

MARKÓ József:

MAGYAR VÁLLALATOK KÜLFÖLDI SZABADALMI BEJELENTÉSEIRŐL

Ma már szinte közhelynek számít, hogy a magyar vállalatok eredményes külpiazi szerepléséhez egyre inkább elengedhetetlen előfeltétel, hogy a vállalat az exportálni kívánt termékekre, vagy eljárásra az exportpiacot jelentő országokban szabadalmi oltalommal rendelkezzen.

A jelen előadással az a célom, hogy a feltalálás és a magyar szabadalmi bejelentés, valamint a magyar és a külföldi szabadalmi bejelentések közötti időszakot megkíséreljem abból a szempontból elemezni - különös tekintettel a prioritásra -, hogy

- Mikor döntenek általában a vállalatok a külföldi szabadalmaztatásról, és melyek az ezzel kapcsolatos problémák?
- Legalább mennyi időre van szükségük a külföldi szabadalmi bejelentésekkel foglalkozó szabadalmi szakembereknek a külföldi bejelentések előkészítéséhez, beleértve a szakszerű bejelentési mellékletek kidolgozását?
- Milyenek kell lennie a külföldi bejelentések elsőbbségét megalapozó magyar szabadalmi bejelentésben a találmány ismertetésének?

Továbbá, célom az is, hogy felhívjam a figyelmet azokra a körülményekre, illetve cselekményekre, amelyekkel a vállalatok maguk veszélyeztethetik, de mindenképpen nehezítik a külföldi szabadalmaztatást.

A fenti kérdésekre a külföldi szabadalmaztatási gyakorlatban szerzett tapasztalataim és adataim, valamint a vonatkozó szakirodalom alapján próbálok választ adni. Ebből az is következik, hogy esetleg mások az enyéimtől eltérő tapasztalatokkal és adatokkal rendelkeznek, amelyekből talán másfajta következtetések vonhatók le.

1. Mikor döntenek a vállalatok a külföldi szabadalmaztatásról?

Az elmúlt 6 évre visszamenőleg végzett kutatásaim azt mutatják, hogy a külföldi szabadalmi bejelentésekre vonatkozó vállalati döntések időpontjai (azaz kis elhanyagolással az illetékes képviselőnek adott ilyen értelmű megbízások időpontjai) az uniós elsőbbségi év lejártához, illetve a magyar közzététel napjához viszonyítva a következő megoszlást mutatják:

TÁBLÁZAT:

Az elsőbbségi év lejártá, ill. a magyar közzétételi nap előtt rendelkezésre álló idő:

