

# **A know-how összetevő szerepe és jelentősége szabadalmi és védjegy licencia szerződésekben**

## **(Az ezerarcú know-how)**

Lantos Mihály, szabadalmi ügyvivő, LES Magyarország KHE, elnök

A Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmával 2011. 04. 27-én elhangzott előadás szerkesztett változata

Amikor innovációról, az általa elért sikerekről, eredményekről beszélünk, akkor meglehetősen nehéz utólag megállapítani, hogy valójában melyek voltak azok a tényezők, amelyek a siker eléréséhez a legnagyobb mértékben hozzájárultak és mely körülmények tudnak hosszú időn át kedvező piaci pozíciót biztosítani. Az innováció korai fázisában ezen tényezők és a biztosításukhoz szükséges ráfordítások (pénzben, időben és személyi feltételekben) csak nagyon gondos elemző munkával, mások tapasztalatain okulva becsülhetők fel, és akkor sem pontosan. A korai fázisú innovációk értéke, különösen forgalmi értéke éppen a magas kockázatok miatt aránytalanul csekély.

A fentiek elismerése mellett, a hazai viszonyokat ismerve megállapítható, hogy a kudarcban végződő innovációs próbálkozások száma itthon még a magas kockázathoz mérten is aránytalanul magas, és ez olyan kérdés, amely mellett nem lehet elsiklani, hiszen számos magyar kutató, feltaláló, akik itthon nem érvényesültek, külföldön megfelelő gazdasági feltételek között komoly sikereket arattak.

A kedvezőtlen statisztika mögött nagyon sok tényező húzódik, közöttük azonban kiemelkedő helyet foglal el, hogy az érdekeltek (itt nemcsak a feltalálókra, innovatív műhelyekre és vállalatokra, hanem a gazdaság működését meghatározó szereplőkre is gondolhatunk) előtt nem világos, hogy egy sikeres innováció háttérében milyen tényezők húzódnak. Nem világos továbbá, hogy ezek feltételeinek biztosítása mely fázisokban milyen költségráfordításokkal jár, mely döntéseket mikor kell és lehet meghozni, és mely részfeladatok végrehajtásának mi az átlagos időszükséglete. Ugyancsak nem egyértelmű, hogy egyes döntések meghozatalának elmulasztása milyen következményekkel jár.

A jelen előadásnak nem célja az itt feltett kérdéseknek a részletes megválaszolása, hanem mindössze annyi, hogy ráirányítsa a figyelmet arra, hogy az említett problémák jelentős része szorosan összefügg a találmányokhoz és védjegyekhez kapcsolódó speciális ismeretekkel, a know-how-al. A know how az iparjogvédelemben egyik mostohagyereke, vele sokkal kevesebbet foglalkoznak, mint amennyit jelentősége miatt érdemelne. A Szellemi Tulajdon Világnapja jó alkalmat kínál arra, hogy a figyelmet ráirányítsuk a know jelentőségére, megmutassuk annak sokoldalúságát és felhívjuk a figyelmet arra, hogy a benne rejlő értékekkel milyen formában lehet hatékonyan gazdálkodni.

Szinte közismert tény, hogy a klasszikus iparjogvédelem eszközei közül a legnagyobb szerepe a szabadalom és védjegy intézményeinek van, ugyanakkor, ha az oltalom tárgyát képező piaci megoldások üzleti értékét vizsgáljuk, akkor érezzük, hogy ezen oltalmak létezése önmagában még nem tudja az üzleti sikert garantálni. Ezek a kizárólagos jogok a teljes üzleti rendszernek csak a szilárd, jól körülhatárolt vázát alkotják, és ehhez a know-how körülbelül

olyan elengedhetetlenül és jelentőségteljesen kapcsolódik, mint ahogy csontjainkhoz az izmok és az ízületek. A kívánt funkció tehát a kodifikált kizárólagos jogok és a hozzájuk tapadó know how elemek együttműködése, kölcsönhatása révén tud érvényesülni.

