

Dr. Palágyi Tivadar\*

## KÜLFÖLDI HÍREK AZ IPARJOGVÉDELEM TERÜLETÉRŐL

### *Amerikai Egyesült Államok*

A) Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága (US Supreme Court, SC) egy nemrég hozott döntésében megtagadta a *Sequenom Inc.* (Sequenom) keresetét, hogy vizsgálja felül a Szövetségi Kerületi Fellebbezési Bíróság (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 2015. évi döntését az *Ariosa Diagnostics Inc. v. Sequenom Inc.*-ügyben. A Sequenom szabadalmát az alsófokú bíróságok azért semmisítették meg, mert azt az amerikai szabadalmi törvény szabadalmazhatóságot szabályozó 101. cikke alapján nem tartották szabadalmazhatónak, megállapítva, hogy a szabadalom igénypontjai csupán egy természetben előforduló jelenséget „fedeznek fel”.

A Sequenom kérelmének a megtagadása továbbra is fenntartja azt a bizonytalanságot, amely 2012-ben kezdődött az *SC Mayo Collaborative v. Prometheus Labs.*-ügyben hozott döntésével, amely az amerikai szabadalmi törvény 101. cikkét a diagnosztikai technológia területére alkalmazta, hogy megakadályozza szabadalmak engedélyezését a sajátos természeti törvényekre, természeti jelenségekre vagy elvont ötletekre – amelyek közül egyik sem szabadalmazható. A *Mayo v. Prometheus*-döntés azt eredményezte, hogy mind az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy hivatala (USPTO, United States Patent and Trademark Office), mind az amerikai bíróságok a diagnosztika területén megtagadták a találmányok szabadalmazhatóságát. A *Mayo v. Prometheus*-üggyel az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemlében több alkalommal foglalkoztunk (lásd e folyóirat 2012. augusztusi számának 107–108. oldalát és decemberi számának 90. oldalát; a 2013. februári szám 67–69. oldalát; a 2014. decemberi szám 169–170. oldalát; és a 2015. júniusi szám 158–159. oldalát).

A *Mayo v. Prometheus*-ügyben az SC-nek arról kellett döntenie, hogy engedélyezhető-e szabadalom a Prometheus számára egy gyógyszer anyagcserezintjei és a páciens egészsége közötti összefüggés diagnosztikai célra való felhasználására. A Prometheus arra hivatkozott, hogy a jövőbeli orvosi újdonságok egyéni genetikai felépítésen alapuló, „sajátosan célzott kezelésekre” vonatkoznak majd, és a fejlődés előmozdítása érdekében ezeket a felfedezéseket szabadalmi oltalommal kell elősegíteni. A kerületi bíróság a Prometheus szabadalmát érvénytelennek nyilvánította, a CAFC azonban megváltoztatta a döntést, mert úgy értelmezte a gyógyszer adagolásából és az így kapott metabolitszint meghatározásából álló lépéseket, hogy azok magukban foglalják az emberi test vagy az abból vett vér átalakítását,

---

\* Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

és így a szabadalmi törvény 101. szakasza szerint szabadalmazható tárgyát képeznek. A szabadalombitorlással vádolt Mayo a CAFC döntésének az SC által történő felülvizsgálatát kérte. E kérésnek az SC helyt adott, és 2012. március 20-án hozott döntésében azt állapította meg, hogy Prometheus szabadalmi igénypontjai arra ösztönzik az orvosokat, hogy alkalmazzanak olyan természeti törvényeket, amelyek leírják az összefüggéseket a vérben levő bizonyos metabolitok koncentrációja és az alkalmazandó gyógyszer szintje között. Az SC szerint az igényelt eljárási lépések ismert természeti törvényeken alapulnak, és a Prometheus szabadalmának érvényben tartása ezen természeti törvények felhasználásának a gátlását jelentené, korlátozva azok felhasználását további felfedezések létrehozásában. Az SC döntéséből következik, hogy a szabadalmazáshoz több kell a természeti törvények egyszerű felhasználásánál, azokat új módon kell alkalmazni.

A *Prometheus*-döntés óta bizonytalanság uralkodik szakmai körökben azzal kapcsolatban, hogy új diagnosztikai eljárásokat lehet-e szabadalmaztatni. Az igénypontokban a „diagnózis” szó használata a *Prometheus v. Mayo*-döntésre emlékeztet, és végül az ilyen tárgyú szabadalmi bejelentés elutasítását okozza. Azonban sem az USPTO, sem az amerikai bíróságok nem határozták meg azóta sem, hogy egy diagnosztikai találmány esetében milyen tárgyat lehet szabadalmaztatni. A diagnosztikai találmányok fontossága miatt ez a bizonytalanság a biotechnológiai iparban azóta is csaldódottságot okoz, és vita tárgyát képezi.

Bár most az SC elutasította a Sequenom kérését, elengedhetetlen, hogy a CAFC visszatérjen erre a kérdésre. Ha azonban a CAFC a Prometheus-döntés által korlátozva van – amit sok szabadalmi szakember gondol –, talán csak a Kongresszus mint törvényalkotó hozhat megoldást.

**B)** Az *Apple* és a *Samsung* közötti harc okostelefonok kivitelezési részletei fölött tovább folytatódik, mert 2016 márciusában az SC helyt adott a Samsung fellebbezésének. Az Apple azt reméli, hogy a legfelsőbb bíróság megerősíti a korábbi bírósági döntéseket, míg a Samsung azt reméli, hogy sikerül azokat megváltoztatnia.

A Samsung szerint az ügyet alapvetően új szempontból kell megítélni, és ehhez legalább egy új tárgyalás szükséges. Az elmúlt évben a Samsung azzal érvelt, hogy mintaszabadalmak bitorlása esetén a kártérítést csupán a termék – a vizsgált esetben egy okostelefon – megjelenése alapján indokolt megítélni. A Samsung érvelése szerint ha érvényben maradna a jelenlegi döntés, ez azt jelentené, hogy „egyetlen mintaszabadalom többet érne, mint több százezer úttörő technológiai szabadalom”. A Samsung hozzátette, hogy „ezek az erősen túljutalmazott mintaszabadalmak a jövőben nagymértékben túlértékelt mintaszabadalmakhoz vezetnének”.

A két műszaki óriás közötti küzdelmet igen sokan kísérik figyelemmel. Az SC döntése messze ható következményekkel jár a mintaszabadalmak általános megítélése vonatkozásában, és konkrétan befolyásolja az ilyen szabadalmak bitorlása esetén megítélt kártérítés összegét.

C) Az *Amgen Inc.* (Amgen), a kaliforniai gyógyszergyár két szabadalommal rendelkezik a *Repatha* nevű gyógyszer előállítására, amely a PCSK9 jelű protein blokkolásával csökkenti a rossz koleszterin szintjét. Az Amgen 2014 októberében beperelte a francia *Sanofi* és az amerikai *Regeneron* gyógyszergyárat, azt állítva, hogy azok a *Praluent* nevű gyógyszer forgalmazásával bitorolják az ő *Repatha* gyógyszerre vonatkozó két szabadalmát. A bitorlóként megjelölt két vállalat ellenintézkedésként az Amgen két szabadalmának a megsemmisítését kérte a Delaware-i Wilmington Kerületi Bíróságtól, amelynek esküdszéke egyheti tárgyalás után érvényesnek minősítette mind a két szabadalmat. A bíróság még nem állapította meg a bitorlásért fizetendő kártérítés összegét.

*Sue Robinson*, a bíróság tárgyalást vezető bírója a szabadalmak érvényességére vonatkozó döntése után abban a kérdésben fog határozni, hogy eleget tegyen-e az Amgen keresetének, amelyben a *Praluent* gyógyszer *Sanofi* és *Regeneron* általi árusításának az eltiltását kérte. A bitorlással vádolt két vállalat a döntés után kijelentette, hogy nem szüntetik be a *Praluent* árusítását, és fellebbeznek a körzeti bíróság döntése ellen, azonban fontolóra veszik, hogy ha a pereskedés a fellebbezés után az Amgen javára dőlne el, royaltyt fizetnek.

Mind a *Praluent*, mind a *Repatha* gyógyszer drágább, mint a rossz koleszterin szintjét csökkentő egyéb gyógyszerek: egy évig tartó alkalmazásuk 14 000 USD-be kerül. A gyógyszerek korlátozott felhasználása annak is tulajdonítható, hogy még nem szerepelnek a biztosítók listáján. Sok orvos egyelőre olyan klinikai próbák eredményeire vár, amelyek annak a tisztázását célozzák, hogy a kezelések csökkentik-e a szívroham és a szélütés kockázatát is.

Egy szakember most úgy nyilatkozott, hogy a per befejezésekor nem várható tartós eltiltásra vonatkozó döntés, azonban lényegesen növekedett a megegyezés esélye az Amgen és két versenytársa, a *Sanofi* és a *Regeneron* között.

D) Tizenhárom évig tartó küzdelem után a *Coca-Cola Company* (Coca-Cola) zéró kalóriatartalmú italai számára az USPTO lajstromozta a ZERO védjegyet, vagyis a COCA-COLA ZERO, a SPRITE ZERO és a POWERADE ZERO védjegyet.

A Coca-Cola az Egyesült Államokban 2003 óta próbálta lajstromoztatni a ZERO védjegyet, azonban ez ellen 2007-ben felszólalt a *Dr. Pepper*, amely DIET RITE PURE ZERO névvel árusított egy diétás szódát. A *Dr. Pepper* azzal érvelt, hogy a „zero” szó egy generikus kifejezés, amelyet gyakran használnak italkészítő cégek kalóriát nem tartalmazó italokra. Azzal is érvelt, hogy a „zero” általános angol szó, amelyet senki sem sajátíthat ki.

A Coca-Cola védekezésként azzal az érveléssel válaszolt, hogy a „zero” szó a megkülönböztető címkéje az ő zéró kalóriát tartalmazó italainak, és a „zero” szó része a termékein levő márkanévnek. Emellett arra is hivatkozott, hogy széles körű hirdetési tevékenységet fejtett ki a márkanév népszerűsítésére, és ezért kéri annak lajstromozását.

Az USPTO Védjegyfellebbezési Tanácsa (Trademark Appellate Board, TAB) az alábbi okok alapján a Coca-Colára nézve kedvező végzést adott ki.

1. A Coca-Cola bizonyítani tudta, hogy a „zero” szó széles körű használat és népszerűsítés révén megkülönböztetőképesre tett szert.

2. A Dr. Pepper nem tudta meggyőzően bizonyítani, hogy a „zero” egy általános kifejezés, amelyet italkészítő társaságok használnak.

A TAB azonban úgy döntött, hogy a Dr. Peppernek nem tiltja meg a „zero” szó használatát, mert a Coca-Cola nem tudta bizonyítani, hogy a Dr. Pepper terméke a fogyasztók megtévesztését okozná. A TAB egyetértett a Dr. Peppernek azzal az érvelésével, hogy a DIET RITE PURE ZERO terméknév lényegénél fogva megkülönböztető jellegű, és közölte, hogy Coca-Colának nincs kizárólagos joga a ZERO védjegy használatára, de egyetértett annak lajstromozásával a Coca-Cola diétás szódaitalára és sportitalaira. A TAB arra is felhívta azonban a figyelmet, hogy döntését nem lehet precedensnek tekinteni, és hogy a „zero” szó használatával kapcsolatos vitákat az italiparban azok saját értékei alapján kell eldönteni.

Az ügy kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az Egyesült Királyság és Kína védjegyhatóságai elutasították a Coca-Cola kérelmét a ZERO védjegy lajstromozása iránt.

E) Nem gyakran történik meg, hogy egy női ruha megjelenik egy bíróság előtt, azonban a *Katy Perry* választása egy 2015. évi bálra, egy *Moschino* által tervezett, vállpánt nélküli, földig érő ruha egy folyamatban levő olyan jogi vita középpontjába került, amelyet valószínűleg nem fognak gyorsan megoldani.

Joseph „*Rime*” *Tierney*, egy graffitiművész 2015 augusztusában beperelte a *Moschino* tervező igazgatóját, *Jeremy Scott* alperest, mert engedély nélkül beépítette egy művének motívumát 2015. évi őszi/téli kollekciójába. *Tierney* azt állította, hogy graffitiművészi hitelét kompromittálta művének ilyen durva és kereskedelmileg nyilvános használata.

Az alperesek azzal érveltek, hogy a keresetet el kell utasítani, mert a „Vandal szemek” című kérdéses graffitiművet vandalizmus szülte, és azt nem védi szerzői jog. „Nyilvánosság és alapvető logika szempontjából értelmetlen lenne jogi oltalmat adni olyan mű számára, amelyet teljesen törvénytelenül hoztak létre”.

2016. április 19-én mindkét fél bejelentette a kaliforniai Szövetségi Bíróságnak, hogy egyezsége jutottak. Nemrég azonban *Tierney* ügyvédei kijelentették, hogy *Scott* új követelésekkel „megtörpedőzta a megállapodást”. Így a pereskedés tovább folyik a bíróságon, amelynek abban a kérdésben kell döntenie, hogy az amerikai szerzői jogi törvény védi-e a graffitiket.

### *Argentína*

Az argentin kongresszus által jóváhagyott, 27 222 sz. új törvény rendelkezése szerint, amely 2016. március 22-én lépett hatályba, a közvetítési eljárások nem függesztik fel a védjegy-felszólalási eljárások rendezésére előírt egyéves időtartamot.

Argentínában a védjegybejelentések hivatali intézését korábban önműködően befagyasztotta egy felszólalás benyújtása, és a bejelentőnek a felszólalásra vonatkozó értesítéstől számítva egy éve volt arra, hogy a felszólalóval megtárgyalja a felszólalás visszavo-

nását. Megegyezés hiányában a bejelentőnek a bíróságon pert kellett indítania a felszólalás elutasításáért, hogy elkerülje a bejelentés megszűnését.

Az új törvény hatálybalépése előtt tehát a közvetítési eljárás felfüggesztette az eljárás befejezésére engedélyezett egyéves határidőt a felszólalás elintézésére, ami ténylegesen meghosszabbította a védjegy törvényben előírt időt, amely alatt a felszólalóval barátságosan meg kellett egyezni, vagy pedig – ilyen megegyezés hiányában – a bírósághoz kellett fordulni.

Az új törvény gyakorlati hatása, hogy a bejelentőnek az egyéves határidő lejárta előtt kezdeményeznie kell és le is kell zárnia a közvetítési eljárást, és megegyezés hiányában meg kell indítania a felszólalás elutasítására irányuló bírósági eljárást. E határidő elmulasztása esetén a felszólalás tárgyát képező bejelentést a hivatal elutasítja.

Az új törvény nem rendelkezik az olyan ügyekről, ahol a közvetítési eljárást már megindították, és ennek megfelelően a törvényes egyéves határidőt felfüggesztették.

### *Egyesült Arab Emirátusok*

Az Egyesült Arab Emirátusok Gazdasági Minisztériuma bejelentette, hogy be fogja vezetni az online szabadalmi és mintabejelentési szolgáltatást.

Az új szolgáltatás lehetővé fogja tenni az Egyesült Arab Emirátusok helyi ügyvivőinek, hogy online nyújtsanak be szabadalmi és mintabejelentéseket. Ennek megfelelően felhívták az ország összes ügyvivőjét, hogy jegyeztessék be magukat erre a szolgáltatásra. Egyelőre azonban hivatalosan még nem jelentették be ennek a gyakorlatnak a megkezdését.

### *Egységes Szabadalmi Bíróság*

Az Egyesült Királyságban 2016. június 23-án lefolytatott szavazás az Európai Unióból való kilépésről elkerülhetetlenül befolyásolja az Egységes Szabadalmi Bíróság (Unitary Patent Court, UPC) létrehozását. Az Európai Szabadalmi Hivatal (European Patent Office, ESZH) képviselői és az UPC Előkészítő Bizottsága 2016. június 7-én Münchenben megbeszélést folytattak, ahol az ESZH képviselői kedvezően nyilatkoztak az egységes hatályú európai szabadalom (unitary patent) megvalósításáról. Az UPC Előkészítő Bizottságának képviselői kijelentették, hogy az UPC műszaki megvalósítása érdekében folytatott odaadó munka céltudatosan folytatódik, bár ezt természetesen késlelteti a Brexitet támogató angol népszavazás.

Jelenleg nehéz megmondani, hogy az Egyesült Királyság kormánya az Európai Unióból való kilépés előtt ratifikálja-e az UPC-egyezményt, aminek révén az Egyesült Királyság jobb helyzetben lenne, ha arról kívánna tárgyalni, hogy az EU elhagyása után is tagja lehessen az egyezménynek. Sok jogász szakember van azon a véleményen, hogy ez a választás megnyithatná az utat ahhoz, hogy az UPC a jövőben nyitva állhasson nem EU-tagállamok számára is, bár az EU Bíróságának (Court of Justice of the EU, CJEU) 1/09 sz. véleménye azt állapí-

totta meg, hogy nem EU-tagországok nem vehetnek részt az egyezményben. Jelenleg az az általános vélemény, hogy az új szabadalmi és bírósági rendszer az Egyesült Királyság nélkül kevésbé vonzó lesz a felhasználók számára. Ennek ellenére egy olyan rendszer, amelynek 24 ország a tagja, a korábbinál alacsonyabb költségek mellett még mindig érdekes lehet a felhasználók számára, különösen, ha az Egyesült Királyság kilépése után csökkentik a megújítási díjakat.

