

# Computer Industry Competency Based Cross-border Business Building - CompComp

Szellemi tulajdon védelem és menedzsment az információs technológiákban

Principles of IPR Protection and Management in the Computer Industry

Dr. Molnár István, vezető projektmenedzser, szabadalmi ügyvivő

MTESZ Székház I. emeleti előadóterem  
Szeged, 2012. április 20.



A projekt az Európai Unió  
társfinanszírozásával valósul meg



## Szabadalmi törvény

**„27. (1) Hasznosítási szerződés (szabadalmi licencszerződés) alapján a szabadalmas engedélyt ad a találmány hasznosítására, a hasznosító pedig köteles ennek fejében díjat fizetni.”**

**A licencszerződés modellje:** a **licenciaadó** köteles a licenciatvevőt olyan – tényleges és jogi – helyzetbe hozni, hogy meghatározott műszaki megoldást meghatározott színvonalon a gyakorlatban megvalósíthasson, illetőleg meghatározott megjelöléseket alkalmazhasson, s ennek biztosítása érdekében a szükséges információkat rendelkezésére bocsátani, illetőleg a szükséges jogi felhatalmazást megadni; a **licenciatvevő** pedig meghatározott ellenértéket fizetni, vagy más ellenszolgáltatást teljesíteni.

# A licencia alapjául szolgáló normatív háttér

- i. 1995. évi XXXIII. tv. a találmányok **szabadalmi** oltalmáról: 27-30. ;
- ii. 1959. évi IV. tv a **Polgári Törvénykönyvről**;
- iii. 1996. évi LVII. törvény a **tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról**;
- iv. 1993. évi X. tv. a **termékfelelősségről**;

# A licencia alapjául szolgáló normatív háttér

## Kutatási szerződés:

1. a szerződés megkötésekor még nincs megalkotott szellemi termék;
2. a létrejövő szellemi alkotások tulajdonjogáról a Ptk. (diszpozitív módon) rendelkezik – kulcs: a rendelkezési jog kikötése;
3. díjazás elsősorban munkavégzését, és nem elsősorban a hasznosítási jogok átengedéséért jár;
4. kutatási megállapodást a gyakorlatban követhet licencszerződés.

# A licencia alapjául szolgáló normatív háttér

## A licenciaszerződések megelőző együttműködések természetete

A szerződés természete	Amerika (%)	Európa (%)	Japán (%)	Más országok (%)	Összesen (%)
Csak licencia	59,3	64,2	56,6	60	60
K&F projekt	16,3	11,3	16,9	0	14,7
Partnerség	10,6	11,9	9,6	20	10,5
Szövetség	13	10,4	13,3	20	13
Egyéb	0,8	1,5	3,6	0	1,8
Összesen	100	100	100	100	100

Forrás: LESI, 2005

# A licencia alapjául szolgáló normatív háttér

## Szállítási szerződés

1. elsősorban tárgyasult anyagátadás történik, és csak kivételesen szellemi tulajdonjog-transzfer;
2. a díj a legyártott termék ellenértéke (ami esetleg nevesítve tartalmazhatja a szellemi tulajdonjogok értékét is, de ez ritka);
3. a termék nem gyártható, többszörözhető (főleg, ha szabadalmazott a technológia).

# A licencia alapjául szolgáló normatív háttér

## Találmány-átruházási szerződés

1. a szellemi termék feletti mindennemű vagyoni (tulajdon-) jog irreverzibilis transzfere következik be;
2. jogutódlás következik be a szabadalmas személyében;
3. adásvételi-típusú szavatossági kötelezettség keletkezik az átadó oldalán;
4. A tulajdonhoz fűződő minden jog és kötelezettség átszáll.

## Találmányi díjszerződés

1. a szerződés alanyai nem a licenciaadó (szabadalmas) és licenciatvevő, hanem a munkáltató (ill. társ-szabadalmas) és a (munkavállaló) feltaláló;
2. létezik ugyan licencia-analógia az Szt. szerint, de ettől el lehet térni, és gyakran el is térnek (kockázatmegosztáson alapuló konstrukció);
3. a hasznosító munkáltató egyben tulajdonos is;
4. a találmányi díjban részesülőnek igen kis ráhatása van a hasznosítás folyamatára, és itt elképzelhető az előnyös piaci helyzet érdekében a hasznosítás mellőzése is.