A know how definíciójával sokan kísérleteztek, a fogalom legegyszerűbben olyan nem nyilvános, ugyanakkor gazdasági értékkel bíró ismeretek összességét jelenti, mely valakinek (általában gazdálkodó szervezetnek) rögzített formában (tehát személyektől függetlenül) rendelkezésére áll. A know how fogalmára számos egyéb meghatározás is született, de itt nem a pontos fogalom-meghatározás, hanem a mögötte lévő tartalom megértése, sokoldalú megnyilvánulásainak megismerése és a rájuk vonatkozó szabályozások értelmes használata bír jelentőséggel.

A know how szerepe és tartalma nagymértékben eltér attól függően, hogy valamely műszaki megoldáshoz kapcsolódik, ún. technikai know how-ra vagy inkább a piaci jelenléttel összefüggő, a minőséggel vagy marketinggel, reklámozással kapcsolatos, ún. üzleti know how-ra vonatkozik.

### Technológiai know how

Egy szabadalmi leírásban az új műszaki megoldás lényegét csak olyan részlegességgel ismertetik, amely a megoldás szakember számára történő megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, ennél többet vagy konkrétabbat egy szabadalmi leírástól nem is várhatunk el. Ahhoz, hogy az új megoldásból innovációs eredmény és piaci siker legyen, az alap megoldáson még sokat kell gondolkodni, fejleszteni. A fejlesztésre több irányban van szükség, melyek egyike a konstrukció optimalizálása és továbbfejlesztése, majd az ehhez szükséges gyártástechnológia és szerszámok, eszközök létrehozása. Ez utóbbi sokszor visszahat magára a konstrukcióra, és a fejlesztésnek a konstrukción és a technológián kívül a költségek csökkentésére, optimalizálására is ki kell terjednie. Ezek a tényezők egymással szoros kölcsönhatásban vannak, a költségek kihatnak a technológiára, szerszámokra, ennek pedig hatása van a szerkezeti kialakításra. A piaci megjelenést az itt vázoltakon kívül komoly és sokoldalú ellenőrzéseknek, teszteknek, vizsgálatoknak kell megelőznie, és ha ezen a területen valamely probléma merül fel, ismét vissza kell nyúlni a konstrukcióhoz és a technológiához.

Az említett körülmények miatt mondható, hogy a találmány megalkotása és a piacra vitele között, ha az anyagi ráfordításokat nézzük és a találmány alapgondolatához való eljutás költségeit egységnyinek vesszük, akkor a piacképes megoldásig vezető úton legalább 10-20-szoros, esetenként ennél is magasabb költségráfordítással kell számolni.

Különösen igaz ez a gyógyszerkutatás területén, ahol az engedélyezéshez szükséges pre-klinikai, és különböző klinikai fázisok egyre növekvő költségeket emésztnek fel, melyek több nagyságrenddel meghaladják az új kémiai szerkezet létrehozásával kapcsolatos költségeket.

Természetesen a létrehozott megoldás piaci értéke is a ráfordított költségekkel arányosan egyre nagyobb lesz.

Azok a nem nyilvános ismeretek, amelyek a termék vagy technológiai piaci értékét meghatározzák, döntő tényezőt jelentenek egyrészt a termék árának alakításában, másrészt

abban az esetben, amikor a termék értékesítése helyett licencia szerződés keretében a tényleges hasznosításra harmadik személyeknek engedélyt adunk.

A technológiai know how jelentősége elsősorban szabadalmi licencia szerződéseknél, technológia transzfer ügyleteknél kiemelkedő.

#### Üzleti know how

Ahhoz, hogy a már piacképes terméket a piac be is fogadja, marketingre (hirdetésekre, internetes eszközök alkalmazására), ügynöki és értékesítési hálózat kialakítására, a garancia feltételeinek biztosítására és számos egyéb tényezőre, nevezetesen a fogyasztók igényeinek felmérésére, a termék pozicionálására és üzleti kapcsolatokra van szükség. Ezek együttesen szintén a szorosan vett know-how részeit képezik és a kialakításukkal kapcsolatos ráfordítások összemérhetők vagy magasabbak lehetnek a technológiai know-how összetevőkéinél. A technológiai know how a termék előállításánál és/vagy az előállítás más részére történő engedélyezésénél bír meghatározó jelentőséggel, addig az üzleti know how a termék teljes értékesítési ciklusát átfogja, sőt azon túl is mutat, miután a marketing eszközök jelentős része nem egy konkrét termékhez, hanem az azt előállító vagy forgalmazó vállalathoz kapcsolódik.

