



## V é l e m é n y

az SBGK Ügyvédi Iroda és SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda véleménye a szabadalmi joghoz kapcsolódó IM vitaanyagokról készített MIE tervezett állásponthez

### **I. Bolar kivétel felülvizsgálatának lehetőségeivel kapcsolatos vitaanyag.**

Elsődlegesen rögzíteni szeretnénk, hogy nem tartjuk indokoltnak a Bolar kivétel hatályos szabályozásának módosítását.

A felülvizsgálat szükségességéről a szakmán belül erőteljesen megoszlanak a vélemények, amely különösen annak a tükrében érthető, hogy a Bolar kivétel precíz szabályozása sokkal inkább az ipar, mintsem a képviselői oldal érdeke. Megjegyezzük azonban, hogy a felülvizsgálat szükségességét illetően maga a gyógyszeripar is megosztott.

A jelenlegi Bolar kivétel álláspontunk szerint már így is korlátozza a szabadalom jogosultját, hogy fellépjen a generikus gyártó azon cselekményeivel szemben, mely szerint a szabadalmi oltalom lejártát megelőzően már előkészül a generikus termék forgalomba hozatalára. Ezen túlmenően további engedmények adása a Bolar kivétel alanyi és tárgyi körben való bővítése súlyosan sértené a kizárólagos hasznosításhoz kapcsolódó jogokat.

Nem tartjuk szerencsésnek a harmadik személyre történő kiterjesztés lehetőségét, amelynek a szabadalom jogosultja részéről történő, a generikus gyártó és harmadik személy közötti kapcsolat felderítése igen nagy nehézségeket okozhat. Összességében a szabadalmi bejelentési kedv további csökkenését is előrevetíti, ha az originális gyártók kizárólagos hasznosításának joga törvényi szinten ilyen kiterjesztő korlátozás alá esne.

Összefoglalva a fentieket a Bolar kivétel felülvizsgálatát nem tartjuk szükségesnek

### **II. A szabadalmi jogérvényesítés terén fennálló bifurkációs rendszer felülvizsgálatának lehetőségeivel kapcsolatos IM vitaanyag.**

Koncepcionálisan támogatjuk a MIE tervezett álláspontját, amely szerint a bifurkációs rendszer felülvizsgálata indokolt, és támogatja az IM vitaanyagban szereplő törvénymódosítási 2 alternatíva szerinti koncepciót.

Álláspontunk szerint támogatandó az a vegyes rendszer, amelyben az SZTNH előtt és a bíróság előtt is kérelmezhető a szabadalom megsemmisítése, az alperes választása szerint, és kizárva a párhuzamos eljárási lehetőséget.

A MIE tervezett álláspontjához szintén csatlakozunk, hogy létező, komoly és megoldásra váró kérdések a szakterületi lefedettség, a külső szakértők bevonásának lehetősége, és a kapacitás problémák. Sőt, továbbmegyünk: ezen kérdések megnyugtató rendezése nézetünk szerint előfeltételét képezi az előírányzott vegyes rendszer megteremtésének.

E tekintetben logikus a MIE tervezett álláspontja a Tpvt. 88/B.§ analógiájára, azonban ez nézetünk szerint nem feltétlenül elégséges. A Tpvt. 88/B.§ bevezetésének indokát az képezte, hogy a jogalkotó általános jelleggel megnyitotta a versenyjogi kérdések vizsgálatát bírósági eljárásokban. Ennek alapján a Gazdasági Versenyhivatal inkább általános, elméleti jellegű iránymutatást ad a bíróságok részére, és észrevételei általában nem érintik az adott ügy egyedi jellemzőit. A jelen esetben azonban a Fővárosi Törvényszék szaktanácsának nem a szabadalmi jog általános, elméleti iránymutatására van szükség, hanem konkrét, egyedi ügyekben, konkrét és egyedi műszaki segítségre.

A fentiek alapján, tekintettel a bifurkációs rendszer megszüntetéséből eredően várható ügyszám növekedésre is - a MIE javaslatán túl - megfontolásra javasoljuk, hogy a Fővárosi Törvényszéknél további műszaki szakképesítéssel rendelkező hivatásos bíróból álló szaktanácsok kerüljenek megalakításra, és hogy ilyen jellegű tanácsok kerüljenek a jogorvoslati fórumokon is megalakításra.