## Szellemi tulajdon apport

1. szerződési háttere a társasági szerződés és az apportlista;
2. jogutódlási struktúra;

# A licenciaszerződés típusai

1. (Klasszikus) szabadalmi licencia;
2. Know-how licencia;
3. Vegyes (hibrid) licencia);
4. Védjegylicencia.

# A licenciaszerződés alanyai

**Licenciaadó (Szt. szerint: „szabadalmas”) – a többi iparjogvédelmi jogszabály hivatkozik az Szt-re:**

- i. átengedi a hasznosítás jogát;
- ii. átadja az információt;
- iii. szavatosságot vállal;
- iv. gondoskodik a szabadalom fenntartásáról;
- v. fellép a bitorlók ellen.

**Licenciavevő:**

- i. licenciadíjat fizet;
- ii. köteles (!) hasznosítani;
- iii. köteles betartani a licenciához fűződő területi, alkalmazási stb. korlátozásokat;
- iv. nem kizárólagos licencia esetén köteles túrni a többi jogosult hasznosítását;
- v. köteles betartani a hasznosítási jog átruházására és az allicenciára vonatkozó korlátozásokat.

*Nem feltétlenül bilaterális: mindkét oldalon lehet több alany. (Közös szabadalom esetén licencijogot csak közösen engedélyezhetnek.)*

## Mindaz, ami az oltalmazott jog tartalma lehet

1. termék-hasznosítás: előállítás, használat, forgalomba hozatal (értékesítés), raktáron tartás, behozatal;
2. eljárás használata, ill. alkalmazás;
3. védett eljárással előállított termék hasznosítása, lásd fent;
4. az átengedett jogok korlátozhatók (pl. csak értékesítés) és kombinálhatók (pl. használat, gyártás és értékesítés).



Szt. 28. (4) „A hasznosítási szerződés csak kifejezett kikötés esetén ad **kizárólagos jogot**. Kizárólagos hasznosítási engedély esetén a jogszerző hasznosítón kívül a szabadalmas is hasznosíthatja a találmányt, kivéve, ha azt a szerződésben kifejezetten kizárták. A szabadalmas - a licencdíj arányos csökkentése mellett - megszüntetheti a hasznosítási engedély kizárólagosságát, ha a hasznosító az adott helyzetben általában elvárható időn belül nem kezdi meg a hasznosítást.”

**Egyszerű licencia:** a licenciatvevő a szerződés feltételeinek megfelelően hasznosíthat, de a licenciatadó egyrészt maga is megőrzi hasznosítási jogát, másrészt mással is köthet azonos tárgyú licenciaszerződést.

**Kizárólagos licencia:** a licenciatadó az adott területre nézve a licenciatvevőn kívül más részére nem adhat engedélyt, sőt az adott megoldást maga sem hasznosíthatja.

**Kizárólagos licenciának egy enyhébb változata:** a licenciatadó nem jogosult mással azonos tárgyú szerződést kötni, de nincs elzárva a kérdéses megoldásnak saját tevékenységi körében történő további felhasználásától.

A kizárólagos licenciához gyakran társul ún. **best efforts clause**:

*„**Licenciavevő** köteles a tőle elvárható legnagyobb erőfeszítést tanúsítani a találmány hasznosítása érdekében. Ezért a 2. sz. mellékletként a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező fejlesztési ütemezési tervet köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal betartani.(...) A **Licenciavevő** (...) mulasztása esetén a **Licenciaadónak** jogában áll a jelen szerződés szerinti kizárólagosságot megszüntetni.”*

vagy **menyiségi minimumkövetelmény.**

## A licenciaszerződések megoszlása kizárólagosság szempontjából

Licenciák és gyakorolt opciók						
	Megkérdezettek száma	Összes licencia	Kizárólagos	% az összeshez viszonyítva	Nem kizárólagos	% az összeshez viszonyítva
Amerikai egyetemek	159	4062	1852	46%	2210	54%
Amerikai kórházak és kutatóintézetek	32	670	297	44%	373	56%
Technológia befektető cégek	1	25	1	4%	24	96%
Összes amerikai megkérdezett	192	4757	2150	45%	2607	55%