Ha az Egyesült Királyság nem ratifikálja az UPC-egyezményt az EU-ból való kilépés előtt, akkor annak szerződő államai előtt két lehetőség áll: *a)* újrakezdeni a tárgyalásokat az egyezmény módosítása céljából, hogy háromról kettőre csökkentsék azoknak az államoknak a számát, amelyeknek a ratifikálása elengedhetetlenül szükséges, továbbá, hogy a Központi Divízió egyik részlegének londoni székhelyét egy másik tagállamba helyezték át; vagy *b)* megvárni, amíg az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, ami önműködően azt eredményezné, hogy Olaszország lenne az a harmadik állam, amelynek a ratifikálása szükséges a rendszer megindításához (Olaszország volt a negyedik legnagyobb EU-tagállam 2012-ben az európai szabadalmak validálásának száma tekintetében). Az olasz parlament 2016. szeptember 15-én hagyta jóvá a ratifikációs törvénytervezetet, és az várható, hogy rövidesen a szenátus is ezt fogja tenni.

A Brexitre vonatkozó népszavazás után bizonytalan az Egyesült Királyság helyzete. Bár az ország mindaddig teljesen szabadon ratifikálhat, amíg tagja az EU-nak, még nem döntött arról, hogyan fog eljárni. Várható, hogy néhány hónap eltelte után világosabb lesz a helyzet. Az Egyesült Királyság kilépése esetén két ország, Hollandia és Olaszország, illetve Hága és Milánó szándékozik pályázni arra, hogy London helyett vállalja az UPC Központi Divíziójának az ún. emberi szükségletekre vonatkozó ügyeket (ideértve a vegyészetet és a gyógyszerkémiai) intéző székhelyét. Az európai szabadalmak validálásának száma szempontjából 2012 óta Olaszország továbbra is tartja a negyedik helyét.

Az olasz törvényhozás 2003-ban rendelkezett különleges iparjogvédelmi bíróságok felállításáról. A Milánói Bíróság egyike a szabadalmi jogban legaktívabbaknak és legtapasztaltabbaknak, különösen azért, mert Milánó közzete Olaszország üzleti központja, és az Európai Unióban is egyike a legfontosabb helyeknek. A Milánói Bíróság intézi az olasz szabadalmi perek mintegy 70%-át, és különleges gyakorlata van azon a műszaki területen, amely jelenleg a londoni székhely számára van fenntartva. Milánóban már kijelölték az új bíróság épületét, ezért fennáll annak a lehetősége, hogy Olaszország lesz a székhelye az UPC Központi Divíziója londoni részlegének. 2016. július 12-én Matteo Renzi olasz miniszterelnök találkozott Giuseppe Salával, Milánó újonnan megválasztott polgármesterével, és megtárgyalták, hogy Milánó és az olasz kormány hogyan tud együttműködni annak érdekében, hogy Milánó vonzó székhelye legyen a jelenleg Londonban székelő és a Brexit után új helyre kerülő európai intézménynek. Az Olasz Szabadalmi Ügyvivők Egyesülete külön felhívta a figyelmet erre a lehetőségre.

Hollandia 2016. szeptember 14-én befejezte az UPC-egyezmény ratifikálási eljárását azáltal, hogy az Európai Unió Tanácsánál Brüsszelben letétbe helyezte a ratifikációs okmányt.

Hollandia a tizenegyedik ratifikáló ország, és előreláthatóan Olaszország lesz a tizenkettedik. Az egyezmény hatálybalépéséhez legalább 13 ország ratifikálása szükséges, köztük az Egyesült Királyságé, Franciaországé és Németországé. Minthogy Franciaország már 2014-ben ratifikált, már csupán az Egyesült Királyság és Németország ratifikálása szükséges. A várakozások szerint Németország a közeljövőben befejezi az egyezmény ratifikálását, mert a német ratifikálási eljárás formailag 2016 júniusában kezdődött el.

Szlovénia parlamentjének alsóháza 2016. szeptember 22-én fogadta el 48 igenlő és 11 ellenző szavazattal az UPC-egyezmény ratifikálásához szükséges törvénytervezetet. Az alsóház által elfogadott törvénytervezetet még ugyanazon a napon terjesztették a felsőház elé, amely nem támasztott kifogást a törvénytervezet ellen. Ezt követően Szlovénia elnöke 2016. szeptember 30-án hagyta jóvá az UPC-egyezmény ratifikálásához szükséges törvénytervezetet.

Ezek után a szlovén kormány bármikor letétbe helyezheti a csatlakozási okmányt az Európai Unió Tanácsának Általános Titkárságán. Így lehetséges, hogy Szlovénia megelőzi Olaszországot, és 12. államként ratifikálja az egyezményt.

### *Európai Szabadalmi Hivatal*

Az Európai Szabadalmi Hivatal olcsó felszólalási eljárást tesz lehetővé, amelynek segítségével kétségbe lehet vonni egy európai szabadalom engedélyezését. Ha a felszólalás eredményes, egyetlen ilyen eljárás az európai szabadalom megsemmisítéséhez vezethet az összes megjelölt államban.

A felszólalást a szabadalom engedélyezésének az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétől számított kilenc hónapon belül kell benyújtani.

Az ESZH nemrég két közleményt publikált, amelyek a felszólalási eljárás változásait ismertetik. A közlemények áttekintést nyújtanak a 2016. július 1-jétől hatályba lépett módosított felszólalási eljárásról, amelynek főbb változásait az alábbiakban ismertetjük.

- Korábban biztosra lehetett venni, hogy határidőket egyszerű kérelemmel meg lehet hosszabbítani. A módosítás után azonban határidőket csak különleges esetekben, kellően megalapozott kérelmek alapján hosszabbít a hivatal.
- A felszólalási osztály csak kivételesen vesz figyelembe a felszólalási iratban megadottaktól eltérő felszólalási okokat, ha azok első pillantásra (*prima facie*) hátrányosan befolyásolják a szabadalmazhatóságot.
- A Bővített Fellebbezési Tanács egy újabb döntése megerősítette, hogy a szabadalom szövegének világosságát érintő kifogások csak akkor vehetők figyelembe, ha a szabadalom engedélyezése után végzett módosítással vezettek be hibát a szabadalom leírásába. Ezt most formailag beiktatták az új eljárásba.

- Végső írott beadványt a szóbeli tárgyalás előtt egy vagy két hónappal lehetett benyújtani. A módosított eljárás szerint írott beadvány legkésőbb a szóbeli tárgyalás előtt két hónappal nyújtható be.
- Az ESZH egy új követelménye, hogy a szóbeli eljárás alatt módosításokat csak gépelt dokumentumok formájában lehet benyújtani. Az erre vonatkozó közlemény azonban megerősíti, hogy szóbeli tárgyalásokon a döntés alapozható kézzel írott módosításokra is, és az alakilag megfelelő dokumentumok később is benyújthatók.

A fentiek nem jelentenek komoly változást az eljárásban; az általános cél a felszólalási eljárás egyszerűsítése.

Az új eljárásban a felszólalási osztály a szabadalomtulajdonos válaszána kézhezvételét követően azonnal megteszi a következő lépést, amely vagy egy végzés kiadása, vagy pedig – gyakrabban – felhívás szóbeli tárgyalásra. Az utóbbi esetben a feleket legalább 6 hónappal korábban értesítik az időpontról.

A módosított eljárással az ESZH azt kívánja elérni, hogy a felszólalás benyújtásának határidejétől számított 15 hónapon belül döntést hozzanak, ami annyit jelent, hogy – fellebbezés esetétől eltekintve – a felszólalást az európai szabadalom engedélyezésétől számított két éven belül be kell fejezni. Ez mindkét fél számára biztonságot szolgáltat.

### *Az Európai Unió Bírósága*

Az Európai Bizottság 2015-ben számos vizsgálatot folytatott le uralkodó helyzettel való visszaélési ügyekben, és a 2016. év ezen a téren várhatóan tisztább helyzetet teremt. A Bizottság vizsgálatai csúcstechnológiájú vállalatokra (pl. Google, Qualcomm) összpontosulnak. A Bizottság különös figyelmet fordít a vállalatok uralkodó helyzetére.

Az Európai Bizottság 2015 áprilisában nyilvánosságra hozta, hogy vizsgálatot kezdett annak megállapítására, vajon a *Gazprom* Közép- és Kelet-Európa gázpiacán nem élt-e vissza uralkodó piaci helyzetével.

A Bolgár Energhiaholding 2015 márciusában kifogásokat ismertető levelet kapott a Bizottságtól, amely megállapítja, hogy a holding és annak leányvállalatai gátolják a versenytársakat a gázhálózatokhoz való hozzáférésben. A Bizottság aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy 2014-ben a villamosenergia-piacon visszaélt uralkodó helyzetével.

Az Európai Unió Bírósága fontos döntést hozott a *Post Danmark II*-ügyben. Itt a bíróság nem tekintette szükségesnek a „hatékonyság” követelmény alkalmazását ahhoz, hogy egy árleszállítási rendszert uralkodó helyzettel való visszaélésnek minősítsen. Emellett a bíróság általánosabb szempontból azt is megállapította, hogy visszaélés megállapításakor a viselkedés mellett döntőek a valószínű következmények is. Ilyen vonatkozásban elegendő, ha a viselkedés versenyellenes hatást fejthet ki. Ez az ítélet érdekes adalékot képez egy sor olyan esetjogi döntéshez, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés (Treaty on the Functioning of the Union, TFEU) 102. cikke hatálsalapú megközelítésének szükséges-



ségére vonatkozott, minthogy a CJEU 2014-ben megállapította, hogy az Európai Bizottság nem volt köteles figyelembe venni a magatartás következményeit. A vita 2016-ban is folytatódik, amikor a CJEU-nak döntenie kell az Európai Unió Törvényszéke (General Court of the European Union) által 2015-ben az *Intel*-ügyben hozott döntése ellen benyújtott fellebbezés ügyében.

A CJEU 2015. július 6-án hozott ítéletet a *Huawei v. ZTE*-ügyben, amelyben kifejtette, hogy milyen körülmények között lehet az uralkodó helyzettel való visszaélésnek tekinteni jogi eljárás megindítását egy „szabvány szempontjából lényeges szabadalom” (standard-essential patent) tulajdonosa által egy használati engedéllyel nem rendelkező felhasználóval szemben. A CJEU szerint a TFEU 102. cikke nem alkalmazható, ha a szabadalomtulajdonos a per megindítása előtt értesíti a harmadik felet arról, hogy bitorolja a szabadalmat. A szabadalmasnak ekkor konkrét ajánlatot kell tennie licencadásra tisztességes, észszerű és nem diszkriminatív (fair, reasonable and non-discriminatory, FRAND) feltételekkel. A TFEU 102. cikke nem alkalmazható abban az esetben, amikor a harmadik fél mindezek ellenére folytatja a bitorlást, és nem válaszol elfogadható időn belül a javaslatra. Másrészt a bitorló fél csak akkor indíthat eljárást a szabadalomtulajdonos ellen, ha időben és írásban válaszolt észszerű ellenajánlattal a javaslatra.

A Huawei-döntés nagyon fontos a licencadó és a licencvevő közötti viszonylatokra a lényeges szabadalmak területén. Feltételezhető, hogy a Huawei-döntés pontos következményeit 2016-ban új eljárásokban vitatni fogják. 2016 előreláthatólag olyan év lesz, amelyben világosabbá fog válni a helyzet az Európai Bizottság a Google-lal szembeni vizsgálatairól. A Bizottság 2015-ben hosszú vizsgálatok után megküldte Google-nak a kifogásait tartalmazó nyilatkozatát, amelyben azzal érvel, hogy a vállalat visszaél uralkodó helyzetével az online keresőmotorok piacán azzal, hogy reklámozza saját online összehasonlító vásárlási szolgáltatásait (Google Shopping), azokat egyéb összehasonlító helyekhez viszonyítva. Emellett a Bizottság folytatni fogja kutatásait a Google Android szolgáltatásával kapcsolatban is. Ez a kutatás főleg annak a felderítésére irányul, hogy Google gátolja-e a versengő mobil operációs szolgáltatások piaci hozzáféréseinek a fejlesztését. A Bizottság meg fogja állapítani többek között azt, hogy a Google visszaél-e uralkodó helyzetével, amikor gyakori Android-használatát összeköti egyéb Google-termékek, így egy mobilalkalmazás használatával.

#### *Az Európai Unió Törvényszéke*

A) Az *August Storck KG* (Storck) 2013-ban egy olyan védjegyet kívánt lajstromoztatni a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál (OHIM), amely lényegileg egy ferde hullámvonal fölötti kék színt és alatta levő fehér színt foglalt magában. Az oltalmat a 30. áruosztályban kérte édességekre, csokoládéra, csokoládétermékekre, illetve azok csomagolására.

A bejelentést már az OHIM-jogutód, az EU Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) fellebbezési tanácsa utasította el. A döntés ellen a Storck az Európai Unió Törvényszékénél (General Court of the European Union, GC) nyújtott be fellebbezést, amely azonban megállapította, hogy az ilyen csomagolási minta nem alkalmas arra, hogy azonosítsa az áruk eredetét, és ennek következtében a 207/2009 sz. rendelet 7(1)(b) cikke alapján nem lajstromozható, mert nélkülözi a megkülönböztetőképeséget.

A bejelentő szerint az EUIPO helytelenül feltételezte, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy háromdimenziós, nem pedig egy ábrás védjegy. A bejelentő arra is hivatkozott, hogy az édességiparban a színek általában nagy jelentőséggel bírnak, és hogy a csomagolási minta hóval borított dombokat mutat kék ég háttérrel, ami a védjegynek megkülönböztető jelleget kölcsönöz. A bejelentő azzal is érvelt, hogy az édesipar átlagos fogyasztói nagyfokú figyelmet tanúsítanak, mert az árukat élvezeti célból vásárolják és fogyasztják, és azok egészségüket is befolyásolják.

A GC-t ezek az érvek nem győzték meg, és megállapította, hogy a vonatkozó áruk mindennapi olcsó fogyasztási cikkek, amelyeket általában az élelmiszer-áruházak árúsítanak. Ezért azt a következtetést vonta le, hogy mind az eladás, mind a vásárlás csekély figyelemmel történik. A GC azt a jól megalapozott joggyakorlatot is megerősítette, hogy amikor egy ábrás védjegy az áruk vagy csomagolásuk kétdimenziós ábrázolásából áll, a háromdimenziós védjegyekre vonatkozó joggyakorlatot alkalmazzák, és ezért az áruk alakjának kiemelt jelentősége van. Ami az édességiparban a színek jelentőségét illeti, a GC fenntartotta a fellebbezési tanácsnak azt a megállapítását, hogy az alkalmazott színek szokásosak és általánosak, aminek következtében azokat a fogyasztók csupán esztétikai elemként érzékelik. A GC a fellebbezési tanácsnak azt a nézetét is megerősítette, hogy a kék ég háttérben álló, hóval borított dombokat a fogyasztók inkább egyszerű díszítőelemként látják, amely egy görbe vonalból áll, és semmiképpen sem utal az áru eredetére. Végül a GC támogatta a fellebbezési tanácsnak azt a megállapítását, hogy az alapvető geometriai alakzatok, így a négyszögek vagy a négyzetek kézenfekvően használatosak csokoládéáruk vagy édességcsomagolására, és ezért a lajstromoztatni kívánt védjegy alakját fontosnak kell tekinteni a vonatkozó áruk szempontjából.

A védjegyet alkotó alak, színek és grafikai elem kombinációja által nyújtott általános benyomás fényében a GC megerősítette, hogy az EUIPO jogosult volt a lajstromozási kérelmet azon az alapon elutasítani, hogy az a vonatkozó árukkal kapcsolatban nélkülözi a megkülönböztető jelleget.

**B)** Az Európai Unió Törvényszéke 2016. február 25-i döntésében megváltoztatta az EUIPO fellebbezési tanácsának a döntését, amely elutasította a Puma SE (Puma) felszólalását. Az utóbbiban a Puma kifogásolta egy lengyel vállalat ábrás védjegyének a lajstromozását lábbelikre a 25. áruosztályban.

Az ügy előzménye, hogy a Puma 2012 novemberében a 207/2009 sz. rendelet 8(1) cikke alapján felszólalt az említett védjegy lajstromozása ellen az említett áruosztályban.

Az ütköző védjegyek a következők voltak:



A Puma védjegye

A lengyel vállalat védjegye

Az OHIM felszólalási osztálya 2013. szeptember 30-án elutasította a felszólalást, megállapítva, hogy a két védjegy egészében véve eltérő.

Ezután a Puma az OHIM ötödik fellebbezési tanácsánál nyújtott be fellebbezést. Ez úgy döntött, hogy az ábrák eltérők, megjegyezve, hogy a korábbi védjegy egy olyan állatot ábrázol, amely balra ugró vadmacskaként vagy pumaként azonosítható, és hogy a felszólalás tárgyát képező védjegyet a látszat szerint két vagy több állatból olvasztották össze egygé. Ezért lehetetlen egyetlen sajátos teremtényt egy olyannal azonosítani, amelynek a testrészei nyilvánvalóan számos állat különböző részeiből vannak összeállítva. A tanács megállapította továbbá, hogy vizuálisan az ábrák teljesen különböznek, és nem vonatkoznak ugyanarra a fogalomra. Tekintettel arra, hogy a 207/2009 sz. rendelet 8(1)(b) cikke szerint abszolút követelmény, hogy a jelzések azonosak vagy hasonlóak legyenek, a tanács szerint azt a tényt, hogy egészként tekintve az ábrák különböznek, nem kompenzálhatja a megkülönböztető jellemzők nagy száma vagy a korábbi védjegy hírneve, illetve az a tény, hogy a vonatkozó áruk feltehetően azonosak.

A tanács döntése ellen a Puma a GC-nél nyújtott be fellebbezést, érveit kizárólag a 8(1)(b) cikk szerinti bitorlásra alapozva. E cikk szerint egy korábbi védjegy tulajdonosa általi felszólalást követően egy védjegyet nem lehet lajstromozni, ha a korábbi védjeggyel való azonossága vagy ahhoz való hasonlósága miatt és az áruk vagy szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága következtében a közönség részéről fennáll az összetévesztés valószínűsége azon a területen, ahol a korábbi védjegy oltalmazva van.