A fentiektől függetlenül javasoljuk az SZTNH előtti megsemmisítési eljárások szabályainak felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy gyorsabb és hatékonyabb legyen ezen eljárás, amennyiben a megsemmisítési eljárás az SZTNH előtt indul. Az Szt. ugyan lehetővé teszi a gyorsított eljárást, a gyakorlatban azonban ez esetben is a 12 hónap helyett inkább 24 hónapig tartanak az eljárások, és bár az eljárások lefolytatásának időtartamával pontos határidők kerültek meghatározásra, a törvényben szereplő határidők elmulasztásának jogkövetkezménye az SZTNH felé nincsen, így a törvényben szereplő határidőt a joggyakorlat szerint sokkal inkább "ajánlásnak" tekintik, amely nyilvánvalóan nem lehetett a jogalkotó célja. Szükséges lenne, hogy a gyakorlatban az eljárás a jogszabályi határidőhöz közelítő időtartam alatt lezárható legyen.

### **III. A szabadalombitorlási perekben elrendelhető ideiglenes intézkedésekre vonatkozó szabályozás felülvizsgálatának lehetőségeiről**

Előzetesen rögzíteni szeretnénk, hogy a vitaanyagban felmerült hatályos szabályozás felülvizsgálatával egyetértünk, ugyanakkor nem feltétlen a megküldött normaszövegek és újrafogalmazott rendelkezések mentén.

Továbbá, rögzítjük, hogy a MIE tervezett álláspontjával csak részben értünk egyet.

Álláspontunkat az alábbiak szerint fejtjük ki.

1. Előrebocsátjuk, hogy nem értünk egyet a MIE tervezett álláspontjának alábbi megállapításával:

*"Az [EUB 688/17 számú] ítélet szerint nem elég az oltalom érvénytelenné válása (megdőlése), vagy a jogsértés hiánya ahhoz, hogy az intézkedés megalapozatlannak minősüljön, ehhez a vitaanyagban is említett (12-es lj.) visszaélésszerű joggyakorlás szükséges."*

Az EUB ítélet "obiter dictá"-jának megfogalmazása szerint "többek között" szükséges a visszaélésszerűséget vizsgálni, tehát nem minden esetben. Továbbá, a fenti értelmezés egyértelműen szűkítené a Jogérvényesítési Irányelv 9 (7) bekezdésében foglalt eseteket. Továbbá, a magyar jogalkalmazó sem ezen értelmezés szerint alkalmazta az EUB kérdéses ítéletét. Végül, rámutatunk arra, hogy az IM vitaanyaga is "a szempontok között" és nem egyedüli szempontként kívánta a kompenzáció körében megjeleníteni a "visszaélésszerűséget".

2. Összhangban a MIE tervezett álláspontjával, nézetünk szerint az IM vitaanyagában felvázolt alternatívák közül a második, tehát az Szt. kiegészítése indokolt.

E tekintetben előrebocsátjuk, hogy Ptk. 6:564 §-ára is tekintettel a Pp., mint háttér jogszabály alkalmazása helyett javasolnánk a szabadalmi törvénybe átültetni az ideiglenes intézkedéssel okozott károk megtérítése esetén a "megfelelő" kártalanítási fogalom bevezetését. A bírói gyakorlat által is támogatott értelmezés kodifikált módon egyértelművé tenné, hogy jelen esetben a károsultat kártalanítás illeti meg. Nézetünk szerint a Ptk. 6:564 §-ára tekintettel szükséges a Jogérvényesítési Irányelv 9 (7) cikkének megfelelő tartalmú kifejezett rendelkezés implementálása a magyar jogban.

További szabályozási problémának tekintjük, hogy amíg a hatályos Pp. szerint a biztosítékra vonatkozó rendelkezések egy teljesen objektív kártalanításként értelmezendők [Pp. 107§ (5) bekezdés, utolsó mondat], addig a Pp. jelenlegi szabályai alapján a biztosítékon felüli további igény érvényesítésénél - egy szubjektív kármegosztást is magában foglaló bírói gyakorlat fenntartása látszik kirajzolódni. Nézetünk szerint a felelősség alapjának egységesnek kell lennie, mind a biztosíték kiutalása, mind az azon felüli igényérvényesítés esetén. Továbbá, abban az esetben, ha a törvényhozó egyetért azzal, hogy az ideiglenes intézkedéssel okozott károk megtérítésénél a kármegosztás alkalmazandó, akkor ennek elveit is tisztázni szükséges.

3. A vitaanyagban előterjesztett szöveges módosítási javaslatokkal összefüggésben az alábbi konkrét módosítási indítványokat kívánjuk előterjeszteni.