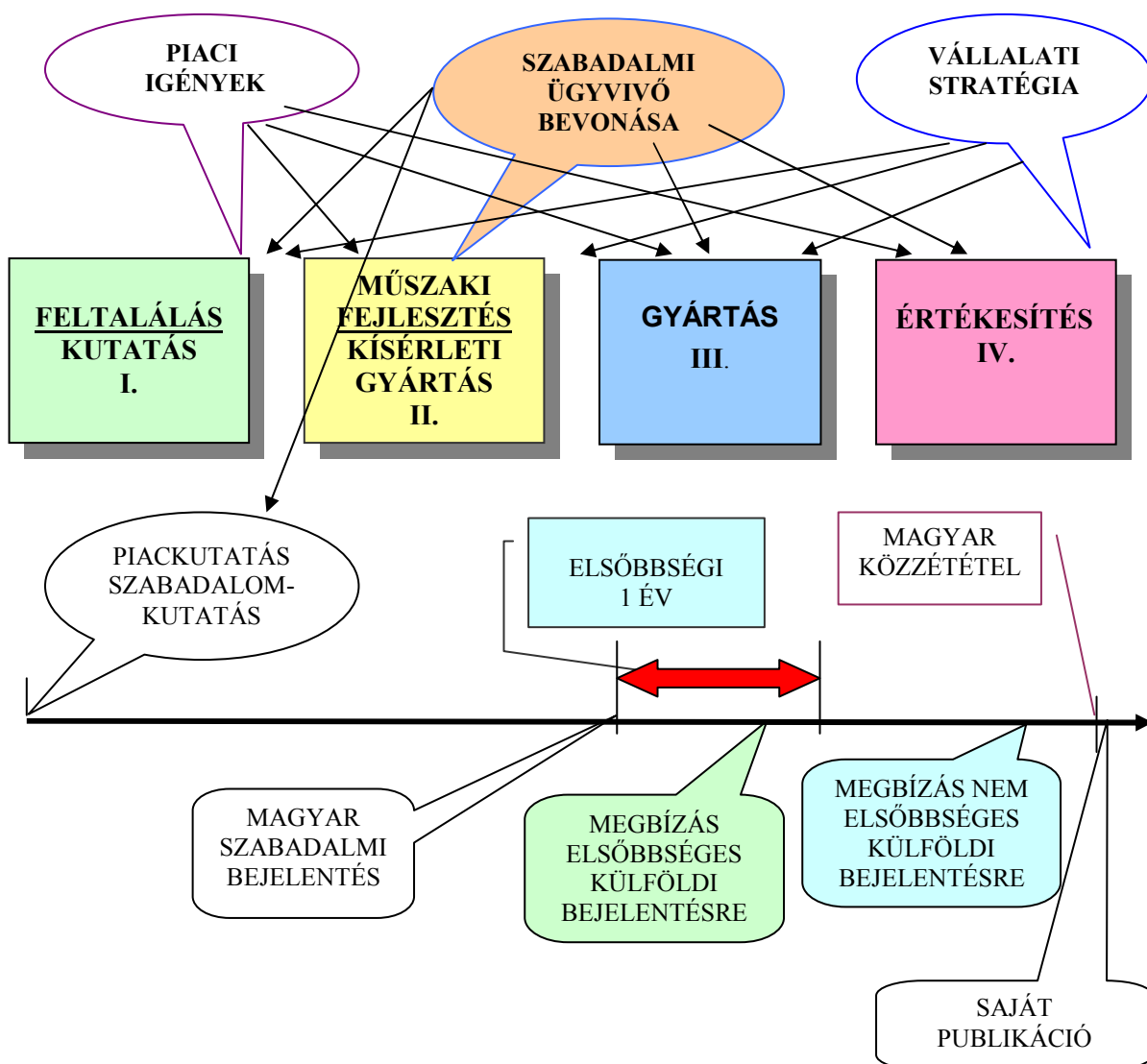
2, 5 hónapnál hosszabb	2-2, 5 hónap	1-2 hónap	0-1 hónap
---------------------------	--------------	-----------	-----------

31%	13%	19%	37%
-----	-----	-----	-----

A fenti kutatási adatok szerint tehát a külföldi szabadalmi bejelentésekre adott megbízások döntő részben (69%-ban!) megkésve érkeznek be az illetékes képviselőhöz, - mivel a Danubia Szabadalmi Iroda munkatársaként szerzett tapasztalataim szerint a külföldi bejelentések előkészítéséhez, beleértve a szakszerű bejelentési mellékletek kidolgozását, legalább 3 hónap szükséges (ennek részletezésére azonban alább térek ki).

Annak a kérdésnek a vizsgálatához, hogy vajon az ilyen késedelmes vállalati döntéseknek mik lehetnek az okai, talán induljunk ki a vállalati innovációs folyamat alábbi vázlatából:

INNOVÁCIÓS FOLYAMATÁBRA:



Jóllehet a találmány alapgondolata már az I. szakasz végén megszületik, a tapasztalatok szerint a vállalatok többnyire csak az eredményes kísérleti gyártás, illetve a prototípussal végzett kísérletek sikeres befejezése után, tehát a II. szakasz végén döntenek arról, hogy kívánna-e magyar szabadalmi bejelentést tenni. Mivel azonban ilyenkor már gyakran az újdonságrontó publikáció, kiállítás, vagy gyakorlatba-vétel sürgető határideje miatt viszonylag rövid idő áll rendelkezésre, a vállalatoknak nincs idejük szakszerűen kidolgozott leírás és rajz készítésére, illetve készíttetésére, és a nagy sietségben provizórikus leírást és rajzot nyújtanak be az Országos Találmányi Hivatalhoz.

A fenti eljárás nem is kifogásolható abban az esetben, ha a vállalat csupán magyar szabadalmi bejelentést tesz. Az 1969. évi II. Szt. 40. § (3) bekezdésének ezzel is eleget tehet a bejelentő, amely minimális feltételként előírja, hogy jog már olyan bejelentésre is alapítható, amely legalább a bejelentő nevét és címét, továbbá a találmány ismertetését olyan mértékben tartalmazza, hogy annak alapján az adott szakterületen jártas szakember a találmányt megvalósíthatja.