A fentiekkel még nem merítettük ki a know-how összes elemét, mert ha egy termék vagy termékcsalád folyamatosan jelen van a piacon, akkor – ha megfelelően gondoskodnak a termék és/vagy a gyártó és/vagy forgalmazó azonosíthatóságáról, például jól megválasztott márkanevek és védjegyek használata révén, akkor a fogyasztók piaci értékítéletét a kialakított brand (védjegyek és márkanevek összessége) hordozza. A piacon ezért a direkt jogi oltalmat élvező védjegy éppoly meghatározó szerepet tölt be, mint amit a műszaki újdonságok kapcsán a szabadalmak, nevezetesen piaci kizárólagosságot teremt. A védjegyek sem tudják önállóan szerepüket betölteni, ha használatukhoz nem kapcsolódnak hatékony és homogén minőségvédelmi intézkedések, megfelelő értékesítési és csomagolási politika, értékesítési és piaci ismeretek, a fogyasztókkal és általában a társadalommal összefüggő konkrét fogyasztói ismeretek és magatartás, amibe a szponzorizáció és a fejlett marketing is beletartozik. Nem elhanyagolható a márkatulajdonosoknak a magatartása a piacon fellépő hamisítások, utánzások, kalózkodások megakadályozására vagy leküzdésére. Az itt vázolt tényezők együttesen a know-how kereskedelmi, piaci összetevői. Értéküket akkor tudjuk igazán felbecsülni, ha azokra a híres franchise láncolatokra gondolunk, amelyek mögött jogi oltalmat a védjegy, értéket pedig a bevezetett kereskedelmi vagy üzleti know-how képez. Egy bevezetett brand használata az értékesítő láncba belépő új szereplők részére a piaci kockázat csökkentésében és a felbecsülhető piaci forgalomban nyilvánul meg.

A know-how ezen tulajdonságai miatt ezerarcú, minden összetevője fontos és lényeges, ugyanakkor igazi értékének realizálásához a mögötte lévő ipari tulajdonjogok (például szabadalom és védjegy) létezése szükséges.

#### A know-how jogi megközelítése

Fogalmilag a Ptk. ( 1959. évi IV. törvény) 86. §-ának (4) bekezdésében szabályozott vagyoni értékű gazdasági, műszaki, szervezési ismeret és tapasztalat.

Ez a meghatározás burkoltan magában foglalja, hogy ne legyen közkincs, és a jogosultnak fűződjön érdeke ezen tudás titokban tartásához.

Az oltalom tartalma: a jogosult személyiségi jogi igényeket érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint, és követelheti, hogy a jogtalanul használó részesítse őt a vagyoni eredményben. Ez a negatív megfogalmazás visszatartó erejű, nincs pozitív megfogalmazása annak, amit a gyakorlat már hosszú ideje igazol: a know how hasznosítása fejében a jogosult díjat követelhet. Erre alapot a know-how mint tulajdoni elem birtokkénti felfogása teremt.

A Ptk. újraszabályozásának vitájához dr. Bobrovsky Jenő, a WIPO nyugalmazott igazgatója érdekes tanulmányban szól hozzá „Rejtélyek és Fortélyok címen, mely többek között a MIE honlapján is olvasható. Ennek minden gondolata külön szakmai élvezet, de itt sajnos nincs idő és lehetőség ennek részletes ismertetésére. Bobrovsky a know how oltalmával kapcsolatban a TRIPS Egyezményben leírtak következetes alkalmazását javasolja, és részletesen kifejti, hogy a szabályozást sem annál tágabban, sem szűkebben nem érdemes vagy célszerű kialakítani, és minden olyan törekvés eleve kudarcra van ítélve, amely a know how számára akár korlátozottan is, de valamely abszolút szerkezetű jogviszony létrehozására irányul.

A tanulmány különös előnye, hogy jog- és gazdaságtörténeti ágakon vezeti le a know how szabályozásának a kialakulását és jelentőségét.

A know how jellegét tekintve az üzleti titok egy sajátos válfaja, annál szűkebb, ugyanakkor a szellemi vagyon egy nagyon fontos összetevője, és helye elsősorban a szellemi tulajdonnal kapcsolatos szabályozások között van.