A GC 2016. február 25-i ítéletében megsemmisítette az OHIM fellebbezési tanácsának a döntését, a következő hibákat emelve ki az utóbbinak a két védjegy hasonlóságát megállapító döntésében.

Az összetévesztés valószínűségének az általános megállapítása a két védjegy vizuális, fonetikai vagy fogalmi hasonlósága vonatkozásában azon az általános benyomáson alapszik, amelyet akkor keltenek, ha különösen megkülönböztető és uralkodó elemeiket veszik számításba. A védjegyek észlelése a kérdéses áruk vagy szolgáltatások átlagos fogyasztói által döntő szerepet játszik az ilyen valószínűség általános megítélésénél. Ilyenkor az átlagos fogyasztók egy védjegyet rendszerint egészként fognak fel, és nem elemzik annak egyéni

részleteit, minthogy ritkán van lehetőségük arra, hogy közvetlenül összehasonlítsák a különböző védjegyeket, és ehelyett tökéletlen emlékképre kell támaszkodniuk.

Miként a jelen ügyben láthatjuk, mind a lajstromoztatni kívánt védjegy, mind a korábbi védjegy állatok fekete körvonalait mutatja hasonló ugró helyzetben, hátsó lábaik a talajon nyugszanak, míg elülső lábaik állkapcsuk alatt láthatók, és farkuk testükkel hasonló szöveget képez. A két ábrázolt állat hátának és hasának a görbülete nem azonos, azonban tagadhatatlan hasonlóságokat mutat.

Ennek ellenére a fellebbezési tanács az összehasonlításnál nem vette figyelembe ezeket a vizuális hasonlóságokat, hanem a vizuális elemzésnél nem mérlegelte a két ábra közötti hasonlósági elemeket, vagyis elmulasztotta elemzését a két védjegy által keltett általános benyomásra alapozni.

A bíróság szerint az OHIM azzal követett el hibát, hogy kizárólag az elemek eltéréseire összpontosított, és nem értékelte az átlagos figyelmi szintű vonatkozó közönség általános benyomását a hasonlóság elemeire is figyelemmel. Az egy védjegy által a szemlélőre gyakorolt benyomást a kompozíció különálló elemei közötti viszony határozza meg, ha ugyanazt a személyt felhívják arra, hogy emlékezzen a védjegyre, és írja azt le egy másik helyen egy bizonyos idő eltelte után.

Értelmezve a bíróság tudományos megállapításait, meg kell jegyezni, hogy az ítélet alapjai nem tükrözik a német puma képeinek rekonstrukcióját és az utóbbi egyéni elemeinek megfejtését (például az ábrázolt állatok támadó és dinamikus testtartását, a mozdulatok rugalmasságát, az átvitt üzenet jelentését, a védjegy hírnevének a fogyasztó emlékezetébe való beágyazódását és még egyéb dolgokat, amelyek lehetővé tennék egy valódi és igaz összehasonlító próba elvégzését).

C) A *Karl-May-Verlag GmbH* (May Verlag) 2003-ban európai uniós védjegyként lajstromoztatta a WINNETOU védjegyet a 3., 9., 14., 16., 18., 21., 24., 25., 28., 29., 30., 39., 41., 42. és 43. áruosztályba tartozó árukra és szolgáltatásokra. 2010-ben a *Constantin Film Produktion GmbH* (Constantin) törlési keresetet nyújtott be a lajstromozás ellen, azt állítva, hogy a védjegy leíró jellegű, és nélkülözi a megkülönböztető jelleget, ezért nem kellett volna lajstromozni. Kezdetben a törlési osztály elutasította a keresetet. A May Verlag azonban a döntés ellen fellebbezett. Az első fellebbezési tanács 2012-ben hatályon kívül helyezte a döntést, és a lajstromozást érvénytelennek nyilvánította, kivéve korlátozott körű árukra a 16. áruosztályban.

A védjegy leíró jellegével kapcsolatban megállapította, hogy Winnetou Karl May számos regényének, valamint filmnek és színdarabnak volt a főszereplője, és ezért az érintett fogyasztó a védjegyzett szót úgy értené, hogy az a kitalált indiánra vonatkozik. Erre a következtetésre a tanács a német nemzeti bíróságok azonos védjegyre vonatkozó korábbi döntései alapján jutott. A védjegyet bizonyos árukkal és szolgáltatásokkal, így filmekkel, nyomtatványokkal, fényképekkel és szórakoztató ipari szolgáltatásokkal kapcsolatban értékelve leíró jellegűnek találta, mert az érintett fogyasztó a szolgáltatást Winnetou jellemével társítaná.

A fennmaradó árukat és szolgáltatásokat, kivéve a nyomdai betűket és a nyomtatókat, árucikkeknek lehetne tekinteni, és mint ilyeneket társítani lehetne Winnetou képzeletbeli jellemével. Ennek következtében a tanács a védjegyet mindezekre az árukra és szolgáltatásokra leíró jellegűnek és nem disztinktívnek tekintette, és ezért érvénytelennek nyilvánította.

A kiadó a tanács döntése ellen a GC-nél nyújtott be fellebbezést. A GC érvelésének az alábbi két gondolat volt az alapja:

- a fellebbezési tanács megsértette az autonómia és függetlenség elvét; és
- nem volt helyes az okfejtése.

Az ügy vizsgálata alapján nyilvánvaló volt, hogy a tanács erősen támaszkodott a német nemzeti bíróságok döntéseire, amelyek ugyanezzel a döntéssel foglalkoztak röviddel azt követően, hogy a megtámadott európai uniós védjegybejelentést benyújtották. A GC azonban arra a következtetésre jutott, hogy a fellebbezési tanács támaszkodása a korábbi német döntésekre megsértette az európai uniós védjegy autonómiájának és függetlenségének elveit. A GC megállapította, hogy a tanács elfogadta a német bíróságnak a WINNETOU védjegy lajstromozhatóságával kapcsolatos döntéseiben foglalt megállapításokat anélkül, hogy a felek által benyújtott érvek és bizonyítékok fényében önálló értékelést végzett volna. Az a megállapítás, hogy a védjegy nem volt lajstromozható, nem a fellebbezési tanács önálló értékelésének volt az eredménye. A GC szerint a tanácsnak figyelembe kellett volna vennie, hogy a német döntések

- azonos védjeggyel foglalkoztak;
- egy magasabb nemzeti bíróságtól jöttek;
- részben azonos árukra és szolgáltatásokra vonatkoztak; és
- azokat röviddel a megtámadott európai uniós védjegy benyújtását követően hozták.

A GC azonban azt állapította meg, hogy a fellebbezési tanács a német döntéseket mint kötelezőket kezelte ahelyett, hogy azoknak csak tájékoztató értéket tulajdonított volna. Emellett azt is megállapította, hogy a tanács helytelenül érvelt a WINNETOU védjegy értékelésével kapcsolatban. A GC különösen az áruk általános forgalmazási kategóriája vonatkozásában azt állapította meg, hogy különböző áruk közös csoportosítása a „forgalmazás” általános kifejezés alatt helytelen volt, figyelembe véve az érintett áruk sokféleségét és azt, hogy közülük némelyek teljesen eltérő jellegűek voltak. Így például a forgalmazás ebben az esetben magában foglalt 11 különböző áruosztályba tartozó árukat, így illatszereket, ékszereket, írószereket, textíliákat, játékokat és élelmiszereket. A GC nem látott sajátos okot arra nézve, hogy miért lehetne mindezeket az árukat „értékesítés” címszó alatt együtt osztályozni, tekintettel a kérdéses áruk nyilvánvalóan eltérő tulajdonságaira és felhasználási céljaira. Az ilyen kategorizálást és a fellebbezési tanács által az értékesítésre vonatkozóan tett megállapításokat a GC olyan általános kijelentéseknek tekintette, amelyek nélkülöztek minden sajátos elemzést a kérdéses áruk vonatkozásában, amelyeket nem lehetett homogén kategóriát képezőknek tekinteni.

A fentiek következtében a GC hatályon kívül helyezte a fellebbezési tanács döntését, és az ügyet új döntés meghozatala céljából visszautalta.

### *Fehéroroszország*

Fehéroroszország Szellemi Tulajdoni Nemzeti Központja bejelentette, hogy a védjegy törvényt 2016. július 15-i hatállyal módosították. A főbb változásokat az alábbiakban foglaljuk össze.

- A védjegybejelentéssel egyidejűleg vagy a bejelentés napjától számított két hónapon belül be kell nyújtani a központnál a meghatalmazást és az előírt illeték befizetésének igazolását.
- A védjegybejelentésben meg kell adni a bejelentés nemzetközi osztályozás szerinti osztályát.
- A védjegybejelentéseket a központ weboldalán publikálni kell két hónapon belül attól az időponttól számítva, amikor kiadták a bejelentés vizsgálatára vonatkozó döntést.
- A védjegy lajstromozására vonatkozó információt a hivatalos lapban publikálni kell a lajstromozás napjától számított két hónapon belül.

A módosított törvény lehetővé teszi kérelem alapján a következő határidők újbóli érvénybehelyezését: (i) hivatali végzések megválaszolására adott határidő; (ii) újbóli vizsgálat lefolytatására vonatkozó kérelem határideje; és (iii) a fellebbezési tanácsnál panasz benyújtásának határideje. Az említett határidőket a lejárati napjától számított három hónapon belül lehet újból érvénybe helyezni, feltéve, hogy megfizetik a hivatali díjat, és hogy a bejelentő érvényes okokkal tudja bizonyítani a határidő elmulasztását.

- A módosított törvény lehetővé teszi egy nemzetközi védjegylajstromozás nemzetközi bejelentéssé és egy nemzeti védjegylajstromozás nemzetközi lajstromozássá való átalakítását.

### *Hollandia*

A Hágai Fellebbezési Bíróság 2016. március 29-én olyan ítéletet hozott, amely azt értelmezi, hogy egy minta jellemzőjét mikor diktálja csupán annak műszaki funkciója. Ez az ítélet egy ideiglenes intézkedésre vonatkozó eljárást követett, amelyet a dán *Koz Products* (Koz) indított korábbi elosztója, az *Adinco BV* (Adinco) ellen, és amelynek során azt állította, hogy az Adinco bitorolta elektromos kábelekhez használt kábelblokkokra vonatkozó mintajogait.

A Koz a pereskedést a körzeti bíróság előtt indította arra hivatkozva, hogy az Adinco bitorolta az ő (Koz) 2005-ben és 2006-ban lajstromozott, kábelblokkokra vonatkozó mintáit, és emellett szolgálai utánzást is elkövetett.

A bíróság elutasította a Koz ideiglenes intézkedésre vonatkozó kérelmét, mert megállapította, hogy a 2006-ban lajstromozott közösségi mintákat az Európai Unió Szellemi Tulajdon

Hivatala érdemi eljárásban érvénytelennek nyilvánítaná. Ezek a minták ugyanis nélkülözik az egyéni jelleget, ha összehasonlítják a Koz által 2005-ben lajstromoztatott mintákkal.

A bíróság azt is megállapította, hogy komoly esélye volt annak, hogy a 2005-ben lajstromozott közösségi mintákat egyéni jelleg hiánya miatt érvénytelennek nyilvánítsák, mert azok egy német vállalat korábbi mintájával összehasonlítva nem keltettek eltérő általános benyomást. Ilyen vonatkozásban a Koz hangsúlyozta a kábelblokk alján levő rétegek különbségeit, azonban a bíróság azon a nézeten volt, hogy ezek a rétegek nem adhattak a mintáknak egyéni jelleget, mert azokat csupán műszaki funkciójuk írta elő.

Ezután a Koz a Hágai Fellebbezési Bíróságnál nyújtott be fellebbezést, amelyben csupán a 2005-ben benyújtott mintáira hivatkozott. Az Adinco megismételte e minták érvénytelenségére vonatkozó védekezését, azt állítva, hogy a Koz mintái a német vállalat korábbi mintáinak ismeretében nélkülözik az egyéni jelleget.

A Koz elismerte, hogy mintáinak egyes vonásai megegyeznek ugyan a korábbi mintákéival, azonban azt állította, hogy ennek ellenére mintái egyéni jellegűek, mert a korábbi mintákban nem volt megtalálható kettő mintáinak legjellemzőbb vonásaiból.

A Hágai Fellebbezési Bíróság döntése megállapította, hogy a közösségi mintarendelet 8(1) cikke szerint mintaoltalom nem adható egy termék olyan megjelenési jellemzőire, amelyeket csupán a termék műszaki funkciója tesz szükségessé. A bíróság szerint „műszaki funkcióról” van szó, ha a minta a terméket alkalmasabbá teszi funkcionális használatára.

Az Adinco azzal is érvelt, hogy az ún. „eredményorientációs tan” szerint ki van zárva az olyan megjelenési jellemzők oltalma, amelyeket elsődlegesen egy műszaki funkció határoz meg, függetlenül attól, hogy ugyanez a műszaki hatás elérhető lenne más minták által. A bíróság ezt az „eredményorientációs tan” szerint magyarázta: egy elemet csupán műszaki funkciója tesz szükségessé, ha sok változat létezik a műszaki megoldás kialakítására.

A bíróság azonban nem osztotta ezt a nézetet. Ehelyett azt állapította meg, hogy ha több változat áll rendelkezésre, a következők lehetségesek:

Egy minta elemét, amelyet elvben egy műszaki funkció határoz meg, csupán egy műszaki funkció diktál, ha

- I. van egy vagy több alternatív megoldás, amely ugyanazt a műszaki hatást eredményezheti; vagy
- II. csupán egy vagy csak korlátozott számú valódi alternatíva van ugyanannak a műszaki megoldásnak a mintájában; egy ilyen alternatíva nem valós, ha csupán a következőt foglalja magában:
  - a) adalékként egy műszaki szempontból céltalan elemet (így egy díszítést vagy egy vastagítást) a műszakilag meghatározott elemhez;
  - b) a műszakilag meghatározott elem megjelenésében egy olyan eltérést, amely felesleges, és nincs egyéni jellege a mintához viszonyítva (ami azt okozza, hogy ez a változat a minta oltalmi körébe esik).

A bíróság megállapította, hogy ez bármilyen más szempontból nézve is azt jelenti, hogy egy mintának majdnem sohasem lehet olyan eleme, amelyet csupán egy műszaki funkció okoz, mert majdnem mindig hozzá lehetne adni felesleges vagy céltalan kiegészítéseket. A bíróság szerint a mintatörvényt nem lehet felhasználni egy bizonyos műszaki hatás kisajátítására ahhoz, hogy másokat megakadályozzanak műszaki eredmények hasznosításában.

A fenti tények alapján a bíróság megállapította, hogy a Koz mintáiban az elemeket csupán műszaki funkciók írták elő, mert hiányoztak valódi alternatívák. Így komoly esélye volt annak, hogy a 2006. évi mintákat hiányzó műszaki jelleg miatt érvénytelennek nyilvánítsák.

### *India*

2016. május 16-i hatállyal módosították az indiai szabadalmi törvény végrehajtási utasítását. A főbb változásokat az alábbiakban foglaljuk össze.

- Megszüntették iratok képviselők által történő benyújtásának a lehetőségét. Így a képviselők csak elektronikus úton nyújthatnak be iratokat.
- A hivatal visszafizetheti az azonos eljárásért elektronikusan másodszor befizetett összeget.
- A vizsgálati kérelemért vagy gyorsított vizsgálatért befizetett díj 90%-át a hivatal a bejelentő visszavonási kérelme alapján visszafizeti, ha időközben a bejelentés vizsgálatát nem kezdték még el.
- Az igénypontokban hivatkozott minden egyes jellemzőt a rajzon használt számokra hivatkozva kell azonosítani.
- A bejelentő a nemzeti szakasz megindításakor törölhet igénypontokat a nemzetközi (PCT-) bejelentésből.
- Egy megosztott bejelentés benyújtásakor kérni kell annak vizsgálatát, ha az alapbejelentés már vizsgálat alatt áll.
- Az elővizsgálati végzés elkészítésére az elővizsgálónak engedélyezett időtartam a korábbi három hónapról egy hónapra csökkent, de nem haladhatja meg a két hónapot. A bejelentés engedélyezésre kész állapotba helyezéséhez az elővizsgálati végzés kibocsátásától engedélyezett idő a korábbi 12 hónapról 6 hónapra csökkent, de ez az idő a bejelentő kérésére három hónappal meghosszabbítható. Ez a változás csökkenti az indiai szabadalmak feldolgozásához és engedélyezéséhez szükséges időt.
- Egy nemzetközi (PCT-) bejelentés bejelentője jogosult törölni olyan igénypontokat, amelyek Indiában nem engedélyezhetők. Ez a bejelentő számára gyorsítja az elővizsgálati eljárást, és egyúttal csökkenti a fizetendő díjat.
- Gyorsított vizsgálati kérelmet csak akkor lehet benyújtani, ha a bejelentő egy induló vállalat, vagy ha az Indiai Szabadalmi Hivatalt választja nemzetközi kutatási hatóságként (ISA) vagy nemzetközi vizsgálóhatóságként (IPEA).



- Szóbeli meghallgatást videokonferenciával vagy audiovizuális eszközökkel is lehet tartani.
- Szóbeli meghallgatás elhalasztása díjfizetés ellenében lehetséges. Az erre irányuló kérelmet a meghallgatásra kitűzött határidő előtt legalább három nappal kell kérni. Csupán két halasztás lehetséges, és egyik sem lehet hosszabb harminc napnál.
- Egy dokumentumnak a hivataltól kért hiteles másolatát egy héten belül ki kell adni, ha a kérelmet a megfelelő díj befizetésével együtt nyújtották be.
- Az ügyvivői meghatalmazást három hónapon belül kell benyújtani.

### *Japán*

A) 2016. június 2-án a Japán Szabadalmi Hivatal Tokióban összejövetelen látta vendégül az öt legnagyobb szabadalmi hivatal, tehát az amerikai, a dél-koreai, az európai, a japán és a kínai hivatal vezetőit.

Az összejövetelen megtárgyalták az öt hivatal közötti együttműködésre vonatkozó kéréseket, és egyetértettek abban, hogy erősíteniük kell az együttműködést, és célul kell kitűzniük (i) kapcsolataik erősítését a felhasználókkal; (ii) magas minőségű és megbízható vizsgálati eredmények szolgáltatását; és (iii) szellemi tulajdoni hivatalokként fejlődő új technológiák alkalmazását. Ezt a három célt rögzítették a 2016. évi közös nyilatkozatban (tokiói nyilatkozat).

Ezeket a célokat szem előtt tartva, a japán hivatal igazgatója kijelentette, hogy hivatala a japán vállalatok fejlődését kívánja előmozdítani olyan környezet létrehozásával, amelyben megkönnyíti szellemi tulajdon megszerzését és hasznosítását külföldön az alábbi célok kitűzésével:

- megvalósítani a világ leggyorsabb és legmagasabb minőségű szabadalmi vizsgálatait, és azokat nemzetközileg továbbítani, valamint elősegíteni azok használatát;
- vezető szerepet betölteni a rendszerek és az igazgatás harmonizálásában, elősegíteni a vizsgálati know-how növelését, és támogatni a szellemi tulajdoni rendszerek fejlesztését;
- egy lépésben szolgáltatni külföldi szabadalmi tájékoztatást és erősíteni a szellemi tulajdon-jogok tengerentúli bitorlása elleni harcot.

B) A *Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.* (felperes) v. *AntiCancer Inc.* (alperes)-ügyben a Szellemitulajdon-védelmi Felsőbíróság 2015. február 19-én hozott döntést arról, hogy megalapozott-e a felperes megsemmisítési keresete az alperes szabadalma ellen.

Az alperes a Japán Szabadalmi Hivatalnál szabadalmat kapott „Állati modell humán betegségekre” tárgyú találmányára. A felperes 2012-ben nyújtott be keresetet a hivatalnál a szabadalom megsemmisítése iránt, az azonban 2013-ban elutasította a felperes keresetét.

A szabadalom 1. és 2. igénypontjának szövege a következő volt.

1. Állati modell humán neoplasztikus betegségre, ahol az említett állatnak egy humán szervezetből – kizárva az agyat – kapott neoplasztikus szövete van az említett állat megfelelő szövetébe implantálva, és elegendő immunhiánya van ahhoz, hogy lehetővé tegye az említett beültetett neoplasztikus szövet tenyésztését és áttételeződését (metasztázisát).
2. Az 1. igénypont szerinti állati modell, ahol az említett állat csecsemőmirigy nélküli egér.

A találmányt orvosi kutatás céljára használják humán tumorszövet izotópos transzplantációjára olyan csupasz egereken, amelyek immunhiányos állati modellek, és amelyekben az említett szövetet tenyésztik és hagyják áttételeződni. Az 1. sz. anterioritás szerint a transzplantált humán szövetet hagyják tenyészni és a csupasz egér szövetébe beszűrődni.

A Szellemtulajdon-védelmi Felsőbíróság döntése megállapítja, hogy a hivatal döntését hatályon kívül kell helyezni, mert az azt a megállapítást tartalmazza, hogy a találmányt a következő ok miatt nem lehet az 1. anterioritás ismeretében könnyen kigondolhatónak tekinteni.

- (i) A találmány szerinti tumor „metasztázisa” eltérő jelenség az 1. sz. anterioritás szerinti „infiltrációtól”. Nem volt általános műszaki tudás, hogy „infiltráció” után „metasztázis” jön létre.
- (ii) Az 1. sz. anterioritás nem teszi lehetővé metastázis létrejöttét humán tumoros szövet transzplantációja után sem. Ezért, még ha egy szakember ismeri is a 3. és a 4. sz. anterioritást, amelyek lehetővé teszik, hogy metastázis jöjjön létre szubkulturális tumorszövet transzplantációja után, a szakember nem tudja kigondolni a találmányt.

A felperes azt állította, hogy még ha vannak is különbségek a találmány és az 1. sz. anterioritás között, vagyis egy tumor metastázisa és infiltrációja között, egy szakember könnyen ki tudta gondolni a találmányt, és így hibás a Japán Szabadalmi Hivatal megállapítása, hogy a találmány feltalálói tevékenységen alapszik.

Másrészről az alperes azt állította, hogy a hivatal döntése nem hibás azzal a megállapítással kapcsolatban, hogy *a)* az „infiltrációt”, amely az első szakasza a metastázis folyamatának, meg kell különböztetni az inváziótól, és fel kell használni az 1. sz. anterioritás leírására, és *b)* az 1. sz. anterioritás szerinti transzplantációs módszer eltér az izotópos transzplantációtól, ezért különbözik a találmány szerinti eljárástól is.

A felsőbíróság ítélete a következő tényeket tartalmazza:

- (i) A szabadalom elsőbbségi időpontjától kezdve ismerték, hogy az egérbe, bőr alá transzplantált humán tumorszövet ritkán infiltrálódik vagy áttételeződik.
- (ii) Az 1. sz. anterioritás szerinti humán infiltráló karcinóma infiltrálódni kezdett egy zsírpárnába.
- (iii) A szabadalommal kapcsolatban említett rákprogressziós biológiai folyamat, így (1) egy tumor kialakulása, (2) beszűrődése a szomszédos szövetbe, és (3) áttételeződése

véredényeken és nyirokedényeken keresztül más szövetekbe általános műszaki tudásnak volt tekinthető.

(iv) Általánosan ismert volt, hogy humán tumorszövet izotópos transzplantációja a 3. és a 4. sz. anterioritás szerint csupasz egér felhasználásával infiltrációs rákot és áttétképződést okozna.

A fenti (i)–(iv) előfeltétel alapján bármely szakember könnyen feltételezheti, hogy az 1. sz. anterioritás szerinti tumor további infiltrációja valószínűleg áttételt okoz. Ezért megállapítható, hogy a Japán Szabadalmi Hivatal döntése hibás, amikor különbségeket határoz meg a találmány és egyéb találmányok, vagyis az 1. és a 2. sz. anterioritás, valamint a 11. és a 12. sz. anterioritás szerinti találmányok között, ahol az utóbbiak az 1. és a 2. sz. anterioritás szerinti találmány megvalósítására szolgáló eljárásra vonatkoznak. Minthogy ez a következtetés valószínűleg befolyásolja a hivatal döntését, hogy a találmány feltalálói tevékenységen alapszik, valamennyi döntését hatálytalanítani kell.

### Kanada

A) A Szövetségi Bíróság (Federal Court, FC) bírója, Russell bíró elutasította a *TearLab Corporation* (TeerLab) arra irányuló keresetét, hogy a bíróság gátolja meg a 2 494 540 sz. ('540-es) kanadai szabadalom bizonyos igénypontjainak a bitorlását az alperesek által, amit az i-Pen rendszer importálásával és eladásával követnek el. Az említett szabadalom folyadék-minták, így könnyfolyadék ozmolaritásának a mérésére szolgáló eljárásra vonatkozik. A felperes szerint az alperes könnyozmolaritás mérésére szolgáló i-Pen rendszere bitorolni fogja az ő '540-es szabadalmát.

Russell bíró döntése azon a feltételezésen alapult, hogy a felperes az eltiltás elmaradása esetén nem szenvedne helyrehozhatatlan kárt. A felperes erre vonatkozó bizonyítékai azonban nem elégítették ki a bírót, mert eskü alatti nyilatkozata nem vonatkozott arra az időszakra, amelyre vonatkozólag a TearLab az ideiglenes intézkedés elrendelését kérte, és nem olyan személyek írták alá, akik jogosultak lettek volna meggyőzni a bíróságot arról, hogy a TearLabot nem lehetne kompenzálni a felmerülő károkért. Bár megjegyezte, hogy érthetők a felperes aggályai az elvesztett lehetőségek, az elvesztett eladások és az elvesztett goodwill miatt, a bíró megállapította, hogy a TearLab érvei nélkülözik a tárgyilagos alapot. Ezzel szemben az alperes egy kellően képesített szakértő bizonyítékát nyújtotta be, amely azt igazolta, hogy a TearLab kára számszerűsíthető.

B) A Szövetségi Fellebbezési Bíróság (Federal Court of Appeal, FCA) 2016. április 20-án döntést hozott a *Mylan Pharmaceuticals ULC* (Mylan) v. *Eli Lilly Canada Inc.* (Lilly)-ügyben, amely a merevedési zavar kezelésére szolgáló *tadalafilra* (a Lilly Cialis nevű gyógyszere) vonatkozik. Az FCA elutasította a Mylan fellebbezését, vagyis helyben hagyta a Szövetségi Bíróság döntését, amely megállapította, hogy a Lilly 2 226 784 sz. ('784-es) kanadai szabadalma érvényes.

Döntésében az FCA tisztázta a kézenfekvőség-típusú kettős szabadalmazásra vonatkozó próbát, és több fontos megállapítást tett a technika állásával, valamint a technika állása és a közös általános tudás közötti különbséggel kapcsolatban.

A '784-es szabadalom a tadalafil és a 3-metil-tadalafil használatát igényelte merevedési zavar kezelésére. A szabadalmazott gyógyszerekre vonatkozó törvény alapján a Lilly által kezdeményezett bírósági eljárásban a Mylan azt állította, hogy a szabadalom lényeges igénypontjai érvénytelenek kettős szabadalmazás és hasznosság hiánya miatt józan jóslás (sound prediction) hiánya alapján.

A Lilly-nek volt egy korábbi, 2 181 377 sz. ('377-es) kanadai szabadalma is, amely a tadalafilt új vegyületként, valamint a tadalafil felhasználását bizonyos rendellenességek – de nem merevedési zavar – kezelésére igényelte. A '377-es szabadalom leírása a tadalafilt mint PDE V-inhibitorra ismertette, bár ezt nem igényelte.

A '377-es szabadalom elsőbbségi időpontja és a '784-es szabadalom elsőbbségi időpontja között publikálták a Pfizer *sildenafil*ra (a Pfizer Viagrája) vonatkozó, WO 1994/028902 sz. ('902-es) nemzetközi (PCT-) bejelentését. A '902-es bejelentés többek között azt is tanította, hogy a PDE V-inhibitorok alkalmasak a merevedési zavar kezelésére.

Első fokon az FC bírójának, *de Montigny J.* engedélyezte a Lilly bejelentését, megállapítva, hogy a Mylan kettős szabadalmazásra és hasznosság hiányára alapozott állításai a szabadalom érvénytelenségéről nem voltak megalapozottak. E döntés ellen a Mylan az FCA-nál nyújtott be fellebbezést.

Az FCA elutasította a Mylan fellebbezését. Bár ez a bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bírónak a jogi keret bizonyos szempontjaiban tévedett, végül arra a következtetésre jutott, hogy a Lilly '784-es szabadalma nem volt érvénytelen sem kettős szabadalmazás, sem újdonság hiánya miatt. Elemzésében a bíróság tisztázta és megerősítette a szabadalmi törvény néhány fontos pontját.

Az FCA előzetes megjegyzéseiben összegezte a jogtudomány állását a technika állása és a közös általános tudás megkülönböztetéséről, és megállapította, hogy a technika állása a tudás gyűjteménye azon a területen, amely „magában foglal bármilyen nyilvánosan hozzáférhető tudást, bármennyire homályos vagy általánosan nem elfogadott legyen is”. A technika állásának sajátos céljai vannak, így az, hogy elősegítse az újdonságrontásra vagy a feltalálói tevékenység hiányára vonatkozó állítás megalapozását.

Ezzel szemben a közös általános tudás „a vonatkozó területen és a vonatkozó időben a szakemberek által általánosan ismert tudás” és, ellentétben a technika állásával, „a közös általános tudásba csak akkor jut be egy információ, ha egy szakember tudomást szerez róla, és azt elfogadja további cselekvés jó alapjaként”. A bíróság megjegyezte továbbá, hogy „egy szakember szempontjából a szabadalmi jogban végzett bármilyen vizsgálat hozzáad a közös általános tudáshoz”.

Az FCA néhány fontos megkülönböztetést is tett a kézenfekvőség-típusú kettős szabadalmazás és a „klasszikus” kézenfekvőség között.

A kézenfekvőség-típusú kettős szabadalmazás alapján létrejövő érvénytelenség nem azonos a kézenfekvőség alapján létrejövő érvénytelenséggel. A kézenfekvőség arra a kérdésre irányul, hogy egy „találmány” (jogi értelemben) egyáltalán létezik-e. A kézenfekvőség-típusú kettős szabadalmazásnak eltérő a gyakorlati igazolása: egy létező szabadalom továbbélésének megakadályozása egy különben érvényes szabadalom esetében, ahol a továbbélés valójában egy már megadott szabadalom oltalmi idejének a meghosszabbítása lenne.

Ezen megfontolások alapján a bíróság a két próba között két fontos különbségre mutatott rá.

1. Kézenfekvőség esetén a technika állásának bármely része idézhető, ideértve művek gyűjteményét is. Kézenfekvőség-típusú kettős szabadalmazás esetén csupán a korábbi szabadalom idézhető, és bármilyen egyéb technika állása csak annyiban érvényes, amennyiben hozzájárul a közös általános tudáshoz.
2. Kézenfekvőség vizsgálata esetén a szabadalmi törvény 28.3(a) cikke tiltja, hogy a szabadalmas a bejelentés napjától számított egy éven belül kinyilvánítson bármit a szabadalma ellen. Ez nem vonatkozik azonban a kettős szabadalmazásra, ahol az egyéves türelmi időn belül egy korábbi szabadalom ilyen célokra idézhető a későbbi szabadalom ellen.

E bevezető megjegyzéseket követően a bíróság ismertette a kézenfekvőség-típusú kettős szabadalmazásra vonatkozó helyes jogi próbát. A Mylan azzal érvelt, hogy a kézenfekvőségre vonatkozó próbát kell alkalmazni, ahol a korábbi szabadalom lép a technika állásának a helyébe. Ezzel ellentétben a Lilly azzal érvelt, hogy a vizsgálattal azt kell megállapítani, vajon a második találmány nem képezi-e az eredeti szabadalom oltalmi idejének „helytelen” kiterjesztését, más szavakkal, hogy azt, amit a második szabadalomban igényelnek, nem lehetett vagy kellett volna-e már az első szabadalomban igényelni.

A bíróság ezen érvek alapján megállapította, hogy „a két megközelítés között nem volt lényegi különbség”, mert azok ugyanannak a kérdésnek az átfogalmazásai. Mindkét esetben az a kérdés, hogy „van-e feltalálói tevékenység az első szabadalomtól a másodikig”.

Mindazonáltal van néhány lényeges megfontolás a kettős szabadalmazás elemzésével kapcsolatban. A bíróság a *Merck v. Pharmascience*-ügyben 2010-ben hozott döntésére támaszkodva hangsúlyozta, hogy a kettős szabadalmazás kézenfekvőségének elemzésekor az első szabadalom *igénypontjait* kell összehasonlítani annak meghatározásához, hogy a második szabadalom *igénypontjai* az első szabadaloméihoz viszonyítva feltalálói tevékenységen alapulnak-e.

A hasznosság kérdésével kapcsolatban az FCA megismételte, hogy a hasznosságot nem kell bizonyítani, hanem elegendő józanul megjósolni a bejelentés napján. A bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság tévedett, amikor nem vette figyelembe a 18. *igénypontban* említett 3-metil-tadalafil hasznosságát annak az értelmezésének az alapján, hogy egy Markush-csoportban csak egy vegyületnek kell hasznosságot mutatnia. Ezzel szemben egy

igényelt osztályban az összes vegyületnek hasznosságot kell mutatnia. Ugyanakkor a bíróság rámutatott, hogy a józan jóslást ténybeli alap és józan okoskodás támasztotta alá.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az FCA döntése világossá teszi a jogi helyzetet kézenfekvőség-típusú kettős szabadalmazás esetén, azzal a fontos megköttéssel, hogy a kettős szabadalmazás esetén figyelembe veendő technika állása a korábbi szabadalom igénypontjaira korlátozódik, és hogy a korábbi szabadalmat kettős szabadalmazás esetén idézni lehet akkor is, ha a második szabadalom benyújtási napja előtt egy éven belül publikálták.

A Mylan csak akkor fellebbezhet e döntés ellen, ha a Kanadai Legfelsőbb Bíróságtól erre engedélyt kér, és azt meg is kapja.

C) Az FC 2016. április 1-jén elutasította az *Allergan* kérelmét, amely arra irányult, hogy a bíróság a 2 307 632 sz. ('632-es) kanadai szabadalom oltalmi idejének lejártáig tiltsa meg a *gatifloxacin*t tartalmazó szemészeti termék *Apotex* általi forgalmazását. Az *Allergan* nem tudta cáfolni az *Apotex* azon állítását, hogy a '632-es szabadalom 10. igénypontja kézenfekvő volt, és nélkülözötte a hasznosságot. A 10. igénypont egy szemcseppként használható gyógyászati kompozíció vizes oldatára vonatkozott, amely 0,1–1,0 tömeg/térf.% koncentrációban *gatifloxacin*t vagy annak gyógyászatilag elfogadható sóját és 0,01–0,1 tömeg/térf.% koncentrációban nátrium-edetátot (Na-EDTA) tartalmazott.

Az FC előnyben részesítette az *Apotex* szakértő tanújának, dr. Sheardownnak a bizonyítékát, aki azon a véleményen volt, hogy a 10. igénypont az Na-EDTA nélküli eljárással kapcsolatban három előnyt ígért: megnövelt szaruhártya-permeabilitást a *gatifloxacin*ra nézve; a *gatifloxacin* kicsapódásának meggátlását; és a *gatifloxacin* elszíneződésének meggátlását. A kézenfekvőséggel kapcsolatban az említett három előny „bizonyos mértékig ismert volt” a technika állásából, és „nem volt váratlan következménye a kombinációnak”. Egy szakember a kézenfekvőség szintjén észszerűen azt várta volna, hogy a *gatifloxacin* és a Na-EDTA kombinációja hatékony szemészeti kompozíciót eredményez a három fenti előnnyel.

A hasznosság vonatkozásában a bíróság elutasította a 2014. évi *AstraZeneca Canada Inc. v. Apotex Inc.*-ügyben hozott döntésnek azt a megállapítását, hogy egészséges jósláshoz a tényszerű alap és egy egészséges érvelési vonal kinyilvánítása csak új alkalmazásra vonatkozó szabadalmak esetén szükséges. Ennek eredményeként nem lehetett józanul azt feltételezni, hogy a Na-EDTA igényelt alacsonyabb, például 0,01%-os koncentrációi megakadályozták volna a *gatifloxacin* kicsapódását, mert a '632-es szabadalomban vizsgált legalacsonyabb Na-EDTA-koncentráció 0,05% volt.

Az *Allergan* e döntés ellen fellebbezést nyújtott be a Szövetségi Fellebbezési Bíróságnál.

D) Az FC az *Airbus Helicopter* (*Airbus*) (korábban *Eurocopter*) *v. Bell Helicopter Textron Canada Limited* (*Bell*)-ügyben hozott döntése leszögezi, hogy egy peres eljárásban az egyes felek legfeljebb öt szakértő tanút vehetnek igénybe tekintet nélkül arra, hogy az ügy egy vagy több szakaszban folyik-e. Ez a megfellebbezhető döntés bonyolultabb eljárásokban csökkentheti a pereskedési költségeket, de azt várja el a felektől, hogy a szakértői bizonyítást gondosan intézzék.

Bonyolultabb szabadalmi perek esetében, így gyógyszerügyekben a felek által igénybe vehető szakértők száma döntően befolyásolhatja az eljárás kimenetelét. A kanadai bizonyítási törvény 7. cikke egy „tárgyaláson vagy eljárásban” ötnél nem több tanú igénybevételére jogosítja fel a feleket, és nem teszi lehetővé, hogy a bíróság további tanúkat vegyen igénybe. A 7. cikket általában úgy értelmezik, hogy az előmozdítja az igazsághoz való eljutást, mert biztosítja, hogy a bíróság és a felek ne legyenek túlterhelve tanúkihallgatásokkal azon a mértéken túl, amely arányos a per bonyolultságával és fontosságával.

A kettéágazó ügyekben vitatták a 7. cikk helyes értelmezését. Kettéágazó ügyek azok, amelyekben a bíróság elrendeli, hogy egy tárgyalást egy kérdéssorozattal kapcsolatban folytassanak le (például arról, hogy érvényes szabadalmat bitoroltak-e) mielőtt – ha szükséges – egy második tárgyalást tartanának egy második kérdéssorozatról (például a szabadalom-bitorlásból eredő károk mennyiségéről). A kétfelé ágazás kedvez az igazságügyi adminisztrációnak, mert hozzásegíti a bíróságot, hogy ne kelljen a károkozással foglalkoznia, ha a szabadalom érvényessége még nincs megállapítva, és arra ösztönözheti a feleket, hogy meg egyezésre jussanak, mielőtt megoldottak egy alapkérdést (például, hogy érvényes szabadalmat bitoroltak-e, vagy hogy a felperes jogosult-e kártérítésre).

Az FC 2016. május 27-én a szabadalombitorlási ügy kártérítési szakaszának megtárgyalása előtt röviden arról is döntött, hogy mindegyik fél legfeljebb öt tanút vehet igénybe a per felelősségi és kármegállapítási szakaszában.

Az ügy háttere, hogy az Airbus (akkor még Eurocopter) bitorlási pert indított a Bell ellen. Ez a per 2009-ben kettéágazott felelősségi és kártérítési szakaszra. A felelősségi szakaszban, amely arra irányult, hogy megállapítsák, vajon érvényes szabadalmat bitoroltak-e, a Bell 2011-ben három szakértő tanút nevezett meg, de csak négy szakértő szakvéleményének a benyújtása után. A felelősségi szakasz befejezését követően a bíróság megállapította, hogy a Bell bitorolta az Airbus szabadalmát, és ezért az utóbbi javára kártalanítási és büntető pénzbírságot ítélt meg. A kár nagyságát egy 2016. május 30-án kezdődött kártérítési szakaszban kellett meghatározni.

A kártérítési szakaszban a Bell négy szakvéleményt nyújtott be, aminek eredményeként a két fázisban összesen 8 különböző szakértőt vett volna igénybe. Az Airbus kifogásolta a szakértők számát, mert az ellenkezett a bizonyítási törvény 7. cikkében foglaltakkal. Ezzel szemben a Bell azzal érvelt, hogy a 7. cikk „tárgyalásonként” vagy „eljárásonként” öt szakértőt engedélyez, és e cikk szempontjából mind a felelősségi, mind a kártérítési szakasz különállóan jogosult öt-öt szakértőre.

A bíróság az Airbus-szal értett egyet, és megállapította, hogy a kanadai bizonyítási törvény egy perben mindegyik oldalt legfeljebb öt szakértő igénybevételére korlátozza, együtt értve a tárgyalási és az eljárási szakaszt, vagyis egy fél nem jogosult öt tanúra egy eljárás minden egyes szakaszában. A bíróság azt is megerősítette, hogy egy szakértőt megnevezettnek tekintenek, ha szakvéleményét benyújtották, tekintet nélkül arra, hogy a szakértő valóban tanúskodik-e a tárgyaláson.

Másrésről a Bell azt kérte a bíróságtól, hogy engedélyezze további szakvélemények benyújtását. Az FC a Bell számára csupán egyetlen további szakértő megnevezését engedélyezte, vagyis négy szakértője közül csak kettőre támaszkodhatott néhány nappal azt megelőzően, hogy elkezdődött a kártérítési szakasz tárgyalása.

E) Az FC 2016. február 4-i döntésében megállapította, hogy a szabadalomengedélyezés „végdíjának” (final fee) téves alulfizetése nem érvényteleníti a megadott szabadalmat.

Ha egy elővizsgáló azon a véleményen van, hogy egy szabadalmi bejelentés kielégíti a szabadalmi törvény és a szabadalmi szabályok előírásait, a Kanadai Szabadalmi Hivatal engedélyezési értesítést ad ki, amely előírja, hogy a bejelentő fizessen végdíjat a szabadalom megadásáért. Jelenleg a szabadalmi szabályokban kétféle díj szerepel: az egyik egy kisebb díj kisvállalatok esetén, és a másik egy nagyobb díj nagyvállalatok esetén. Ha a végdíjat nem fizetik meg az engedélyezési értesítéstől számított hat hónapon belül, a bejelentést a törvény 73(1)(f) cikke alapján ejtettnek tekintik.

Az *Apotex Inc. (Apotex) v. Pfizer Inc.* (Pfizer)-ügyben az FC azt vizsgálta, hogy egy téves végdíj érvényteleníthet-e egy a díjfizetést követően megadott szabadalmat. A Pfizer a jelenlegi tulajdonosa az 1 339 132 sz. kanadai szabadalomnak, amelyet 1997. július 29-én engedélyeztek, és amely a *latanaprost* nevű gyógyszerre vonatkozik, amelyet glaukóma kezelésére használnak, és *Xalatan* néven forgalmazzák. A végdíjat tévesen kisvállalati státusz alapján fizették be, és a bíróság megállapította, hogy nem fizették be a nagyvállalati státusz esetén fizetendő díjnak megfelelő kiegészítést.

Az Apotex gyorsított eljárásban kért ítéletet hozni a következő állítások alapján:

- nem fizették be a végdíj teljes összegét;
- a Pfizer elmulasztotta helyesbíteni ezt a hibát az előírt határidőn belül; és
- minthogy a végdíj előfeltétele volt a szabadalom érvényes megadásának, a szabadalom érvénytelen.

Annak a kérdésnek a megválaszolása érdekében, hogy a megfelelő végdíj befizetésének elmulasztása érvénytelenít-e egy megadott szabadalmat, az FC a joggyakorlat két ütköző irányvonalát vizsgálta. A 2003. évi *Dutch Industries Ltd. v. Canada*-ügyben az FC és az FCA azt állapította meg, hogy a hivatal vezetője nem bírt hivatalos felhatalmazással ahhoz, hogy a hat hónapos határidő lejáratát után elfogadjon fenntartásdíj-kiegészítést egy olyan ügyben, amelyben tévesen kisvállalati fenntartási díjat fizettek be. Ilyen elvi alapon a kisvállalati státusz téves meghatározása a szabadalmi bejelentés és az abból eredő szabadalom alapján szerzett minden jog elvesztéséhez vezethet, hacsak a hibát fel nem fedezik, és nem helyesbítik a késedelmes díjfizetésre megadott törvényes határidőn belül.

Az Apotex a *Dutch Industries*-féle irányvonalra támaszkodva azzal érvelt, hogy a Pfizer elvesztette a szabadalmi bejelentésből és a szabadalomból származó minden jogát, ha elmulasztotta befizetni a szabadalom megadásához szükséges teljes végdíjat.

Az FC elutasította az Apotex érvelését, rámutatva, hogy a *Dutch Industries*-féle irányvonal csupán szabadalmi bejelentésekre alkalmazható, és hogy a joggyakorlatban jól megal-



pozott elv, hogy különbséget tesznek egy szabadalmi bejelentés státusza és egy megadott szabadalom státusza között. Az FC az általa 2011-ben a *Corlac Inc. v. Weatherford Canada Inc.*-ügyben hozott döntést követte, amely ügyben az FCA megállapította, hogy egy szabadalmi bejelentés elővizsgálati eljárásában a 73(1)(a) cikkben foglaltak nem követése nem érvénytelenít egy azt követően megadott szabadalmat. Az FC megjegyezte továbbá, hogy bármilyen ellentmondást a *Weatherford*- és a *Dutch Industries*-féle irányvonal között az újabb *Weatherford*-döntés javára kell feloldani.

Az Apotex azzal érvelt továbbá, hogy a *Weatherford*-ügyet nem kell követni, mert az a törvény 73(1)(a) cikkével foglalkozik, és azt vizsgálta, hogy jóhiszeműen mulasztották-e el egy elővizsgáló kérését, de nem foglalkozik a törvény 73(1)(f) cikkében foglaltaknak megfelelően egy előírt díj fizetésével. Az Apotex hozzátette, hogy abban az időben, amikor a Pfizer benyújtotta szabadalmi bejelentését, a hatályos szabadalmi törvény „megszűnt”, nem pedig „ejtettnek vélt” szabadalmi bejelentésre vonatkozott, ha a végdíjat nem fizették be.

Az FC elutasította az Apotex érvelését, és megállapította, hogy a 73(1) cikk különböző alcikkei nem voltak annyira eltérőek, hogy *Weatherford*-ügy következtetéseit ne lehetne a 73(1)(a) cikkről átvinni a 73(1)(f) cikkre. Az FC azt is megállapította, hogy nem volt jelentéssel bíró különbség az 1996. évi szabadalmi törvény szerinti „megszűnt” és a jelenlegi törvény szerinti „ejtettnek vélt” státusz között.

Az FC végül arra a következtetésre jutott, hogy a helyes díj fizetésének az elmulasztása nem érvénytelenítette a Pfizer szabadalmát, és a Pfizer javára engedélyezte a gyorsított vizsgálatot. Az Apotex az FCA-nál nyújtott be fellebbezést az FC döntése ellen.

F) A kanadai kormány tervbe vette az ipari minták nemzetközi lajstromozását lehetővé tevő Hágai Megállapodáshoz való csatlakozást. Ennek megkönnyítése, valamint az ipariminta-törvény korszerűsítése érdekében törvénytervezet készült, amely már elnyerte a királyi hozzájárulást, azonban a módosított törvény hatálybalépése előtt az új törvénynek megfelelően módosítani kell az ipariminta-rendeletet is. A módosított törvény hatálybalépéséhez nem szabtak határidőt, azonban megemlítjük, hogy a Kanadai Szellemtulajdonvédelmi Hivatal (Canadian Intellectual Property Office, CIPO) 2016 vége előtt konzultációkat kíván kezdeni a végrehajtási utasítás módosításáról, és arra számít, hogy a módosított törvényt 2018. első felében hatályba tudja léptetni.

Az új törvény néhány fontosabb változását az alábbiakban foglaljuk össze.

- Jelenleg egy lajstromozott minta oltalmi ideje a lajstromozás napjától számított tíz év elteltével jár le. A módosított törvény szerint ez a határidő a mintabejelentés napjától számított tizenöt év elteltével fog lejárni, de semmiképp nem lehet rövidebb a lajstromozás napjától számított tíz évnél.
- A hatályos törvény szerint lajstromozott mintákat és függő mintabejelentéseket át lehet ruházni egy átruházási okirat benyújtásával a CIPO-nál és az előírt illeték (jelenleg 100 CAD) befizetésével. Ezután a CIPO bejegyzi az átruházást. A módosított törvény szerint az új jogosult számára fontos, hogy az átruházás lajstromozva legyen

a CIPO-nál, mert a lajstromozatlan átruházás érvénytelen egy későbbi lajstromozott átruházással szemben. A CIPO ugyanis nem jogosult lajstromozni egy átruházást, ha a jogtulajdonos korábban egy másik személyre ruházta át a mintát.

- A CIPO az új törvény hatálybalépése után nem fog kiadni lajstromozási bizonylatokat, és a bejelentők számára csak hat hónap áll majd rendelkezésre ahhoz, hogy ellenőrizzék a lajstromozást, és kérjék az esetleges hibák kijavítását.
- Jelenleg Kanadában titkosak a mintabejelentések, és azokat a minta lajstromozásáig nem publikálják. A módosított törvény szerint a mintabejelentéseket a bejelentés (vagy az elsőbbség) napjától számított hat hónap és harminc hónap közötti idő eltelte után publikálni fogják. A konkrét időtartamot a végrehajtási rendelet fogja meghatározni. Jelenleg nem világos, hogy egy mintabejelentést publikálni kell-e a vizsgálat megkezdése előtt (miként a szabadalmi bejelentések esetében). Mindenesetre egy bejelentő meg tudja majd akadályozni a publikálást azáltal, hogy bejelentését a publikálás előtt visszavonja.
- Változni fognak a minta lajstromozásának követelményei is. Jelenleg a CIPO-nak lajstromoznia kell egy mintát, ha az nem azonos vagy nem közel hasonló egy már lajstromozott mintához, vagy arra nem emlékeztet olyan mértékben, hogy azzal össze lehet téveszteni, de a hivatalnak el kell utasítania egy minta lajstromozását, ha a lajstromozási kérelmet Kanadában a minta kanadai vagy máshol történt publikációja után több mint egy évvel nyújtották be.

A módosított törvény szerint egy lajstromozandó mintának újnak kell lennie. Egy minta akkor minősül újnak, ha ugyanazt a mintát vagy attól lényegesen nem eltérő mintát még nem hoztak nyilvánosságra sehol a világon a bejelentés elsőbbségi időpontja előtt vagy egy korábbi elsőbbségű kanadai bejelentésben. A bejelentő általi publikációra egy év türelmi időt fognak engedélyezni.

Továbbra is meg fog maradni az a kikötés, hogy egy minta nem lajstromozható, ha csak olyan jellemzői vannak, amelyeket csupán a végtermék hasznos funkciója határoz meg.

G) A Szövetségi Fellebbezési Bíróság által az *MC Imports Inc. (Imports) v. Afod Ltd.* (Afod)-ügyben 2016 márciusában hozott ítélet azt a kérdést dönti el, hogy a földrajzilag deskriptív szavak védjegyként lajstromozhatók-e, vagy pedig ezt tiltja a védjegy törvény 12(1)(b) cikke. Az ítélet az FCA arra irányuló kísérletét képviseli, hogy iránymutatást nyújtson olyan védjegyek lajstromozhatóságáról, amelyek áruk vagy szolgáltatások származási helyét írják le.

Lingayen egy kb. 100 000 lakosú város a Fülöp-szigeteken, amely garnélarákpástótermékeiről ismert.

A felperes Imports a Kanadai Védjegy hivatalnál lajstromoztatta a LINGAYEN védjegyet Fülöp-szigeteki élelmiszertermékekkel kapcsolatban, ideértve a halmártást és a halpástót. Az alperes Afod haltermékeket importált a Fülöp-szigetéről és egyéb ázsiai országokból saját NAPAKASARAP védjegyével. Az Afod által importált néhány termék címkéje

tartalmazta a „Lingayen style” szavakat is. Ezért az Imports az FC-nél keresetet indított az Afod ellen a LINGAYEN védjegy bitorlása miatt.

Az FC megállapította, hogy a kérdéses áruk Lingayenből származtak, és ennek a helységnek „a kérdéses áruk átlagos kanadai fogyasztóinak szempontjából általánosan elismert kapcsolata van a halmártástermékekkel”, ami miatt a védjegy nyilvánvalóan deszkriptív volt. Az FC azonban nem foglalkozott azzal a felek közötti ellentéttel, hogy vajon a helyes próba szerint azt kell-e figyelembe venni, hogy egy szokásos fogyasztó a védjegyet az eredeti helyére utalóként ismeri el, vagy pedig a szokásos fogyasztó szempontja lényegtelen, és az a kérdés, hogy a védjegy valóban az áruk vagy szolgáltatások eredetének a helyét írja-e le.

Az FC elutasította az Import bitorlási keresetét, és a védjegy lajstromozását törölte. Az Imports e döntés ellen az FCA-nál nyújtott be fellebbezést.

Az FCA felismerte, hogy szükség van iránymutatásra olyan védjegyek területén, amelyekről azt állítják, hogy nyilvánvalóan deszkriptívek a vonatkozó áruk vagy szolgáltatások eredetét illetően. Megállapította, hogy – ellentétben azzal a próbával, amellyel azt kívánják megállapítani, hogy egy védjegy egyértelműen deszkriptív vagy megtévesztően miszdeszkriptív-e a vonatkozó áruk vagy szolgáltatások jellegével vagy minőségével kapcsolatban – a próba kevésbé nyilvánvaló olyan védjegy vonatkozásában, amelyről azt állítják, hogy egyértelműen deszkriptív az eredet helye vonatkozásában.

Az FCA ezután kifejtette azt a háromszakaszos próbát, amely annak a meghatározására szolgál, hogy egy földrajzi név egyértelműen deszkriptív-e a származási hely vonatkozásában.

- Meg kell határozni, hogy a védjegy földrajzi név-e, vagy ilyet tartalmaz-e.
- Meg kell határozni, hogy a vonatkozó áruk vagy szolgáltatások erről a földrajzi területről származnak-e.
- Igenlő esetben a védjegy még lajstromozható lehet, ha kellő mértékben használják Kanadában ahhoz, hogy a tulajdonosra nézve disztinktív legyen.

Az első lépéssel kapcsolatban az FCA nyilvánvalóvá tette, hogy amikor a védjegy egy földrajzi hely neve, és más jelentése is van, az a kérdés, hogy a földrajzi név elsődleges vagy döntő-e. Ezt a kérdést azon áruk vagy szolgáltatások sajátos típusa fogyasztójának a szempontjából kell megítélni, amellyel kapcsolatban a védjegyet használják.

Az FCA nézete szerint az áruk vagy szolgáltatások szempontja mellékes elemzés első és második lépésénél. E véleményének magyarázataként az FCA kifejtette, hogy különbséget kell tenni az egyértelműen deszkriptív eredetűnek mondott védjegyekre alkalmazható próba és azon próba között, amely megtévesztően miszdeszkriptív eredetűnek tartott védjegyekre alkalmazható, minthogy a fogyasztó felfogása csupán megtévesztően miszdeszkriptív esetekben lényeges.

Az FCA megállapította, hogy az Imports lajstromozásával társított áruk Lingayen városból származnak. Nem nyújtottak azonban be arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a „Lingayen” szó a városon kívül bármi egyébre is vonatkozna. Ennek megfelelően az FCA arra a kö-

vetkeztetésre jutott, hogy a védjegy világosan leírja az áruk eredetét. Ennek következtében viszont az Imports által a használatról benyújtott bizonyíték nem volt elegendő annak megalapozásához, hogy a védjegy törvény alapján bizonyítani lehessen a szerzett megkülönböztetőképeséget. Ezért az FCA a fellebbezést elutasította, és elrendelte a LINGAYEN védjegy törlését.

### *Kolumbia*

Kolumbia ipari és kereskedelmi minisztere, *Pablo Felipe Robledo* és az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke, *Benoît Battistelli* 2016 januárjában alapmegállapodást írt alá gyorsított szabadalmi vizsgálatra (PPH) vonatkozó kísérleti programról, amely 2016. második felében indult, és három évre szól.

A Kolumbiai Szabadalmi és Védjegy hivatalnak folyamatban levő PPH-megállapodásai vannak az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy hivatalával 2012 óta, a Spanyol Szabadalmi és Védjegy hivattal 2013 óta és a Japán Szabadalmi Hivatallal 2014 óta.

### *Németország*

A) Az Európai Unió Bírósága a *Huawei v. ZTE*-ügyben 2015. július 16-án a szabványokra nézve fontos szabadalmak (Standard Essential Patents, SEP) vonatkozásában új rendszert állapított meg, amelynek alapján egy SEP-tulajdonos felléphet egy bitorló ellen anélkül, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke szerint visszaélne domináns helyzetével. Annak érdekében, hogy a felek érdekei egyaránt figyelembe legyenek véve, a CJEU egy hatlépéses megközelítést alapozott meg.

1. A szabadalmasnak először értesítenie kell az alperest az állítólagos bitorlásról.
2. Az alperesnek ezután hajlandóságot kell mutatnia licencmegállapodásra FRAND-feltételek alapján.
3. A szabadalmasnak konkrét írott ajánlatot kell tennie licencmegállapodásra FRAND-feltételek alapján.
4. Az alperesnek iparkodva kell válaszolnia erre az ajánlatra, összhangban a terület elismert kereskedelmi gyakorlatával, és késleltető szándék nélkül.
5. Ha az alperes elutasítja a szabadalmas ajánlatát, FRAND-alapon ellenajánlatot kell tennie.
6. Ha a szabadalmas elutasítja az ellenajánlatot, az alperesnek megfelelő biztosítékkal kell szolgálnia (beleértve a korábbi használatot is), és képesnek kell lennie arra, hogy számot adjon cselekedeteiről.

Ennek a hat lépésnek a lefektetésével a CJEU nagyon várt tisztázást nyújtott az SEP-k érvényesítéséhez és az ilyen érvényesítések elleni védekezéshez is azt követően, hogy az Európai Bizottság korábbi közléseiben jelezte, hogy nem követi azt a megközelítést, amelyet

a német bíróságok alkalmazták a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof, BGH) 2009. évi *Orange Book*-döntése után. A CJEU döntését követően a német bíróságok egy fél év múlva hozták meg az első döntést az új szabályok alapján.

A CJEU döntésében már jelezte, hogy a fentebb említett szabályok nem alkalmazhatók kártérítési igényekre. Ezt a nézetet osztotta a Mannheimi Kerületi Bíróság egy 2016. február 26-i döntésében, ahol a felperes az alperes kártérítési kötelezettségének megállapítását kérte.

A *Sisvel v. Haier*-ügyben a Düsseldorf-i Kerületi Bíróság 2015. november 3-i döntésével elutasította az alperesek FRAND-védekezését, és megállapította, hogy az alperesek nem teljesítették a CJEU által előírt kötelezettségüket, mert elutasították a felperes licencajánlatát arra hivatkozva, hogy az állítólag nem teljesíti a FRAND-követelményeket. Az alperesek számos ellenajánlatot tettek, amelyeket a szabadalmas különböző okokból elutasított, például azért, mert a felperes valamennyi leányvállalatával licencmegállapodást akartak kötni, egy leányvállalat helyett (5. lépés). A bíróság nem tartotta lényegesnek, hogy a szabadalmas által tett első ajánlat FRAND-alapon történt-e (3. lépés). Ehelyett megállapította, hogy az alperesnek mindenképpen FRAND-alapon kell ellenajánlatot tennie, tehát még akkor is, ha jogosult volt elutasítani a szabadalmas ajánlatát, mert az nem FRAND-alapon történt. Emellett a bíróság megállapította, hogy az alperesnek eleget kellett volna tennie a 6. lépés követelményeinek attól az időponttól kezdve, amikor a felperes elutasította ellenjavaslatait.

A döntés ellen az alperes a Düsseldorf-i Fellebbezési Bíróságnál nyújtott be fellebbezést. Ez hatálytalanította a kerületi döntését, mert megállapította, hogy utóbbi nem volt összhangban a CJEU által lefektetett elvekkkel. A fellebbezési bíróság szerint a *Huawei v. ZTE*-ügyben a CJEU által előírt lépések szigorúan szekvenciálisak, vagyis sorrendjüket be kell tartani. A vélt bitorlót csak azt követően hívják fel a rá vonatkozó feltételek kielégítésére, hogy az SEP-tulajdonos először kielégítette a saját kötelezettségét. Az a tény, hogy a kerületi bíróság nem vette figyelembe azt a kérdést, hogy az SEP-tulajdonos első licencajánlata összhangban volt-e a FRAND-elvekkel, azt jelentette, hogy helytelenül alkalmazta a CJEU által a *Huawei v. ZTE*-ügyben lefektetett szabályokat.

Néhány héttel a kerületi bíróság döntése után a Mannheimi Kerületi Bíróság is egy SEP-tulajdonos javára döntött a *Saint Lawrence Communications v. Deutsche Telekom*-ügyben 2015. november 27-én hozott ítéletével. Megállapította, hogy mellékes körülmény, ha a felperes csupán keresetének benyújtása után, de még annak kézbesítése előtt tájékoztatja az alperest az állítólagos bitorlásról (1. lépés), mert az alperesnek mindenképpen készséget kellett volna mutatnia licencszerződésre az eljárás alatt, de ezt elmulasztotta, és ezért nem elégítette ki a CJEU által lefektetett követelményeket. Közelebbről, az alperes nem hivatkozhatott a szállítók licenckövetési készségére, azonban neki magának kellett bizonyítania, hogy kész a licencmegállapodásra, különösen ha kétségei voltak afelől, hogy a szállítók licencvevőként megfelelnek a CJEU követelményeinek. A bíróság túl későinek tekintette a licenc-készség kinyilvánítását három hónappal a bitorlásra vonatkozó értesítés után. Emellett a

bíróság egyetértett a Düsseldorf Kerületi Bírósággal abban, hogy mellékes az a tény, vajon a szabadalmas első javaslata valójában megfelelt-e a FRAND-feltételeknek. A fellebbezés lapzártánk idején függőben volt.

Az eddigi döntések azt mutatják, hogy a német bíróságok még nem találták meg az egybehangzó megközelítési módját a CJEU által a *Huawei v. ZTE*-ügyben lefektetett elvek alkalmazásának. Még nincs eldöntve, hogy a CJEU által megállapított hat lépésnek szigorúan egymást kell-e követnie, vagyis egy fél csak akkor tehet-e meg egy lépést, ha a másik fél már teljesítette az előző lépés megtételére vonatkozó kötelezettségét. A BGH-nak az *Orange Book*-ügyben követett megközelítésétől eltérően a CJEU mindkét felet egyformán terhelte meg.

A fentiekből következik, hogy nem csupán az SEP-tulajdonosok számára fontos megfelelő stratégiát kidolgozni annak érdekében, hogy bizonyítsák készségüket a CJEU követelményeinek való megfelelésre, hanem az alperesek számára is.

**B)** A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság 2016. június 14-én egy szóbeli tárgyalás után az *Eli Lilly v. Actavis*-ügyben hatályon kívül helyezte a Düsseldorf Fellebbezési Bíróság döntését, és az ügyet újabb megfontolásra visszautalta a Düsseldorf Kerületi Bíróságnak.

Az ügy háttere, hogy az Eli Lilly 2012-ben pert indított az Actavis ellen azt állítva, hogy az utóbbinak egy pemetrexedet (pemetrexed = egy folsavantagonista citosztatikum) tartalmazó terméke bitorolja az ő EP 1 313 508 sz. (EP '508-as) európai szabadalmát, amely a dinátrium-pemetrex felhasználására vonatkozik egy olyan gyógyszer előállításában, amelyet emlősökben tumornövekedés gátlására szolgáló kombinációs terápiában használnak. Az Actavis azzal érvelt, hogy az ő pemetrexelt terméke nem esik az EP '508-as szabadalom oltalmi köre alá, mert nem dinátrium-pemetrexet, hanem dikálium-pemetrexet tartalmaz.

A kerületi bíróság 2014. április 3-i döntésében megállapította, hogy a dikálium-pemetrex használata dinátrium-pemetrex helyett az ekvivalensek tana alapján az EP '508-as szabadalom bitorlását képezi.

Az elsőfokú döntést azonban fellebbezés után megváltoztatta a fellebbezési bíróság, amelynek 2015. március 5-i döntése az Actavis érvelési irányát követte, és tagadta, hogy az Actavis az ekvivalensek tana alapján bitorlást követett volna el. Érvelésében a bíróság a BGH *Okklusionsvorrichtung* (záróberendezés) -döntésére utalt, amely kimondja, hogy ha egy szabadalom több utat nyilvánít ki egy bizonyos hatás elérésére, azonban ezen utak közül csupán egyet igényel, egy másik út általában nem képezhet bitorlást az ekvivalensek tana alapján, mert egy szakembernek figyelembe kell vennie a szabadalmas által kínált választási lehetőséget. A fellebbezési bíróság rámutatott, hogy a vizsgált ügyben nyilvánvaló eltérés van a szabadalmi leírás és a szabadalom igénypontjai között, mert a leírás azt mondja, hogy a találmány szerinti hatásokat el lehet érni bármilyen folsavantagonistával, vagyis magával a pemetrexszel vagy annak bármilyen származékával, míg a szabadalmi igénypont kimondottan csupán a dinátrium-pemetrexre utal. Ha azonban a bejelentő az engedélyezési eljárás

alatt nem korlátozza a szabadalom által védett tárgyat ilyen módon, az oltalmi kört egy későbbi bitorlási eljárásban nem lehet kiterjeszteni az ekvivalensek tana alapján.

A BGH ítélete megállapította, hogy a fellebbezési bíróság döntését hatályon kívül kell helyezni, és hogy e bíróságnak újból meg kell vizsgálnia azt a kérdést, hogy vajon az Actavis terméke bitorolja-e az EP 509-as szabadalmat.

C) A Karlsruhe-i Fellebbezési Bíróság részben helyt adott egy alperes kérésének, hogy mérsekeljék egy elsőfokú döntés ideiglenes érvényesítését. Megállapította, hogy a Mannheimi Kerületi Bíróság gyakorlata, amely – vita felmerülésekor – csupán a felperes állítólag FRAND-ajánlatát bírálta el felületesen egy nyilvánvalóan nem FRAND-ügyben, nem tartható fenn az Európai Unió Bírósága által a *Huawei v. ZTE*-ügyben (lásd 2016. évi 3. szám 169–170. oldalát) hozott döntésének megállapításaira tekintettel.

Az ügy lényeges tényei röviden összefoglalva a következők. A felperes még a *Huawei v. ZTE*-ügy döntésének meghozatala előtt beperelte az alperest egy DVD-tárgyú szabadalom állítólagos bitorlása miatt. A felperes az érvényesített szabadalmat nem mutatta meg, és annak bitorlását nem magyarázta meg az alperesnek bíróságon kívüli megbeszélésen; ez a tájékoztatás csupán a benyújtott keresetben szerepelt. Az eljárás folyamán az alperes hajlandóságot mutatott egy FRAND-licencia megtárgyalására. A felperes egy általa FRAND-jellegűnek minősített ajánlatot nyújtott át az alperesnek, amelyet az alperes vitatott, mielőtt átadta volna saját ajánlatát.

A Mannheimi Kerületi Bíróság megvizsgálta a keresetet, és megállapította, hogy nem lehetett FRAND-védekezést eredményesen kifejteni. Döntésében csak felületesen tekintette át a felperes vitatott FRAND-ajánlatát a FRAND-feltételeknek nyilvánvalóan nem megfelelő pontot keresve és anélkül, hogy a tényleges számítás részleteibe ment volna.

A Karlsruhe-i Fellebbezési Bíróságnak 2016. május 31-i döntésében – a teljes fellebbezési eljárást megelőzve – el kellett döntenie, hogy elrendelje-e az elsőfokú határozat előzetes végrehajtásának az enyhítését. Egy ilyen kérelem sikerének a küszöbe magasan van, mert az elsőfokú bíróság döntésében nyilvánvaló jogi hibára van szükség ahhoz, hogy a fellebbezési bíróság döntése azt valószínűleg hatálytalanítsa, és arra is szükség van, hogy az érdekek egyensúlya az alperes javára mutasson.

A Karlsruhe-i Fellebbezési Bíróság figyelembe vette azt a tényt, hogy a kerületi bíróság az alperes kérése ellenére sem tekintette minden részletre kiterjedően át a felperes ajánlatát abból a szempontból, hogy az megfelel-e a FRAND-követelményeknek. A kerületi bíróság a *Huawei v. ZTE*-döntés értelmezését követte, aminek megfelelően egy bitorlási eljárás nem tolódhat el csupán FRAND-számítási eljárásba, mert ez bonyolult és időt rabló lenne. Ennek az értelmezésnek az alapján csupán egy szabványos áttekintést alkalmazott, és így az ajánlatot csak felületesen vizsgálta arra nézve, hogy az nyilvánvalóan megfelel-e a FRAND-feltételeknek. A fellebbezési bíróság azon a véleményen volt, hogy ez az értelmezés nem igazolható, és nem egyeztethető össze a *Huawei v. ZTE*-ügyben hozott megállapításokkal. Ehelyett teljes és alapos áttekintésre lenne szükség annak meghatározásához, hogy az aján-

lat valóban megfelel-e a FRAND-feltételeknek. Mellékesen megjegyezte (ebben nem kellett döntenie), hogy a felperesnek bizonyos mértékű megfontolási joga van azt eldönteni, hogy mit tekint FRAND-feltételeknek.

Egy másik szempont, amely az elsőfokú döntés ideiglenes érvényesítésének a mérséklésére irányuló kérelem kapcsán merült fel, az volt, hogy a felperes – ellentétben a *Huawei v. ZTE*-ügy szerinti kötelezettségekkel – a kereset benyújtása előtt nem szolgált bíróságon kívüli magyarázattal az állítólagos bitorlással kapcsolatban. A fellebbezési bíróság ezzel nem törődött, jöllehet, leszögezve, hogy a *Huawei v. ZTE*-döntés előtt a német jogi megközelítésben nem volt titokvédelem, megállapította, hogy az eljárás folyamán a versenyellenes magatartást meg lehetett szüntetni. Különösen a *Huawei v. ZTE*-döntés előtt megindult ügyekkel kapcsolatban a fellebbezési bíróság azon az állásponton volt, hogy nem túlságosan formalisztikus megközelítést kell alkalmazni a CJEU-követelmények vonatkozásában fennálló lehetséges hiányosságokra tekintettel mindaddig, amíg az utóbbiakat orvosolni lehet a függő eljárásokban. Később fog eldőlni, hogy ez a megközelítés alkalmazható-e a CJEU döntése után benyújtott esetekre is.

Jelenlegi döntésével a Karlsruhei Fellebbezési Bíróság helyt adott az elsőfokú bírósági döntés ideiglenes érvényesítésének enyhítésére irányuló kérelemnek, azonban azzal a korlátozással, hogy ez csak a visszahívásra és megsemmisítésre vonatkozó igényekre alkalmazható. Az elsőfokú döntéssel kapcsolatban megállapította, hogy az érdekegyensúly nem szolgálja az alperes érdekeit, ezért nem világos, hogy miért kellene kérni az ideiglenes intézkedés folyamatosan megvalósuló érvényesülésének az enyhítését.

### *Olaszország*

**A)** A Milánói Bíróság egy újabb döntése megerősítette azt az esetjogi irányzatot, hogy egy szabadalmazott találmány által megoldott műszaki probléma átfogalmazása egy jogi eljárásban nem megengedett.

Az olasz szellemitulajdon-védelmi törvény 51(2) cikke megállapítja, hogy egy találmánynak elég világosan és teljesen kell leírva lennie ahhoz, hogy a terület szakembere meg tudja valósítani.

Az iparjogvédelmi törvény végrehajtási utasításának 21(3) cikke szerint egy szabadalom leírásának a „találmányt olyan módon kell kifejtenie, hogy a műszaki probléma és a javasolt megoldás megérthető legyen”.

Az európai szabadalmaktól tehát azt várják, hogy azok a leírásban a műszaki problémát olyan módon ismertessék, hogy azt világosan meg lehessen érteni. Az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 12(1)(c) szabálya szerint a leírásnak legalább közvetve meg kell említenie a találmány által megoldani szándékolt műszaki problémát és annak megoldását a találmány előnyös hatásaival együtt, utalva a technika állására. Az Európai Szabadalmi Hi-



vatal vizsgálati irányelvei alapján ez lehetővé teszi a találmány szerinti műszaki probléma felismerését annak ellenére, hogy az igénypontokból az nem mindig tűnik azonnal ki.

A fenti rendelkezések betartásának elmulasztása a bejelentés elutasítását vonja maga után.

Mind az olasz iparjogvédelmi törvényben, mind az ESZE-ben jól megalapozott a szabadalmazható találmánynak az a meghatározása, hogy az „egy műszaki probléma új és eredeti megoldása”.

Egy európai szabadalmi bejelentés ESZH előtti vizsgálata során az is jól megalapozott gyakorlat, hogy egy műszaki probléma meghatározását meg lehet változtatni a feltárt technika állásának a függvényében, viszont a technika állása idővel változhat további kutatások következtében (vagy felszólalási eljárás alatt újonnan benyújtott technika állásának eredményeképpen). A fentiek fényében annak a műszaki problémának a meghatározása, amelyet a találmány meg kíván oldani, gyakran inkább dinamikus, mint statikus az ESZH engedélyezés előtti vagy felszólalási eljárásában.

Olasz szabadalmak műszaki problémájának az átszövegezése bírósági eljárásokban számos esetben előfordult, különösen olyankor, amikor egy újonnan javasolt műszaki probléma nem tűnik ki nyilvánvalóan a szabadalmi leírásból.

2009-ben, összhangban a Milánói Bíróság egy 2005. évi döntésével, a fellebbezési bíróság két döntése megerősítette, hogy a szabadalom által megoldani kívánt műszaki probléma érthetlensége lehetetlenné tette annak a feltalálói tevékenységnek az azonosítását, amelyre a szabadalom érvényességének a megállapításához szükség lett volna, még ha a probléma megoldása új volt is a technika állásához viszonyítva. Emellett a bíróság megállapította, hogy a feltalálói tevékenységet csak akkor lehet felismerni, ha egy konkrét műszaki probléma megoldását igénylik a szabadalomban.

A Milánói Bíróság és a Bolognai Bíróság 2010. évi és újabb döntései megerősítették azt az irányzatot, hogy egy műszaki probléma kinyilvánításának az elmulasztása egy szabadalmi leírásban nem orvosolható később a bírósági eljárások folyamán.

A Milánói Bíróság 2010-ben konkrétan leszögezte, hogy a műszaki probléma világos és teljes leírásának a formai követelményét egy műszaki szakember később nem elégítheti ki egy műszaki szakértő következtetéseinek vagy kutatásainak a felhasználásával. A Bolognai Bíróság 2012-ben hasonló tények alapján azonos következtetésre jutott.

Egy 2015. évi döntésében, amelynek az indokolását 2016 áprilisában publikálták, a Milánói Bíróság megerősítette ezt az irányzatot.

2012 októberében a *Whirlpool Corporation* és a *Whirlpool Europe s.r.l.* (Whirlpool) beperelte a *Samsung Electronics Italiát* (Samsung) a mosógépdobokra vonatkozó EP 1 925 704 sz. európai szabadalom olasz részének bitorlása miatt. A Samsung azzal válaszolt, hogy ellenkeresetként a szabadalom megsemmisítését kérte. A megsemmisítési eljárás alatt a Whirlpool megkísérelte átfogalmazni a találmány által megoldandó műszaki feladatot. A Whirlpool azzal érvelt, hogy a műszaki probléma nem arra vonatkozott, hogy a technika

állásához viszonyítva jobb megoldást nyújtsanak, hanem elfogadható és hatékony alternatív megoldást kívántak nyújtani az ESZH vizsgálati irányelveinek G-1.3 és G-VII,5.2 pontjával összhangban.

A Milánói Bíróság 2015-ben olyan döntést adott ki, amelyben feltalálói tevékenység hiánya miatt megsemmisített egy igénypontosorozatot. Annak ellenére, hogy a bíróság a megsemmisítést a technika állásához tartozó két dokumentumban kinyilvánított műszaki megoldások kézenfekvő kombinációjára alapozta, a döntés a továbbiakban a műszaki probléma átszövegezésével foglalkozott. A döntés megállapította, hogy „az olasz esetjog következetes abban, hogy törvénytelennek tekinti a pereskedés folyamán a szabadalmi leírásban azonosított műszaki probléma átszövegezését. A bíróság ragaszkodik ehhez az irányzathoz, és osztja a Samsungnak azt a véleményét, hogy az átszövegezés megtiltása teljesen összeegyeztethető az ESZH irányelveivel. A műszaki előnyök vagy egyéb műszaki hatások jelenlétének a bizonyítási terhe teljesen a Whirpoolra hárul.

**B)** Az Olasz Szabadalmi és Védjegy hivatal a védjegybejelentések kezelésénél új, szigorúbb eljárást vezetett be, mert – ellentétben a korábbi gyakorlattal – a 2016. július 1-jétől kezdve benyújtott bejelentések közül nem fogadja el azokat, amelyek az 1957. évi Nizzai Egyezményvel megalapozott Nizzai Osztályozás szerint termékek vagy szolgáltatások egész osztályára igényelnek oltalmat. Ennek megfelelően a bejelentők részletes és kimerítő listát kötelesek benyújtani a termékekről és a szolgáltatásokról minden egyes osztályban, amelyvel kapcsolatban védjegyoltalmat igényelnek.

Ez az új megközelítés az Európai Unió Bíróságának „*IP translator*” elnevezésű, 2012. évi döntésén alapszik, amely a Nizzai Osztályozás osztályainak értelmezésével kapcsolatban új követelményeket állapított meg.

Olaszországban a kiskereskedők és a védjegy tulajdonosok számára, akik korábban azt a lehetőséget élvezték, hogy széles körű osztályoltalmat kaphattak, amikor védjegyeiket Olaszországban lajstromoztatták, ez az új megközelítés valójában védjegyeik oltalmának a korlátozását jelenti, ami egyúttal azt is szükségessé teszi, hogy megfelelő jogi tanácsot vegyenek igénybe, mielőtt az Olasz Szabadalmi és Védjegy hivatalnál védjegybejelentést nyújtanak be.

**C)** A Torinói Szellemi Tulajdoni Bíróság 2016. április 22-én azonos termékekre használt azonos védjegyek hosszú ideig tartó együttélése ügyében hozott döntést. A kérdéses védjegyek valóban azonosak voltak, és mindkettőt borral kapcsolatban használták:



A felperes tulajdonát képező korábbi védjegyet a '70-es évek óta lajstromozatlan védjegyként használták az egész országban, majd 2011-ben mind Olaszországban, mind az Európai Unióban lajstromozták. Az alperes védjegyet viszont a '90-es évek óta használták lajstromozatlan védjegyként, és további szöveges és grafikai elemek hozzáadásával 2002-ben lajstromozták nemzeti védjegyként, azonban a 2012. évi lejáratkor nem újították meg.

A felperes annak a megállapítását kérte a bíróságtól, hogy az alperes bitorolta mind lajstromozott, mind lajstromozatlan védjegyet. Az alperes viszont ellenkeresetben azt kérte, hogy a bíróság nyilvánítsa a felperes védjegyeit érvénytelennek, mert azokat akkor lajstromoztatták, amikor az alperes hasonló lajstromozott védjegyei még érvényben voltak. Valójában annak ellenére, hogy az utóbbiak lejártak, az alperes még jogosult volt ilyen kérelemmel élni, mert még nem járt le az a kétéves határidő, amely alatt a védjegy törvény 12(2) cikke alapján egy korábbi védjegyre alapozni lehet a későbbi védjegy érvényességének kétségbevonását. Az alperes azt is kérte, hogy a bíróság mindenképpen nyilvánítsa ki, hogy az ő védjegyet a védjegy törvény 28. cikke szerint „érvényesítették” (a 207/2009 sz. európai rendelet 54. cikke szerint a belenyugvás korlátozásának megfelelően), mert a felperes egymást követő öt évnél hosszabb ideig tűrte annak használatát. Alternatívaként az alperes azt kérte, hogy a bíróság erősítse meg a felek védjegyei közötti együttélés törvényességét.

A tárgyalás döntésben a bírók rámutattak elsősorban arra, hogy az elsőfokú bíróság előtt kellően bizonyítást nyert a két védjegy nem csupán helyi jelentőségű egyidejű kereskedelmi használata, mert a felek a '70-es, illetve a '90-es évek óta ugyanazt a védjegyet azonos termékekre több mint 20 éven keresztül használták. A bírók azt is megállapították, hogy teljesen valószínűtlen, hogy a két vállalat nem tudott egymásról, tekintve földrajzi közelségüket, részvételüket ugyanazokon a kereskedelmi vásárokon, valamint azt a tényt, hogy mindketten szerepeltek a kereskedelmi kamara egy szőlészetet támogató publikációjában.

A fenti körülmények fényében a Torinói Szellemi Tulajdoni Bíróság döntése kizárta, hogy a korábbi védjegyeket birtokló felperes érvényesítheti lajstromozott vagy lajstromozatlan védjegyet az alperessel szemben.

A felperes lajstromozatlan védjegyével kapcsolatban a bírók kifejtették, hogy azt a közönség körében csak zavart okozva lehetne használni, és hivatkoztak az Európai Unió Bíróságának C-482/09 sz. *Budweiser*-döntésére, amely szerint „egy korábbi védjegy tulajdonosa nem érheti el egy olyan azonos későbbi védjegy törlését, amely azonos árukat jelöl meg, ha ezt a két védjegyet hosszú időn keresztül tisztességesen használták, és ha a fő eljárás körülményei között ez a használat nem okozott és nem is alkalmas arra, hogy okozzon hátrányos hatást a védjegy fő funkciójára, amely abban áll, hogy a fogyasztók számára garantálja az áruk vagy szolgáltatások eredetét”. A vizsgált esetben a bíróság megállapította, hogy a védjegyek húsz évnél hosszabb ideig békésen együtt léteztek, ami azt mutatja, hogy képesek voltak helyesen azonosítani a vonatkozó termékek eredetét, és így nem lépett fel zavar a fogyasztóközönség részéről.

Az ítélet megállapítja továbbá, hogy az alperes a felperes lajstromozott védjegyének bitorlásával szemben azzal védekezhet, hogy korábban helyi jelentőségűnél nagyobb mértékben használta a védjegyet, ami a védjegy törvény 12(1)(a) cikke alapján feljogosította őt a további használatra. Az ilyen korábbi használat arra is feljogosítja az alperest, hogy azonos korábbi lajstromozatlan védjegye alapján kérje a felperes védjegyének törlését. Az alperes azonban ezt nem kérte, hanem csupán azt, hogy a bíróság mondja ki azon védjegyek érvénytelenségét, amelyek zavart okozhatnak az ő korábbi lajstromozott védjegyeivel kapcsolatban.

Végül a bírók kizárták, hogy az alperes 2002-ben lajstromozott védjegyei megfoszthatják a felperes 2011. évi bejelentéseit az újdonságtól. Az előbbieket ugyanis csupán azért kellett érvényesnek tekinteni, mert megkülönböztető jellemzőkkel rendelkeztek a lajstromozatlan védjegyhez viszonyítva, amely utóbbi viszont azonos a felperes korábbi lajstromozatlan védjegyével.

A fentiek alapján a Torinói Szellemi Tulajdoni Bíróság teljes terjedelmében elutasította mindkét fél keresetét, megosztva a költségeket a kölcsönös veszteségek miatt.

### *Oroszország*

Az Orosz Szabadalmi Hivatal (Rospatent) Kamarája 2015 áprilisában olyan döntést hozott, amely különleges grafikai megoldás segítségével megnyitotta az utat földrajzi nevek lajstromozásához.

A Rospatent megtagadta az 1 133 633 sz. alábbi nemzetközi védjegy lajstromozás jogi oltalmát Oroszországban arra hivatkozva, hogy a lajstromoztatni kért szó az olaszországi Velence város angol megfelelője, és így földrajzi név. Ezen az alapon a hivatal úgy döntött, hogy a „Venice” olyan szóként érthető, ahol árukat állítanak elő, ezért nem adható rá külön jogi oltalom.

**VENICE**

Fellebbezés után a Rospatent Kamarája ezt az elutasítási okot hatálytalanította, mert megállapította, hogy a szó sajátos grafikai írásmódja eléggé eredeti és emlékeztető ahhoz, hogy Oroszországban jogi oltalmat lehessen rá adni. Ebben a döntésben fontos szerepet játszott a „Venice” szó harmadik betűje, amely többféle értelmezésre ad lehetőséget, és ez azt jelentette, hogy a védjegy nem kapcsolódott egy földrajzi névhez.

### *Svédország*

Egy 2015. évi, az adott tárgyban első döntésében a Svéd Fellebbezési Bíróság tanácsa (amely magában foglalta a bíróság elnökét és a Szellemi Tulajdoni Részleg vezetőjét is) megállapította, hogy a gépkocsiabroncsok a 6/2002 sz. közösségi mintarendelet 110(1) cikke alapján nem képeznek tartalékalkatrészeket, és így a rendelet által nyújtott oltalomban részesülnek.

Az ügyelőzménye, hogy egy nagyobb svéd autógyár pert indított egy gépkocsiabroncsokkal kereskedő svéd vállalat ellen, azt állítva, hogy az bitorolja számos lajstromozott közösségi mintáját. Az állított bitorlás mértékének megállapítása céljából az autógyár a bíróságtól kérte, hogy az kötelezze az alperest információ adására többek között az abroncsok eredetéről, valamint az importált és eladott abroncsok számáról.

A Stockholmi Kerületi Bíróság a gépkocsigyártó javára ítélt, és elrendelte, hogy az alperes tegyen eleget az információ adására vonatkozó bírósági rendelkezésnek.

Az alperes e rendelkezés ellen a fellebbezési bíróságnál nyújtott be fellebbezést azzal érvelve, hogy az abroncsok egy összetett termék (gépkocsi) alkatrészei, amelyeket ezen bonyolult termék eredeti megjelenésének a helyreállítására és kijavítására használnak. Ezért az abroncsok a közösségi mintarendelet 110(1) cikke szerint pótalkatrészeknek minősülnek, és így az egy abroncsot leíró közösségi minta tulajdonosa el van tiltva attól, hogy a rendelet által nyújtott jogokat gyakorolja. Az alperes továbbá azzal érvelt, hogy erre a következtetésre egy olasz bíróság jutott, bár az alperes nem nyújtott be ilyen vonatkozású bizonyítékot. Az alperes továbbá azzal érvelt, hogy az abroncsokat törvényesen gyártották Olaszországban, illetve importálták Olaszországból, ezért azokat szabadon lehet exportálni és eladni az Európai Unió területén.

A közösségi mintarendelet 110(1) bekezdése szerint az oltalom nem terjed ki az olyan mintára, amely egy összetett termék olyan alkatrészét képezi, amelyet ennek az összetett terméknek a javítása céljából használnak fel, hogy helyreállítsák annak eredeti megjelenését. Ha az lenne megállapítható, hogy az abroncsok ilyen részeket képeznek, az információs rendelkezés hatályát vesztené.

A fellebbezési bíróság megállapította, hogy az abroncsok rendes körülmények között a gépkocsi többi részéhez viszonyítva független mintával rendelkeznek. Egy gépkocsi megjelenése rendszerint nem független egy abroncstól abban az értelemben, hogy egy konkrét gépkocsimodellhez csupán egyetlen lehetséges abroncs tartozik. Ezzel szemben egy gépkocsi megjelenése változtatható az abroncsok független megválasztása által. Ezért az abroncsok rendes körülmények között nem alkatrészek, amelyeknek az egyetlen céljuk az lenne, hogy helyreállítsák egy gépkocsi eredeti megjelenését, és így a 110(1) cikk szerint nem képeznek pótalkatrészeket.

Ilyen körülmények között a Svéd Fellebbezési Bíróság fenntartotta az alperes információs kötelezettségét, és az ügyet érdemi döntés céljából visszaküldte a Stockholmi Kerületi Bíróságnak.

### *Tajvan*

A) Több anterioritás esetén a szabadalmazhatóságot a dél-koreai szabadalmi vizsgálati irányelvek szerint a következőképpen kell meghatározni.

„Ha egy igényelt találmányt könnyen ki lehetett volna dolgozni egy vagy több, a technika állásához tartozó hivatkozás tanításának a kombinálásával, módosításával, helyettesítésével vagy átdolgozásával, figyelembe véve az általános ismereteket a bejelentés benyújtásának időpontjában, akkor az igényelt találmány mint egész kézenfekvő. Ebben az esetben az elővizsgálónak úgy kell döntenie, hogy könnyen el lehetett jutni az igényelt találmányhoz.”

E szabályok miatt az elővizsgálók gyakran mozaikdarabokként kezelik a technika állásához tartozó hivatkozásokat, és azokat az elsődleges hivatkozás megjelölése nélkül kombinálják. Emellett az elővizsgálók gyakran figyelmen kívül hagyják a technika állásától való „eltanítást”. Ezek a gyakorlatok utólagos bölcsességre alapozott megállapításokhoz vezettek.

A Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal képviselője egy nemrég tartott szellemi tulajdoni konferencián a szabadalmi vizsgálati irányelvek lehetséges módosításait tárgyalta meg, amelyeknek célja, hogy elkerüljék az utólagos bölcsességet. A javasolt módosítások egyértelműen meghatározzák egy átlagos tudású szakember (a *person ordinary skill in the art*, „POSITA”) műszaki szintjét a bejelentés benyújtásának időpontjában, és elveket szolgáltatnak ahhoz, hogy segítsék a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az elővizsgálók tárgyilagos gondolkodását. A javasolt módosítások, amelyekről azt várják, hogy tárgyilagosabbá teszik a szabadalmi vizsgálatot, a következő területeket érintik.

– *A POSITA meghatározása*

Az irányelvek szerint a POSITA egy képzelt személy. A műszaki fejlődés azonban gyakran több szakmára kiterjedő tudást és ennek megfelelően több szakember erőfeszítését igényli – egy kutató- és fejlesztő- vagy gyártócsoporthoz – inkább, mint egyetlen személyét. Ezért azt tervezi, hogy európai szabványokat fogad el, és a POSITA meghatározását a feltalálói tevékenység vizsgálatakor kiterjeszti különböző területek szakembereinek a csoportjára.

– *Az elsődleges hivatkozás azonosítása*

A hivatal azt tervezi, hogy azt kívánja elővizsgálóitól: elsődleges hivatkozásként a technika állásának legközelebbi vagy a technika állásának legmegfelelőbb hivatkozását válasszák, ami lehetővé fogja tenni az elővizsgálók számára, hogy meghatározzák a vizsgálat kiindulási pontját.

– *A feltalálói tevékenység megállapítása*

A javasolt módosítások szerint az elővizsgálók a feltalálói tevékenység megállapításakor a következő tényezőket vegyék figyelembe, amikor azt határozzák meg, hogy van-e indíték két vagy több hivatkozás kombinálására:

- a hivatkozások ugyanarra a területre vonatkoznak-e;
- a hivatkozások által érintett műszaki kérdések azonosak vagy kapcsolódóak-e;
- a hivatkozások hatásai vagy funkciói azonosak vagy vonatkozóak-e; és
- a technika állásának tanításai vagy javaslatai az igényelt találmányra vonatkoznak-e?

Ha az állapítható meg, hogy van indíték két vagy több hivatkozás kombinálására, az elővizsgálónak meg kell határoznia, hogy az igényelt találmány váratlan eredményekhez vezet-e.

A hivatal elővizsgálóinak – hasonlóan a japán elővizsgálókhoz – figyelembe kell venniük a „gátló tényezőket”, vagyis a technika állásának „eltanítását”, amikor azt határozzák meg, hogy két vagy több hivatkozás kombinálható-e. A gátló tényezők a következők lehetnek:

- a másodlagos hivatkozások célja eltérő az elsődleges hivatkozásokétól;
- az elsődleges és a másodlagos hivatkozások kombinációja alkalmazhatatlanná teszi az elsődleges hivatkozásokat;
- a másodlagos hivatkozások tanításai nem egyeztethetők össze az elsődleges hivatkozásokéival; és
- a technika állásában már ismertette van, hogy a másodlagos hivatkozások tanításai nem kombinálhatók az elsődleges hivatkozásokéival, és ezért a POSITA nem vehetne figyelembe egy ilyen kombinációt.

**B)** A Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 2016 februárjában a szabadalombitorlások minősítésére vonatkozó új irányelveket publikált, amelyek a 2004-ben kiadott irányelvek helyébe léptek. Az irányelvek vonatkozási alapként szolgálnak bíróságok számára szabadalombitorlási ügyekben. Emellett a 2004. évi irányelvekben az ekvivalencián vizsgálatára előírt egyetlen háromrészes próba mellett a 2016. évi irányelvek két új próbát is bevezetnek:

- a „lényegtelen különbség” próbát; és
- a felcserélhetőségi próbát.

A háromrészes próba szerint egy bitorlással vádolt termék vagy eljárás egy jellemzője ekvivalens az igénypont megfelelő jellemzőjével, ha a bitorlással vádolt jellemző lényegileg ugyanazt a funkciót végzi lényegileg azonos módon, és így lényegileg ugyanazt az eredményt adja, mint az igényelt jellemző.

A lényegtelen különbség próba szerint egy bitorlással vádolt termék vagy eljárás egy jellemzője ekvivalens egy igénypont megfelelő jellemzőjével, ha a bitorlással vádolt jellemző és az igényelt jellemző közötti különbség lényegtelen.

A felcserélhetőségi próba szerint az ekvivalencián akkor alkalmazható, ha egy bitorlással vádolt termék vagy eljárás jellemzője és egy igénypont megfelelő jellemzője felcserélhető, és egy szakember fel tudja ismerni, hogy a jellemzők a bitorlás időpontjában felcserélhetők voltak, és lényegileg ugyanazt a funkciót végzik.

Ahelyett, hogy sajátos követelményeket írnának elő azzal kapcsolatban, hogy melyik próbát kell alkalmazni annak meghatározására, hogy egy konkrét esetben alkalmazható-e az ekvivalencián, az irányelvek szerint a próba kiválasztását esetről esetre kell eldönteni az adott technológia és tények függvényében.

C) A Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 2015-ben 78 523 védjegybejelentést kapott. Ez a szám rekordot jelent, és az előző évi bejelentések számához viszonyítva 3,4%-os növekedésnek felel meg.

A védjegybejelentések vizsgálatának megkezdéséhez szükséges idő az elmúlt öt év folyamatos erőfeszítéseinek eredményeképpen a bejelentések számának évenkénti növekedése ellenére 7,5 hónapra csökkent.

A 2015. évi védjegybejelentésekből 57 356-ot nyújtottak be hazai és 21 167-et külföldi bejelentők; 2014-hez viszonyítva mind a két szám növekedett.

A külföldi bejelentők élére 2015-ben Kína ugrott 3919 védjegybejelentéssel, megelőzve az Amerikai Egyesült Államokat és Japánt.

D) A tajvani Taichung City motel, amelynek angol neve Channel (csatorna) (kínai neve az angol névhez hasonlóan olvasandó), ágyneműi és egyes berendezési tárgyai a „Channel” nyomtatott felirattal vannak ellátva, amely majdnem azonos a svájci *Chanel Sarl* és a francia *Chanel S.A.* (Chanel) (a továbbiakban együtt: Chanel Társaság) által birtokolt védjegyekkel, az egyetlen különbség, hogy a motel vitatott nevében egy „n” betűvel több van. A Chanel Társaság ezért pert indított a motel ellen, és az ügy a Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Bíróság elé került.

Ennek döntése szerint a motel tulajdonosai sohasem használhatnak a CHANEL védjegy angol vagy kínai változatához hasonló nevet, és publikálniuk kell helyi újságokban a bíróság ítéletének főbb részeit. Emellett 3 millió TWD kártérítést kell fizetniük amiatt, hogy a vitatott név motel általi használata ártott a Chanel Társaság üzleti hírnevének, és hátrányosan befolyásolta e társaság márkanevének imázsát, amely divatot, minőségi árukat, fényűzést és eleganciát képvisel.

A Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Bíróság döntése megállapítja, hogy a Chanel Társaság világhírű illatszereket, kozmetikumokat és konfekciós terméket gyárt és forgalmaz. 1960 óta folyamatosan lajstromoztatták a CHANEL és az annak megfelelő, három kínai betűből álló védjegyet. Másrészt 2002 augusztusában számos üzlettárs megnyitotta Taichung City-ben az angolul Channelnek olvasandó, három kínai betűből álló nevet használó motelt. A Chanel Társaság véleménye szerint ez a fogyasztók körében zavart okozott, és hígította is kínai védjegyük megkülönböztetőképességét és üzleti hírnevét. Ezért 4 millió TWD kártérítés megítélését és a motel eltiltását kérték a saját kínai vagy angol védjegyükhöz hasonló név vagy védjegy használatától.

A motel azt állította, hogy – főleg a motelüzletben lévén érdekelve – jövedelmük legnagyobb részét szobák kiadásából szerzik, és a kifogásolt nevet üzleti névként használták anélkül, hogy ilyen névvel bármilyen terméket árusítottak volna. Emellett a motel nevé 2015-ben meg is változtatták. Arra is rámutatott, hogy a Chanel Társaság luxustermékek és ruházati cikkek eladásában, nem pedig motelekben van érdekelve, ezért motelük fogyasztói eltérnek a Chanel Társaság vásárlóitól. A fenti érvek alapján a motel tagadta a zavarkeltés lehetőségét.



A bíróság döntése szerint a motel tulajdonosainak és a motelnek közösen és többszörösen meg kell fizetniük a Chanel Társaság kárát 3 millió TWD összegben, mert az említett motel potyautasként kihasználta a Chanel Társaság kínai és angol védjegyének hírnevét. Emellett a védjegyek hasonlósága a fogyasztókat is megtévesztette, továbbá a motel tulajdonosai ártottak a Chanel Társaság védjegyei üzleti hírnevének és megkülönböztetőképességének, valamint hígították a társaság védjegyeit.

### *Thaiföld*

A thaiföldi védjegy törvényt 2016. április 29-én publikálták a Királyi Közlönyben. A módosítások a publikálás napját követő 90 nap elteltével, vagyis 2016. július 28-án léptek hatályba. A módosítások között egy új fejezet vonatkozik a védjegylajstromozásra, és ennek kapcsán számos változást vezettek be, amely lehetővé teszi Thaiföld számára, hogy 2016-ban csatlakozzék a Madridi Jegyzőkönyvhöz.

A Szellemi Tulajdon Minisztériuma jelenleg egy rendelettervezetet készít elő, amelynek feladata lesz: *a)* nemzetközi bejelentések benyújtásának intézése a Szellemi Tulajdon Világszervezeténél (WIPO); és *b)* a WIPO-tól érkező, Thaiföldet megjelölő nemzetközi lajstromozások fogadása és vizsgálata.

A módosított thaiföldi védjegy törvény főbb változásai a következők.

#### *– Bejelentési eljárás*

A régi törvény szerint egy korábbi bejelentés önműködően megvonta más bejelentők jogát arra, hogy később kérhessék ugyanannak a védjegynek a lajstromozását. Az új törvény világosabb eljárást tesz lehetővé olyan esetekben, amikor azonos vagy hasonló védjegyek lajstromozását kérik egymást követően, mert most a későbbi bejelentést felfüggesztik, tehát nem utasítják el, míg a korábbi bejelentést vizsgálatnak vetik alá.

A lajstromozó az összes osztályt vizsgálja, vagyis nem csak a bejelentésben megjelölt osztály(oka)t, feltéve, hogy a bejelentésben és a megnevezett osztály(ok)ban az áruk azonos jellemzőkkel bírnak. Így a védjegyoltalom köre tágul, és nagyobb figyelmet fordítanak a lajstromozott hasonló védjegyek együttélésére.

#### *– Megújítási eljárás*

Az új törvény a lajstromozás megújítására a lajstromozás lejártának időpontjától számítva hat hónap türelmi időt engedélyez késedelmi megújítási díj lefizetése mellett.

#### *– Hangvédjegyek*

A „védjegy” meghatározását tartalmazó 4. cikk a hangvédjegyekre is vonatkozik, amelyek tehát lajstromozhatók. Az olyan hangvédjegyeket tekintik megkülönböztető jellegűnek, amelyeknél a hang nem utal közvetlenül az áruk vagy szolgáltatások jellemzőire vagy minőségére. (A javasolt módosítások figyelembe vették az illatvédjegyek oltalmát is, azonban ütköző vélemények miatt ezt a védjegyfajtát törölték a végleges szövegből.)

– *Megkülönböztető védjegyek*

A 7(2) cikk világosan megállapítja, hogy a különböző védjegytypusok esetében milyen követelmények kielégítése szükséges az ilyen védjegyeknél; ezek: a tárgyak alakja vagy háromdimenziós kiterjedése, amely nem természetes alakja a vonatkozó áruknak, funkcionálisan nem szükséges, és nem kölcsönöz értéket az áruknak. Emellett a hangvédjegyek nem lehetnek deszkriptívek a vonatkozó árukra nézve.

Azok a védjegyek, amelyek nem tekinthetők eléggé disztinktívnek, lajstromozhatók, ha bizonyítható, hogy alapvetően eladják, elosztják vagy hirdetik őket Thaiföldön.

– *Többosztályú bejelentések*

A törvény megszüntette azt a korábbi előírást, hogy egy védjegybejelentést csak az áruk vagy szolgáltatások egyetlen osztályában lehetett benyújtani, vagyis lehetővé vált a többosztályos védjegybejelentés. A törvény megszüntette azt a korábbi követelményt is, hogy egy azonos tulajdonos hasonló védjegyeinek a társítását kellett kérni.

– *Felszólalások és válaszok hivatali végzésekre*

A hivatali végzések megválaszolására és a hivatal rendelkezései elleni kérelmek benyújtására, továbbá a felszólalásra és a felszólalások megválaszolására engedélyezett időtartam 90 napról 60 napra csökkent.

A lajstromozási díj befizetésére engedélyezett időtartam azonban 30 napról 60 napra növekedett.

– *Részleges átruházás*

Az összes lajstromozott áru vagy szolgáltatás vagy azok egy részének a részleges átruházása megengedett.

– *Más védjegyének a használata*

A törvény szerint az olyan személyek, akik saját áruik csomagolására olyan csomagolóanyagot használnak, amely másnak a védjegyét tünteti fel, és ezzel félrevezetik a vásárlóközöniséget, amely így azt hiheti, hogy az említett áruk a védjegytulajdonostól származnak, négy év börtönbüntetéssel vagy legfeljebb 400 000 THB pénzbírsággal vagy mindkettővel sújthatók.

### *Törökország*

**A)** Törökországban 2016 májusában publikálták az új termékek vagy anyagok előállítására vonatkozó rendelkezések módosításait tárgyaló törvénytervezetet. A változások lényegét az alábbiakban foglaljuk össze.

A szellemitulajdon-védelmi törvény tervezetének 141(2) cikke megállapítja, hogy ha egy szabadalmat egy termék vagy anyag előállítására vagy gyártására engedélyeztek, a bíróság annak bizonyítását kívánhatja az alperestől, hogy az azonos tulajdonságokkal rendelkező terméket a szabadalmazott eljárás bitorlása nélkül állították elő.

Ha egy szabadalmat egy új termék vagy anyag előállítására vagy gyártására engedélyeztek, az azonos tulajdonságokkal rendelkező minden terméket a szabadalmazott eljárással előállítottak vagy gyártottak fognak tekinteni. A bizonyítás terhe arra az alperesre hárul, aki azt állítja, hogy a terméket a szabadalmazott eljárás bitorlása nélkül gyártotta vagy állította elő.

**B)** A szabadalmak oltalmára vonatkozó 551. sz. törvényerejű rendelet nem tartalmaz külön utalást a biotechnológiai találmányok szabadalmazhatóságára. A rendelet 5. és 6. cikke a „szabadalmazható találmányokat” és a „nem szabadalmazható tárgyakat” határozza meg, összhangban az 1973. évi Európai Szabadalmi Egyezmény 52. cikkével.

A módosított szellemitulajdon-védelmi törvény tervezete a biotechnológiai találmányokkal kapcsolatban megállapítja, hogy nem szabadalmazható a humán génszekvenciák egyszerű felfedezése. A törvénytervezet az Európai Unió 98/44 sz. biotechnológiai irányelvének 5. cikkére és az Európai Szabadalmi Egyezmény belső irányelveinek 29. szabályára utal, azonban nem határozza meg a „biotechnológiai találmányokat”, hanem azt az esetjogra hagyja.

A Szellemitulajdon-védelmi Bíróság egy újabb döntése szerint a nukleinsavak kimutatására szolgáló próba és eljárás szabadalmazható, amennyiben kielégíti az újdonságra és a feltalálói tevékenységre vonatkozó követelményeket, de ez a döntés – a törvénytervezettel összhangban – azt is leszögezi, hogy a génszekvenciák nem szabadalmazhatók. Jelenleg ez a döntés függőben van a legfelsőbb bíróság előtt.

### *Vietnam*

A Vietnami Szellemi Tulajdoni Hivatal gyorsított szabadalmi vizsgálatra (Patent Prosecution Highway, PPH) vonatkozó megállapodást kötött a Japán Szabadalmi Hivatallal.

A megállapodás alapján elősegítik a két hivatal közötti munkamegosztást, és lehetővé teszik a vietnami, illetve a japán szabadalmi bejelentők számára, hogy nemzetközi bejelentésük gyorsított vizsgálatát kérjék Japánban, illetve Vietnamban.

A megállapodás 2016. április 1-jén lépett hatályba.