



Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke



ESZE 64. cikk

Az európai szabadalmi oltalom tartalma

- (1) **Az európai szabadalom alapján a szabadalom jogosultja** - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a megadásról szóló értesítésnek az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetése napjától kezdve mindegyik Szerződő Államban, amelyre kiterjedő hatállyal a szabadalmat megadták, **ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint amelyek az érintett államban nemzeti úton megadott szabadalomtól erednének.**
- (2) Ha az európai szabadalom tárgya eljárás, a szabadalmi oltalom kiterjed az ilyen eljárással közvetlenül előállított termékekre is.
- (3) **Az európai szabadalom bitorlása esetén a nemzeti jog szerint kell eljárni.**

Teljesül ma Magyarországon az ESZE 64(1) szerinti előírás?



ESZE 105a. cikk

Korlátozás, illetve megvonás iránti kérelem

- (1) **A szabadalmas kérésére az európai szabadalom megvonható vagy az igénypontok módosításával korlátozható.** A kérelmet az Európai Szabadalmi Hivatalhoz kell benyújtani a Végrehajtási Szabályzatnak megfelelően. A kérelem nem tekinthető benyújtottnak mindaddig, amíg a korlátozási, illetve megvonási díjat nem fizetik meg.
- (2) A kérelem mindaddig nem nyújtható be, amíg az európai szabadalom tekintetében felszólalási eljárás van folyamatban.

ESZE 105b. Cikk

Az európai szabadalom korlátozása, illetve megvonása

- (1) Az Európai Szabadalmi Hivatal megvizsgálja, hogy a Végrehajtási Szabályzatban az európai szabadalom korlátozására, illetve megvonására megállapított követelmények teljesültek-e.
- (2) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal úgy ítéli meg, hogy az európai szabadalom korlátozására, illetve megvonására irányuló kérelem megfelel ezeknek a követelményeknek, az európai szabadalmat a Végrehajtási Szabályzatnak megfelelően korlátozza, illetve megvonja. Ellenkező esetben a kérelmet elutasítja.
- (3) **Az európai szabadalom korlátozása, illetve megvonása tárgyában hozott határozat vonatkozik az európai szabadalomra minden olyan Szerződő Államban, amelyekre kiterjedően azt megadták.** A határozat azon a napon válik hatályossá, amelyen a határozatról szóló értesítést az Európai Szabadalmi Közlönyben meghirdetik.



Az ESZE 105a és 105b cikkei szerinti jogintézmény Magyarországon hiányzik

Miért baj ez?

Azért mert a szabadalom önkéntes korlátozásában egy Magyarországon érvényesített európai szabadalom jogosultja nem „ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint amelyek az érintett államban nemzeti úton megadott szabadalomból erednének”, hanem tágabb jogokkal, ugyanis ha akarja, önkéntesen is korlátozhatja a szabadalmát, míg a nemzeti úton megadott szabadalom jogosultja ezt jelenleg nem teheti meg. Ezért az EU nyilván nem fog kötelezettségszegési eljárást indítani ellenünk (☺), de azért talán az is lényeges szempont, hogy a nemzeti úton megadott szabadalmak jogosultjai is részesüljenek egyenlő elbánásban.

De miért olyan fontos lehetőség a szabadalom megadása utáni önkéntes korlátozás lehetősége? erre a kérdésre nyilván többféle válasz is adható, de a jogintézmény fontosságára a közelmúltban az SPC-kkel kapcsolatos ún. Medeva döntés hívta fel leginkább a figyelmet.



A CJEU Medeva döntése (C 322/10) szerint, amely *ex tunc* hatályú:

1. **Article 3(a) of Regulation** (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products **must be interpreted as precluding the competent industrial property office of a Member State from granting a supplementary protection certificate relating to active ingredients which are not specified in the wording of the claims** of the basic patent relied on in support of the application for such a certificate.

SPC rendelet 3. cikk

A tanúsítvány megszerzésének feltételei

A termékre tanúsítványt kell adni, ha abban a tagállamban, amelyben a 7. cikk szerinti bejelentést benyújtották, a bejelentés napján

- a) **a termék hatályos alapszabadalom oltalma alatt áll;**



Védekezési lehetőség a Medeva döntés ellen

Olyan alapszabadalmak esetén, amelyekben a kérdéses kombináció megfelelően fel van tárva a leírásban, viszont az igénypontok szövegében csak az egyik hatóanyag van megnevezve, az európai szabadalmak (és számos európai országban a nemzeti úton megadott szabadalmak) jogosultjai megtehetik, hogy önkéntes korlátozási eljárással utólag korlátozó jellemzőként beiktatják valamelyik alkalmas igénypontba a kombináció másik hatóanyagát is.



Védekezés a Medeva döntés ellen önkéntes korlátozással, nemzetközi (jog)gyakorlat

A dán szellemitulajdon-védelmi hivatal vonatkozó útmutatója a Medeva döntést követően a következőkkel egészült ki (angol fordításban):

„If it would be possible, in the course of administrative reexamination, to limit the basic patent so that the combination of active agents is evident from the wording of the claim of the basic patent, then we equally consider that the combination product is protected by the basic patent, and consequentially Art 3a is complied with.”



Védekezés a Medeva döntés ellen önkéntes korlátozással, nemzetközi (jog)gyakorlat

The High Court of Justice Chancery Division Patents Court: [2013] EWHC 2927 (Pat)

*„Question 1 relates to the fact that claim 12 of the patent was introduced as a result of an amendment. My preliminary view about Question 1 is the following. The system of amending patents is an integral part of the patent system. Part of that system includes the retrospective effect of amendments. Amendments are only permitted if they comply with the law. **There is nothing untoward or unusual or "wrong" in a patentee amending a patent. It does not and should not matter where an amendment is made. If the amendment is a lawful amendment, then I can see no good reason why it matters from the point of view of the validity of an SPC when the amendment took place.** Indeed in many cases it is necessary to amend a patent in order to cure an invalidity as a result of a trial and that may well happen years after the grant of an SPC.”*

Védekezés a Medeva döntés ellen önkéntes korlátozással, nemzetközi (jog)gyakorlat

German Federal Patent Court: 15 W (pat) 25/12

„Due to the differences in the wording of the invention in each individual case, in particular of the claims, and the technical facts that are different in each invention including the constellation with respect to the prior art, due to the principle of disposal with respect to the patent and also, since the decision “Medeva” by the CJEU, patent holder cannot be denied the need for judicial protection for patent limitation of patents comprising means claims in the context of the usual principles about the admissibility of the limiting changes, especially not if the request for patent limitation is filed before the invalidity proceedings. In any case, abuse of the law is not apparent.

*Not only because of the surprisingly changed legal situation by the decision “Medeva” by the CJEU, but also in the context of the principle of disposal, **Patent holder and Applicant has the right** pursuant to § 64 PatG **and the opportunity provided thereby to counter or an impending attack on the patent by voluntary limitation.** Since the individual grounds for invalidity proceedings are often not or not fully known to the patent holder prior to receipt of the complaint, she cannot be denied the need for judicial protection for further limitations, even if corresponding limitations can be requested in the subsequent invalidity proceedings.”*



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!