsemmisül – ez nem ritka scenárió

Válasz: ?

- Az Szt. 42. § (2) korlátozás = részleges megsemmisítés
- Javasolható ezt a kérdést jogszabályi szinten tisztázni
- ... addig pedig az értékes ügyeket inkább főigénypontként megosztani

A származtatás megvont európai szabadalom esetén

AT, DE, IT: lehetővé teszi, felismerték ennek hasznosságát, „nemzeti többletet” biztosít jogszerzés/jogérvényesítés szempontjából, nincs minden veszve az európai szabadalom megvonásakor.

Kérdés: lehetséges nálunk? Az Szt. csak a megsemmisítés esetét említi explicit módon, az európai felszólalási eljárás keretében történő megvonást nem.

Válaszom: igen; a következő rendelkezések együttes értelmezésével:

Hmt. 30. § ; Szt. 62. § (3); 84/A. § a), b); 84/B. § (2),(3); 84/D. § (1); 84/G. § (1); 84/M. § (1),(3); ESZE 68.cikk; 100.cikk; 138.cikk; 177.cikk(1),(2)

→ megvonás = megsemmisítés

Célszerűnek látszana a származtatás ezen opcióját törvényileg/módszertani útmutatóban explicit módon is megjeleníteni.

Időzíítési kérdések

1. Származtatásnak „csak a szabadalmi bejelentés napjától számított tíz éven belül van helye”

Az európai szabadalom megvonásáig ebből sok év eltelik:

PCT bejelentés 2,5 év

Európai elbírálás: 4 év (gyorsított eljárásban sokkal rövidebb is lehet)

Felszólalás: 1,5 év

Összesen: 8 év → csak 2 év marad az oltalmi időből, de a bejelentési napra visszamenőleges hatályú, elévülési időn belül hatékonyan visszamenőlegesen is érvényesíthető

Fellebbezés a felszólalási eljárásban: + 3 év → túllépjük a 10 évet, megszűnik a származtatás lehetősége

Stratégiai döntés: fellebbezés vagy származtatás

Időzíítési kérdések

2. A származtatásos bejelentést „a határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül” kell benyújtani.

Az európai szabadalom megvonása – fellebbezés hiányában – a felszólalási tanács szóbeli tárgyaláson meghozott döntésével emelkedik jogerőre (G0012/91. sz. fellebbviteli tanácsi döntés), innen számítandó a 3 hónap.

3. A származtatás alapjául szolgáló, Magyarországon hatályossá vált európai szabadalomnak a megvonásig fenn kell állnia, a fenntartási díjak megfizetésének elmaradása miatt nem szabad korábban megszűnnie.

A megvonás okaival kapcsolatos kérdések

„a szabadalom újdonság vagy feltalálói tevékenység hiányában történő megsemmisítése esetén” van helye származtatásnak

A felszólalási eljárásban a szabadalmasi védekezésben tipikusan több igénypont-változatot is előadnak, a felszólalási tanács pedig azokat egymás után sorra véve dönt azok elfogadásáról/elutasításáról. Ezek között lehetnek olyanok, amelyeket az újdonság vagy a feltalálói tevékenység hiányában utasítanak el, és lehetnek más jogalapon elutasítottak is.

Kérdés: Teljesül-e a származtatási feltétel, ha a felszólalási eljárásban legalább egy igénypont-változatot az újdonság vagy a feltalálói tevékenység hiányában utasítanak el?

Válaszom: igen, mert az újdonság vagy a feltalálói tevékenység megléte esetén nem állna be a semmisség.

A megvonás okaival kapcsolatos kérdések

El kell érünk, hogy a felszólalási eljárásban legalább egy igénypont-változatot az újdonság vagy a feltalálói tevékenység hiánya miatt utasítsanak el – nem mindig könnyű!

Az európai felszólalásokban 30%-ában sikerrel járnak az „added matter” (bővítő értelmű módosítás) érvek, ami hasonló nagyságrendű, mint az újdonság hiányára vagy a feltalálói tevékenység hiányára alapozott érvek sikeressége.

Érdekes elkerülő stratégiák születhetnek abból, ha a szabadalmas a származtatás lehetőségére is tekintettel az újdonság/feltalálói tevékenység hiánya irányából kínál fel „ütési felületeket” igénypont-változatokkal, a felszólaló pedig – a származtatás lehetőségének kizárására – „added matter” felé vagy a nem megengedhetőségi („non-allowable”) irányba igyekszik terelni a döntést ezek vonatkozásában.

Köszönöm figyelmüket!