### 3.1

**Szt. 104 § (2) bekezdése "... ellenkező valószínűsítés során figyelembe kell venni az eset összes körülményeit, azt hogy a szabadalmat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, vagy az elsőfokon eljáró bíróság megsemmisítette, Magyarországon is hatályos európai szabadalmat az Európai**

***Szabadalmi Hivatal Felszólalási Osztálya megvonta, illetve azt az Európai Szabadalmi Szervezet másik Tagállamban megsemmisítették, illetőleg ha az oltalom megsemmisítésével kapcsolatos eljárás van folyamatban vagy - amennyiben nincs még eljárás folyamatban az oltalom érvénytelenségével kapcsolatban - a szabadalom érvénytelenségére irányuló kifogást terjesztettek elő és az eljáró bíróság az ügy összes körülményeire tekintettel úgy értékeli, hogy nagy valószínűséggel az eljárás a szabadalom megsemmisítéséhez vagy korlátozásához fog vezetni vagy, hogy a kifogás nagy valószínűséggel alapos....."***

Megjegyzés: önmagában a megsemmisítési eljárás benyújtása nem tekinthető kellő alapnak, ezért javasolt, hogy a bíróság az ügy összes körülményére tekintettel valószínűsíthesse, hogy a megsemmisítési eljárás sikeres vagy eljárás hiányában a kifogás alapos lehet.

### 3.2

Álláspontunk szerint fontos, hogy az ideiglenes intézkedés akár a szabadalom nem jogerős megsemmisítése vagy korlátozása alapján is hatályon kívül helyezhető legyen, ha az eset összes körülményeinek mérlegelése alapján a bíróság azt indokoltnak tartja.

Továbbá, az Szt. 104. § (2a) bekezdés: a szöveges módosításnál kérjük figyelembe venni, hogy a Bíróság végzéssel dönt, ugyanakkor amennyiben a bifurkáció feloldása révén bíróság döntene a szabadalom érvényességéről, úgy az ölthet ítélet formáját. Következésképpen, indokolt a határozat kifejezés alkalmazása.

Végezetül, figyelemmel kell lenni az Európai Szabadalmi Hivatal döntéseire is.

A fentiekre figyelemmel az Szt. 104. § (2a) bekezdését az alábbiak szerint javasoljuk megfogalmazni:

***"Az ideiglenes intézkedés hatályát veszti, ha a szabadalmi oltalom megszűnt. A bíróság az elrendelt ideiglenes intézkedést a kérelmező ellenfelének kérelmére hatályon kívül helyezheti, ha nem jogerős határozatában a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmat megsemmisítette vagy korlátozta vagy ha a Magyarországon is hatályos európai szabadalmat az Európai Szabadalmi Hivatal Felszólalási Osztálya megvonta vagy korlátozta, vagy ha a bíróság nem jogerős határozatában a per alapjául szolgáló szabadalom megsemmisítéséről, vagy korlátozásáról döntött."***

### 3.3

Az Szt. 104. § (12.a) bekezdését alapjaiban támogatjuk, mivel a Ptk. 6:654. §-ra is tekintettel szükségesnek tartjuk a Jogérvényesítési Irányelv 9 (7) cikkének megfelelő rendelkezés beiktatását a magyar jogba.

Ugyanakkor, az IM vitaindító javaslat lényeges hibájának tartjuk, hogy azt feltételezi, hogy az ideiglenes intézkedés biztosíték ellenében került elrendelésre, és ebből a károsult kielégítést nyerhet. A biztosíték ugyanakkor csak lehetőség, nem szükségszerű velejárója az ideiglenes intézkedésnek. Továbbá, biztosítékból való kielégítés („kiadás”) eljárásjogi kérdése álláspontunk szerint elkülönítendő a kártalanításra való anyagi jogi jogosultságról való döntéstől, azzal, hogy a kettő jogalapja nem lehet különböző. Következésképpen, a biztosíték kiadása és a kártalanítás kétségtelenül összekapcsolódik, jogalapjuk nem lehet különböző, azonban nem célszerű a biztosítékhoz kötni a kártalanítási igényt.

Megjegyezzük, hogy az IM vitaindító javaslat 12. lábjegyzet szerinti kitétel, "a kérelem benyújtása felperes részéről visszaélés szerű volt" az EUB C-688/17 számú ítéletéből eredően nem a megalapozatlanság többletfeltételeként kell, hogy megjelenjen, hanem mint a megalapozatlanságot eredményező egyik lehetséges, önálló esetköre.

Végül, szintén kifogásoljuk, hogy az IM javaslat hallgat a kártalanítás jogi természetéről.

