

Tárgy: RE: Szt. módosítás észrevételezésével kapcsolatos álláspontok és IM válaszevlél / Bifurkáció

dr. Marcell Kereszty kereszty@godollepat.hu

jan. 14., Cs 18:24 (12 nappal ezelőtt)

címzett: Nóra Váradi; Andras Szecskay; PETHŐ, Árpád; Dr. Legeza Dénes; Dr. Lukácsi Péter; Ravadits Imre; Dr. Szamosi Katalin; Gusztav Bacher; Dr. Faludi Gábor; Dr. László Áron; Sorosi Gyula dr.; Dr. Sóvári Miklós; Gabor Faludi Kulso; Zsóka Racsek

Kedves Kollégák!

A szabadalmi jogérvényesítés terén fennálló bifurkációs rendszer felülvizsgálatának tárgykörében az alábbi, részletesebben pontokban kifejtett véleményt kérem szépen részemről továbbítani.

1. Álláspontom szerint a fennálló bifurkációs rendszer hatékonyabbá tétele (Vitaanyag, 2. alternatíva) a követendő irány

Erősen kérdésesnek tűnik, hogy helyes irány lenne-e a jelen rendszerre jellemző működési zavarok elhárítása helyett a bifurkáció „enyhítése”, azaz létrehozni egy olyan új rendszert, amelynek vizionálása akár csak nagy vonalakban is meglehetősen nehéznek tűnik, és amely kérdéses, hogy orvosolja-e a jelen problémákat.

Véleményem szerint a szabadalom-megsemmisítési eljárásokban nem mellőzhető az SZTNH által képviselt szakértelem, szabadalomjogi gyakorlat, beleértve a szabadalmi Módszertani Útmutató által képviselt irányutatást, elérni kívánt jogbiztonságot.

Az iparjogvédelmi oltalmak közül a szabadalmi oltalom elbírálása a legbonyolultabb feladat, amire a Vitaanyag is utal a 7. oldalon, a szakterületi lefedettség kérdése kapcsán. A szabadalmi bejelentések elbírálása során a közzététel után kezdődik meg az ún. érdemi vizsgálat, amely rendszerint egy évnél is tovább tart. Az érdemi vizsgálat legmarkánsabb része az újdonság és a feltalálói tevékenység teljesülésének vizsgálata, és ez szintén érvényes a megsemmisítési eljárásokra is. A megsemmisítési eljárásokban rendszerint „előlről kezdve”, ismételten le kell folytatni ezt a vizsgálatot a technika állását megtestesítő azon anterioritások vonatkozásában, amelyeket a kérelmező fél előtár, és amelyek rendszerint nem kerültek értékelésre a bejelentési eljárás során. Az SZTNH általi vizsgálatnak a megsemmisítési folyamatban való ilyen „megisméltése” megfelelő garanciát biztosít arra, hogy az adott bitórlási jogvitától független, a szabadalmas és a társadalom érdekeit is figyelembe vevő, kiegyensúlyozott döntés születessen, amely illeszkedik a mindenkor SZTNH gyakorlathoz.

Általános nemzetközi tapasztalatnak tekinthető, hogy a szabadalmakkal szemben megindult megsemmisítési vagy azzal egyenértékű felszólalási eljárásokban az ilyen eljárásoknak alávetett szabadalmak több, mint fele bizonyul megsemmisíthetőnek vagy korlátozhatónak (ld. pl. <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018/statistics/searches.html>). Ez nem a szabadalmi hivatalok munkáját minősítő körülmény, hanem az újdonságkutatások specialitásaiból fakadó jelenség; egy a szabadalomhoz tartozó szűk szakterületen jellemzően igen járatos, a kizárólagos jogot eliminálni kívánó fél alapvető érdeke az esetleges újdonságrontó publikációk/körülmények fellelése, és ennek következtében a találmányhoz közelebb álló publikációkat tárhat fel.

