



niehat@im.gov.hu;

nmfo@im.gov.hu;

peter.munkacsi@im.gov.hu;

jogiosztaly@hipo.gov.hu

Dr. Nemessányi Zoltán helyettes államtitkár úr részére

Tárgy: Konzultáció a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezménytervezetének („Ítélet projekt”) szellemi tulajdon-jogi vonatkozású kérdéseiről

XX-3/ID/219/1/2018

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Köszönettel vettük, hogy a Hágai Konferencia „Ítélet projekt”-je tárgyában, amelynek keretében egy újabb, a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezmény-tervezetet alkotnak meg, véleményt nyilváníthatunk az alábbi kérdésekben:

„Kérjük, hogy a tervezet szellemi tulajdonjogi vonatkozásaival kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, különösen annak kapcsán, hogy

- támogatjuk-e, hogy az egyezmény hatálya kiterjedjen a szellemi tulajdoni jogvitákra,
- igenlő válasz esetében indokolt-e valamennyi szellemi tulajdonjogra kiterjeszteni az egyezmény hatályát, vagy csak egyes szellemi tulajdonjogokra terjedjen ki az egyezmény hatálya,
- indokolt-e, hogy csak meghatározott tárgyú jogvitákban született ítéletekre terjedjen ki az egyezmény hatálya,
- a bírósági ítéleteken túlmenően a szellemi tulajdonvédelmi hatóságoknak az érvényességi kérdésben született döntéseire is kiterjedjen-e az egyezmény hatálya.”

A feltett kérdésekre az alábbi vélemény (anyag) végén adunk választ.

1. Az álláspontunk kialakítása során abból indultunk ki, hogy milyen helyzetben vannak és milyen helyzetbe kerülhetnek azok a hazai felek, akiknek a szellemi tulajdonjogi ügyekben külföldi bíróság hoz érdemi, végleges határozatot.

Itt rögtön két megjegyzést kell tenni:

- csak ítéletek elismeréséről/végrehajtásról van szó, az Egyezmény hatálya nem terjed ki az ideiglenes intézkedések elismerésére és végrehajtására [Egyezmény 3. Cikk 1. (b) pontja],
 - a hazai fél lehet felperes vagy alperes is, de tekintettel arra, hogy hazánk nettó „IP oltalmi tárgy-importőr”, valószínűbb, hogy alperesi pozícióban van/lesz a hazai fél.
2. Ha feltesszük, hogy az Egyezményt nem fogadják el, vagy elfogadják ugyan, azonban annak hatálya egyáltalán nem terjed ki a szellemi tulajdonjogi ügyekre, akkor a jelenlegi elismerési/végrehajtási állapot a következő:

Köti a magyar feleket a

- **2012. december 12-i 1215/2012/EU Rendelet a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról**, azaz a 45-47. Cikkeiben fennálló elismerési/végrehajtási akadályok fennállását kivéve, kötelező elismerni és végrehajtani az EGT államokban hozott szellemi tulajdoni ítéleteket. Fontos megjegyezni, hogy a 45. Cikk c) és d) pontok alapján, ha a hazai bíróság ellentétes tartalmú döntést hozott (pl. nem áll fenn a szerzőség, vagy megsemmisítették a szabadalmat, míg a határozatot hozó bíróság más álláspontot fogadott el), az elismerést/végrehajtást meg lehet tagadni. Itt rögtön meg kell jegyezni, hogy az Egyezmény 5. Cikk 3. bekezdése, 6. Cikke és 7. Cikk 1. (e) és (f) pontja alapján hasonló a helyzetbe kerülhet a magyar fél.
- sajátos elismerési és végrehajtási rezsim alá eső, **uniós szellemi tulajdoni oltalmi tárgyak ügyeiben hozott határozatok**. Itt a részletekbe bele nem menve, ki lehet abból indulni, hogy az ilyen ügyekben hozott külföldi (EU) bírósági határozatokat el kell ismerni és végre kell hajtani. Ugyanez lesz a helyzet, ha esetleg megkezdte a működését a UPC.
- **nemzetközi oltalmi tárgyak** (pl. nemzetközi védjegy) ügyekben hozott határozat az adott oltalmi formát szabályozó nemzetközi instrumentum rendelkezései szerint, ha ilyen rendelkezéseket az adott instrumentum esetleg tartalmaz (jelenleg ilyen nem ismerünk, a logikai zárás kedvéért említjük ezt az esetet).
- **az Nmjt. (2017. évi XXVIII. törvény) határozat elismerési és végrehajtási szabályai** (109.§), amelyek kiterjednek a szellemi tulajdoni ügyekben hozott külföldi, EU-n kívüli, megalapozott joghatóság alapján hozott bírósági határozatok elismerésére és végrehajtására a következő korlátokkal: „Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az eljáró külföldi bíróság joghatóságát akkor kell az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában megalapozottnak tekinteni, ha olyan joghatósági ok alapján járt el, amely e törvény alapján magyar bíróság joghatóságát megalapozná.”. Ez gyakorlatilag oda vezet, hogyha egy bitorlási/jogsértési szellemi tulajdonjogi ügyet képzelünk el, hogy hazai iparjogvédelmi (lajstromozott) jog fennállása, vagy fenn nem állása (érvényessége) kivételével (1215/2012/EU rendelet a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (Kizárólagos joghatóság az iparjogvédelmi státusz ügyekre): 24. cikk 4. „A felek