Továbbá, a Szt. 49. § (1) bekezdése lehetőséget ad a bejelentőnek arra is, hogy e közzétételt elrendelő határozat jogerőre emelkedéséig - akár az oltalmi kör bővítésével is - módosíthatja az eredeti leírást és rajzot. Így tehát a találmány továbbfejlesztett változatai a magyar szabadalmi joggyakorlatban „új anyag”-ként az eredeti ismertetésbe beépíthetők, de ezekre már csak a módosítási elsőbbség igényelhető.

Alapvetően más szempontokat is figyelembe kell venniük, azonban a vállalatoknak akkor, ha a magyar szabadalmi bejelentésnek megfelelő külföldi szabadalmi bejelentéseket is terveznek, mégpedig az uniós elsőbbség igénybevételével. Az elsőként benyújtott ideiglenes leírás és rajz (elsőbbségi példány) alapján állítja ki, ugyanis az OTH az elsőbbségi iratot, amelyet azután a külföldi hivataloknak meg kell küldeni. Az elsőbbségi irat alapján viszont a bejelentő csak olyan mértékben jogosult az uniós elsőbbség kedvezményére, amilyen mértékben az elsőbbségi példányban a találmányt ismertetette. Ha a módosítást a bejelentő még az uniós elsőbbségi éven belül megteszi, erre a külföldi bejelentéseknél módosítási elsőbbséget igényelhet, amelyet módosítási elsőbbségi irattal kell a külföldi hivataloknál bizonyítani. A bejelentési és a módosítási elsőbbség közötti idő azonban a bejelentő számára - legalábbis az „új anyag”-ra, nézve - veszteség, amely nagyon súlyos is lehet.

A gépipari, építőipari és mezőgazdasági tárgyú találmányok esetében gyakran előfordul, hogy a találmány szabadalmi szakember (szabadalmi ügyvivő) kezébe először a külföldi bejelentésekre adott megbízással jut. Amint a fenti adatokból kitévő, ezek a megbízások már eleve későn jutnak a képviselőhöz.

A külföldi szabadalmi bejelentésekre megjelölt országok körét a vállalatok néha utólag módosítják, esetleg egy részüket törlik, ami arra enged következtetni, hogy a vállalati döntés nem mindig kellően megalapozott. Ebben alapvetően közrejátszhat az is, hogy a vállalati stratégia kialakításában és a döntés előkészítésekben szabadalmi szakember sok esetben nem vesz részt. A megalapozott döntéshez pedig a vállalatnak tudnia kellene - mégpedig már a magyar szabadalmi bejelentés megtétele előtt, hogy a fellelhető nyomtatványok alapján milyen oltalmi jogokat szereztek már mások az adott szakterületen. Ez pedig szabadalmi szakember bevonása nélkül alig képzelhető el, tekintve, hogy ehhez egyrészt a meglévő

műszaki információkat és oltalmi jogokat ki kellene értékelni, másrészt a külföldi oltalmi jogok tartományában meg kellene keresni azokat a szabad területeket, de legalábbis „réseket”, amelyek a vállalat részére adott esetben exportra, vagy licencia adására, vagy külföldi szabadalmi oltalom szerzésére reális lehetőséget jelenthetnének.

A külföldi szabadalmaztatásról hozandó vállalati döntés másik el nem hagyható előzménye a találmány műszaki-gazdasági értékelemzése. Ennek során fel kell mérni a találmány műszaki tartalmát, jelentőségét és a várható keresletet. Továbbá, eldöntendő az is, hogy a várható keresletet figyelembe véve rendelkezik-e a vállalat elegendő tőkével és gyártókapacitással. Olyan esetek is előfordulhatnak ugyanis, amikor a vállalat nem kíván a gyártásra berendezkedni, hanem a külföldi szabadalmak megszerzése után azokat kizárólag licencia-adás formájában kívánja hasznosítani. A vállalat számára legelőnyösebb lehetőség kiválasztása természetesen kockázatvállalással is jár. Manapság a külföldi szabadalmaztatás országonként kb. 30- 40 000,- Ft-ba kerül (az engedélyezési eljárás befejezéséig). A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha 10 külföldi bejelentésből a szabadalmak megszerzése után legalább 1 hasznosításra kerül, akkor a külföldi szabadalmaztatási költségeket leszámítva már ez is jelentős hasznot hozhat a vállalatnak.

Nyilvánvaló, hogy, csak ilyen előzmények után dönthet a vállalat helyesen arról, hogy hány és melyik külföldi országban érdemes és kell szabadalmi bejelentést tennie.

Megjegyzem, hogy a hatékony vállalati innovációs folyamatot az a vállalati iparjogvédelmi politika szolgálja igazán, amely a kutatási és fejlesztési munkánál már a feladat-kitűzésbe bevonná a szabadalmi szakembert, valamint a feltalálónak és a vállalat-vezetőségnek a szabadalmi szakemberrel való együttműködése az innovációs folyamat minden fázisában, tehát a találmány létrehozásában (I), a műszaki fejlesztésben (II), a termelésben (III) és az értékesítésben (IV) mindvégig-fennállna. Ez akkor is helytálló, ha feltételezzük, hogy a szabadalmi ügyekben döntésre jogosult vállalati vezetők, de legalábbis a feltalálók a szakirodalmat szakkönyvekből, folyóiratokból, a szabadalmi irodalomból, prospektusokból és kiállításokról nemzetközi viszonylatban is jól ismerik. A műszaki szakembereknek azonban tudomásul kell venniük, hogy e szabadalmi szakember olyan speciális jogi ismeretekkel is rendelkezik, amelyek a vállalat érdekében nem nélkülözhetők.

2. Legalább mennyi idő szükséges a külföldi szabadalmi bejelentés elkészítéséhez, beleértve a szakszerű mellékletek kidolgozását?

A fentiekben már előre bocsátottam, hogy a gyakorlati tapasztalataim szerint ehhez legalább 3 hónapra van szükség. Az alábbiakban tekintsük át röviden a külföldi bejelentések előkészítésével kapcsolatos képviselői teendőket. Ezek egyrészt adminisztratív jellegűek, így pl.:

- a) A megbízás regisztrálása és visszaigazolása;
- b) Akták felfektetése /1 általános akta, és országonként 1-1 akta;

- c) HM-engedély beszerzése a találmány külföldre-juttatásához;
- d) Elsőbbségi iratok beszerzése (később is benyújthatók!);
- e) A szükséges űrlapok kiválasztása, aláíratása a megbízóval;
- f) A bejelentő, illetve a feltaláló szükséges adatainak beszerzése.

Másrészt, az előkészítés a fenti adminisztratív jellegű munkákkal részben párhuzamosan végzett érdemi tevékenységből áll, amelynek során az eljáró szabadalmi ügyvivő kidolgozza a külföldi bejelentések szakszerű mellékleteit, azaz szabadalmi leírást igénypontokkal, kivonatot és rajzot.

Ehhez sok esetben a magyar bejelentés nem eléggé részletes elsőbbségi példánya, továbbá a feltalálótól személyes tárgyalásokon szerzett műszaki információk állnak rendelkezésére. Gyakori eset, hogy időközben a találmány módosul, néha „torzul”, azaz a feltalálók menet közben rájönnek arra, hogy a találmány lényege egészen másban van, mint amit a bejelentéskor megjelöltek.

Tekintve, hogy a külföldi szabadalmi bejelentésekkel szemben támasztott követelmények - az egyes országok különböző szabályozása következtében - alaposan eltérnek a magyartól, a bejelentések mellékleteinek szakszerű kidolgozása különleges jellegű felkészültséget igényel, ami igen idő- és munkaigényes feladat.

Még nehezebb a helyzet, ha a bejelentő USA-beli bejelentést is kíván tenni, ugyanis ez az ismertetés részletességével szemben támasztott fokozott követelmények miatt még az európai szabadalmaztatáshoz képest is lényeges többletmunkával jár.

Ha tehát az előkészítés 1-2 hetes időigényéhez hozzáadjuk a fordítás, a szabályszerű leíratás, valamint a szabályszerű rajzok elkészíttetésének legalább 2 hetes, a nyomda 1 hetes és a posta 3 hetes időigényét (az NDK-ra és az USA-ra tekintettel), akkor kiderül, hogy a szabadalmi szakember érdemi tevékenységére - beleértve a feltalálókval folytatandó személyes tárgyalásokat, és a feltalálótól újabb rajzok és adatok beszerzését - legfeljebb 5 hét áll rendelkezésére (és akkor még nem is számoltunk a külföldi képviselők intézkedésére hagyandó idővel).

3. Milyenek kell lennie a találmány ismertetésének?

Ezzel a kérdéssel előttem már többen foglalkoztak, példaként elég, ha Somorjay Ottó: „A találmány ismertetése termékszabadalom esetén” c. tanulmányára (MIE-Közlemények, 1976-77, 13-15. sz.) hivatkozom. A gyakorlati tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy ezen a területen vannak olyan szempontok, amelyeket nem lehet eléggé hangsúlyozni.

A fentiekben már említettem, hogy a részletesség szempontjából nem kielégítő elsőbbségi irat mire jogosítja a bejelentőt. Elsőbbséges külföldi szabadalmi bejelentéseknél ez megköti a külföldi szabadalmi bejelentések mellékleteit kidolgozó szabadalmi szakember kezét. Ha ugyanis tartalmilag hűek maradunk az ilyen elsőbbségi irathoz, fennáll az a veszély, hogy a külföldi vizsgáló nem érti meg a találmányt, mivel az nincs kellő részletességgel kifejtve. Ez azzal függhet össze, hogy a magyar gyakorlatban még néha a szabadalmi szakemberek is hajlamosak arra, hogy túl magas színvonalú műszaki intelligenciát, azaz műszaki ismereteket és kombinációkészséget tételezzenek fel az átlagos szakemberről.

Gyakran találkozunk azzal a helytelen felfogással is, hogy a leírásban „ne mondjunk el mindent”, mivel adott esetben az elhallgatott részletek esetleg „know-how”-ként értékesíthetők. Ez a nézet a külföldi szabadalmaztatásnál visszaüthet, mivel az elsőbbségi jog elvesztésével járhat, ami pedig meghiúsíthatja a külföldi szabadalom megszerzését.

Ez a felfogás a fentiekén túlmenően azért is helytelen, mert ha a bejelentő a találmányi gondolatot már deklarálta, vagy a találmány tárgya megjelenik a piacon, akkor a potenciális versenytársak az esetek túlnyomó részében maguk is rájöhetnek az „elhallgatott” részletekre. Így tehát az elégtelen ismertetés (pl. kiviteli alakok, vagy példák kihagyása) elsősorban a bejelentő számára hátrányos. Ez azzal is jár, hogy a bejelentő megfosztja magát esetleges visszavonulási lehetőségektől, amelyek az engedélyezési eljárás során jól jöhetnek olyan esetekben, amikor a találmány újdonságát a bejelentő a bejelentéskor nem helyesen becsülte föl.

Ha a fent említett vizsgálói kifogásra a kérdéses részleteket a bejelentő utólag magyarázza meg, vagy kiegészítést fűz hozzá, a vizsgáló (pl. az NSZK-ban) azzal a kifogással élhet, hogy ez nincs megalapozva az eredeti ismertetésben, tehát nem fogadható el, sőt, a leírásból eltávolítandó.

Az ilyen elégtelen ismertetés, pl. az USA-ban is igen súlyos kifogás (insufficient disclosure), amelynek csak úgy tehetünk eleget, ha a magyarázatként, vagy kiegészítésként szolgáló „új anyagra” való tekintettel az új bejelentést, un. részben folytatólagos (continuation-in-part, röviden CIP) bejelentést nyújtunk be. Egy ilyen új bejelentés természetesen újabb tetemes bejelentési, vizsgálati, és képviselői díjakkal jár, nem is beszélve arról, hogy az ilyen CIP-bejelentésre az időközben publikált konform bejelentés (pl. a párhuzamos NSZK-beli bejelentés közrebocsátási irata (Offenlegungsschrift) újdonságrontó. Természetesen az „új anyag” csak a CIP bejelentés benyújtásától (amendment date) élvez elsőbbséget és nem az eredeti bejelentés benyújtásától (original filing date).

A találmány ismertetése (németül: Offenbarung, angolul: disclosure) része a rajz is, amelyre tehát ugyancsak fokozott gondot kell fordítani már az elsőbbséget megalapozó magyar szabadalmi bejelentés mellékleteinek kidolgozásakor. A külföldi gyakorlatban ugyanis, pl. az USA-ban, a bejelentő köteles ábrázolni a találmányt, ha az ábrázolható, különben az ismertetést hiányosnak tekintik. A termékre felállított igénypont tehát rajz hiányában érvénytelen. Vagyis ez annyit jelent, hogy ilyen esetben minden részletet, amely az igénypontokban szerepel, ábrázolni kell.

Az USA-beli és a szovjet szabályozások azt is előírják, hogy rajz esetén annak valamennyi ábráját részletesen kell ismertetni. Ebből következik, hogy önmagában a rajz becsatolása még akkor sem elegendő, ha az a szakember számára elegendő információt nyújt.

4. Összefoglalás:

- A tervezett külföldi szabadalmi bejelentések esetében az elsőbbséget megalapozó magyar szabadalmi bejelentésnek meghatározó jelentősége van az elsőbbségi jog érvényesítésénél.

- Az ilyen magyar bejelentés leírásának és rajzának kidolgozásakor a legfontosabb szempont az, hogy a találmány ismertetése tartalmitag legyen jó és olyan részletes, hogy ahhoz a külföldi szabadalmaztatási eljárások során semmit ne kelljen hozzátenni, legfeljebb abból a felesleges részleteket el lehessen hagyni.
- Az igénypontok megszerkesztésére ekkor még nem feltétlenül szükséges nagy gondot fordítani, elegendő, ha az oltalmi kör pontos meghatározására a külföldi bejelentések előkészítése során kerül sor.
- Ha a tartalmi bővítés elkerülhetetlen, akkor azt a külföldi bejelentések megtétele előtt (figyelembe véve a külföldi bejelentések előkészítésének 3 hónapos időigényét) a magyar bejelentéstől számított 9 hónapon belül kell megtenni, amire azután módosítási elsőbbség igényelhető.
- A külföldi szabadalmi bejelentések elbírálásánál a külföldi hivataloknak megküldött - a fenti előzmények alapján kidolgozott - mellékletek a mérvadók. A külföldi szabadalmi hivatalok újabb gyakorlatáról általánosságban elmondható, hogy semmiféle „új anyag”-ot nem fogadnak el. Ha tehát a külföldi szabadalmaztatással foglalkozó szabadalmi szakembereknek nem áll rendelkezésére legalább 3 hónap, a mellékletek szakszerű átdolgozására nincs lehetőség, ez pedig a találmány külföldi szabadalmaztatási esélyeit alaposan lecsökkentheti, mind elsőbbséges, mind pedig elsőbbség nélküli külföldi bejelentéseknél.
- Semmiképpen sem szabad tehát a gyorsaság érdekében a minőséget feláldozni, ugyanis rossz indítással egy jó találmány külföldi szabadalmaztatási esélyei is eleve tönkre tehetők.

5. Külföldi szabadalmaztatás esetén a vállalatok számára a következő eljárás javasolható:

- a) Külföldi szabadalmaztatásban jártas szabadalmi szakembert kell bevonni lehetőleg már a kutatási-fejlesztési munka feladatkitűzésébe, de legalább is a magyar szabadalmi bejelentés kidolgozásába;
- b) A korábbi műszaki szintet szabadalmi szakemberrel végeztetett szabadalomkutatással kell feltárni, célszerű az adott szakterületen folyamatos témafigyelést végeztetni; ezzel egyrészt a párhuzamos kutatás-fejlesztés kiküszöbölhető, másrészt reális találmányi célkitűzés fogalmazható meg;
- c) A magyar szabadalmi bejelentés az a) és b) előzmények után már a műszaki fejlesztés (II. szakasz) elején, sőt a szükséges adatok birtokában, bizonyos esetekben már a kutatás befejezése után /I. szakasz végén, azaz a találmányi alap gondolat ismeretében benyújtható;
- d) A külföldi szabadalmaztatási szándékáról a vállalat az a) és b) előzmények után, de még a magyar szabadalmi bejelentés megtétele előtt döntsön; az egyes külföldi országokról az után a szabadalmi szakember bevonásával a találmány műszaki-gazdasági értékelése és a piackutatási eredmények

kiértékelése után, legkésőbb a magyar bejelentéstől számított 9. hónapban megalapozottan dönthet;

- e) A vállalatnak lehetőleg kerülnie kell a külföldi bejelentések megtételéig mindenféle publikálást (pl. újságcikket, kiállítást), erről előzetesen mindig ki kell kérnie külföldi szabadalmaztatásban jártas szabadalmi szakember véleményét; és végül
- f) A vállalat kerülje a kiállítási elsőbbség igénylését és a magyar bejelentést még a kiállítás megnyitása előtt, tegye meg; a külföldi hivatalok ugyanis ezt az elsőbbségi igényt csak akkor ismerik el, ha az adott kiállítás a kérdéses ország hivatalos lapjában meg volt hirdetve, amennyiben ez nem történt meg, a kiállítás ténye újdonságrontó körülmény lehet.

© Markó József, Budapest, 1981

- A szerzőnek a MIE Találmányi-szabadalmi Szakosztály rendezésében 1981. 04. 13-án tartott előadása alapján

- Publikálva: Újítók Lapja, 1981, 11. sz.