



**MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET
SZELLEMI TULAJDONI KONFERENCIA**

AZ UPC POTENCIÁLIS HATÁSA A LICENCIASZERZŐDÉSEKRE

Előadó:
Dr. Molnár István PhD
DANUBIA Kft.
Siófok, 2022. május 27.

Bevezető kérdés:
Miért érdekes az egységes hatályú európai szabadalom és az Európai Szabadalmi Bíróság egy alapvetően szerződéses jogviszonyban?

Válaszok:

1. A szabadalmi licenciaszerződés *tárgya* egy szabadalom. Ennek hasznosítására ad felhatalmazást a licenciadó a licenciavevőnek. Nem mindegy tehát, hogy mi a *tárgya* a szerződésnek.
2. A hasznosítási engedély csak a *főkötelezettség*. Számos *mellékkötelezettséget* is tartalmaz egy licencia tranzakció.
3. Az egységes hatályú szabadalom és az UPC *a jogok gyakorlásának a mozgásterét* az eddigi szabadalmaktól eltérő módon határozza meg.
4. Számos iparági szereplő *szerződéses sablonok* szerint köt nagy számú licenciaügyletet. Az egységes hatályú szabadalommal a korábbi szerződéses jogi megoldások használhatósága, ésszerűsége megkérdőjeleződik.

Az egységes hatályú szabadalom licenciaügyleteket érintő tulajdonságai

1. A szabadalom egységes védelmet nyújt a csatlakozó államokban. A *védelem természetesen területileg nem osztható* meg.

Az egységes hatályú szabadalom előnye *minden szabadalom esetében egyforma*? Nem feltétlenül!

1257/2012 Rendelet 3. Cikk:

a) ha az európai szabadalmat valamennyi tagállam tekintetében azonos igénypontokkal adták meg, és az egységes hatályt bejegyezték az egységes hatályú szabadalmak lajstromába, akkor *a résztvevő államok tekintetében a szabadalom élvezi az egységes hatály előnyét.*

b) ha az európai szabadalmat különböző résztvevő államok tekintetében más-más igényponttal engedélyezték, akkor *a szabadalom nem élvezi az egységes hatály előnyét.*

Mit jelent az egységes hatály *előnye*?

1. Az ilyen szabadalom egységes védelmet és azonos következményeket jelent minden résztvevő állam tekintetében.
2. Az ilyen szabadalom *korlátozása, átruházása és megvonása vagy lejáratata csak egységesen* valósulhat meg minden tagállam vonatkozásában (1257/2012 Rendelet 3. Cikk).
3. A szabadalom ugyanakkor területi korlátozásokkal, ***akár tagállamonként külön-külön is licenszbe adható*** (1257/2012 Rendelet 3. Cikk).

Hol válik *érdekelt szereplővé a licenciavevő?*

1. *Az egységes hatály megszerzésekor;*
2. A klasszikus európai szabadalomról történő *opt-out-kor;*
3. A szabadalommal kapcsolatos *jogérvényesítéskor.*

Re 1. Az egységes hatály előnyének megszerzése:

„within **one month** from the date of publication of the grant: *request for unitary effect to be registered* in the ad hoc register (Article 9g EU Regulation No 1257/2012)”

Tehát az egységes hatályt kérelmezni kell. Ezt csak a szabadalmas kérelmezheti.

Ebből következik, hogy a *szabadalmasnak az opt-in-re vonatkozó döntése* érinti a licenciaügylet tárgyát, és ***meghatározza a licenciavevő mozgásterét.***

Ha a *licenciaügylet tárgya bejelentési fázisban* levő szabadalom, tisztázni kell, hogy mi szolgálja a hasznosító, jelen eseten az licenciavevő üzleti érdekeit.

Re 2. A klasszikus európai szabadalomról történő opt-out Az UPC kizárólagos hatásköre kikerülhető?

- a) egységes hatályú szabadalom esetében *nem*.
- b) klasszikus európai szabadalom esetében igen: 7(+7) évig nemzeti bíróságok előtt indítható kereset.
- c) a szabadalmas dönthet az opt-out-ról. Az opt-out visszavonható.
- d) DE! Ha keresetet nyújtottak be a szabadalom ellen, akkor már nem lehet visszafordulni.

Az előzők mind érintik a licenciavevő üzleti érdekeit.

Akkor mikor célszerű opt-out-olni?

- a) Ha a szabadalom globális megsemmisítésének kockázata magas.
- b) Ha az opt-out költsége nem jelent problémát.

Mikor nem célszerű az opt-out?

- a) Ha előnyünk származik abból, hogy itt megvan a lehetőség a teljes terület tekintetében a jogérvényesítésre. Olyan szereplőknél indokolt, akik *a teljes földrajzi területen* aktívak.
- b) Ha az opt-out mellőzésének a portfólió értékére pozitív hatása van.

A szabadalommal kapcsolatos *jogérvényesítés*

Article 47 UPCA, “Unless the licensing agreement provides otherwise, the holder of an exclusive license in respect of a patent shall be entitled to bring actions before the Court under the same circumstances as the patent proprietor, provided that the patent proprietor is given prior notice”.

A licenciaszerződés eltérő rendelkezése hiányában a kizárólagos licenciavevő jogosult az UPC előtt perelni ugyanolyan feltételekkel, mint a szabadalmas, ha a szabadalmast előzetesen értesítette.

Következmények:

1. A fenti rendelkezések miatt minden bizonnyal könnyebb lesz eljárni a licenciavevőnek az UPC előtt, mint a nemzeti hatóságok előtt, mely utóbbiak hajlamosak többletfeltételeket támasztani.
2. Ugyanakkor a licenciavevő keresetindítása visszafordíthatatlan hatásokkal járhat.
3. Lehetetlenné teheti az opt-out előnyeinek igénybevételét.

Ezért a licenciadóknak alaposan át kell tekinteniük az általuk használt szerződés sablonokat.

A komplexebb szerkezetű ipari licencszerződések mely fejezetei szorulhatnak átvilágításra?

1. Gyártási licenz vagy LSA (license and supply agreement) esetén tisztázandó, hogy a gyártóhely releváns egységes hatályú szabadalommal érintett országban van-e. Ez később akár gyártástelepítő tényezővé is válhat:

a) az egységes hatályú szabadalom tulajdonosa résztvevő tagállamban,

b) az egységes hatályú szabadalmat mint potenciális gátló jogot kerülni kívánó cégeknek résztvevő tagállamon kívüli országban indokolt gyártást telepítenie.

A komplexebb szerkezetű ipari licencszerződések mely fejezetei szorulhatnak átvilágításra?

2. Jogtisztaság. Megvizsgálandó, hogy a *potenciális gátló jogok* között van-e egységes hatályú európai szabadalom. Ennek fényében tervezendő meg az azzal szembeni fellépés.
3. Szavatosság. A jogtisztaság fényében alakítandók ki a licenciaadó által vállalt, a licenciavevő által megkövetelt *jogszavatossági rendelkezések*; tekintettel a megváltozott jogérvényesítési helyzet költségvonzataira.
4. Szavatossági hibák esetén a kártalanítási rendelkezések, az esetleges kártalanítási plafonok felülvizsgálatával.

A komplexebb szerkezetű ipari licencszerződések mely fejezetei szorulhatnak átvilágításra?

5. *Jogérvényesítés*, különös tekintettel a kizárólagos licenciavevő jogérvényesítési jogaira és a *diszpozitív főszabályra*; lásd: Article 47 UPCA. Az eljárások feletti *kontrollhoz* a licenciadó részéről ez eddiginél nagyobb éberség szükséges.

6. *Megszüntetési fejezet*. Amennyiben a szerződések nem szerződésszerű teljesítésének megszüntetési/lezárási következményei is lehetnek, akkor, ha egységes hatályú szabadalom is érintett, a vonatkozó fejezetet szintén át kell tekinteni.

7. *Portfoliómenedzsment*: az opt-in/out megfelelő alkalmazásával.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



Dr. Molnár István PhD