Szt. 104. § (12.a.) bekezdést az alábbi szöveggel javasolnánk megfogalmazni

***" A bíróság az alperes/kérelmezett kérelmére kötelezi a felperest/kérelmezőt, hogy kártalanítsa az alperest/kérelmezettet az ideiglenes intézkedés által neki okozott károkért, ha az ideiglenes intézkedés iránti kérelem megalapozatlan volt. Ha a kérelmező ellenfele biztosíték hiányában, vagy pedig arra hivatkozással, hogy a biztosíték a kárait nem fedezte indít kártalanítási pert az ideiglenes intézkedés intézkedésből eredő kárainak a megtérítése iránt, , az ideiglenes intézkedés iránti kérelem megalapozatlansága minden esetben megállapítható ha***

- ***a szabadalmat utólag megsemmisítik;***
- ***a bíróság megállapítja, hogy nem történt szabadalom bitorlás vagy nem állt fenn annak közvetlen veszélye***
- ***az ideiglenes intézkedés iránti kérelem benyújtása felperes/kérelmező részéről visszaélés szerű volt;***
- ***vagy az ideiglenes intézkedés a felperes/kérelmező cselekménye, vagy mulasztása folytán hatályát veszti.***

Összefoglalva a fentieket: a javasolt törvénymódosítás nem mondja ki a kártalanítást, mint jogalapot, nem kezeli a biztosíték objektív és megfelelő kártalanítás esetén a kármegosztás esetleges ellentétét, illetőleg a javasolt kodifikációs javaslatok pontatlanok és nem kellően előremutatóak. Kérjük tehát a fenti javaslatunk figyelembevételét.

Hangsúlyozzuk továbbá, hogy szükséges lehet még az alábbiak jogszabályi szintű rendezése is:

1. A biztosíték kiadásának előírása az Szt. 104. § (12a) bekezdés szerinti kártalanítás megítélése esetén.

2. Az esetleges kármegosztás szabályozása a felperes és az alperes között az eset összes körülményei alapján, azzal, hogy erre legfeljebb alperes felróható közrehatása esetén lenne lehetőség.

3. A fentiek tükrében felülvizsgálandók, és az anyagi jogi szabályokhoz igazítandók a Pp. biztosítékkal kapcsolatos eljárási szabályai, így különösen a 107. § (3)-(5) bekezdés.

4. Alternatív javaslatok

#### 4.1

Értjük a MIE javaslatának motivációját az egy napra eső kieső árbevétel kiszámítása kapcsán, és azt nem is vitatjuk, mindazonáltal attól tartunk, hogy az az ideiglenes intézkedés kereteit és lehetőségeit túllépi. Nem tartjuk sajnós reálisnak, hogy az ideiglenes intézkedés rövid nyilatkozattételi határideje alatt - az intézkedéssel kapcsolatos érdemi kérdések mellett - az alperes pontos napi elmaradt haszon kalkulációt készítsen (ez a kérdés egy kártalanítási perben hosszadalmas bizonyítás tárgyát képezné).

#### 4.2

Alternatív javaslatként ként szeretnénk felvetni az ideiglenes intézkedéssel okozott károk esetén az ideiglenes intézkedéssel közvetetten károsult kártérítési, vagy kártalanítási igényének rendezését is. Kárt ugyanis nemcsak egy ideiglenes intézkedéssel közvetlenül érintett személy szenvedhet el, hanem a gyártási-forgalmazási láncban szereplő egyéb személyek is. Ezen személyek kárai az intézkedéssel ugyanúgy okozati összefüggésben állnak és megtérítésük ugyanúgy indokolt, mint az ideiglenes intézkedés közvetlen elszenvetőjének kárai. Ezen károk megtérítésének lehetősége a deliktuális kárfelelősség körében nem kérdéses. Amennyiben a törvényalkotó a szabadalmi törvény ezen rendelkezéseinek átfogó vizsgálatát tűzi ki célul, akkor az ideiglenes intézkedés hatálya alatti egyéb károsultak kárainak megtérítésére is jogszabályi szintű, specifikus rendezést kell biztosítani.

#### 4.3

Helyesnek tartjuk a szabadalmi rendszer felülvizsgálatát, azonban hangsúlyozzuk, hogy a megalapozatlan ideiglenes intézkedésből eredő károk megtérítése a szellemi tulajdon többi területén is releváns kérdés, amelynek szabályozását szükségesnek tartjuk, az adott oltalmi forma sajátosságainak figyelembevételével (pl. a közösségi formatervezési minta esetén az érdemi hatósági vizsgálat hiánya).

Budapest, 2021. január 11.

SBGK Ügyvédi Iroda  
SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda