

NÉHÁNY AKTUÁLIS GONDOLAT A LICENCszerZŐDÉSEKRŐL

VÉDJEGY-LICENCszerZŐDÉSEK TAPASZTALATAI AZ ÚJ PTK. HATÁLYBA LÉPÉSE ÓTA

Hennelné dr. Komor Ildikó
ügyvéd, partner

Sár és Társai Ügyvédi Iroda
szoros együttműködésben a **Danubia** Szabadalmi és Jogi Iroda Kft-vel

I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

- 1. NEMZETKÖZI JOGFORRÁS**
- 2. NEMZETI JOGFORRÁSOK (Vt. ÉS A MODERN VÉDJEGYJOGI EGYÜTTMŰKÖDÉS FŐBB FORMÁI**
- 3. NEMZETI JOGFORRÁSOK (Ptk.) - ELHATÁROLÁSOK**

II. LICENCSZERZŐDÉSEK FELÉPÍTÉSE, KELLÉKEI

I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

1. NEMZETKÖZI JOGFORRÁS

TRIPS Egyezmény

Article 21 - Licensing and Assignment:

„Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks, it being understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the owner of a registered trademark shall have the right to assign the trademark with or without the transfer of the business to which the trademark belongs.”

- általános szabályozási szint, részlet szabályok a nemzeti szabályozás szintjén

2. NEMZETI JOGFORRÁSOK

- **A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 23. § - 26. §**

Definíció: „*Használati szerződés (védjegylicencia-szerződés) alapján a védjegyoltalom jogosultja engedélyt ad a védjegy használatára, a használó pedig köteles ennek fejében díjat fizetni.”*

-Nincs kötelező írásbeliség, de indokolt, komoly gazdasági jelentőség! – és érdemes lajstromoztatni: (Vt.47. § (4) jóhiszemű és ellenérték fejében történő jogszerzéssel szembeni hivatkozás, valamint a perbeli legitimáció előfeltétele

Felek jogai és kötelezettségei

Helytállási kötelezettség/jogszavatosság – a licenbbe adó részéről:

harmadik személynek nincs a védjegyre vonatkozó olyan joga, amely a használatot akadályozza vagy korlátozza

- a jogszavatosságért való helytállási kötelezettség (régii Ptk-ban az adásvételi és a bérleti szerződésnél volt, az új Ptk-ban már a kötelmi általános részben található)
- csak az ellenértékért történő engedélyezés esetén terheli a védjegyjogosultat (Kúria Pfv.IV.20.206/2012/5)

2. NEMZETI JOGFORRÁSOK

- A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény
23. § - 26. §
-

Felek jogai és kötelezettségei (folyt.)

-Tájékoztatási kötelezettség

- „A védjegyjogosult köteles a használót a védjegyre vonatkozó jogokról és fontos körülményekről tájékoztatni, a védjeggyel kapcsolatos gazdasági, műszaki és szervezési ismereteket és tapasztalatokat azonban csak akkor köteles átadni, ha ebben kifejezetten megállapodtak.” [Vt. 24. § (2)] – pl. a teljes védjegyportfólióról tudni kell

-Ellenőrzési jog

- „A védjegyjogosult a használónál ellenőrizheti a védjeggyel ellátott áruk, illetve a védjegy alatt nyújtott szolgáltatások minőségét.” [Vt. 24. § (3)]

-minőségi standard-ek felállítása és azok betartásának ellenőrzése a védjegyjogosult vagy képviselője által (a védjegyjogosult 3. személyre is átruházhatja a minőségellenőrzés jogát)

2. NEMZETI JOGFORRÁSOK

- A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 23. § - 26. §

Szerződés terjedelme, korlátai

- „A használati szerződés minden időbeli és területi korlát nélkül, az árujegyzékben szereplő valamennyi árura, illetve szolgáltatásra, a használat minden módjára és mértékére kiterjed.” [Vt. 24. § (4)]

- időbeli és területi terjedelem maximuma: maga az oltalmi kör (diszpozitív szabályozás!)
- Megszűnése (jövőre nézve: idő lejártá, körülmények bekövetkezése, oltalom megszűnése)

Kizárólagosság

- „A használati szerződés csak kifejezett kikötés esetén ad kizárólagos jogot. Kizárólagos használati engedély esetén a jogszerző használón kívül a védjegyjogosult is használhatja a védjegyet, kivéve, ha azt a szerződésben kifejezetten kizárták.” [Vt. 24. § (5)]
- licenc engedély átruházása, allicenciába adása csak kifejezett engedély esetén

2. NEMZETI JOGFORRÁSOK - ELHATÁROLÁSOK

Ptk. - 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) és a 2013. évi V. törvény (új Ptk.)

Védjegy-licenciaszerződések főbb típusai, modern megjelenési formái, és elhatárolásuk az új Ptk.-beli különös részi szerződéstípusoktól

- **JOGBÉRLETI (FRANCHISE) szerződés** – jóval tágabb együttműködést takar

„Jogbérleti szerződés alapján a jogbérletbe adó szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyakhoz, illetve védett ismerethez kapcsolódó felhasználási, hasznosítási vagy használati jogok engedélyezésére, a jogbérletbe vevő termékeknek, illetve szolgáltatásoknak a szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyaknak, illetve védett ismeretnek a felhasználásával, hasznosításával vagy használatával történő előállítására, illetve értékesítésére és díj fizetésére köteles.” [6:376. §]

- Teljes üzleti modell, know how átadással együtt
- Eltérések (pl: utasítási jog is van)
- Hasonlóságok (ellenőrzési jog, bár itt jóval tágabb, a teljes brand jóhírnév megóvása
- teljes kockázat vállalás
- fontos a versenykorlátozó/torzító megállapodások tilalma, a csoportmentességi rendelet figyelembevételével

2. NEMZETI JOGFORRÁSOK - ELHATÁROLÁSOK

Ptk. - 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) és a 2013. évi V. törvény (új Ptk.)

Forgalmazási szerződés – középpontban a termék viszonteladása, nem a jog

„Forgalmazási szerződés alapján a szállító meghatározott ingó dolognak (e fejezet alkalmazásában: termék) a forgalmazó részére történő eladására, a forgalmazó a terméknek a szállítótól történő megvételére és annak saját nevében és saját javára történő eladására köteles.” [Ptk. 6:372. §]

- Keretszerződés + ÁSZF – egyes adásvételi szerződések
- Szelektív forgalmazási rendszer – luxus termékeknél
- Viszonteladási ár, rendelési minimum, kötelező reklámozás meghatározása
- terméken elhelyezett védjegy felhasználása – lehet kizárólagos is
- teljes kockázat vállalás a forgalmazó részéről
- itt is fontos a versenykorlátozó/torzító megállapodások tilalma, a csoportmentességi rendelet figyelembevételével

Együttlési (co-existence) megállapodás – jogvita, jogszerű használat jövőbeni elhatárolása (pl. felszólalási eljárás ideje alatt)

2. NEMZETI JOGFORRÁSOK - ELHATÁROLÁSOK

Ptk. - 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) és a 2013. évi V. törvény (új Ptk.)

Bérleti, haszonbérleti szerződés

- Ptk. utaló szabály ellenére sem lehet alkalmazni licencszerződések esetén

„A jogok időleges gyakorlásának más személy részére ellenérték fejében történő átengedésére a dologbérlet szabályait kell megfelelően alkalmazni.” [Ptk. 6:331. § (2)]

- ingó **dolog** birtokbaadása, jogosulatlan átalakítása, megtekintése stb. csak egy személy részére történhet, **jog** több személynek egymástól függetlenül is adható

Falco-döntés (C–533/07. sz. ügy) : licencszerződés fogalma, elhatárolása a bérleti és haszonbérleti szerződésektől

a kizárólagos licencia az egyetlen licencfajta, amely joghatását tekintve egyáltalán összehasonlítható a bérlettel vagy a haszonbérlettel

2. NEMZETI JOGFORRÁSOK - ELHATÁROLÁSOK

Ptk. - 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) és a 2013. évi V. törvény (új Ptk.)

Közvetítői szerződés

Közvetítői szerződés alapján a közvetítő megbízója és harmadik személy között szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység folytatására, a megbízó díj fizetésére köteles. (6:288. §)

- Korábbi, az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló 2000. évi CXVII. törvény helyett bekerült az új Ptk-ba
- Elhatárolás: védjeggyel ellátott termékek pl. külföldi értékesítésére szokták kötni, közbenső lépcső a kizárólagos forgalmazó és a védjegyjogosult között.

A MODERN VÉDJEJYOGI EGYÜTTMŰKÖDÉS FŐBB FORMÁI:

- FRANCHISING



Become part of a modern and progressive brand

Becoming a McDonald's franchisee is not for everyone. It's a long term commitment. You'll need significant financial investment combined with a hard working and hands-on approach to running a customer-orientated business.



A MODERN VÉDJEJYJOGI EGYÜTTMŰKÖDÉS FŐBB FORMÁI:

•MERCHANDISING



•CO-BRANDING



•COMPONENT/INGREDIENT BRAND



•SOFTWARE LICENCING



A MODERN VÉDJEJYOGI EGYÜTTMŰKÖDÉS FŐBB FORMÁI: WIN-WIN

- FRANCHISING
- MERCHANDISING
- CO-BRANDING
- COMPONENT/INGREDIENT BRANDING
- SOFTWARE LICENCING



Forrás: <http://empathyce.com/what-happened-to-our-brand-it-dropped-through-the-gap-between-customer-service-and-customer-experience/>

II. LICENSZERZŐDÉSEK FELÉPÍTÉSE, KELLÉKEI

1. Felek

2. Tényállás - szerződés háttere, felek kapcsolata, értelmező rendelkezések – szerződés értelmezése

3. Engedély – maximum: az oltalom köre

-**időbeli/területi hatály és terjedelem** - pl. földrajzi terület vagy piaci szektor meghatározása, ahol a használó a védjeggyel ellátott terméket használhatja

- áruosztályok – jóhírű védjegyek esetén az áruosztályokon átívelő védelem

-**kizárólagosság:**

- kizárólagos licencia: kifejezett kikötés esetén

-2 fajtája: - védjegyjogosult a használón kívül másnak nem ad használati engedélyt, de a maga számára megőrzi a védjegyhasználat jogát

- Vagy a védjegyjogosult lemond arról is, hogy ő maga használja a védjegyet

II. LICENCSZERZŐDÉSEK FELÉPÍTÉSE, KELLÉKEI

4. Ellenérték: összege, esedékessége, adó

-ha a felek másként nem rendelkeznek, a szerződés visszterhes, de lehet ingyenes is

-elkülönített nyilvántartás (royalty report) fontos

-Díjazás típusai:

- fix díj (lump sum) – szerződéskötéskor, egy összegben vagy részletekben
- royalty típusú díj - a használat tartama alatt, folyamatosan fizetett, az értékesítésen vagy az árbevételen alapuló díj
- a kettő kombinációja (minimum díj kikötéssel)

5. Felek kötelezettségei:

pl.: - royalty report – könyvelés, számlák

- minőségi ellenőrzés
- mi minősül jogsértésnek – főleg a jogszerző részéről
- használati kötelezettség kizárólagos engedély esetén – egyébként törölhetővé válik

6. Szerződés tartama, módosítása/kiegészítése és megszűnése, megszüntetése

-rendes és rendkívüli felmondási okok kikötése (pl.: felszámolási eljárás, társaság tagjaiban történő változás)

II. LICENCSZERZŐDÉSEK FELÉPÍTÉSE, KELLÉKEI

7. Szerződésszegés, és szerződéses károkozás

- Új Ptk.

- deliktuális és kontraktuális kártérítési felelősség éles elhatárolása

- kimentési rendszer szigorítása – 3 konjunktív feltétel:

- ellenőrzési körén kívül eső,

- a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény, és

- nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa

- terjedelme: szolgáltatás tárgyában keletkezett kár

- párhuzamos kártérítési igények kizárása: *„A jogosult kártérítési igényét a kötelezettel szemben akkor is a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint érvényesítheti, ha a kár a kötelezett szerződésen kívül okozott károkért való felelősségét is megalapozza.”* [6:145. §]

- tágabb volt a régi Ptk. alapján érvényesíthető károk köre,

- 2014. március 15. óta javasolt a szerződéses kártérítési igényt megalapozó esetek részletes rögzítése a szerződésben

II. LICENCSZERZŐDÉSEK FELÉPÍTÉSE, KELLÉKEI

8. Mellékkötelezettségek, szerződés megerősítését szolgáló biztosítékok

- új Ptk.: XI. cím, XXVI. fejezet - A szerződés megerősítése
 - **kötbér** [Ptk. 6:186. §] - változások: kimentés, írásbeliség, kötbér mérséklése
 - **óvadék** [Ptk. 5:95. §] kikötése
 - **jogvesztés kikötése** [Ptk. 6:190. §] – Új Ptk. szerint csak a kötelezett kérelmére mérsékelheti a joghátrányt a bíróság

9. Jogviták rendezése

- pl.: választottbírósági kikötés – gyorsaság, költséghatékonyság, nyilvánosság kizárása, szakértelem

II. LICENCSZERZŐDÉSEK FELÉPÍTÉSE, KELLÉKEI

10. Időtartam

– kikötés (általában 3, 5, 10 év), maximum: oltalmi idő, amely védjegyek esetében a meghosszabbíthatóság miatt korlátlan

11. Jogfenntartás

– védjegyjogosult további engedélyezés tekintetében jogfenntartással él

12. Versenytilalmi záradék

– szerződés fennállása alatt és után, képviselő/ügynök jogosulatlan védjegyhasználata

13. Titoktartási záradék

– felhasználás, nyilvánosságra hozatal - szerződés fennállása alatt és után, érdemes széles körre kiterjeszteni

14. Vis maior

– helyzetek, amiket a felek nem láthatnak előre (természeti csapás, háború stb.)

15. Felek értesítései

16. Vegyes rendelkezések

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!*

ÉS VÁROM KÉRDÉSEIKET.....



(*MÉG EGY KIS KITARTÁS!, MOST ESZTER JÖN, ÉS NAGYON ÉRDEKES LESZ AZ ELŐADÁSA!)

Forrás: http://csepeliek.blog.hu/2014/09/30/most_mi_van_fabol_vaskarika