lakóhelyére való tekintet nélkül valamely tagállam következő bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek: az olyan eljárásokra, amelyek szabadalommal, védjeggyel, formatervezési mintával vagy hasonló, letétbe helyezést vagy lajstromozást igénylő jogok lajstromozásával vagy érvényességével kapcsolatosak – akár keresetben, akár kifogás útján merül fel a kérdés –, annak a tagállamnak a bíróságai, ahol a letétbe helyezést vagy lajstromozást kérelmezték, vagy az megtörtént, illetve uniós jogi aktus vagy nemzetközi egyezmény alapján megtörténtnek tekintendő.”– erre áll fenn ugyanis hazai kizárólagos joghatóság – a külföldi bíróság bitorlási/jogsértési ügyben hozott határozata elismerendő és végrehajtható lesz.. Megemlíthető itt még Itt az általában a hazai joghatóságot megállapító helyzeteket (Nmjt. 92-97.§. és figyelembe kell venni az Nmjt.(89. § d) pontját is: „más országbeli iparjogvédelmi jog érvényessége tárgyában a határozatot hozó bíróság joghatósága nem állapítható meg,,.

3. Ha feltesszük, hogy az Egyezményt a szellemi tulajdoni ügyek teljes kizárásával fogadják el, és az Egyezményt hazánk egyébként aláírja, illetve ahhoz csatlakozik (itt most eltekintve attól, hogy az az uniós kötelezettségvállalásokkal hogyan függ össze), az a következő helyzetbe hozza a magyar feleket.

- a 2. pont szerinti kööttségek fennállnak, és ezen felül
- **minden szellemi tulajdoni szerződési (jogát ruházás, és licencia) ügyben hozott határozatra** ki fog terjedni (Egyezmény 5. Cikkének 1. (g) pontja) - feltéve, hogy a szerződés teljesítési helyén hozták a határozatot - az Egyezmény szerinti elismerési és végrehajtási kötelezettség. Ez következik az Egyezmény tárgyi hatály kizárási szabályaiból, és ezt az Egyezmény magyarázó dokumentumának 16. pontja is megerősíti.

Ebből az következik, hogy ha például egy licencia szerződés megszegése abban áll, hogy a hasznosító túllépte a megengedett hasznosítási jog kereteit, akkor erre a „bitorlási” ügyre, legalábbis a pénzbeli fizetési kötelezettségre is ki fog terjedni az Egyezmény szerinti elismerési és végrehajtási kötelezettség, és igencsak vitatható kérdés lesz, hogy valamelyik elismerést és /vagy végrehajtást korlátozó egyezményes szabály alapján meg lehetne akadályozni az elismerést és végrehajtást (ez alól csak az lenne a kivétel, ha ebben a szerződésszegéssel vegyes bitorlási ügyben a joghatósággal rendelkező bíróság döntene a védekezésként felhozott iparjogvédelmi státusz kérdésben úgy, hogy a státusz ügyben azzal ellentétes döntés hozott a magyar hatóság/bíróság).

Összesítve: ha a szellemi tulajdonjogi ügyek teljes kizárása mellett dönt a kormányzat, akkor sem lehet teljesen megszabadulni a külföldi szellemi tulajdonjogi (főként bitorlási/jogsértési) ügyekben hozott határozatok elismerésétől és végrehajtásától a 2. pontban felhozott esetekben, és emellett a szerződési ügyekre ki fog terjedni az egyezményes elismerési és végrehajtási kötelezettség.

4. Ha feltesszük, hogy a szellemi tulajdoni ügyekre (a vitatott minőséget jelző szögletes zárójelek között 2(1)(m), 5(3), 6(a), 7(1)(g), 8(3) és 11. Cikk) az Egyezmény kiterjed, akkor a következő, az elismerést/végrehajtást korlátozó, az oltalmi formák területi jellegét messzemenően figyelembe vevő rendelkezéseket nem lehet szem elől téveszteni:

4.1.