Forrás: AUTM, 2005



A projekt az Európai Unió  
társfinanszírozásával valósul meg





## Kizárólagos licenciák vállalat-típusonként

Licenciák és gyakorolt opciók								
	Megkérde- zettek száma	Összes licencia	Start-up		Kis		Nagy	
			Kizáró- lagos	Nem kizáró- lagos	Kizáró- lagos	Nem kizáró- lagos	Kizáró- lagos	Nem kizáró- lagos
Amerikai egyetemek	157	3922	558	60	887	1245	415	757
Amerikai kórházak és kutatóintézetek	32	671	40	--	156	182	100	193
Technológia befektető cégek	1	25	--	--	--	6	--	19
Összes amerikai megkérdezett	190	4618	598	60	1043	1433	515	969

*Forrás: AUTM, 2005*

1. allicencia: a licenciavevő a szerződés alapján jogosult a szerződés tárgya tekintetében további licenciaszerződések kötésére – kapacitásnövelő eszköz;
2. az Szt. szerint csak kifejezett kikötés alapján jogosult a licenciavevő allicencia adására;
3. nem azonos az alvállalkozással;
4. gyakran kíséri ún. „**reach through clause**”:  
*„(...) a royalty mértéke az allicencia-vevő által értékesített termékek vagy nyújtott szolgáltatások összértéke alapján számított licencia alap xxx %-a akkor is, ha **Licenciavevő** az allicencia-vevőtől ennél kisebb összeget kap az allicencia ellenértékéért.”*

# A kényszerlicencia

1. Szt. 31. : kényszerlicencia a hasznosítás elmulasztása miatt (megadás + 3 év);
2. Szt. 32. : kényszerlicencia a szabadalmak függősége miatt (számottevő gazd. hasznot hozó műszaki előrelépés).

# A licenciaszerződés legfontosabb klauzulái

1. a szerződési fogalmak definiálása és tartalmának meghatározása;
2. a szerződés időtartama és megszűnése;
3. a licenciaadó jogai és kötelezettségei;
4. a licenciatevő jogai és kötelezettségei;
5. a fejlesztésből származó szellemi tulajdon
6. a műszaki segítségnyújtásban szabályozott kérdések;
7. egyéb (általános tartalmú) rendelkezések.

## Példa:

*„**Fejlesztés:** a találmányon végrehajtott olyan javító változtatás, ami lényeges eltérést jelent a jelen szerződésben foglalt műszaki kitanításhoz képest. A fejlesztésnek nem szükséges olyan mértékűnek lennie, hogy a fejlesztett termék, eljárás, alkalmazás vagy berendezés maga is szabadalmazható legyen.”*



A projekt az Európai Unió  
társfinanszírozásával valósul meg



# A szerződés megszűnése

1. a szerződés előre rögzített lejáratakor;
2. korábban, a felek közös megegyezésével vagy (szerződésszegés nélküli) felmondási jog gyakorlásával;
3. szerződésszegés következtében:
  - i. felmondási idővel;
  - ii. azonnal hatállyal.

A licencia-jogban elállás lényegében nem gyakorolható, még a szavatossági kötelezettséges megszegésekor sem.

## Kötelezettségek

1. kötelezettség a műszaki információ megfelelő meghatározására és ennek közlésére;
2. kötelezettség a hasznosítási engedély megadására;
3. kötelezettség a bitorlókkal szemben való fellépésre – a fellépésre való jog engedményezhető is;
4. kötelezettség a bitorlással szembeni fellépéskor a licenciavevővel való együttműködésre;
5. jog- és kellékszavatosság (erről később);
6. törvényileg nem kötelező a szerződés szabadalmi lajstromba való bejegyeztetése, de a szerződésben a licenciaadó kötelezhető erre;
7. ha a licenciavevői fejlesztésekre igényt tart, akkor a licenciaadói fejlesztések licenciavevővel való megosztására kötelezhető;
8. kötelezettség a szabadalom fenntartására és más járulékos költségek viselésére.

## Licenciaadói jogok

1. jog a licenciadíjra;
2. jog a licenciadíj alapjának az ellenőrzésére;
3. jog a titkossági szabályok tiszteletben tartására;
4. jog a licenciához fűződő korlátozások meghatározására, és azoknak a licenciatvevő általi tiszteletben tartására



# A licenciatvevő kötelezettségei

1. kötelezettség a licenciadíj megfizetésére;
2. kötelezettség a hasznosításra (!);
3. titoktartási kötelezettség;
4. a licenciatvevő köteles lehetővé tenni és túrni a licenciadíj ténybeli alapjának ellenőrzését;
5. kötelezettség a „best efforts clause”, minőségi és mennyiségi minimumkövetelmények teljesítésére;
6. kötelezettség a licenciatadói korlátozások (kizárólagosság, allicencia – *reach through clause*, területi, alkalmazási stb.) betartására;
7. non challenge clause: az engedélyezett szabadalom megtámadásának tilalma – versenyjogilag problematikus;

# A licenciavevő jogai

1. jog a „*most favoured licensee*” pozícióra;
2. jog a fejlesztések alkalmazására a termékekben, ha ezzel nem sérti a minőségi minimumkövetelményeket;
3. jogok a kizárólagossággal és az allicenciával összefüggésben;
4. jogok bitorlókkal szembeni fellépéssel összefüggésben;
5. jogok a szabadalmi lajstromba való bejegyeztetést illetően.

# A konfliktusok típusa és gyakorisága (%) a licenciaszerződésekben országonként



Ellentétek típusai	Észak-Amerika	Európa	Japán	Más országok	Átlag
Bitorlás	3,1	2,7	2,8	2	2,6
Fizetési kötelezettségek megszegése	2,6	2,1	1,8	2,4	2,3
Más kötelezettségek megszegése	2,3	2,1	1,7	2,6	2,2
Titoktartás megszegése	2,3	2	1,6	2,2,	2

*Forrás: LESI, 2005*

# A fejlesztésből származó szellemi tulajdon

1. a szerződő felek egymástól független fejlesztései;
2. a szerződő felek közös fejlesztései.

# A fejlesztésből származó szellemi tulajdon

## Független fejlesztések:

- i. a fejlesztő fél maga hasznosíthatja a termékben, de a licenciavevő nem sértheti meg a minőségi minimumkövetelményeket;
- ii. licenciadás a másik félnek csak akkor követelhető meg, ha a másik fél is ilyen kötelezettséget vállal – keresztlicencia;
- iii. a fejlesztést célszerű pontosan definiálni, lásd fentebb.

# A fejlesztésből származó szellemi tulajdon

## Közös fejlesztések:

- i. a közös szabadalom szabályai az irányadók;
- ii. többoldalú, bonyolult konzorciális struktúrákban meg kell határozni az **érintett felet**: az a fél, aki ténylegesen részt vett a közös fejlesztésben

## A licencia tárgyát képező technológia megfelelő működtetéséhez szükséges know-how:

- i. a licenciaadó (cég) által átadható, gyakran írott know-how;
- ii. a licenciaadó munkatársa által birtokolt, gyakran íratlan know-how;

- i. eset: műszaki segítségnyújtási szerződés (céggel);
- ii. eset: konzultációs megállapodás (személlyel).

Goldscheider-szabály: a találmány **hasznából kb. 25%-ot** kell a licenciadónak megkapnia.

## *Angol terminológia:*

1. payment terms = fizetési feltételek, ez rendszerint a vonatkozó fejezet címe;
2. licensing fee = royalty = licenciadíj (nemcsak a %-ban meghatározott);
3. upfront payment = egy összegben fizetendő licenciadíj;
4. minimum annual royalty = minimális éves licenciadíj;
5. milestones payment = mérföldkő eléréséhez kötött licenciadíj;
6. running royalties = %-ban kifejezett licenciadíj;
7. royalty-free licence = ingyenes licencia.



## Tipikus, árra vetített royalty mértékek a különböző szerződési tárgyaktól függően

Szabadalom	Royalty mértéke
Szoftver	5-15%
Berendezés/Orvosi műszerek	3-5%
Eszközök	1-4%
Félvezetők (Chip tervezés)	1-2%
Előállítási eljárások	0,2-2%
Anyagok (termékek)	0,1-1%
Gyógyszerek klinikai tesztelés állapotában	12-20%
Gyógyszerkészítmények	8-10%
Új kémiai entitás diagnosztizálásra	4-5%
Új eljárás régi entitásra	2-4%
Biotechnológiai eljárás (kizárólagos)	1-2%

*Forrás: MIT, 2005*

Egy összegben, rendszerint a szerződés aláíráskor fizetendő licenciadíj.

Célja: a licenciaadó a találmány kifejlesztése során felmerülő kiadásai legalább részben megtérüljenek.

# Milestones payment

Akkor gyakori, ha a licencia tárgyának kifejlesztéséhez még további lépésekre van szükség, pl. klinikai tesztelés.

# A royalty

- i. a hasznosítás után elért forgalom alapján, %-ban kifejezett licenciadíj;
- ii. minimum annual royalty = minimális éves licenciadíj: az értékesítési teljesítménytől független, szankció jellegű díjfizetési kötelezettség; a *best efforts clause*-hoz társuló eszköz, nemteljesítésének következménye: felmondás vagy kizárólagosság megszüntetése;
- iii. royalty free license: lásd később.

# A fedezeti hányad

Főleg korai fázisú innovációknál a termék későbbi sikeréhez és a forgalom növekedéséhez számos más tényező is hozzájárul, ezért ilyenkor szokás a forgalommal csökkenteni a royalty-t:

Royalty [€]	Csökkentő tényező
$0 < x < 1,533,876$	1
$1,533,876 \leq x < 2,556,459$	0,9
$2,556,459 \leq x < 5,112,919$	0,8
$5,112,919 \leq x < 10,225,838$	0,7
$10,225,838 \leq x < 15,338,756$	0,6

**Kérdés:** ha 2 millió EUR volt a forgalom, mennyi royalty jár?

## Válasz:

$$1,533,876 + 0,9 (2,000,000 - 1,533,876) = 1,953,387.6$$



# A bestseller klauzula

Fordított megoldás: a szerzői jogból került át a szabadalmi licenciákhoz. Ha a találmány a vártnál nagyobb üzleti sikert hoz, extra kifizetés jár a licenciaadónak.

## A „monetization” problémája

1. Törekedni kell, hogy konkrét nap legyen megadva a szerződésben, pl. minden év május 15-e.
2. A licenciadó megkövetelheti a licenciatvevőtől, hogy **megőrizze azokat a bizonylatokat**, amelyek a fizetendő ellentételezés számításának alapját képezik, különösen folyamatos fizetésű licenciadíjak esetén. Általában kikötik azt is, hogy a **licenciatvevő könyvelése a licenciaszerződés fennállása alatt a licenciadó vagy a licenciadó által meghatalmazott képviselő vizsgálatának tárgya legyen**. Ekkor a licenciadóanak előzetesen értesítenie kell a licenciatvevőt.



## Példa:

Ha a licenciavevő 1,000,000 EUR terméket értékesít, és 10% a royalty az összes **bevételből**, továbbá az allicencia-vevő is 1,000,000 EUR-t értékesít 10 % royalty mellett (a licenciavevőnek), akkor mennyit kap a licenciaadó, ha alkalmaz reach through clause-t, és mennyit, ha nem?

## Válasz:

reach through clause-val:  $100,000 + 100,000 = 200,000$  EUR

reach through clause nélkül:  $100,000 + 10,000 = 110,000$  EUR



A projekt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.



**Pl:** „*Licenciavevő* jogosult a legkedvezőbb licenciadíjra. Ennek megfelelően, ha a jelen szerződésben szabályozott bármely okból megszűnne a licencia kizárólagossága, és a későbbi licenciavevők **Licenciavevőnél összességében** kedvezőbb feltételek mellett kapnának engedélyt a hasznosításra, akkor a jelen szerződés licenciadíjra vonatkozó rendelkezései automatikusan úgy módosulnak, hogy a legkedvezőbb licenciadíj érvényesül. Ha **Licenciaadó** a jelen szerződésben szabályozottnál kedvezőbb feltételek mellett ad másnak engedélyt a hasznosításra, akkor köteles erről **Licenciavevőt** értesíteni.”

- i. egyetemi licencia belső, nem kereskedelmi célokra;
- ii. versenyjogi okokból, amikor a licenciaadó aránytalan erőfölényben van a versenytársakkal szemben;
- iii. államnak vagy közösségnek adott licencia a támogatási szabályok értelmében (figyelni kell a támogatási szerződést!);
- iv. keresztlicencia a fejlesztésekre;
- v. alkalmazotti találmány hasznosításáért a munkáltató részére.

## Pl. 1: National Health Institute

A royalty mértékének meghatározásakor szerepet játszó tényezők:

1. a fejlesztés állapota;
2. a termék típusa;
3. a termék piaci értéke;
4. az anyagok egyedülállósága;
5. közegészségügyi szempontok;
6. piaci időzítés.

(Az NIH által kötött egyes szerződések olyan rövidtávú, nem kizárólagos jogokat biztosító szerződések, amelyek lehetővé teszik a licenciavevevő számára, hogy megvalósíthatósági vizsgálatokat végezzen, de nem adhatja el az új NIH technológiát.)

## A találmányértékelésről dióhéjban

### Pl. 2: Massachusetts Institute of the Technolgy

A licencszerződések megkötésénél a következő kérdésekre kell kitérni:

1. a felhasználás területének terjedelme;
2. kizárólagosság;
3. szavatosság;
4. royalty;

A royalty meghatározásnál figyelembe veendő tényezők:

1. a piac mérete;
2. a verseny;
3. a kockázat;
4. a fejlesztési költségek és a kívánt tőke;
5. más szabadalmak szükségessége;
6. a fejlesztés fázisa (korai-későbbi);
7. a kizárólagosság foka;
8. az iparág jövedelmezhetősége.

1. kellékszavatosság: a rendeltetésszerű használatra való (fizikai) alkalmasság;
2. jogszavatosság: annak biztosítása, hogy nincs harmadik személynek olyan joga, amely akadályozna vagy korlátozná a rendeltetésszerű használatot;
3. termékfelelősség: közvetlen és objektív kártérítési felelősség a gyártó és a fogyasztó között.

# Normatív háttér

Szt 28. (1) bekezdés: a szabadalmasnak a hasznosítási szerződés egész tartama alatt szavatolnia kell azért, hogy **harmadik személynek nincs a szabadalomra vonatkozó olyan joga, amely a hasznosítást akadályozza vagy korlátozza**. A jogszavatosság egyéb kérdései tekintetében az **eladónak a tulajdonjog átruházásáért való szavatosságára** irányadó polgári jogi szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a hasznosító elállás helyett a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.



## Normatív háttér

Szt. 28. (2) bekezdés: a szabadalmas szavatol azért, hogy a találmány **műszakilag megvalósítható**. Erre a szavatosságra (kellékszavatosság) a hibás teljesítés jogkövetkezményeire irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a hasznosító **elállás helyett** a szerződést azonnali hatállyal **felmondhatja**.

Ptk. a szavatossági szankciókat tartalmazza: ~~kijavítás, kicserélés, elállás~~ (Szt. alapján: felmondás), kártérítés.

## 1993. évi X. tv (termékfelelősségi tv):

a termékfelelősség négy legfontosabb fogalmi eleme:

- i. a termék,
- ii. a gyártó
- iii. a fogyasztó és
- iv. a kár.

## Gyártó:

A végtermék, a résztermék, az alapanyag előállítója, valamint aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel.

A kárt, a termék hibáját és a kettő közötti okozati összefüggést a károsult köteles bizonyítani, a kárigény elévülési ideje 3 év. A **gyártó felelősségének korlátozása vagy kizárása semmis a károsulttal szemben**. A gyártót főszabály szerint a forgalomba hozataltól számított **10 évig** terheli a termékfelelősség.

# KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

**Dr. Molnár István**

vezető projektmenedzser, szabadalmi ügyvivő  
DA-RIÜ KhE.

E-mail: [central@darinno.hu](mailto:central@darinno.hu)

Web: [www.darinno.hu](http://www.darinno.hu)

Tel: + 36 62 549-500