Hogyan szabályoz a TRIPS?

a TRIPS 39.1 és 2. cikke, melynek alcíme:

„Nyilvánosságra nem hozott adatok védelme:

(1) A tisztességtelen versennyel szembeni hatékony védelemnek a Párizsi Egyezmény (1967) 10 bis cikkében előírt módon történő biztosítása során a Tagok oltalmat biztosítanak a 2. pont szerint nyilvánosságra nem hozott információknak és a 3. pont szerint a kormányok vagy kormányzati szervek rendelkezésére bocsátott adatoknak.

(2) A természetes vagy jogi személyeknek lehetőséget kell adni arra, hogy a jogosan ellenőrzésük alá tartozó információknak a tisztességes kereskedelmi gyakorlattal ellentétes módon, hozzájárulásuk nélkül mások által való megszerzését vagy felhasználását és nyilvánosságra hozatalát megakadályozzák mindaddig, amíg az ilyen információ:

– titkos abban az értelemben, hogy mint egységes egész vagy elemei bármely megjelenése és összeállítása általánosan nem ismert, vagy könnyen nem ismerhető meg az olyan körökben mozgó személyek számára, akik rendes körülmények között az említett információval foglalkoznak;

– kereskedelmi értékkel rendelkezik, mivel titkos; és

– titokban tartása érdekében az adatok felett ellenőrzés gyakorlására feljogosított személy a körülményekhez képest ésszerű lépést tett.”

Mennyivel szűkebb az üzleti titoknál? Mert az üzleti titoknak nem feltétele, hogy:

-Mások számára (is) értékkel bírjon

-világviszonylatban ne legyen ismert, illetve az adott formában legfeljebb csak nehezen lehessen hozzá eljutni

Megnyilvánulási formája: a jelenlegi szabályozás nem írja elő, hogy rögzített formában álljon rendelkezésre, de egyéb másodlagos, hozzá tapadó ismérvek alapján ez ma már követelménynek tekinthető, mert:

-gazdasági társaság vagyonába apportálható

- mások számára nem lehet érték az, ami csak egy vagy több személy fejében vagy képességeiben áll rendelkezésre, ennek nincs tárgyasult, személytől független megjelenése.

Mint említettük, nem abszolút szerkezetű jog, ugyanakkor vannak elemei melyek a kodifikált ipari tulajdonéhoz hasonlítanak:

-szabadon átruházható

-hasznosítása (használata) ellenérték fejében történhet

-a feleknek érdeke a nyilvánosság kizárása

-hasznosítási szerződés esetén a felek között tartós bizalmi viszonyt keletkeztet.

A know how korlátai:

-A megoldásra független kutatás-fejlesztés révén mások is rátalálhatnak, sőt esetleg arra szabadalmi oltalmat is szerezhetnek (titokban tartás kockázata)

-az általános vagy adott iparági fejlődés révén érdektelenné válik (pl. a technika elavult, új más elven alapuló megoldások születnek, a kapcsolatrendszer elavul, stb.)

A know how időállósága:

Az említett korlátok eleve kihatnak arra az időtartamra, amelyen belül a know how értékkel bír.

Minden kodifikált oltalmi formának van egy törvényben rögzített időtartama, a konkrét oltalmat ezen belül a jogosult érdekeitől függően tartják fenn. Ez szabadalmaknál 20 év, védjegyeknél többszörösen 10 év, használati mintáknál 10 év, és formatervezési mintáknál öt szakaszban legfeljebb 25 év.

Bár a know how időtartamára alapértelmezés nincs, találunk olyan jogi analógiát, mely arra utal, hogy a know how oltalmi ideje a szabadaloménál rövidebb, lényegében a használati mintaoltalomra rögzített 10 évvel vethető egybe. Ezt a megközelítést alátámasztja a 86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet, mely a technológia-átadási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szól:

Idézet a jogszabályból:

1. § (8) Az (1)-(4) bekezdés szerinti mentesülés hatálya a következő időtartamra terjed ki:

*a)* szabadalmi licencia esetén a szabadalmi oltalom fennállásának idejére;

*b)* know-how hasznosítása esetén attól az időponttól számított **tíz évre**, amikor a hasznosító első alkalommal forgalomba hozta a hasznosítás tárgyát képező terméket, de legfeljebb addig, amíg a know-how nem válik közkinccsé vagy egyébként nem veszti el vagyoni értékét.

(9) Vegyes licencszerződés esetén az (1)-(4) bekezdés szerinti mentesülés hatálya a (8) bekezdés *a)-b)* pontjaiban meghatározott időtartamok közül a hosszabbikra terjed ki.

Bár itt a mentesülés időbeli hatályát szabályozzák, jól látható, hogy ez az időtartam egybeesik a szabályozott jog fennállásának időtartamával, ezért ebből visszafelé következtethetünk a know how időtartamának alapértelmezésére.

Az eddigiekben adott magyarázatok, fogalmak értelmezése nélkül nem juthattunk el a jelen előadás főcímében foglaltakhoz, nevezetesen a know how elemek jelentőségéhez a szabadalmi és védjegy licencia szerződésekben.

Szabadalmi licencszerződések esetében:

1. A Know how létezése döntően meghatározza az ügylet értékét, nélküle az ügylet esetleg létre sem jöhetett volna, vagy csak sokkal kedvezőtlenebb feltételekkel.
2. A licencszerződés vonatkozhat a közös továbbfejlesztésekre is, azaz nemcsak a már meglévő know how, hanem a közösen létrehozandó is a szerződés tárgykörébe kerül. Az idézett jogszabályból látható, hogy a vegyes szerződéseknel az oltalmi idő a szabadalmak időtartamával azonos, tehát a vegyes szerződés a know how alapvetően rövid idejét kétszeresre nyújthatja.
3. A szabadalmi oltalom fennállása csak vélelmezett jog. A szabadalom esetleges érvénytelenítése esetén a know how összetevő második tartópillér, biztosíték, mely alapot ad a royalty további fizetésére (esetleg csak 30-50 %) mértékben csökkenten.

4. Meghatározó jelentősége van a díjkulcs mértékének és a kezdeti egyösszegű licenciadíj nagyságának meghatározásában.
5. Azáltal, hogy az alap technológiát szabadalom védi, harmadik személyek számára visszatartó hatást gyakorol azzal kapcsolatban, hogy a szabadalom tárgyába eső know how saját kifejlesztésére energiát fordítsanak, mert ezzel szabadalombitorlást követhetnek el.
6. Főleg a licenciatárgyalások kezdetén a know how összetevő létezése azonnali díjfizetési jogcímet képez, nem kell a fizetéssel megvárni a szabadalom engedélyezését. A napjainkban tapasztalt elhúzódó engedélyezési eljárások ismeretében ez a tényező egyre nagyobb jelentőséggel bír.

#### Vegyes védjegy és know how szerződéseknél

1. A szabadalmakhoz hasonlóan az üzleti know how létezése értéknövelő tényező.
2. A know how –hoz fűződő piaci eredmények visszahatnak a védjegyek értékére: minél nagyobb az üzleti siker, annál nagyobb az érték is.
3. A know how segíti a használatot, idővel annak mértéke akár jóhírűvé is teheti a védjegyet. A védjegy oltalmi köre nem olyan egyértelműen meghatározott, mint szabadalmak esetében, és az oltalom alatt álló tartomány annál szélesebb, minél inkább használt vagy jóhírű a védjegy. Ez segíti a bitorlók elleni fellépést és szélesíti azt a sávot, amelyen belül mások nem kaphatnak kizárólagos jogot. Mindez ismét visszahat, növeli a márka értékét.
4. A licenciaszerződés kikötései, különösen pedig a minőség megtartására és az exkluzív értékesítési csatornák használatának vonatkozó előírások segítséget adhatnak a jogkimerülés elleni harcban. Ilyenre találunk példát az EB Dior döntésében, vagy a Fővárosi Ítéltáblának az I-parfüméria ellen hozott, a védjegybitorlást megállapító ítéletében, mely szerint egy presztízs illatszert nem lehet jogosulatlanul, nem presztízs körülmények mellett interneten árusítani.
5. A minőség tartós fenntartásával növeli az általános goodwillt. Egy adott védjegy ugyanis nemcsak magának a terméknek az értékét növeli, hanem visszahat a gyártó márkanevének goodwilljére is, azaz a jogosultnak a konkrét licenciaszerződéssel nem érintett márkaneve is értékesebbé válhat.