- kizárható az IP „analogous mattersre” való kiterjesztés, ez elsősorban a fejlődő régiókban a traditional knowledge-ot, másutt pl. az üzleti titkot fogja át, és van

lehetőség arra is, hogy a külföldi államban nem létező oltalmi formára (pl. adatbázis oltalom) ne terjedjen ki az elismerési/végrehajtási kötelezettség, más szóval lehetséges a TRIPs-konform szellemi tulajdonjogokra korlátozni az elismerést/végrehajtást.

4.2.

Csak bírósági döntések elismeréséről van szó, hivatali (lajstromozás) döntések elismeréséről nem, ezt kifejezi egy olyan korlátozás, hogy az oltalom érvényességéről szóló határozatot /határozat részt nem kell elismerni, ha ellentétes az elismerés/végrehajtás végett megkeresett állam megfelelő hatóságának a döntésével (Art. 8. Cikk (3) bek.). Azaz: ha az alperes a külföldi perben az oltalom érvénytelenségére (jog fenn nem állására) hivatkozik, és a bíróság dönt erről, ez a döntés nem köti azt az államot, ahol az elismerést kéri, csak a fizetési kötelezettséget megállapító határozat rész. Még ez sem köti a megkeresett államot, ha a saját iparjogvédelmi hatósága, vagy bírósága másként döntött a jog fennállásáról. A szerződési vitában alulmaradó alperes, ha hiába védekezett azzal, hogy az oltalom nem áll fenn (érvénytelen), kérheti tehát az ítélet el nem ismerését a saját államában, ha ott az oltalom érvényességét elismerték. Ez a helyzet akkor is fennáll, ha a szellemi tulajdonjog nem lesz része az egyezmények, mert a kérdés szerződési vitában is felvetődhet.

4.3.

Jelentős módon lekorlátozza az Egyezmény az elismerendő és végrehajtandó ítéletek körét a territorialitás elve figyelembevételével akként (6. Cikk (a)), hogy (leegyszerűsítve) csak az olyan bitorlást (jogsértést) megállapító, vagy a lajstromozott IP jog (iparjogvédelmi jog), vagy nem lajstromozott IP jog (pl. szerzői jog) fennállását, vagy fenn nem állását megállapító státusz ítéletet kell elismerni (státusz), amelyet olyan tagállam bírósága hozott, amelyben

- az oltalom tárgyát lajstromozták, vagy
- ha az oltalom lajstromozás nélkül áll fenn, amelyre nézve a védelmet igénylik.
- Más szóval: nem kell elismerni az egyébként joghatósággal rendelkező bíróság azon döntését, amellyel a védelem fenn- vagy fenn nem állását egy másik államra nézve állapította meg, értelemszerűen a legnagyobb valószínűséggel e másik állam joga alapján.
- Egy példával élve: az USA-ban lajstromozott szabadalom USA-beli megsértése tárgyában egy magyar fél terhére hozott kártérítési és eltiltási ítéletet el kell ismerni, és ugyanez a helyzet egy USA-beli szerzői jog USA-beli megsértésére nézve is [feltéve mindkét esetben, hogy van joghatósága a bíróságnak, és a jogsértés helye jogát (azon ország jogát, amelyre nézve a védelmet igénylik)] alkalmazza. (Ezt az ítéletet azonban az Nmjt. alapján is el kell ismerni.)¹

¹ A vonatkozó szabály: 5. Cikk 3.: Paragraph 1 does not apply to a judgment that ruled on an intellectual property right or an analogous right. uch a judgment is eligible for recognition and enforcement if one of the following requirements is met

- (a) the judgment ruled on an infringement in the State of origin of an intellectual property right required to be granted or registered and it was given by a court in the State in which the grant or registration of the right concerned has taken place or, under the terms of an international or regional instrument, is deemed to have taken place [unless the defendant has not acted in that State to initiate or further the infringement, or their activity cannot reasonably be seen as having been targeted at that State];

A kivétel alóli kivétel, hogy el kell ismerni a határozatot hozó állam területét megcélzó, oda irányulva, illetve ott elkövetett jogsértés tárgyában hozott ítéletet.

4.4.

Figyelembe kell venni a 6. cikk (a) és a 7. Cikk (1) g) szerinti elismerés/végrehajtás megtagadására szolgáló jogalapokat is.