A megsemmisítési eljárásban tipikus szabadalmasi védekezés az igénypontok akár többszöri módosítása, adott esetben a leírásból vett jellemzőkkel, amely esetben a vitaanyag az így módosított igénypontokra nézve is folytatódik. A találmányt megillető oltalmi kör egy iterációs folyamat eredménye, amely iterációhoz rendszerint elengedhetetlen a felek egyénél többszöri megnyilatkoztatása.

Amennyiben megteremtődik annak lehetősége, hogy az SZTNH szakértelme egyes megsemmisítési eljárásokból kikerüljön, úgy azokban kizárólag az SZTNH-n kívüli, a peres eljárásba becsatornázott egyéb szakértelemre épülő bírósági döntés fog születni. Ezen egyéb szakértelem tekintetében nem

beszélhetünk olyan kialakult gyakorlatról és jogértelmezésről, mint ami az SZTNH Módszertani Útmutatójában megjelenik, és ez fokozottabb jogbizonytalansághoz vezethet.

A szabadalom fennállásának kérdése abszolút jogot, azaz *erga omnes* kötelezettséget érint, míg a bitorlási eljárásban *inter partes* jogok és kötelezettségek elbírálása történik. A szabadalom megsemmisítése tárgyában hozott döntés mindenre kiterjedő hatályú és független a jogvita tárgyától, emiatt garanciális okokból sem látjuk elhagyhatónak a folyamatból a közérdeket szem előtt tartó gyakorlatot folytató SZTNH közreműködését.

A fentiek miatt a megsemmisítési eljárásban a megismételt hivatali vizsgálat fontos garanciája a szabadalmi joggyakorlat állandóságának, ezáltal a jogbiztonságnak, és ez alapvető különbségnek számít a hatósági lajstromozástól nem függő, például szerzői jogi vagy üzleti titoknak minősülő oltalmi tárgyakkal képest.

A fentiekre tekintettel éppen a szabadalmi jogintézménytől elvárt jogbiztonság és egységes elbírálási gyakorlat minősül olyan garanciális oknak, amely miatt fenntartandó a szabadalmak érvényessége ügyében az elsőfokú döntésnek az SZTNH általi meghozatala. Véleményem szerint ez legracionálisabban a jelenlegi bifurkációs rendszerben valósítható meg.

A Vitaanyagban a bifurkáció ellenérveiként felsoroltak nem tűnnek helytállóknak a jelenlegi hazai rendszerre nézve:

- Egyszerűség: a Vitaanyag is elismeri, hogy a bifurkáció megszüntetése esetén szükséges lenne megfelelő szakértelem „becsatornázása”, ami a bifurkációt nem alkalmazó külföldi országok gyakorlata szerint szakértői vélemények betérjesztése útján történik. Általános tapasztalat, hogy a szakértői véleményekre épülő eljárás nem az egyszerűség irányába mutat.
- Szabadalmi igénypontok egységes értelmezése: ezt leginkább az érvényesség *erga omnes* hatályát szem előtt tartó, állandósult SZTNH joggyakorlat tudja biztosítani, melyet a bíróság is alapul vehet a döntésében.
- Költséghatékonyság: a bitorlási/megsemmisítési eljárások költségét döntően nem a bifurkáció megléte vagy annak hiánya határozza meg, hanem a költség elsősorban az adott ország jogrendjének függvénye. Köztudomású például, hogy Európában a bifurkációt nem alkalmazó Egyesült Királyságban a legköltségesebb a bitorlási perek lefolytatása. A bifurkáció elhagyása folytán szükségessé váló „becsatornázott” szakértői munka, például szakvélemények készíttetése szintén nem a költséghatékonyság irányába mutat.
- A teljes eljárásban gyorsabb döntés várható: az IM vitaanyag is csak arra az esetre látja ezt fennállónak, ha a megsemmisítési és a bitorlás miatt indult eljárás párhuzamosan fut. Ez a párhuzamos ügymenet azonban nem látszik keresztülvihetőnek, illetve megvalósulás esetén jelentős mértékű felesleges eljárási költség keletkezhet. A szabadalom érvényességének kérdése mindenképpen előkérdés, akár külön eljárásban vizsgálják, akár az adott peres eljárásban, amelynek eldöntése előtt a bitorlással kapcsolatos eljárási ügymenet érdemi lefolytatása, illetve megkezdése pergazdaságossági okból nem racionális.

1. A fennálló bifurkációs rendszer hatékonyabbá tételére (Vitaanyag, 2. alternatíva) szükség van abban az esetben is, ha a fennálló bifurkációs rendszer nem kerül átalakításra, és abban az esetben is, ha olyan átalakítás történik, amely opcióként meghagyja a jelenlegi bifurkációs rendszer igénybevételének lehetőségét (pl. Vitaanyag, 3. alternatíva).

Különösen a gyorsított megsemmisítési eljárás tekintetében hangsúlyozandó, hogy az – akár valamely fél részéről rendszerint jelentkező időhúzó magatartás, akár a peres eljárásoknak az új Pp. szerinti felgyorsulása fényében – jelenleg nem képes ellátni a Vitaanyagban is kiemelt jogalkotói szándékot, mely szerint a gyorsítás révén a bitorlási per felfüggesztése hiányában is hamarabb kellene megszületnie az SZTNH döntésének, mint a bitorlási perben hozott ítéletnek. Célszerű lehet mind a gyorsított, mind a nem gyorsított megsemmisítési eljárást úgy „ütemezni”, hogy abban a felek időhúzó magatartása ne tudjon érvényesülni.

3) A Vitaanyag által felsorolt szereplőkön kívül a harmadik felek, azaz az egész társadalom érdeke is figyelembe veendő a gondolkodásban, tekintettel arra, hogy az *inter partes* eljárás kapcsán az abszolút jogra, azaz a szabadalom érvényességére kiterjedő *erga omnes* döntés is születik.

1. Abban az esetben, ha olyan átalakítás történik, amely opcióként meghagyja a jelenlegi bifurkációs rendszer igénybevételének lehetőségét (pl. Vitaanyag, 3. alternatíva), fontosnak tartom azon lehetőség megteremtését, hogy a bifurkációs rendszerben indított megsemmisítési eljárás bírósági szakasza egyesíthető legyen a bitorlási perrel (ideértve az ideiglenes intézkedés iránti kérelemmel kapcsolatos eljárást is).

Ez lehet alperesi érdek, ha az alperes számára kedvező a bifurkációs rendszerben hozott SZTNH határozat (szabadalom megsemmisítése vagy korlátozása), és lehet felperesi érdek is, mert elkerülhető a bitorlási eljárás felfüggesztése.

1. Amennyiben a fennálló bifurkációs rendszer oly módon kerül átalakításra, hogy megteremtődik a szabadalom-érvényesség bíróság általi, első fokon történő elbírálása (pl. a Vitaanyag, 3. alternatívája szerinti megsemmisítési ellenkérelem útján), akkor
 - a. a bíróságnak legyen kötelező bekérnie az SZTNH véleményét a szabadalom érvényességéről, amely véleményt az SZTNH a felek megnyilatkoztatását követően, záros véghatáridővel adhatna meg (ennek indokai megegyeznek a fenti 1) ponthoz felsoroltakkal), valamint
 - b. meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy szabadalmi ügyvivőket szakértőként is lehessen alkalmazni a megsemmisítéssel kapcsolatos bírósági eljárásban.

A szabadalmi ügyvivők akár évtizedekben mérhető gyakorlattal rendelkeznek a szabadalomjogi kérdésekben, és munkájuk révén folyamatosan a csúcstechnológiák területén tevékenykednek. A szabadalmi ügyvivőkre vonatkozó képzési, szakmai és etikai szabályok a garanciái a hatékony és kiegyensúlyozott szakértőkenti közreműködéshez, amelyhez a Pp. által előírt különleges szakértelem is rendelkezésre áll.

Üdvözlettel

Dr. Kereszty Marcell
elnök
AIPPI Magyar Csoportja

c/o
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda

1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b
Tel.: 438 50 40 Fax: 438 50 41
E-mail: ipright@godollepat.hu
www.godollepat.hu