A 6. Cikk a) megerősíti, hogy a státusz döntést csak akkor kell elismerni/végrehajtani, ha az ítéletet olyan államban hozták, amelyben a lajstromozás megtörtént, vagy amelyet úgy kell tekinteni, hogy ott a lajstromozás megtörtént (uniós oltalmi tárgyak pl.)

A 7. Cikk (1) g) pont alapján megtagadható az elismerés és végrehajtás, ha a bitorlási/jogsértési ügyben a bíróság a határozatot idegen jog (tehát nem a saját államának joga) alapján hozta meg.

Ezen (4.2.-4.4.) elismerési/végrehajtási korlátokat az Nmjtvt. nem tartalmazza.

5. A fentiek alapján az alábbi válaszokat adjuk a T. Minisztérium által feltett kérdésekre:

- az egyezmény hatálya kiterjedjen-e a szellemi tulajdoni jogvitákra,

Igen/Nem

Igenlő válasz álláspontunk szerint kizárólag úgy adható, ha a szellemi tulajdoni jogvitákra vonatkozó, szögletes zárójelben szereplő korlátozások is az Egyezmény részévé válnak. Ez a következőket jelenti:

Art 1-m) intellectual property ~~[and analogous matters]~~ Art 5 (3)

3. Paragraph 1 does not apply to a judgment that ruled on an intellectual property right ~~or an analogous right~~

. Such a judgment is eligible for recognition and enforcement if one of the following requirements is met

(a) the judgment ruled on an infringement in the State of origin of an intellectual property right required to be granted or registered and it was given by a court in the State in which

(b) the judgment ruled on an infringement in the State of origin of a copyright or related right, an unregistered trademark or unregistered industrial design, and it was given by a court in the State for which protection was claimed [, unless the defendant has not acted in that State to initiate or further the infringement, or their activity cannot reasonably be seen as having been targeted at that State];

(c) the judgment ruled on the validity[, subsistence or ownership] in the State of origin of a copyright or related right, an unregistered trademark or unregistered industrial design, and it was given by a court in the State for which protection was claimed.]

the grant or registration of the right concerned has taken place or, under the terms of an international or regional instrument, is deemed to have taken place unless the defendant has not acted in that State to initiate or further the infringement, or their activity cannot reasonably be seen as having been targeted at that State;

(b) the judgment ruled on an infringement in the State of origin of a copyright or related right, an unregistered trademark or unregistered industrial design, and it was given by a court in the State for which protection was claimed unless the defendant has not acted in that State to initiate or further the infringement, or their activity cannot reasonably be seen as having been targeted at that State;

(c) the judgment ruled on the validity~~[, subsistence or ownership]~~ in the State of origin of a copyright or related right, an unregistered trademark or unregistered industrial design, and it was given by a court in the State for which protection was claimed.

Article 6 Exclusive bases for recognition and enforcement

Notwithstanding Article 5 [(a) a judgment that ruled on the registration or validity of an intellectual property right required to be granted or registered shall be recognised and enforced if and only if the State of origin is the State in which grant or registration has taken place, or, under the terms of an international or regional instrument, is deemed to have taken place;

Article 7 Refusal of recognition or enforcement

1. Recognition or enforcement may be refused if

– (g) the judgment ruled on an infringement of an intellectual property right, applying to that right / infringement] a law other than the internal law of the State of origin.

Art. 8 (3).

However, in the case of a ruling on the validity of a right referred to in Article 6 paragraph (a),

recognition or enforcement of a judgment may be postponed, or refused under the preceding paragraph, only where

(a) that ruling is inconsistent with a judgment or a decision of a competent authority on that matter given in the State referred to in Article 6, paragraph (a); or

(b) proceedings concerning the validity of that right are pending in that State.

A refusal under sub-paragraph (b) does not prevent a subsequent application for recognition or enforcement of the judgment.

- igenlő válasz esetében indokolt-e valamennyi szellemi tulajdonjogra kiterjeszteni az egyezmény hatályát, vagy csak egyes szellemi tulajdonjogokra terjedjen ki az egyezmény hatálya,

Csak a TRIPS-konform szellemi tulajdonjogokra terjedjen ki az Egyezmény hatálya

Igen

- indokolt-e, hogy csak meghatározott tárgyú jogvitákban született ítéletekre terjedjen ki az egyezmény hatálya,

Nem

- a bírósági ítéleteken túlmenően a szellemi tulajdonvédelmi hatóságoknak az érvényességi kérdésben született döntéseire is kiterjedjen-e az egyezmény hatálya.

Nem

Budapest, 2018. augusztus 24.

Köszönettel és üdvözlettel:

Dr. Szecskay András

elnök

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület