

Dr. Palágyi Tivadar*

KÜLFÖLDI HÍREK AZ IPARJOGVÉDELEM TERÜLETÉRŐL

Amerikai Egyesült Államok

A) A *Simoniz USA, Inc.* (*Simoniz*) *v. Dollar Shave Club* (*DSC*)-ügyben a Connecticuti Kerületi Bíróság egy szellemi tulajdonra vonatkozó perben elutasított egy *megállapító ítéletre* (*declaratory judgement*) vonatkozó kérelmet, amelyet a tisztítótermékeket árusító *Simoniz* nyújtott be, védjegybitorlással vádolva a személyes higiéniai termékeket forgalmazó *DSC* vállalatot.

A *Simoniz* védjegybejelentéseket nyújtott be az Egyesült Államokban és Európában, ami ellen a *DSC* felszólalást nyújtott be azon az alapon, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy ütközik az ő védjegyével. A *Simoniz* többször kérte, hogy a *DSC* vonja vissza felszólalását, amire a *DSC* egy „abbaahagyásra és elállásra” felszólító e-mailt küldött. Bár a *DSC* formailag nem fenyegette a *Simoniz*t védjegybitorlási perrel, levelének végén arra kérte, hogy szüntesse meg a védjegy használatát mind az Egyesült Államokban, mind az Európai Unióban. Ezt követően a *Simoniz* megállapító ítéletet kért a Connecticuti Kerületi Bíróságtól arra vonatkozólag, hogy a *DOLLAR CLEAN CLUB* védjegy általa való használata az Egyesült Államokban nem sért amerikai jogot. A Connecticuti Kerületi Bíróság elutasította a keresetet.

Korábban a legfelsőbb bíróság (*Supreme Court, SC*) világossá tette, hogy egy megállapító ítéletet kérő félnek bizonyítania kell, hogy „lényeges ellentét áll fenn az elegendő sürgősség és valóságot mutató érdekekkel rendelkező felek között ahhoz, hogy indokolt legyen egy megállapító ítélet kiadása” (lásd a *MedImmune v. Genentech Inc.*-ügyben 2007-ben hozott döntést). Bár ebben az ügyben a Connecticuti Kerületi Bíróság a *Simoniz* európai védjegybejelentése elleni felszólalásban nem talált „elegendő ellentétet” megállapító ítélet céljára, a bíróság azt állapította meg, hogy *DSC*-nek az a kérése, amely arra irányult, hogy a *Simoniz* szüntesse meg a megtámadott védjegy mindenfajta használatát, elérheti ezt a szintet. Azonban lényeges ellentét önmagában nem elegendő megállapító ítélet céljára, és a bíróságnak azt kellett vizsgálnia, hogy elegendő sürgősség és valóság indokolta-e a kérelmet.

A keresetet elutasítva a bíróság megállapította, hogy a felek közötti „lényeges ellentét” nem volt elegendő „sürgősségű és valóságú” ahhoz, hogy indokoljon egy megállapító ítéletet. A bíróság konkrétan megjegyezte, hogy a *Simoniz* nem bizonyított határozott szándékot és nyilvánvaló képességet a védjegynek az Egyesült Államokban történő használatára abban az időben, amikor megállapító ítéletet kért. A *Simoniz* mint olyan nem hozott létre tényleges ellentétesetet, amelyre szükség lett volna egy elutasítási kérelem túléléséhez.

* Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

A döntés érdekes abból a szempontból, hogy a bíróság szerint egy „abbahagyásra és elállásra” vonatkozó szóhasználat elegendő lehet a felek közötti lényeges ellentét bizonyításához megállapító ítélet céljára. A Connecticuti Kerületi Bíróság leszögezte, hogy a lényeges ellentét önmagában nem elegendő megállapító ítélet megalapozásához anélkül, hogy olyan sürgősséget és valóságot is bizonyítanak, amely igazolja a bíróság kívánt ítéletét. Végül a bíróság elutasította a kérést.

A fentiek ismeretében célszerűbb lehet, ha a megállapító ítéletet óhajtó fél egy megelőző pert indít, és arra hivatkozva kér ilyen ítéletet, hogy szellemi tulajdoni per fenyegetése alatt áll.

B) A Szövetségi Kerületi Fellebbezési Bíróság (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) a *NuVasive*-ügyben megállapította, hogy egy *inter partes* felülvizsgálati eljárásban a Szabadalmi Fellebbezési Bíróság (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) megsértette egy szabadalmasnak az adminisztratív eljárási törvény szerinti jogait azzal, hogy szabadalmi igénypontokat törölt egy olyan, a technika állásához tartozó dokumentum egy részén, amely nem volt konkrétan azonosítva az *inter partes* felülvizsgálati kérelemben, továbbá azzal, hogy megtagadta a szabadalmastól a lehetőséget arra, hogy alapvetően foglalkozzon a hivatkozásnak ezzel a részével. A CAFC hatálytalanította az igénypontok törlését, és az ügyet visszaküldte a PTAB-nek.

A kérelmező *Medtronic* a 2013-507 sz. ('507-es) és a 2013-508 sz. ('508-as) *inter partes* felülvizsgálati eljárásban több igénypontot megtámadott a NuVasive 8 187 334 sz. amerikai szabadalmában. A szabadalom igénypontjai olyan fúziós gerincimplantátumra vonatkoztak, amelynek hossza nagyobb 40 mm-nél és legalább 2,5-szerese a szélességének. A PTAB egy kivételével az összes igénypontot törölte, mert azokat kézenfekvőnek találta a technika állásához tartozó hivatkozások – ideértve a technika állásához tartozó Michaelson-szabadalom 18. ábráját is – kombinálása alapján. Mindkét *inter partes* felülvizsgálatra vonatkozó kérelemben a Medtronic a technika állásához tartozó hivatkozások – ideértve Michaelsont is – kombinációit ismertette. Az '507-es kérelemben a Medtronic a Michaelsonból a 18. ábrát tárgyaló szöveget is idézett, azonban az '508-as kérelemben nem említette konkrétan a 18. ábrát. Ehelyett a Medtronic a 18. ábrát először akkor említette, amikor a NuVasive szabadalmasként benyújtotta válaszáat. Ekkor a Medtronic viszontválaszában azzal érvelt, hogy a 18. ábra egy olyan implantátumot ismertet, amelynek hossza nagyobb 40 mm-nél, és legalább 2,5-szerese a szélességének.

A NuVasive sikertelenül próbálta arra rábírní a PTAB-t, hogy vagy törölje a Medtronic 18. ábrára vonatkozó új érvelését, vagy pedig engedje meg a NuVasive-nak, hogy egy további válaszában foglalkozzon ezzel az érveléssel. A NuVasive azt is megpróbálta, hogy a szóbeli tárgyaláson részletesen foglalkozzon a 18. ábrával, azonban a PTAB ezt nem engedte meg. Az '508-as *inter partes* felülvizsgálati eljárásban a PTAB a továbbiak során a megtámadott igénypontokat egy kivételével kézenfekvőnek találta, elfogadva a Medtronic azon

érvét, hogy a 18. ábra egy 40 mm-nél hosszabb és szélességénél legalább 2,5-szer hosszabb implantátumot ismertetett.

A NuVasive a PTAB döntése ellen a CAFC-nél nyújtott be fellebbezést. A CAFC megállapította, hogy *inter partes* felülvizsgálati eljárásokban a PTAB „nincs arra korlátozva, hogy a technika állásából csupán olyan részleteket idézzon, amelyekre kimondottan felhívták a figyelmét”, és ténymegállapításokat tehet a technika állásához tartozó egyéb olyan anterioritások alapján is, amelyek „csupán megerősítik a technika állásához tartozó egy másik kinyilvánítás jelentését”. A CAFC azt is megjegyezte, hogy a NuVasive figyelmét elegendő mértékben felhívták a 18. ábrára az '507-es *inter partes* felülvizsgálati eljárásban azon az alapon, hogy a Medtronic az '507-es kérelemben a Michaelsonból idézte a 18. ábrát tárgyaló szöveget.

Mindazonáltal a CAFC megállapította, hogy a PTAB nem szolgáltatott a NuVasive számára lehetőséget arra, hogy az '508-as *inter partes* eljárásban kielégítően válaszolhasson a 18. ábrával összefüggő kérdésre. A CAFC azt is megállapította, hogy az '507-es *inter partes* eljárás ezt a hiányosságot nem orvosolta, minthogy a PTAB a két *inter partes* felülvizsgálati eljárást „a technika állásának különböző keverékei” alapján „különálló és világosan eltérő eljárásokként” kezelte. A CAFC azt is megállapította, hogy a PTAB 18. ábrán alapuló megállapításai nem csupán megerősítették a technika állásához tartozó egyéb anterioritások kinyilvánítását, hanem hogy a 18. ábra „lényeges” volt a PTAB kézenfekvőségi döntésével kapcsolatban, mert ez volt a technika állásához tartozó egyetlen olyan anterioritás, amelyre a PTAB támaszkodott az igénypontok „40 mm-nél nagyobb” és „szélességének legalább 2,5-szerese” jellemzőivel kapcsolatban. A CAFC továbbá azt is megállapította, hogy – a Medtronic válaszána kézhzvétele után – a NuVasive lehetősége a Medtronic szakértőjének kikérdezésére a 18. ábrával kapcsolatban és ezt követően megfigyeléseinek benyújtására „nem helyettesítette azt a lehetőséget, hogy érveket és bizonyítékokat nyújthasson be” megerősítő válaszként a 18. ábrával kapcsolatos kérdésekre.

A CAFC arra a következtetésre jutott, hogy a PTAB eljárási hibát követett el, amikor megtagadta annak a lehetőségét, hogy a NuVasive az '508-as *inter partes* eljárásban további bizonyítékot és érveket használva válaszolhasson a 18. ábrával kapcsolatos megállapításokra. Így a CAFC hatálytalanította a PTAB döntését az '508-as *inter partes* felülvizsgálati eljárásban, és az ügyet visszaküldte a PTAB-nek.

C) A *Life Technologies Corp. v. Prometheus Corp.*-ügyben az SC hatálytalanította a CAFC közvetett bitorlásra vonatkozó megállapítását. A bíróság többségének véleményét tolmácsoló *Sotomayor* bíró úgy döntött, hogy egy többkomponensű találmány egyetlen komponensének az Egyesült Államokból való szolgáltatása nem tekinthető bitorló cselekedetnek az amerikai szabadalmi törvény 271(f)(1) cikke alapján.

A Prometheus szabadalma eljárást igényel polimorfizmus vizsgálatára DNS-mintákban. A *Life Technologies* egy leányvállalata az Egyesült Államok területén kívül olyan genetikai vizsgáló-készleteket gyártott, amelyek egy olyan komponenst (Taq-polimeráz) tartalmaz-

tak, amelyet a Life Technologies gyártott az Egyesült Államokban. A szabadalmi törvény vonatkozó, 271(f)(1) cikke akkor állapít meg bitorlási felelősséget, ha egy igényelt találmány komponenseinek „egy lényeges részét” az Egyesült Államokon belül gyártják és máshová szállítják. A CAFC ennek a kifejezésnek minőségi jelentést tulajdonított, megállapítva, hogy egyetlen komponens is „lényeges részt” képezhet, ha a találmány szempontjából eléggé kulcsfontosságú.

Az SC megállapította, hogy a törvény szövegösszefüggésében a „lényeges rész” mennyiségi, nem pedig minőségi értelmű. Ennek megfelelően egyetlen komponens, függetlenül attól, hogy mennyire kulcsfontosságú, sohasem lehet „lényeges rész”, és így nem okozhat bitorlási felelősséget.

D) Delaware Kerületi Bírósága 2017 novemberében az *Orexo v. Actavis Elizabeth LLC* (Actavis)-ügyben az Orexo javára döntött egyik szabadalmának a bitorlása kapcsán. A per folytatódik az Orexo több további szabadalma ügyében.

Az ügy 2014-ben kezdődött, amikor az Actavis egy gyógyszerre vonatkozó rövidített kérelmet (ANDA) nyújtott be az Orexo ZUBSOLV[®] szabadalmazott termékének generikus változatára. (A Zubsolv buprenorfin és naloxon meghatározott arányú keveréke.) A bíróság döntése az Orexo 8 454 996 sz. ('996-os) szabadalmával (lejár 2019. szeptember 24-én) és 8 940 330 sz. ('330-as) szabadalmával (lejár 2032. szeptemberben) kapcsolatos perre vonatkozott.

A '996-os szabadalomról a bíróság megállapította, hogy érvényes, és azt bitorolja az Actavis generikus ZUBSOLV készítménye. A bíróság azonban az Orexo '330-as szabadalmát érvénytelennek nyilvánította. Ez a döntés meggátolja, hogy az Actavis 2019. szeptember 2. előtt forgalomba hozza termékeit, azonban generikus ZUBSOLV termékének az amerikai piacra vitelét kénytelen 2032. szeptemberig elhalasztani, ha a '330-as szabadalmának érvénytelenségére vonatkozó döntést az Orexónak sikerül megváltoztatnia, vagy ha kedvező döntést ér el egy különálló perben, amely 9 259 421 sz. szabadalmával kapcsolatos. Az Orexo nemrég 9 439 900 számmal egy másik ZUBSOLV-szabadalmat is kapott, amely szintén 2032 szeptemberében jár le. Ezek alapján úgy gondolja, hogy 2032-ig fenn tudja tartani a ZUBSOLV-ra vonatkozó kizárólagos jogát.

E) Az alábbiakban egy *Apple v. Apple*-vitát ismertetünk.

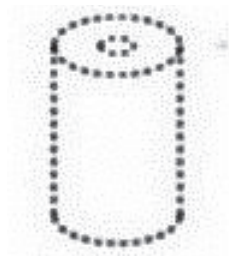
Amikor az *Apple Computert* 1976-ban megalapító *Steve Jobs* (Jobs) elnevezte vállalatát, tudnia kellett, hogy magára vonja az *Apple Corps* figyelmét. Az utóbbi vállalatcsoportot a Beatles alapította az 1960-as évek végén.

1978-ban, két évvel az Apple Computer megalapítása után az Apple Corps., amely birtokosa volt a Beatles-lemezek APPLE RECORDS címkéjének, védjegybitorlásért beperelte az Apple Computert. 1981-ben megállapodtak abban, hogy az Apple Computer sohasem fog a zeneipar területére lépni. Ez a megállapodás az iPod és az iTunes megjelenése után nem élt sokáig.

A vita ismét kiújult, amikor az Apple Computer 2003-ban bemutatta az iTunes-t. A vitának az vetett véget, hogy 2007-ben az Apple Inc.-re átnevezett Apple Computer licencmegállapodást kötött az Apple Corps-szal. Ennek keretében az Apple Inc. használati engedélyt kapott az Apple Corps „granny smith” (egy zöldalma-fajta) logójára.

A Beatles zenekatalógusa évekig tartó tárgyalás után, 2010-ben iTunes-on beszerezhetővé vált. Jobs, egy kemény Beatles-rajongó ezt „hosszú és szeles útként” írta le.

F) A *Hodgdon Powder Company* (Hodgdon) a védjegy törvény 2(f) cikke alapján kérte az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy hivatalánál (United States Patent and Trademark Office, USPTO) a fehér szín lajstromozását puskaporra, nevezetesen „előformázott puskapor-töltetekre előtöltős tűzfegyverekhez” az alábbi alakban:



A Hodgdon azt állította, hogy „lényegileg kizárólagosan és folytonosan használt” fehér puskaport a kereskedelemben legalább három éven keresztül a védjegybejelentés benyújtása előtt. A Hodgdon előzőleg szabványos betűkkel lajstromoztatta a WHITE POTS (fehér forróságok) védjegyet „puskaporra”, és bizonyítékot nyújtott be arról, hogy a fehér szín az igényelt árukkal kapcsolatban megkülönböztetőképeségre tett szert. A hivatali elővizsgáló nem találta meggyőzőnek Hodgdon bizonyítékát a szerzett megkülönböztetőképeségről, és elutasította a védjegybejelentést.

A Hodgdon a hivatali döntés ellen a védjegy fellebbezési tanácsnál (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) nyújtott be fellebbezést. Az USPTO-nak ez a felülvizsgálati szerve megváltoztatta a hivatali döntést, megállapítva, hogy „egy egyetlen színből álló védjegy” nem lehet lényegénél fogva (inherently) megkülönböztető jellegű, de egy termék színét védjegyként oltalmazni lehet, és a szerzett megkülönböztetőképeséget meg lehet állapítani egy termék színével kapcsolatban is. A puskapor történelmileg mindig szürke vagy fekete volt, és a Hodgdon esetében puskaporának fehér színe nem tett többet, mint hogy azonosította termékét. A Hodgdon egyetlen versenytársa sem állított elő fehér puskaport, és a Hodgdon éveken keresztül forgalmazta termékét „egyetlen fehér puskapor”-ként.

A szerzett megkülönböztetőképeségre vonatkozólag a Hodgdon által benyújtott bizonyítékok a következők voltak:

- a Hodgdon általi folytonos használatot bizonyító nyilatkozat;
- egy nem hivatalos közvélemény-kutatás, amely azt bizonyította, hogy a fogyasztók tisztában vannak a Hodgdon kizárólagosságával a fehér puskapor piacán; és

- számos hirdetésminta és kiadásbizonylat, amely azt mutatta, hogy a Hodgdon folyamatosan árusított fehér puskaort, továbbá széles körű termékadások bizonylatai és a fogyasztók tudatossága.

Bár a nem hivatalos közvélemény-kutatási eredményeket a TTAB érvénytelennek tekintette a szerzett megkülönböztetőképeség bizonyítékaként, a Hodgdon által benyújtott többi bizonyítékot meggyőzőnek találta, és a Hodgdon számára lajstromozta a fehér szín védjegyet.

Ausztria

A Bécsi Felsőbb Kerületi Bíróság 2016. február 10-én érdekes és értékes következtetéseket vont le a gyógyszertermékek kiegészítő oltalmi tanúsítványára vonatkozó, 469/2009 sz. európai tanácsi rendelet 3(a) cikkének értelmezésével kapcsolatban, különösen arról, hogy egy alapszabadalom hatóanyagának funkcionális azonosítása elegendő-e annak megállapításához, hogy egy terméket „egy hatályban levő alapszabadalom által védettnek” lehet-e tekinteni.

Az ügy háttere, hogy a bejelentő kiegészítő oltalmi tanúsítvány (supplementary protection certificate, SPC) megadását kérte a Nepafenac termékre a „galaktomannán-polimereket és borátot tartalmazó szemészeti kompozíciók” c., 0999825 B1 sz. európai alapszabadalom alapján. A szabadalom 30 igénypontot tartalmazott, amelyek közül az alábbi négy fontos:

„1. Helyi szemészeti folyékony kompozíció, amely egy vagy több galaktomannánt és egy vagy több borátvegyületet tartalmaz gyengén savastól semleges pH-val, és amely a galaktomannánt és a borátvegyületet olyan koncentrációban tartalmazza, amely hatékonyan előidéz egy tiszta gél vagy egy tiszta részleges gél létrejöttét a szemre való felvitelkor ...”

8. Az 1–7. igénypontok bármelyike szerinti kompozíció, amely továbbá egy vagy több gyógyászati hatóanyagot tartalmaz.

9. A 8. igénypont szerinti kompozíció, ahol a gyógyászati hatóanyag az alábbi csoportból van kiválasztva: antihipertenzív ... és gyulladásgátló anyagok.

10. A 9. igénypont szerinti kompozíció, ahol a gyógyászati hatóanyag az alábbi csoportból van kiválasztva: metaxol, timol ... dexametazon, proteinek és növekedési tényezők.”

A bejelentő szerint a Nepafenacra a forgalmazási engedélyt 2013. május 3-án adták meg. Ennek a terméknek ez volt az első forgalmazási engedélyezése. Az új gyógyászati termék forgalmazási engedélyét ugyanezen a napon adták meg. Az SPC-rendelet 3(a) cikke szerint ugyanaz az alapszabadalom számos terméket védhet. Az Európai Unió Bírósága (Court of Justice of the European Union, CJEU) 2013. december 12-i *Actavis v. Sanofi*-döntésében elfogadta a „diuretikumok” funkcionális meghatározást; ebből következik, hogy a „gyulladásgátló anyagok” megjelölés a 9. igénypontban elfogadható.

Az Osztrák Szabadalmi Hivatal (Österreichisches Patentamt, ÖPA) elutasította az SPC-kérelmet, mert megállapította, hogy a hatóanyagok egy csoportjának a funkcionális megjelölése (pl. gyulladásgátló anyagok) nem támaszt alá hatóanyagok egy sajátos csoportjára vonatkozó következtetést. A gyulladásgátló anyagoknak három különböző típusa van: szteroidos, nem szteroidos és botanikai, és mindegyik típus számos egyéni hatóanyagot tartalmaz, amelyeknek nincs közös szerkezetük. Emellett az alapszabadalom nem igényelt gyulladásgátló anyagokat mint olyanokat, hanem egy további hatóanyagot kombinálva a szabadalom tárgyával. A szabadalom nem védi a további hatóanyagot. A 9. igénypontban az a funkcionális leírás, hogy a kompozíció tartalmazhat gyulladásgátló anyagokat, nem elegendő annak megállapításához, hogy az alapszabadalom védi a Nepafenacot.

A bejelentő a hivatali végzés ellen fellebbezést nyújtott be a Bécsi Felsőbb Kerületi Bíróságnál, amelyben utalt a CJEU 2011. november 24-i *Medeva*-döntésére. Ez a döntés leszögezte, hogy egy SPC-t csak akkor lehet engedélyezni, ha a hatóanyagok meg vannak határozva az igénypontok szövegében. Ennek alapján a bejelentő azzal érvelt, hogy a 9. igénypontban a „gyulladásgátló anyagok” funkcionális megjelölés megfelel annak a követelménynek, hogy egy anyagot meg kell nevezni az alapszabadalomban. A Bécsi Felsőbb Kerületi Bíróság ezzel nem értett egyet, mert megállapította, hogy az alapszabadalom egy folyékony szemészeti kompozícióra vonatkozik, amely felvitelkor gélt képez a szemben. A kompozíció tartalmazhat egy vagy több gyógyászati hatóanyagot különböző szembetegségek kezelésére vagy megelőzésére. Minthogy az SPC engedélyezéséhez arra van szükség, hogy a terméket egy érvényes alapszabadalom védje, az oltalmi kört meg kell határozni. Egy szabadalom oltalmi körét a szabadalmi igénypontok határozzák meg, és a leírást akkor kell figyelembe venni, amikor értelmezik a szabadalmi igénypontokat. A fentiek fényében azt kellett megállapítani, hogy az alapszabadalom védi-e a Nepafenac-ot az SPC-rendelet 3(a) cikke értelmében.

A bejelentő több CJEU-döntésre is hivatkozott annak bizonyítására, hogy a Nepafenac az alapszabadalom oltalmi köre alá esik, mert csak ez a gyógyászati termék tartalmazott az 1. igénypont szerint megkívánt galaktomannánt és borátot. Az SPC-rendelet 1(b) cikke szerint a „termék” egy gyógyászati termék – ebben az esetben a Nepafenac – hatóanyaga vagy hatóanyagainak kompozíciója. A galaktomannánt és a borátot a gyógyászati termék nem hatóanyagként tartalmazta, hanem csupán mint „egyéb alkotórészt”. Ezért egyik sem minősíthető terméknek. Az SPC-t csupán a termékre engedélyezték, és az oltalom csupán azt a terméket védi, amelyre a forgalmazási engedély vonatkozott. Ezért az volt a kérdés, hogy a szabadalom magában foglalta-e a Nepafenacot, amely a forgalmazási engedély tárgya volt.

A bíróság nézete szerint az ÖPA véleménye megegyezett a *Medeva*-döntésben foglaltakkal, mert az SPC-rendelet 3(a) cikke tiltja SPC megadását olyan anyagokra, amelyeket a szabadalmi igénypontok nem azonosítanak.

Emellett az *Actavis*-döntés nem támasztja alá a bejelentő álláspontját. Egy alkotórész egymást követő értékesítése más alkotórészekkel együtt (amelyek száma korlátlan és ame-

lyeket az alapszabadalom mint olyanokat nem véd, mert azok csupán általánosan vannak leírva a szabadalmi igénypontokban) nem jelenti azt, hogy SPC-t lehet engedélyezni; az SPC-rendelet 3(c) szakasza szerint csupán a találmány által biztosított fejlődés magját lehet védeni, amely az alapszabadalom tárgya. Ezért az ÖPA helyesen állapította meg, hogy a találmány tárgya egy szemészeti kompozíció, amely a szemre való felvitelkor gélt képez, és a hivatal azt is helyesen állapította meg, hogy a Nepafenac hatóanyagot nem fedte a szabadalom oltalmi köre.

A Bécsi Felsőbb Kerületi Bíróság döntése ellen a bejelentő fellebbezést nyújtott be a legfelsőbb bíróságnál, amelyet azonban az nem fogadott be, és megerősítette a bíróság döntését.

Brazília

2017. április 12-én a Brazil Szabadalmi és Védjegy hivatal és a Nemzeti Egészségfelügyeleti Hivatal (ANVISA) megállapodást írt alá a brazíliavárosi Planalto palotában a gyógyszer-tárgyú szabadalmi bejelentések vizsgálatáról. Ez a már hatályba lépett megállapodás meg fogja gyorsítani a gyógyszer-tárgyú szabadalmi bejelentések vizsgálatát; emellett véget fog vetni a sok pernek, amely ezen a területen folyamatban van. A létrejövő stabilitás beruházókat vonzhat erre a területre, és bátoríthatja a vállalatokat, hogy növeljék bizonyos termékek előállítását, ami a brazil piacon a gyógyászati termékek forgalmának kedvezőbb alakulását idézheti elő.

A megállapodással egyidejűleg egy rendeletet is publikáltak, amely mindkét félre nézve kötelező. Ennek 1. cikke szerint az ANVISA továbbra is első engedélyezője marad a gyógyszer-termékekre vagy azok előállítására vonatkozó szabadalmi bejelentéseknek, azonban a 4. cikk előírja, hogy az ANVISA a termékek vagy eljárások közegészségügyre gyakorolt kockázatát fogja csupán korlátozni.

Az eljárást az ANVISA a hivatalnál benyújtott vizsgálati kérelem kézhezvétele utána a legrövidebb időn belül el fogja végezni. Az olyan ügyekben, amelyek nagy hatással lehetnek a közegészségügyre, az ANVISA anyagi támogatással segítheti a hivatal munkáját, azonban nem befolyásolhatja a szabadalmazhatósági követelmények vizsgálatát. Ezzel szemben a Brazil Szabadalmi és Védjegy hivatal a szabadalmazási követelményeket fogja értékelni.

Chile

8 évnél hosszabb ideig tartó pereskedés után a *Pablo Neruda Foundation* (PNF) (P. N. Alapítvány; a Nobel-díj-nyertes chilei költő, *Pablo Neruda* jogainak örököse) számára kedvező döntés született az Ipari Tulajdon Fellebbezési Bíróságán, amely helyt adott a *Reyes hereditary succession* (RHS; R. örökösödési utódlás) védjegye ellen a PNF által benyújtott megsemmisítési keresetnek. A Neruda utódaiból alakult RHS 2006-ban lajstromoztatta a PABLO NERUDA védjegyet a 43. áruosztály szolgáltatásaira.

2008-ban a PNF törlési keresetet indított e védjegy ellen a szellemi tulajdoni törvény 20(C) cikke alapján, amely védi a „természetes személyek nevének, álnevének vagy képmásának” használatát, kivéve, ha a használathoz megszerezték az illető személy vagy halála esetén örököseinek a hozzájárulását. E követelmény szerint a használni kívánt név örökösének felhatalmazást kell adnia a védjegybejelentő számára, ami azonban a PNF részéről nem történt meg.

Az Iparjogvédelmi Nemzeti Intézet elsőfokú döntése elfogadta a PNF érvelését, amelyben azt állította, hogy ő volt a törvényes örököse Pablo Neruda szellemi és ipari tulajdoni jogainak, aminek következtében a hivatal kinyilvánította a megtámadott védjegy törlését.

Az RHS azonban fellebbezést nyújtott be az Ipari Tulajdon Fellebbezési Bíróságán azzal érvelve, hogy ő Neruda törvényes örököse, és ezért joga volt a költő nevét védjegyként lajstromoztatni.

Az ügy vizsgálata elhúzódott főleg azért, mert mindkét fél nagy mennyiségű írásos bizonyítékot nyújtott be, így számos megállapodást és szerződést, amelyek csupán részben vonatkoztak a Neruda által örököseire hagyott különböző javakra és jogokra. Továbbá azokat a változásokat is megtárgyalták, amelyek az örökösödési jogban Neruda halála óta bekövetkeztek.

A bíróság végül megerősítette az elsőfokú döntést, vagyis azt, hogy a PNF az egyetlen törvényes örököse Neruda jogainak.

Dánia

A *Ferring KLYX* védjeggyel árusított egy gyógyszert Dániában, Finnországban, Norvégiában és Svédországban, valamennyi országban azonos módon: 120 és 240 ml-es tartályokban vagy 10 egységet tartalmazó dobozokban.

Az *Orifarm* 10 egységet tartalmazó *Klyx*-dobozokat vásárolt Norvégiában, azokat egyenként újracsomagolta, újra felerősítette rájuk a *KLYX* védjegyet, majd Dániában eladta őket.

Norvégia tagja az Európai Gazdasági Közösségnek, és így vonatkozik rá a 2008/95 sz. irányelv, amelynek 7. cikke az alábbi módon rendelkezik:

1. A védjegy nem jogosítja fel a tulajdonost, hogy megtiltsa olyan áruk használatát, amelyeket a tulajdonos a Közösségben ezzel a védjeggyel hozott forgalomba, vagy az ő engedélyével hoztak forgalomba.
2. Az első bekezdés nem alkalmazható, amikor a tulajdonosnak törvényes okai vannak ellenezni az áruk további forgalmazását, ha az áruk állapotát megváltoztatják vagy elrontják a forgalomba hozatal után.

A *Ferring* ellenezte az újracsomagolást, azt állítva, hogy:

- nem volt szükség a termék eladására;
- ez ahelyett történt, hogy az importőr megkísérelt volna kereskedelmi előnyt biztosítani.

Az Orifarm másrésről azt állította, hogy az újracsomagolásra azért volt szükség, hogy bejuthassanak a dán piac szegmensére az újracsomagolt KLYX számára.

A dán bíróság megkérdőjelezte, hogy szükség volt-e az újracsomagolásra, minthogy a csomagok egyes vagy tízes méretben hozzáférhetőek voltak. A Dán Kerületi Bíróság az ügyet a Dán Törvényszéknek továbbította, azt kérdezve, hogy a 7(2) cikk azt jelenti-e, hogy a védjegytulajdonos törvényesen ellenezheti az újracsomagolást, amikor a terméket az összes vonatkozó piacon már az összes méretben árusítják. A törvényszék az alábbi válaszokat adta:

- Egy védjegy célja, hogy garantálja a védjegyet hordozó termék eredetét, és így egy terméknek egy harmadik fél általi újracsomagolása a tulajdonos engedélye nélkül valószínűleg valódi kockázatot jelent erre az eredetgarantálásra nézve.
- Egy védjegytulajdonos tiltakozását az átcsomagolás ellen nem lehet elfogadni, ha az a tagállamok közötti kereskedelem leplezett korlátozását képezi.
- Ilyen leplezett korlátozásról van szó, ha egy védjegytulajdonos jogának az átcsomagolás elleni tiltakozás céljából való gyakorlása segít a piacok mesterséges felosztásában.

Ezért ennek a védjegynek a tulajdonosa megtilthatja egy védjegyet hordozó gyógyszer harmadik fél általi újracsomagolását, ami természeténél fogva előidézheti e termék eredeti állapota megváltoztatásának a kockázatát, kivéve ha az átcsomagolás azért szükséges, hogy elősegítse az importált termékek forgalmazását, és ugyanakkor megvédi a tulajdonos törvényes érdekeit.

Tárgyilagosan figyelembe kell venni az importáló államban a kereskedés időpontjában fennálló körülményeket. Ez jelentheti például a csomagolás méretének megfelelő biztosítási szabályok vagy a jól megalapozott orvosi vényírási gyakorlat figyelembevételét.

Így egy védjegytulajdonos tiltakozhat egy gyógyszernek egy párhuzamos importőr általi forgalmazása ellen, amikor az importőr a terméket új külső csomagolással látja el és újra ráerősíti a védjegyet, ha (1) a gyógyszert az importáló országban forgalmazni lehet ugyanabban a csomagolásban, mint amelyben eredetileg megvették az exportáló országban, és (2) az importőr nem bizonyította, hogy a terméket az importáló ország piacán csupán korlátozott mennyiségben lehet értékesíteni. Ezeket a dolgokat a nemzeti bíróságnak kell meghatározni.

A fenti ítélet megerősíti a gyógyászati védjegyek tulajdonosainak helyzetét, mert az Európai Gazdasági Közösség tagországaiban párhuzamos importra vonatkozó viták esetében a párhuzamos importőröknek bizonyítaniuk kell ténykedésük szükségességét.

Dél-Korea

A) 13 ázsiai ország szellemitulajdon-védelmi hivatalának vezetői 2017. április 12-től 14-ig találkozót tartottak a dél-koreai Daejeonban. A résztvevő 13 vendégország a következő volt: Afganisztán, Banglades, a Fülöp-szigetek, India, Irán, Kambodzsa, Laosz, Malajzia,

a Maldív-szigetek, Mianmar, Pakisztán, Srí Lanka és Vietnam. A konferencián részt vett *Mario Matus*, a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) vezérigazgató-helyettese is.

A Koreai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal fejlődő országok számára megfelelő technológiát mutatott be arról, hogyan célszerű használni egy lejárt szabadalmi bejelentést, továbbá hogy hogyan lehet kifejleszteni egy márkanévvel egy termék hozzáadott értékének növelése céljából.

B) Az amerikai *Uber Technologies* (Uber) utazási részvénytársaság közölte a Szöuli Nemzeti Egyetemmel (angol neve: Seoul National University, SNU), hogy az bitorolja az ő UBER védjegyét, és a bitorlás ellen jogi lépéseket fog tenni.

Az egyetem egy vezető nélküli gépkocsiját SNUVER-nek nevezte, és az Uber azt állította, hogy ez a név túlságosan hasonlít az ő védjegyéhez, ezért jogi lépések megtételére készül.

Az SNU professzora, *Seo Seung-woo* (Seo), aki irányította a vezető nélküli SNUver gépkocsi fejlesztését, ezt a multinacionális vállalat zsarnokságának tekintette.

A SNUVER a negyedik változata az egyetem kutatócsoportja által 2015-ben kifejlesztett, vezető nélküli gépkocsinak. A SNUVER az egyetem angol nevének rövidítéséből és az angol „driver” szó (vezető) összevonásából keletkezett, azonban a külföldi és a helyi médiumok időnként tévesen „SNUber”-nek nevezték. Az Ubert informálták erről.

Az egyetem kérte a Koreai Szellemitulajdon-védelmi Hivatalt a koreai név – amelyet „*sa nu beo*”-ként ejtenek, mert a koreai nyelvben nincs pontosan meghatározva a „V” betű kiejtése – védjegyként való lajstromozására. Az egyetem 2016 novemberében bemutatta a vezető nélküli gépkocsi „SNUVER2 elnevezésű változatát.

2017. januárban az Uber ismét levelet küldött az egyetemnek, amelyben arra kérte, hogy szüntesse meg a SNUVER, SNUVER2, valamint a koreai név használatát, és felhívta az egyetem figyelmét arra, hogy ellenkező esetben jogi lépéseket fog tenni. Az Uber azt állította, hogy még a koreai név is „Uber”-nek hangzik.

Seo professzor azt válaszolta, hogy a koreai név a helyi nyelven az „Uber”-től teljesen eltérően hangzik. „A legfelsőbb bíróság hasonló ügyekben hozott döntései alapján úgy tekinthető, hogy nincs hasonlóság a SNUVER és az UBER védjegy között. Továbbra is használni fogjuk a SNUVER nevet” – mondta Seo.

Az Uber szóvivője egy következő szövegű e-mail-választ küldött: „Nem kommentálhatunk folyamatban levő jogi vitát.”

Egyesült Királyság

A) Az Egyesült Királyság Szabadalmi Bírósága (UK Patents Court, PC) 2017. április 5-én hozott döntést az *Unwired Planet v. Huawei*-perben. Az Egyesült Királyságban ez az első FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory = tisztességes, észszerű és nem megkülönböztető) döntés azóta, hogy a CJEU 2015 júliusában ítélezett a *Huawei v. ZTE*-ügyben. Ezért a szakemberek nagy várakozással tekintettek *Birss* bíró döntése elé.

A CJEU *Huawei v. ZTE*-döntése alapján a vizsgált ügy vonatkozásában az alábbi megállapításokat lehet tenni (összefoglalva a döntés 144. pontjában).

- A CJEU döntése olyan rendszeren alapszik, amelyet várhatóan mind a szabadalmas, mind a kivitelező követni fog egy olyan szabadalommal kapcsolatos vitában, amelyet egy szabvány szempontjából fontosnak (Standard Essential Patent, SEP) nyilvánítottak, és amely egy FRAND-megállapodás tárgyát képezi.
- Egy olyan per vitele, amely bármilyen előzetes értesítés nélkül kér bírói végzést, szükségszerűen uralkodó helyzettel való visszaélésnek minősül.
- A rendszer olyan viselkedési szabványt ismertet, amelyhez viszonyítva mindkét fél viselkedését mérni lehet, amikor az összes körülményről döntenek, ha visszaélés történt.
- Ha a szabadalmas nem él vissza uralkodó helyzetével, a megfelelő ellenszer valószínűleg egy döntés elutasítása lesz, még ha egy szabadalmat érvényesnek és bitoroltnak találtak is, és a kivitelezőnek nincs használati engedélye.

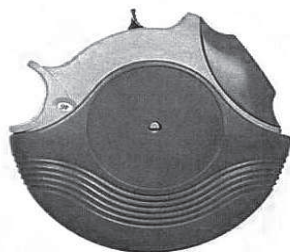
Ennek az ügynek a jogi körülményei egy döntő szempontból különböznek a *Huawei v. ZTE*-ügy feltételezett körülményeitől. A FRAND-megítélés indokolható, és a FRAND-elveket a perben hatékonyan lehet érvényesíteni, függetlenül az EUMSZ (az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés) 102. cikkében foglaltaktól.

Az ügy tényei a következtetésekkel együtt (összefoglalva a döntés 807. pontjában):

- Egy egyesült királyságbeli portfólión alapuló használati engedély nem FRAND. Az *Unwired Planet* és a *Huawei* közötti FRAND-licencia az egész világra érvényes.
- Az *Unwired Planet* nem élt vissza uralkodó helyzetével, amikor a bírói döntést igénylő eljárást idő előtt indította meg, az eljárásokban fenntartotta a bírói döntésre vonatkozó igényét, megpróbált kitarítani az egész világra vonatkozó licencia mellett, vagy összekapcsolt szabvány szempontjából fontos (SEPs) és szabvány szempontjából nem fontos szabadalmakat (non-SEPs).
- Minthogy az *Unwired Planet* megállapította, hogy a *Huawei* két érvényes szabadalmat bitorolt, és minthogy a *Huawei* nem volt kész licenciát venni olyan feltételek mellett, amelyeket a bíróság FRAND-nak minősített, és minthogy az *Unwired Planet* nem szegte meg a versenytörvényt, végső bírói döntést kell hozni.
- A végső bírói döntést néhány héten belül egy tárgyaláson fogják meghozni, mielőtt *Unwired Planet* kidolgozta egy egész világra érvényes licencia valamennyi feltételét, figyelembe véve a bíróság döntéseit is.

B) Az Egyesült Királyság Felsőbírósága (High Court, HC) 2016. augusztusban a *Glaxo et al. (Glaxo) v. Sandoz Limited* (*Sandoz*) védjegybitorlási ügyben a *Sandoz* által benyújtott ellenkérelem kapcsán hozott döntést, megállapítva, hogy a 207/2009 sz. európai uniós védjegyrendelet 4. cikke értelmében az európai uniós védjegy érvénytelen, mert a lajstromozás tárgya nem „megjelölés”, és nem alkalmas grafikus ábrázolásra.

A kérdéses európai uniós védjegyet a 10. áruosztályban „színes védjegyként” osztályozták inhalálókészülékekre az alábbi egyetlen grafikus ábrázolással és a következő kísérőszöveggel: „A védjegy bordó színből (Pantone code 2587C) áll, amely egy légzőkészülék felületének jelentős részén van alkalmazva, és a légzőkészülék felületének megmaradó részén a világos bordó szín (Pantone code 2567C) van alkalmazva.”



A HC bírója ezt a lajstromozást érvénytelennek tekintette, mert a színmeghatározás, az ábra és a leírás kombinációja nem korlátozta a védjegyet világosan és egyértelműen egyetlen megjelölésre.

C) Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EU Intellectual Property Office, EUIPO) által közölt legújabb számok azt mutatják, hogy az európai uniós védjegyek (EU trade marks, EUTMs) és a lajstromozott közösségi minták (registered community designs, RCDs) továbbra is népszerűek. A statisztikák azonban jelentős eltolódást mutatnak az egyesült királyságbeli bejelentők magatartásában.

Az EUTM- és az RCD-bejelentések száma továbbra is reményt keltő. A 2016-ban benyújtott EUTM-bejelentések teljes száma az előző évhez viszonyítva 3,7%-os növekedést mutat, bár az egyesült királyságbeli bejelentések száma 2009 óta először csökkent. A 2016. évi 11 643 egyesült királysági védjegybejelentés 7%-os csökkenést mutat, és 2013 óta a legalacsonyabb szám. 2016-ban csak Franciaországban és Lengyelországban nyújtottak be az előző évinél kevesebb európai védjegybejelentést: a franciaországi bejelentések száma 0,5%-kal, a lengyelországiaké 1,1%-kal csökkent. Az Egyesült Királyságból érkező európai védjegybejelentések számának csökkenése arra utal, hogy az angol üzletemberek kezdik felülvizsgálni exportpiacaikat a 2016 júniusi brexitnépszavazást követően.

Bár az Egyesült Királyságban benyújtott RCD-bejelentések száma 2016-ban csekély mértékben szintén csökkent, ha az előző évhez viszonyítjuk, a 2016. évi, egyesült királyságbeli mintabejelentések száma a második legmagasabb 2003 óta, amikor először vált lehetővé minták benyújtása az Európai Unióban.

A legtöbb RCD-t benyújtó angol vállalatok közül az első három a luxusautókat gyártó *Aston Martin*, a háztartási gépeket gyártó *Dyson* és a világhírű luxuscipő-tervező *Jimmy Choo*.

A 2016-ban a legtöbb európai védjegybejelentést benyújtó angol vállalatok listáját gyógyszercégek vezetik, így a *GlaxoSmithKline*, az *LRC Products* és a *The Boots Company*.

Eurázsiai Szabadalmi Egyezmény

2017. március 28-án orosz szabadalmi ügyvivői irodák az Oroszországban működő Amerikai Kereskedelmi Kamarával együtt kerekasztal-megbeszélést hívtak egybe a párhuzamos importról és a szellemitulajdon-jogokról a Nemzetközi Kereskedelmi Egyesület (International Trade Association) egyik összejöveteleként. A bizottság egyik tagja, Szergej Shurygin, az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (Eurasian Economic Commission, EEC) helyettes vezetője megerősítette, hogy az Eurázsiai Gazdasági Uniónak (Eurasian Economic Union, EAEU) szándékában áll egy új eurázsiai regionális védjegy bevezetése.

Hasonlóan az Európai Unióhoz, az EAEU egy politikai és gazdasági unió, amelynek a következő államok a tagjai: Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország és Örményország. Ezt az uniót 2015. január 1-jén alapították. Az EEC állandó irányító testülete az EAEU-nak.

Oroszország 2017. február 2-án bejelentette, hogy ratifikálni szándékozik az EAEU által javasolt, a védjegyekre, szolgálati védjegyekre és eredetmegjelölésre vonatkozó egyezmény tervezetét. Ez az egyezmény bevezeti a közös gazdasági területi (Common Economic Space, CES) védjegy fogalmát. Hasonlóan az európai védjegyhez, a javasolt CES-védjegy egy regionális eurázsiai védjegy, amely az EAEU területére vonatkozik.

A CES-védjegy-lajstrom együtt létezik majd a nemzeti lajstromokkal, amelyeket a korábbiakhoz hasonlóan fognak vezetni. A védjegytulajdonosok választhatnak majd, hogy a CES-védjegy, a nemzeti védjegy vagy mindkettő lajstromába való bejegyzésért folyamodnak.

A CES-védjegyrendszer keretében egy márkanév-tulajdonos választhat, hogy melyik tagország nemzeti hivatalánál nyújt be védjegybejelentést; nyilván azt az országot fogja választani, ahol elismert üzlete van. A benyújtásra választott hivatal a védjegybejelentés beérkezése után elvégz egy alaki vizsgálatot, és értesíti valamennyi tagállam nemzeti hivatalát. A bejelentést ezután publikálják a CES weboldalán, és ettől az időponttól számított 3 hónapon belül fel lehet szólalni a védjegy lajstromozása ellen. Ha nincs felszólalás, a bejelentést mindegyik nemzeti hivatalban érdemi vizsgálatnak vetik alá. Mindegyik nemzeti hivatal vizsgálati véleményt továbbít a bejelentési hivatalnak. Ha a védjegyet elfogadják, erről értesítik a bejelentőt, aki befizetheti a végdíjat. Minden egyes lajstromozás 10 évig érvényes.

Ha egy nemzeti védjegy hivatal elutasítja a védjegybejelentést, a bejelentő fellebbezést nyújthat be közvetlenül ennél a nemzeti hivatalnál. Ha nem fellebbez, a benyújtási hivatal elutasítja a teljes CES-bejelentést. Ilyen esetben a bejelentőnek két lehetősége van:

- ha a negatív vélemény elhárítható a megjelölt árulista korlátozásával, a CES-bejelentés engedélyezhetővé válik;
- a bejelentő választhatja azt a megoldást is, hogy honosítja a CES-bejelentést azokban az országokban, amelyekben elfogadták. Ebben az esetben a bejelentő egy átalakítási kérelmet nyújt be, és a bejelentés folytatódik nemzeti bejelentésként az elfogadó hivataloknál.

Az egyezmény más átalakítási lehetőségeket is kilátásba helyez. Így például egy olyan személy, aki Oroszországban nyújtott be nemzeti bejelentést, választhatja azt a megoldást, hogy függő bejelentését CES-bejelentéssé alakítja át erre vonatkozó bejelentést téve, és megfizetve a kívánt díjat [4(5) cikk].

Az egyezmény 14. cikke lehetővé teszi továbbá, hogy egy nemzeti lajstromozás tulajdonosa kérjen egy CES-védjegybizonylatot, feltéve, hogy bizonyos feltételek teljesülnek, és változatlan mind a védjegy, mind a megnevezett tulajdonos és az árujegyzék.

Az eljárás adminisztrációs részleteit a később kiadásra kerülő hivatalos irányelvek fogják részletezni.

Ha a védjegyet mind abszolút, mind relatív lajstromozást gátló okok szempontjából lajstromozhatónak tekintik, a bejelentőt értesítik, aki megfizetheti a végdíjat. Minden egyes lajstromozás 10 évig érvényes, és az érvényességi időtartam megújítható.

Egy CES-védjegy lajstromozása érvényesíthető vagy érvényteleníthető minden egyes tagállamban az ország helyi törvényei szerint.

Európai Szabadalmi Hivatal

A) Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) elnöke, *Benoît Battistelli* kétoldalú együttműködési szerződést írt alá a Lett Szabadalmi Hivatal igazgatójával, *Sandris Laganovskis*-szal, valamint a Litván Szabadalmi Iroda igazgatójával, *Arūnas Želvys*-szel. Mindkét megállapodás megújítja a két hivattal már fennálló partnerkapcsolatot, és új keretet biztosít az együttműködéshez.

Az ESZH elnöke leszögezte, hogy ezekkel az új, kétoldalú együttműködési tervekkel az ESZH továbbra is segíteni tudja a két nemzeti hivatalt abban, hogy növeljék szabadalmi lehetőségeiket, és hogy tovább erősítsék az európai szabadalmi hálózatot.

B) A *T 577/11* döntésben az Európai Szabadalmi Hivatal fellebbezési tanácsa tisztázta a helyzetet a bejelentő elsőbbségigénylési jogával kapcsolatban.

Az ügy egy fellebbezésre vonatkozik, amelyet a szabadalomtulajdonos nyújtott be 1 540 227 számú európai szabadalmának a megsemmisítése ellen. Ez a szabadalom a holland *Tenaris Connections BV* (Tenaris) vállalat nevében 2003. szeptember 6-án benyújtott, EP2003/009870 sz. nemzetközi (PCT-) bejelentés európai regionális fázisú bejelentésén alapult. A nemzetközi bejelentés azonban sajtóságos módon a liechtensteini *Tenaris Connections AG* vállalat nevében benyújtott, RM2002A000445 sz. olasz bejelentés elsőbbségét igényelte.

A *Tenaris Connections AG* és a *Tenaris Connections BV* közötti szabadalomátruházási megállapodást 2003. szeptember 9-én, vagyis a Párizsi Uniós határidő után 3 nappal írták alá, és az magában foglalt egy olyan bekezdést, amely szerint az átruházás abban az évben január kezdetéig visszamenőleges hatályú.

A megelőző felszólalási eljárásban az ESZH felszólalási osztálya azon a nézeten volt, hogy az elsőbbséget érvényesen igényelték, mert az átruházási irat bizonyította, hogy a jogok, ideértve az elsőbbségi jogokat is, átruházása 2003. január 1-jei hatállyal, vagyis a nemzetközi bejelentés benyújtásának időpontja előtt megtörtént.

Ezzel szemben a fellebbezési tanács ideiglenes véleménye az volt, hogy bár a visszamenőleges hatályt említő átruházási megállapodás nemzeti jog szerint érvényes lehet, azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az európai szabadalmi bejelentés benyújtását követően kötötték, aminek eredményeként az elsőbbségi igény érvénytelen volt.

A fellebbezési eljárásban a szabadalomtulajdonos többek között azzal érvelt, hogy az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 87(1) cikke nem tartalmaz olyan követelményt, hogy a következő bejelentőnek jogutódnak kell lennie, amikor a következő bejelentést benyújtják, és a 12 hónapos időtartam csupán a következő bejelentés benyújtása szempontjából lényeges. A szabadalmas a következőkkel is érvelt.

1. Az olasz nemzeti törvény alapján az átruházási iratban említett jogokat érvényesen ruházták át 2003. január 1-jével, mert az olasz polgári törvénykönyv 1322. cikke visszamenőlegességre vonatkozó cikkelyeket tartalmaz.
2. Az olasz nemzeti törvény alapján a nemzetközi bejelentés azt bizonyította, hogy az elsőbbség igénylésére vonatkozó jogot átruházták, mert az olasz törvény úgy rendelkezik, hogy egy szerződés hatályba léphet egy vállalati csoporton belül „meggyőző viselkedés mutatóval”.
3. A holland nemzeti törvény alapján ha az átruházási megállapodás a gazdasági tulajdon (economische eigendom), és nem a szabadalmi bejelentés jogi birtoklását ruházta át, elegendő volt ahhoz, hogy a Tenaris az 1973. évi ESZE 87(1) cikke szerint jogutód legyen.

A fellebbezési tanács a döntést kísérő indokolásában először azt állapította meg, hogy az ESZE alkalmazható, mert egy európai szabadalmi bejelentést nemzetközi bejelentésnek lehet tekinteni a nemzetközi bejelentés napjától kezdve [1973. évi ESZE 150(3) cikk és PCT 11(3) cikk]. Emellett a PCT kimondottan elsőbbséget biztosít a „nemzeti törvénynek” – amivel kapcsolatban a tanács arra következtetett, hogy európai regionális bejelentések vagy szabadalmak esetében az ESZE tekintendő nemzeti törvénynek, vagyis az 1973. évi ESZE 87(1) cikkét (és nem a PCT 8. cikkét vagy a Párizsi Uniós Egyezmény 4. cikkét) kell alkalmazni.

A szabadalomtulajdonos érveivel kapcsolatban a fellebbezési tanács a következőket állapította meg.

1. Az 1973. évi ESZE 87(1) cikke a jogutódlás kérdésével kapcsolatban időkorlátozást ír elő. Az a követelmény, hogy a jogutódlásnak már meg kellett történnie, amikor a következő bejelentést benyújtják, világosan levezethető az 1973. évi ESZE 87(1) cikkéből.
2. A szabadalomtulajdonos nem elég jól alapozta meg az átruházás visszamenőleges hatályát, ezért a tanács nem tudott kielégítő módon arra következtetni, hogy a Tenaris volt az olasz törvény szerint a jogutód.

3. Bár a tanács elfogadta a szabadalomtulajdonosnak azt az érvét, hogy az olasz törvény szerint szabadalmi bejelentéseket és elsőbbségi jogokat át lehet ruházni „meggyőző viselkedés mutatásával”, nézete szerint ezt az átruházást nem bizonyították. A tanács nézete szerint az a tény, hogy egy vállalatcsoport egy vállalata, amely elsőbbséget igényel ugyanazon vállalatcsoport egy másik vállalatának egy korábbi bejelentéséből, nem bizonyítja egyértelműen, hogy közös megegyezés volt a vállalatok között az elsőbbségi bejelentés tulajdonának átruházásáról vagy az abból származó elsőbbségi jogról. Itt a tanács rámutatott az átruházási megállapodás szövegéből a következő szavakra: „ezennel átruházza és átadja” (here assigns and transfers) annak bizonyítékaként, hogy egy szokásos olvasó nem feltételezné, hogy a megállapodás előtt már megtörtént a jogok átadása.
4. Bár a tanács elfogadta, hogy a holland törvény szerint jogi fogalomként létezik gazdasági tulajdonlás, nem elégedett meg annyival, hogy a gazdasági tulajdonlás/tulajdonjog, ellentétben a jogi tulajdonlással, az 1973. évi ESZE 87(1) cikke szerint jogutódlásnak minősül, megjegyezve, hogy az „economishe eigendom” megkülönböztethető a szabadalomtulajdonos által a J 19/87 sz. korábbi döntés idézésekor említett „méltányossági tulajdonlástól”.

Így a tanács arra a következtetésre jutott, hogy az elsőbbségi bejelentés tulajdonlásának az átruházása és annak alapján az elsőbbség igénylése túl későn történt, és ezt követően a bejelentést feltalálói tevékenység hiánya miatt megsemmisítette.

Ez a döntés egyértelműen bizonyítja, hogy az elsőbbség igénylésének a megalapozottságára vonatkozó bizonyítási teher a bejelentőn nyugszik, és hogy a megfelelő jogosultsági láncot egyértelműen kell bizonyítani ahhoz, hogy a helyes bejelentőt (vagy bejelentőket) azonosítsák az elsőbbség igénylésének időpontjában.

A tanács például megjegyezte, hogy ahol nem lehetséges az elsőbbségi éven belül aláírni egy megállapodást, a következő bejelentést benyújthatná a jogosult személy, és az elsőbbségi jogot egyéb jogokkal együtt később ruházhatna át. Egy alternatív megoldás szerint mind az eredeti bejelentő, mind a jogutód együtt nyújthatná be a bejelentést. A tanács azt is megjegyezte, hogy ha nincs szükség a jogosultság bizonyítására, ez nem vezethet önműködően arra a következtetésre, hogy a bejelentőnek egy bizonyos időpontban nem kell a jogok jogosultjának lennie.

Itt külön rámutatunk arra, hogy a tanács kerülte a döntést arra vonatkozóan, hogy melyik nemzeti jog alkalmazható az elsőbbségi bejelentés vagy az elsőbbségi jog átruházása érvényességének a meghatározására, vagy hogy milyen feltételek mellett ruházható át az elsőbbségi bejelentés és az elsőbbségi jog a vonatkozó törvény alapján, mert nézete szerint sem az olasz, sem a holland törvény alkalmazhatóságán alapuló érvelés nem volt eredményes, és egyik fél sem hivatkozott másik nemzeti törvényre.

C) A T 2561/11 sz. ügyben az ESZH egyik fellebbezési tanácsa elfogadhatónak talált egy fellebbezést annak ellenére, hogy a fellebbezési iratban bizonyos hiányosságok voltak, mert

nem jelölte meg a fellebbező nevét és címét, továbbá nem tartalmazott a fellebbezés tárgyát meghatározó kérelmet, jóllehet az ESZH 99. szabálya mindkét követelményt tartalmazza.

A fluidumvezetékek össze- és szétkapcsolására vonatkozó, EP 1789717 sz. európai szabadalmat a felszólalási osztály egy közbenső döntését követően fenntartották módosított formában.

A felszólaló képviselője által benyújtott fellebbezési irat címe „Fellebbezés a felszólalás ellen” volt, és megadta a szabadalom számát, a „... nevében” szót, a tulajdonos nevét és a képviselő irathivatkozását. A dokumentum a következő megállapítást tartalmazta: „Fellebbezünk a felszólalási osztály 2011. október 19-i döntése ellen.”

Ennek a fellebbezésnek az elfogadhatóságát megkérdőjelezte a szabadalomtulajdonos (aki szintén fellebbezett). A tulajdonos azzal érvelt, hogy a fellebbezés nem felelt meg az Európai Szabadalmi Egyezmény 108. cikkének, különösen azért, mert nem teljesítették az annak 99. szabályában lefektetett követelményeket.

A fellebbező nevének és címének megadására vonatkozó hibával kapcsolatban a tanács azt vette fontolóra, hogy kétséges volt-e a fellebbező azonossága.

A felszólaló képviselője ugyanazt a fájlhivatkozást használta a felszólalásban és a fellebbezési iratban. Úgy látták, hogy ez bizonyítja a képviselő munkájának a folytonosságát a felszólaló képviselőjében a felszólalási osztály és most a fellebbezésben a tanács előtt.

A tanács azt vette fontolóra, hogy vajon észszerűen figyelembe lehetne-e venni alternatív forogatókönyveket. Például azt vizsgálta, vajon lehetséges volt-e, hogy a képviselő ügyfelet váltott, és átvette fellebbezéskor a tulajdonos képviselőjét, és tévesen használta a felszólaló fájlhivatkozását a fellebbezésben. Ezt valószínűtlennek ítélték, különösen azért, mert az ügy aktájában nem volt jele a képviselőváltásnak.

A tanács azt is vizsgálta, vajon lehetséges volt-e, hogy a fellebbezési értesítést a képviselő egy harmadik fél nevében nyújtotta be. Mindkét forogatókönyvet valószínűtlennek találták, mert a fellebbezés mindkét esetben elfogadhatatlan lenne annak következtében, hogy sem a képviselő, sem egy harmadik fél nem lehetett volna jogosult fellebbezést benyújtani. A fellebbezési tanács e kérdésről gondolkozva megmaradt annál a központi feltevésnél, hogy a képviselő tudatosan nem nyújtana be fellebbezést olyan valakinek a nevében, aki nem volt jogosult fellebbezőként fellépni. Vagyis, összhangban egyéb esetjoggal, a tanács feltételezte, hogy a képviselő ismeri a törvényt. Így a tanács szempontjából az egyetlen észszerű feltételezés az volt, hogy a képviselő még mindig a felszólalót képviseli, bár ezt a fellebbezési értesítésben kifejezetten nem állította.

Ezért a tanács megelégedett annyival, hogy nem volt észszerű kétség a fellebbező azonosságával kapcsolatban. A megalapozott esetjog is lehetővé teszi a fellebbező nevének és címének a helyesbítését. Így, bár a törvény megállapítja, hogy egy fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbező nevét és címét, és a vizsgált fellebbezés ezt nem teljesítette, a tanács ezt a rendelkezést egy „megérteni akaró” olvasó szemén keresztül ítélte meg, és ezzel a nagyvo-

nalú szemlélettel megelégedve állapította meg, hogy egy ilyen olvasó megértette volna, hogy ki volt a fellebbező.

Ezután a tanács „a fellebbezés tárgyának meghatározására irányuló kérelem” megadásának az elmulasztását vette fontolóra, és az ESZE 99. cikkével összhangban vizsgálta az ilyen kérelemmel kapcsolatos követelményeket. Megállapította, hogy a felszólaló vagy a szabadalom megvonását, vagy szűkebb oltalmi körrel való fenntartását kérhette volna (minthogy felszólalási eljárásban alacsonyabb rangú segédkérelmet értelmetlen vizsgálni).

Ugyanakkor megállapította, hogy a felszólalás elutasítása elleni fellebbezést egy felszólaló olyan kérelemként fogalmazza meg, amely arra irányul, hogy hatálytalanítsák a fellebbezés alatt álló döntést, és vonják meg a szabadalmat még akkor is, ha a tulajdonos több kérelmet nyújtott be. Hasonlóképpen, a szabadalom megvonását kimondó döntés elleni fellebbezést egy tulajdonos arra irányuló kérelemként fogalmazza meg, hogy a döntést teljes terjedelmében helyezték hatályon kívül, még akkor is, ha több kérelmet nyújtottak be. Ezért ebben az esetben a tanács úgy ítélte meg a fellebbezési iratot, hogy az olyan kérelmet tartalmaz, amely a döntés teljes terjedelmében való érvénytelenítésére irányul.

Így a fellebbezést elfogadhatónak találták. Összehasonlítva ezzel a döntéssel, a fellebbezés végső kimenetele talán kevésbé érdekes. A fellebbező fél fellebbezése azonban végül sikeres volt: a szabadalmat teljes terjedelmében megvonták. A fellebbezési dokumentációban elkövetett hiba tehát, amely a kétségbevitelt megengedhetőséghez vezetett, nagyon költségesnek bizonyulhatott volna, ha a tanács az elfogadhatósági helyzetet eltérően ítélte volna meg.

Bár az a hiba, hogy kimondottan nem azonosították a fellebbező felet, vagy hogy nem határozták meg a fellebbezés tárgyát, végül nem volt hátrányos az ügy elfogadhatósága szempontjából, de jelentős további költségeket okozhatott volna mindkét fél számára az ügy intézése során az eljárás előtt és alatt.

Minthogy a fellebbezési tanácsok döntései nem képeznek szigorúan betartandó precedenst, nem hisszük, hogy az ügy az ESZE 99. szabályának új, lazább értelmezését alapozná meg. Ezért nem lenne okos ezt a döntést úgy tekinteni, mint amely a fellebbezési eljárás megváltozását eredményezi.

Az Európai Unió Bírósága

A COMBIT európai védjegy birtokában a *Combit Software* egy német bíróságnál bitorlási pert indított egy hasonló áruk megjelölésére a COMMIT jelzőt használó vállalat ellen, és arra kérte a bíróságot, hogy az Európai Unió 2009. február 26-i, 207/2009 sz. védjegyrendeletének 102. cikke alapján tiltsa meg a kifogásolt jelzés használatát az egész Európai Unióban.

Mind az elsőfokú, mind a fellebbezési német bíróság egyetértett abban, hogy bár fennáll a németül beszélő közönség körében az összetévesztés veszélye, ugyanez a veszély nem áll fenn az angolul beszélő közönség körében, mert az tudja, hogy a vitatott jelzésben hogyan kell azonosítani a „com-” előtagot (komputerként) és a „-bit” utótagot (bináris számjegy-

ként). Ezért a német fellebbezési bíróság felkérte az Európai Unió Bíróságát, hogy – amennyiben az európai uniós védjeggyel kapcsolatban fennáll az összetévesztés veszélye – döntson: lehet-e földrajzilag korlátozni a vitatott jelzés használatának tiltását az európai védjegy egységes hatása ellenére.

Az EU védjegyrendeletének 1. cikke szerint „Egy európai uniós védjegynek egységes jelleggel (unitary character) kell bírnia; az egész Unióban azonos hatással kell rendelkeznie, és használatát sem kell megtiltani, kivéve a teljes Unió vonatkozásában”, hacsak a rendelet másként nem rendelkezik.

A CJEU először megállapította, hogy az Európai Unió németül beszélő részében az összetévesztés veszélye szükségszerűen a kérdéses védjegy által nyújtott kizárólagos jog bitorlását okozza. A bíróság azonban annak a megoldásnak az alapján, amelyet a *DHL Express France SAS v. Chroopost SA*-ügyben 2011. április 12-én hozott döntésében rögzített, hangsúlyozta, hogy bár a vitatott jelzés csupán az Európai Unió egy részében hoz létre összetévesztési veszélyt, különösen nyelvértési problémák miatt a bíróságnak korlátoznia kell az említett tiltás területi hatályát. Összetévesztés veszélyének hiányában a teljes tiltás túlmenne a védjegy jog által nyújtott kizárólagos jog körén (lásd a bíróság 2016. szeptember 22-én, a *Combit Software*-ügyben hozott döntését). Arra törekedve, hogy korlátozza a tiltás körét, a bíróságnak meg kell jelölnie, hogy mely tagországok vannak kizárva; nem elegendő kizárólag utalni „angolul beszélő” tagországokra.

Úgy tűnik, hogy ezzel a döntéssel megváltozik az európai uniós védjegy egységes jellege, azonban egyszerűen lehet kivételt tenni. Ezért elvi alapon a tiltás a teljes Európai Unióra fog vonatkozni, és az alperes lesz felelős annak bizonyításáért, hogy a védjegy használatának tiltása nem érvényes bizonyos tagállamokban.

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala

A *SuperMac* nem hajlandó meghátrálni a gyorsételgyártó óriás, a *McDonald's* elleni harcban, és megfogadta, hogy halálig fog küzdeni – közölte *Pat McDonagh* Supermac-főnök, amikor 2017 áprilisában az EU Szellemi Tulajdoni Hivatalánál keresetet nyújtott be a *McDonald's* bizonyos áruosztályokban lajstromozott *BIG MAC* és *MC* védjegyének törlése iránt.

Keresetében *McDonagh* az EUIPO azonnali döntését kérte arra hivatkozva, hogy a *McDonald's* erőszakos védjegyháborút folytat a jövőbeli versenytársak ellen is. „Ez azt jelenti, hogy ha *McGrath*, *McCarthy* vagy *McDermott* saját nevükkel akarnak valamilyen üzleti ötletet megvalósítani, a *McDonald's* már birtokolja a védjegyet, és valószínűleg arra számít, hogy már az ajtóban kiüti őket” – mondta *McDonagh*, majd így folytatta: „a *McDonald's* szó szerint lajstromoztatta a *Mc*-világot, és megpróbálja biztosítani, hogy az angol nyelvben minden szóra előjoga legyen, ha a *Mc*- vagy *Mac*- előtaggal rendelkezik. Védjegye van az olyan szavakra mint a *MCKIDS*, *MCFAMILY*, *MCCOUNTRY*, *MCWORLD*,

McJOB és McINTERNET annak érdekében, hogy idővel meg tudjon semmisíteni minden kisebb családi vállalkozást.”

A törlési per folytatását nem csak a Mc- és Mac- kezdetű névvel rendelkező üzletemberek és vállalatok várják érdeklődéssel.

Az Európai Unió Törvényszéke (General Court of the European Union, GC)

A) Az Európai Unió Törvényszéke abban a kérdésben döntött, hogy fennáll-e a LITU és a PITU védjegy között az összetévesztés valószínűsége borokkal kapcsolatban.

A *Viña y Bodega Botalcura SA* (Viña) az OHIM-nál (ma: az EU Szellemi Tulajdoni Hivatala; EU Intellectual Property Office, EUIPO) kérelmet nyújtott be a LITU szóvédjegy lajstromozása iránt a 33. áruosztályban chilei borokra. Az *Anton Rimerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH* (Rimerschmid) felszólalt a bejelentés ellen a saját korábbi európai uniós PITU védjegye alapján, amelyet a 30., 32. és 33. áruosztályban lajstromoztatott alkoholos italokra is (kivéve a sört). A felszólalást a hivatal felszólalási osztálya elutasította. Ez ellen a Rimerschmid fellebbezést nyújtott be a hivatal fellebbezési tanácsánál.

Az egyetértett a felszólalási osztállyal abban, hogy nem áll fenn összetévesztési valószínűség, és megállapította, hogy a felhasználási terület az Európai Unió, továbbá hogy az árukat általában „szokásos” figyelmi szintű közönségnek szánták. Az árukat a tanács azonosnak tekintette, és úgy találta, hogy fennáll bizonyos mértékű vizuális és hangzási hasonlóság. A védjegyek fogalmilag nem voltak hasonlóak, és ezért nem állt fenn az összetévesztés valószínűsége. A védjegyek rövidege miatt a vásárlóközönség nagyobb figyelmet fordítana a védjegyek közötti különbségre és különösen a védjegyek kezdetére. Ennek eredményeként az a tény, hogy a védjegyeknek eltérő a kezdőbetűjük, nagyobb jelentőségre tett szert. Emellett a vizuális különbség meghatározó volt, mert az árukat általában áruházakban árusították, ahol ezt a különbséget könnyen észre lehet venni.

A tanács döntése ellen a felszólaló a GC-nél nyújtott be fellebbezést. Itt előadta, hogy a védjegyek vizuálisan és hangzásilag hasonlóak, és hogy fogalmi összehasonlítás nem változtatja meg az összetévesztés valószínűségének megítélését. A felszólaló arra is hivatkozott, hogy az Egyesült Királyság Szellemtulajdon-védelmi Hivatalának (UKIPO) döntése szerint a PITU és a LITU védjegy között fennáll az összetévesztés valószínűsége.

A GC megállapította, hogy bár a védjegyek az utolsó három betű miatt vizuálisan hasonlóak, ez nem ellensúlyozza a szavak első betűi közötti különbséget. Ilyen vonatkozásban a GC rámutatott, hogy a „P” betű jelentősen különbözik az „L” betűtől, tekintet nélkül arra, hogyan vannak írva. A GC döntése ebben különbözött az UKIPO döntésétől, mert az utóbbi azt állapította meg, hogy a „P” és az „L” betű vizuálisan hasonlóak tekinthető. A GC itt megjegyezte, hogy hasonló esetekben nem köti nemzeti hatóságok döntése.

A GC fonetikailag szintén a két védjegy első betűinek a különbségére támaszkodott, megállapítva, hogy a védjegyek csupán bizonyos mértékig hasonlóak, mert a kezdőbetűk különbsége lehetővé teszi megkülönböztetésüket.

A felszólaló megpróbált azzal érvelni, hogy különös jelentőséget kell tulajdonítani a védjegyek fonetikai hasonlóságának, mert a termékeket gyakran zajos helyiségekben rendelik. A GC azonban az EUIPO és a fellebbezési tanács érvelését követte, amely szerint borokat általában önkiszolgáló üzletekben árúsítanak, ahol a fogyasztók elsősorban a védjegy ábrájára támaszkodnak. A fogyasztók éttermekben és bárókban is egy borlistáról választanak bort a rendelés előtt.

A fentiek fényében a GC megállapította, hogy nem áll fenn összetévesztés valószínűsége, és ezért a fellebbezést elutasította.

B) A GC egy újabb döntése rávilágít, hogy széles körű bizonyítékokra van szükség, amikor egy védjegytulajdonos 3D védjegyek vonatkozásában kíván bizonyítani szerzett megkülönböztetőképességet.

A 207/2009 sz. közösségi védjegyrendelet részletezi védjegyek Európai Unióban való lajstromozásának és védjegybejelentések vagy -lajstromozások megtámadásának a követelményeit.

A rendelet 7(1)(b), (c) és (d) cikke tartalmazza egy védjegy lajstromozás elutasításának abszolút okait. Ezek összefoglalva: ha a védjegy nem rendelkezik megkülönböztetőképességgel [7(1)(b)], leíró jellegű [7(1)(c)], vagy a nyelvben/kereskedelemben kizárólagosan szokásossá vált [7(1)(d)].

A 7(3) cikk megállapítja, hogy az abszolút okok nem akadályozzák egy védjegy lajstromozását, ha a védjegy a kérelmezett lajstromozás áruinak vagy szolgáltatásainak vonatkozásában megkülönböztetőképességet szerzett.

Az 52(2) cikk (egyebek mellett) hasonlóképpen megállapítja, hogy ha egy védjegyet a 7(1)(b) cikk sérelmével lajstromoztak, nem nyilvánítható érvénytelennek, ha a lajstromozás utáni használatot követően megkülönböztetőképességre tett szert azokkal az árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyekre lajstromozták.

A most tárgyalt ügyben egy olyan, a *Nestlé* által birtokolt európai uniós védjegy érvényességét vizsgálták, amely egy négytagú Kit Kat csokoládészeletre vonatkozott bármilyen egyéb megjelölés nélkül.

Ezt a védjegyet 2006. augusztus 7-én lajstromozták. 2007. március 23-án a *Cadbury* (jelenleg: *Mondelez*) törlési keresetet nyújtott be (egyebek mellett) abszolút okok alapján. 2011. január 11-én az EUIPO törlési osztálya a védjegyet érvénytelennek nyilvánította. A Nestlé 2011. március 9-én és 2012. december 11-én fellebbezett a döntés ellen, majd az EUIPO fellebbezési tanácsa helyt adott a Nestlé fellebbezésének, és hatályon kívül helyezte a törlési osztály döntését. Ezt követően a Mondelez a fellebbezési tanács döntése ellen a GC-nél nyújtott be fellebbezést.

A GC döntése az európai uniós védjegy törvény két fontos pontját tisztázta.

Az első pont szerint oltalom a 7(3) cikk és az 52(2) cikk szerint csak az áruk azon kategóriái számára elérhető, amelyekben a jogbirtokosok valódi használatot tudtak megalapozni. Ebben az esetben a védjegyet a 30. áruosztályban édességekre, pékárukra, cukrászipari készítményekre, kétszersültekre és kekszekre lajstromozták. A Nestlé által benyújtott adatok csupán édességekkel és kétszersültekkel kapcsolatban bizonyítottak valódi használatot. Ezért a GC úgy döntött, hogy a 7(3) és az 52(2) cikk nem nyújt oltalmat a fennmaradó árukra.

A második pont a szerzett megkülönböztető jelleg bizonyítékával foglalkozott. A Nestlé az (akkori) 15-ből 10 tagállamból származó bizonyító adatokra támaszkodott, amelyeket extrapolált annak jelzésére, hogy az Európai Unió teljes népességének mekkora hányada ismerné el a Nestlét azonnal a védjegynek megfelelő alakkal rendelkező termékek kereskedelmi forrásaként. Bár a fellebbezési tanács egyetértett ezzel a megközelítéssel, a GC más véleményen volt, és úgy döntött, hogy „egy olyan védjegy esetében, mint amilyen a megtámadott, amely nem rendelkezik benne rejülő megkülönböztetőképeséggel az egész Európai Unióban, a használat által szerzett megkülönböztetőképeséget az Európai Unió teljes területére, vagyis az összes érintett tagállamban kell bizonyítania.

Az Európai Unió védjegy bírósága

Az Európai Unió 2. sz. alicantei védjegy bírósága 2016. október 13-án hozott ítéletet a *Carolina Herrera Limited*, a *Puig France SAS*, a *Gaulme SAS* és az *Antonio Puig SA* (felperesek) által a *Yodeyma Parfums SL* (Yodeyma) ellen indított perben.

A felperesek a következő okokra hivatkozva perelték be a Yodeymát:

- a felperesek jól ismert védjegyeit tartalmazó összehasonlító listákat használt;
- hasonló illatú termékeinek elosztóit ezekkel a listákkal látta el; és
- a felperesek védjegyeit (pl. CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE, NINA RICCI és JEAN-PAUL GAULTIER) használta a weboldalán egy keresőmotorral arra, hogy hirdesse, ajánlja és eladja hasonló illatú parfümjeit.

A Yodeyma nem tagadta, hogy elosztóit ellátta összehasonlító listákkal, akik viszont ezeket a listákat az eladási pontokon használták.

A Yodeyma fő védekezési érve az volt, hogy a felperesek védjegyeinek a használata az egyetlen mód volt arra, hogy utaljon a fogyasztók számára már ismert termék (a felperesek termékei) fő jellemzőjére (vagyis az illatra) egy konkrét név segítségével. Azzal érvelt, hogy az ilyen használat a 207/2009 sz. rendelet 12(1)(b) cikke szerinti kivételek körébe esik, és hogy az ilyen használatot tájékoztatási célból alkalmazta.

Döntésében a bíróság megállapította, hogy a Yodeyma által történő használat bitorolta a felperesek védjegyeit, mert azzal járt együtt, hogy jogtalan hasznot húzott a védjegyek hírnevéből, és ez potyautasságot is jelentett.

A bíróság elutasította azt az érvet, hogy az ilyen használatot védte a 12(1)(b) cikk szerinti kivétel, tekintettel arra, hogy egy harmadik fél védjegyének használata ilyen összefüggésben (vagyis hasonló illatú parfümök eladására) több volt, mint egy termék tulajdonságainak az egyszerű leírása. A parfümök tulajdonságainak a szaglászervi leírásával kapcsolatos nehézség velejárója az iparnak, és ezt egyéb eszközökkel kell megoldani, így próbaillatot adó minták használatával vagy minták elosztásával (miként ezt a felperesek teszik).

További érvként a Yodeyma azt állította, hogy a fogyasztók tájékoztatás iránti joga felette áll a védjegytulajdonosok jogának. Ezért ahhoz, hogy kellően tájékoztassa a fogyasztót termékeinek a tulajdonságairól (hasonló illat), joga volt használni harmadik felek védjegyeit.

A bíróság azon a véleményen volt, hogy nincs ütközés ezen jogok között, és hogy a jogi sorrendben összhangban élnek együtt, egyensúlyt létesítve bizonyos felek (a kizárólagos jogok tulajdonosai) és mások (a fogyasztók és egyéb gazdasági személyek) jogai között, aminek következtében az egyik fél jogait korlátozzák a másik fél jogai.

Emellett a bíróság kinyilvánította, hogy a Yodeyma a tisztességtelen versenyt tiltó jogszabályokba is ütközött azzal, hogy megengedhetetlen előnyt húzott egy másik fél hírnevéből, valamint azzal is, hogy törvénytelenül használt összehasonlító hirdetést, amivel a hasonló illatú parfümöket a felperesek parfümjeinek utánzataiként mutatta be.

A fentiek következtében a bíróság elrendelte, hogy a Yodeyma:

- szüntesse meg a felperesek védjegyeinek használatát abból a célból, hogy parfümjeit ajánlja, forgalmazza vagy hirdesse;
- vonja vissza a piacról és semmisítse meg mindazokat az árukat, listákat vagy azonosítóeszközöket, amelyek ilyen védjegyeket tartalmaznak;
- távolítsa el weboldaláról a felperesek védjegyeit használó keresőmotort;
- tartózkodjék attól, hogy bármilyen módon kihasználja az ilyen védjegyeket;
- térítse meg a felperesek kárát;
- publikálja az ítéletet; és
- fizesse meg az eljárások költségeit.

Gambia

Gambiában 2007. április 2-án módosított iparjogvédelmi törvény lépett hatályba.

Az új törvény legfontosabb változása, hogy a védjegyek oltalmi idejét a korábbi 14 évről 10 évre csökkentette. Ezt az oltalmi időt 10 évenként meg lehet újítani.

Hollandia

A Hágai Kerületi Bíróság elutasította az okostelefon-gyártó Archos SA (Archos) keresetét, amelyben azt állította, hogy a *Koninklijke Philips N.V.* (Philips) visszaélt uralkodó helyzetével, amikor tárgyalásokat folytattak szabványon alapuló fontos szabadalmakra (Standard

Essential Patents, SEPs) vonatkozó használati engedélyekről tisztességes, észszerű és nem megkülönböztető (fair, reasonable and non-discriminatory, FRAND) alapon.

Az ügy előzménye, hogy a Philips tudomására jutott, hogy az Archos használja három szabadalmát, amelyek UMTS- és LTE-technológiára vonatkoznak. Ezeket a szabadalmakat az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (European Telecommunications Standards Institute) SEP-ekként lajstromozta, mert azok okostelefonokon keresztül történő adatátvitelre használt szabványokra vonatkoztak.

Miután a Philips értesítette az Archost, hogy az ő SEP-jeit használja, a két fél tárgyalásokat kezdett. A Philips 2015 júliusában olyan ajánlatot tett az Archosnak, hogy fizessen 0,7 EUR-t minden olyan termék után, amelyhez UMTS- vagy LTE-technológiát használ. Az Archos 2016 januárjában tett ellenajánlata 0,07 EUR-ra vonatkozott termékenként.

Ezeket az ajánlatokat két héttel azt követően tették, hogy az Európai Unió Bírósága döntést hozott a *Huawei v. ZTE*-ügyben, ahol a CJEU három elvet állított fel a SEP-ekre vonatkozó, FRAND-licencszerződésekkel kapcsolatban:

- az ajánlattevés terhe a SEP-birtokoson nyugszik;
- annak meghatározása, hogy mi képez FRAND-ajánlatot, Európában a nemzeti bíróságok feladata;
- uralkodó helyzettel való visszaélésnek minősül az, ha egy SEP-tulajdonos egy állítólagos bitorló ellen a bíróságtól ideiglenes intézkedés elrendelését kéri anélkül, hogy az állítólagos bitorló számára lehetőséget adna FRAND-alapon licencszerződés megkötésére.

Miután a Philips eredménytelenül tett ajánlatot, ideiglenes intézkedés elrendelését kérte az Archos ellen, hogy meggátolja SEP-jeinek a használatát. Az Archos egyidejűleg ugyanilyen intézkedést kért a bíróságtól a Philips ellen, azzal érvelve, hogy a Philips ajánlata nem volt FRAND, és hogy a Huawei-döntés szerint a Philips bírósági kérelme uralkodó helyzettel való visszaélés volt. Az Archos azzal is érvelt, hogy a Philips ajánlata túl magas volt annak a ténynek a fényében, hogy az Archos olcsó okostelefonokat gyárt, és túl alacsony profitra tesz szert. Az Archos még arra is hivatkozott, hogy a Philips hajthatatlannak mutatkozott a tárgyalások során.

A bíróság elutasította az Archos keresetét, megállapítva, hogy elmulasztotta bizonyítani egyrészt azt, hogy a Philips ajánlata nem volt FRAND, másrészt azt, hogy a Philips kérelme ideiglenes intézkedés iránt uralkodó helyzettel való visszaélés lett volna. A bíróság szerint a Philips nem mulasztotta el a hatékony tárgyalásokba bocsátkozást, és valójában az Archos volt az, aki megakadályozta megoldás elérését, amit az a tény bizonyít, hogy a Huawei-ítéletet megelőző tárgyalások alatt (amely ítélet az ajánlattevés terhét az SEP-használóról a jogtulajdonosra helyezi) az Archos elmulasztotta az ajánlattevést. Emellett az Archos azt mondta a Philipsnek, hogy kénytelen lenne jogi lépést tenni, ha a Philips nem fogadná el az ajánlatát, amivel az Archos azt bizonyította, hogy nem kíván további tárgyalásokba bocsátkozni.

A Hágai Kerületi Bíróság azt is megjegyezte, hogy az Archos csekély profitja nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a Philips által tett ajánlat nem volt FRAND. Ezért az Archos nem bizonyította, hogy a Philips magatartása sértette a CJEU Huawei-döntésében lefektetett elveket.

A bíróság 2017. március 27-én kelt döntésével elutasította az Archos keresetét, és elrendelte, hogy az Archos fizesse meg a perköltségeket.

India

A) Svédország globálisan is elismert bútoróriása, az *Inter IKEA Systems BV* (IKEA) 2017 januárjában elvesztett Indiában egy védjegybitorlási pert.

Az IKEA védjegybitorlásért beperelte a Bengalurban székelő *Aikya Global* (Aikya) tanácsadó vállalatot, mert az állítólag fonetikusán hasonló hangzású nevet használ, mint az IKEA. 2013-ban nyújtotta be keresetét az Újdelhi Bíróságnál azt állítva, hogy az Aikya „lemásolta és utánozta” az ő nevét. A bíróság ideiglenes intézkedéssel eltiltotta az Aikyát az IKEA védjegyéhez hasonlóan hangzó név használatától, és arra kötelezte, hogy nevét *Ajira Globalra* változtassa.

A bíróság 2015 júniusában hatályon kívül helyezte az Aikya ellen elrendelt ideiglenes intézkedést, és az indiai vállalat javára döntött.

Keresetének elutasítása az IKEA számára nem a legjobbkor történt, mert 2017 második felében Hyderabadban kívánt üzletet nyitni, és távlati listáján Mumbai szerepel következő célpontként.

B) Manapság számos vállalat indít weboldalakat abból a célból, hogy online jelenlétet hozzon létre. Azonban egy olyan vállalat, amely védjegyét doménnévként használja, elég gyakran szerez tudomást arról, hogy egy másik vállalat birtokolja/használja ezt a doménnevet. Ilyen esetekben panaszt tehet az Indiai Doménnévitát Rendező Hivatalnál (.In Domain Name Dispute Resolution Policy, INDRP), ahol egy döntőbíró rendezi el a nézetkülönbségeket.

Ilyen bonyodalom történt az 1993-ban alapított amerikai *ThoughtWorks* vállalattal, amely azt állította, hogy 2015 márciusában jutott tudomására, hogy a *ThoughtWorks.in* doménnevet egy másik vállalat, a *Super Software* lajstromoztatta. Ez a tudomásra jutás akkor történt, amikor a ThoughtWorks elemzője a Super Software weboldalába ütközött, miután azt összetévesztette a ThoughtWorks weboldalával. Ezután a ThoughtWorks INDRP-panaszt nyújtott be annak érdekében, hogy visszakapja a *thoughtworks.in* doménnevet. Védekezésében azonban a Super Software azt állította, hogy a THOUGHTWORKS védjegy generikus jellegű volt, és ennek következtében nem ütköztek semmiféle létező védjegybe vagy szerzői jogba. Ezenkívül a Super Software rámutatott, hogy a panasz benyújtása előtt lajstromoztatta a doménnevet, és hogy azt a ThoughtWorks nem lajstromoztatta annak ellenére, hogy az hosszú időn keresztül hozzáférhető volt.

Az INDRP döntőbírája különböző okok miatt elutasította a ThoughtWorks panaszát, mert azt állapította meg, hogy nem volt képes elegendő bizonyítékot benyújtani cégalapításával és védjegyének lajstromozásával kapcsolatban. A döntőbíró azt is megemlíttette, hogy a ThoughtWorks nem emelt kifogást, amikor a Super Software lajstromoztatta a *thoughtworks.in* doménnevet.

A ThoughtWorks kifogásolta a döntőbíró ítéletét, és megnyerte az ügyet, amikor a Delhi Felsőbíróságnál (Delhi High Court, DHC) indított eljárást. A DHC megállapította, hogy a döntőbíró eljárása sértette a természetes igazság elvét, ezért hatálytalanította a döntőbíró ítéletét, rávilágítva arra a tényre, hogy a doménnév magában foglalta az amerikai vállalat teljes nevét, ezért kézenfekvő volt, hogy a védjegy határozottan a ThoughtWorkshoz tartozott, és hogy megtévesztően hasonlított a vállalat nevéhez.

Japán

A) Japánban 2003-ban szüntették meg a felszólalási rendszert, és 2015. április 1-jén vezették be újra. Ettől azt várták, hogy könnyebb és hatékonyabb eszközt fog szolgáltatni harmadik felek szabadalmának a megsemmisítésére, mint a szokásos megsemmisítési eljárás. Az első két év statisztikai adatai azonban azt mutatják, hogy az eredmények némileg eltérnek a várakozástól. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az elmúlt két év statisztikai adatait és az azokból levonható tanulságokat.

2003 előtt évenként 3000-nél több felszólalást nyújtottak be. Ezzel szemben a felszólalási rendszer 2015. áprilisi újbóli bevezetése után 2015-ben a felszólalások száma csak mintegy 6 hónap elteltével, vagyis 2015 szeptemberében kezdett növekedni, de messze elmaradt a 2003 előtti számoktól. 2016-ban 1334 felszólalást nyújtottak be. A megsemmisítési keresetek száma lényegesen nem változott a felszólalási rendszer újbóli bevezetését követően.

2015-ben és 2016-ban összesen 1578 felszólalást nyújtottak be. Ezek közül 2016 végéig 866 ügy függőben volt, és 712 ügyet fejeztek be elutasítással/visszavonással vagy döntéssel. A 712 ügy 57,7%-ában módosítás nélkül fenntartották az összes igénypontot, 32,7%-ában módosításokkal tartották fenn az igénypontokat, míg a 712 ügy 9,6%-ában az összes igénypontot vagy azok egy részét megvonták.

2003-ban a felszólalással megtámadott szabadalmak 37,0%-át vonták meg. Ehhez viszonyítva az új felszólalási rendszerben megvont szabadalmak 7,7%-os aránya lényegesen alacsonyabb.

2011-től 2015-ig megsemmisítési eljárásban a szabadalmak 25,3%-át semmisítették meg. A felszólalásoknál fentebb említett 7,7% ehhez viszonyítva lényegesen kedvezőbb, ami feltehetően annak tulajdonítható, hogy a felszólalási rendszerben a szabadalmas legalább egyszer módosíthatja (helyesbítheti) az igénypontokat, és tárgyalhat a felszólalási tanács elővizsgálóival, míg a felszólaló nem adhat elő új okokat vagy tényleges érveket, kivéve a

szabadalmas első nyilatkozatára adott válaszként, és nem folytathat tárgyalást a felszólalási tanáccsal.

A felszólalás lehetőségének igénybevétele mellett szól az is, hogy sokkal nehezebb megsemmisíteni egy olyan szabadalmat, amely egy felszólalási eljárás után is érvényben maradt.

Másrészről, ha felszólalnak egy szabadalom ellen, jó esély van a szabadalom megvédésére az igénypontok módosítása nélkül is; itt hivatkozunk a fentebb említett 57,7%-ra a módosítás nélkül fenntartott szabadalmak és a 32,7%-ra a módosítással fenntartott szabadalmak kapcsán 2015–2016-ban.

B) Japánban a szabadalmi oltalom meghosszabbításának rendszere kárpótlást szolgáltat azért az időtartamért, amelyet a szabadalomtulajdonos kap azért az időért, amelyet elveszít olyan rendelkezés elnyerése érdekében, amely lehetővé teszi a szabadalom oltalmi idejének legfeljebb 5 évvel való meghosszabbítását (szabadalmi törvény 67. cikk, 2. bekezdés).

Ez a rendelkezés agrokémiai, valamint gyógyászati termékekre vonatkozik, mégpedig nem csupán a hatóanyagokra, hanem az azokat tartalmazó kompozíciókra vonatkozó szabadalmakra is.

Az oltalmi idő meghosszabbításának engedélyezéséhez a Japán Szabadalmi Hivatalnál kell engedélyezési kérelmet benyújtani meghatározott időn belül annak igazolásával együtt, hogy volt olyan időszak, amelyen belül a szabadalmazott találmányt nem lehetett gyakorlatba venni, mert szükség volt adminisztratív rendelkezés elnyerésére.

A most tárgyalt ügy a Szellemi Tulajdoni Felsőbíróság Nagytanácsának 2017. január 20-i ítéletére vonatkozik, amelyet a Tokiói Kerületi Bíróság egy szabadalombitorlási perben hozott döntése ellen benyújtott fellebbezés ügyében hozott.

A Tokiói Kerületi Bíróság előtti ügyben a felperes, aki „Oxaloplatin-oldat és eljárás annak előállítására, valamint használatára” tárgyú japán szabadalommal rendelkezett, azzal érvelt, hogy az alperes az ő szabadalmába ütköző módon gyártott és forgalmazott gyógyászati termékeket. Ezért azt kérte a bíróságtól, hogy az tiltsa el az alperest a bitorló termékek előállításától és gyártásától.

A felperes keresete kapcsán a bíróságnak elsősorban azt kellett eldöntenie, hogy a felperes szabadalmának – amelynek oltalmi idejét meghosszabbították – oltalmi köre ténylegesen kiterjed-e az alperes termékeire.

Március 30-án hozott döntésében először a meghosszabbított szabadalmi jog tényleges hatályát tárgyalta meg. A Tokiói Kerületi Bíróság szerint észszerű figyelembe venni, hogy egy meghosszabbított oltalmi idejű szabadalom oltalmi köre nem korlátozható egy olyan termékre, amely azonos a forgalmazási engedély kérelmezésekor letétbe helyezett termékkel, hanem ki kell terjednie egy olyan termékre is, amelyet ekvivalensnek vagy lényegileg ekvivalensnek gondolnak a letétbe helyezett termékkel. Végeredményben azonban azt állapította meg, hogy az alperes nem bitorolta a felperes termékét.

Sokan voltak azon a véleményen, hogy a bíróság által a meghosszabbított oltalmi idejű szabadalom oltalmi körének meghatározására használt követelmények nem elég világosak, és sokkal világosabb követelményekkel kell azokat helyettesíteni. Ezért a döntés ellen fellebbeztek a Szellemi Tulajdoni Felsőbíróságnál, amelynek Nagytanácsa 2017. január 20-án hozott döntést. Ez a döntés szintén azt állapította meg, hogy az alperes nem bitorol.

A döntés arra is kiterjedt, hogy hogyan kell meghatározni egy gyógyászati termék forgalmazási engedélyezésének kérelmezése miatt letétbe helyezett termék alapján a meghosszabbított oltalmi idejű szabadalom tényleges oltalmi körét. A Szellemi Tulajdoni Felsőbíróság Nagytanácsának döntése szerint ezt nem szabad egy olyan termékre korlátozni, amely azonos a deponált termékkel, hanem az oltalmi körnek ki kell terjednie egy olyan termékre is, amely *lényegileg azonos* a deponált tárggyal. A bíróság döntése arra is kiterjedt, hogy ha összességében csupán csekélynek vagy formainak tekinthető különbség van a deponált tárgyhoz viszonyítva, a bitorlónak vélt terméket lényegileg azonosnak kell tekinteni a deponált termékkel, és így az a meghosszabbított oltalmi idejű szabadalom tényleges oltalmi köre alá esik.

A vizsgált esetben azt állapította meg, hogy az alperes terméke lényegileg nem azonos a felperes termékével. Ezért a fellebbezést elutasította.

Kanada

A) Az AstraZeneca 1 292 693 sz. kanadai szabadalmának bitorlásáért beperelte az Apotexet. A szabadalom az AstraZeneca sikeres *Losec* termékére vonatkozott, amely gátolja a gyomorsavképződést, és alkalmas a gyomorbetegségek, így a gyomorfekély kezelésére.

Az Apotex azzal védekezett, hogy nem bitorol, mert az AstraZeneca szabadalma érvénytelen. Az ügyben a Szövetségi Bíróság (Federal Court, FC) megállapította, hogy a szabadalom érvényes, és az Apotex bitorol.

Az Apotex e döntés ellen a Szövetségi Fellebbezési Bíróságnál (Federal Court of Appeal, FCA) nyújtott be fellebbezést, arra hivatkozva, hogy az alsófokú bíróság, annak ellenére, hogy helyes elveket alkalmazott, elfogult, eredményorientált megközelítést alkalmazott, és helytelenül támaszkodott az FCA-nak egy ugyanazon szabadalommal kapcsolatos korábbi döntésére. Az FCA saját elemzése alapján megállapította, hogy a találmány egy különleges szerkezetű gyógyászati készítményre vonatkozott, amely hosszú ideig stabil, és így ellenáll a gyomorsav hatásának.

Az érvényességgel kapcsolatban az FCA elutasította az Apotex nem kielégítő kinyilvánításra, túl tág oltalmi körre, valamint hasznosság hiányára vonatkozó átfedő érvelését. Az Apotex nem vonta kétségbe az újdonságra, a feltalálói tevékenységre és a bitorlásra (ha a szabadalom érvényes) vonatkozóan a bíróság által tett megállapításokat.

Az FCA 2017. január 12-én hozott egyhangú döntésében megerősítette az AstraZeneca szabadalmának érvényességét és ennek megfelelően azt, hogy az Apotex bitorolta a szabadalmat.

B) A kanadai kormány jelentősen meg kívánja változtatni a védjegy törvényt. Az új törvény hatálybalépésének valószínű időpontja 2019 első negyede lesz.

A várható számos változás közül néhány fontosabbat az alábbiakban foglalunk össze.

- Egy új védjegybejelentés benyújtásakor nem lesz többé szükség a védjegy használatára vonatkozó tájékoztatás nyújtására.
- Törölni fogják a használati nyilatkozat (declaration of use) benyújtásának kötelezettségét is a bejelentési eljárás végén.
- Engedélyezni fogják nem hagyományos védjegyek lajstromozását, ideértve az illatvédjegyeket, a színvédjegyeket és a szövetvédjegyeket.
- Az új törvény ratifikálni fogja a Madridi Jegyzőkönyvet.

Kína

A) Az Állami Szellemtulajdon-védelmi Hivatal 2017. március 1-jén módosított szabadalmi vizsgálati irányelveket adott ki, amelyek 2017. április 1-jén léptek hatályba. Az irányelvek tervezetét 2016. október 28-án hozták nyilvánosságra, és a hozzászólások alapján a szövegét több helyen módosították.

Az irányelvek néhány fontosabb változását az alábbiakban foglaljuk össze.

- Az 1. fejezet II. részében, amely a nem szabadalmazható találmányokat sorolja fel, törölték az üzleti modelleket, amelyek oltalmazhatók, ha a műszaki jellemzők nem az üzleti szabályban vagy módszerben rejlenek.
- A számítógépprogramokra vonatkozó 9. fejezet II. részét számos vonatkozásban módosították. A módosítások célja, hogy nyilvánvalóvá tegyék: egy számítógépprogram önmagában eltér egy számítógépprogramra vonatkozó találmánytól, és egy igénypont vonatkozhat egy eszközre plusz számítógépprogramra. A módosítások azt is tisztázzák, hogy egy készülékre vonatkozó igénypont alkotórészként magában foglalhat egy programot. Továbbá a „funkciós modul” kifejezést „programmodullal” helyettesítették, hogy jobban hangsúlyozzák a műszaki jelleget, és egyértelműen megkülönböztessék a funkcionális meghatározástól.
- A 10. fejezet II. részében módosították a bejelentés utáni adatközlésre vonatkozó rendelkezéseket. Törölték azt az előírást, hogy a bejelentés napját követően benyújtott kísérleti adatokat nem veszik figyelembe. Ehelyett beiktattak egy új bekezdést, amely szerint az elővizsgáló köteles figyelembe venni a bejelentést követően benyújtott kísérleti adatokat, azonban a kísérleti adatok által mutatott műszaki hatásnak – egy szakember szempontjából – az eredeti leírásban és igénypontokban foglalt kinyilvánításból levezethetőnek kell lennie.

- A 3. fejezet IV. részének módosítása szerint megsemmisítési keresetek esetén könnyebbé vált egy szabadalmi leírás megváltoztatása. Az új előírás szerint egy módosítás:
 - magában foglalhat más igénypontokban foglalt egy vagy több műszaki jellemzőt annak érdekében, hogy korlátozza a módosított igénypontok oltalmi körét; és
 - kijavíthat nyilvánvaló hibákat az igénypontokban.
- A 4. fejezet V. része bővíti a szabadalmi bejelentések hozzáférhetőségi körét. Ennek megfelelően egy vizsgálat alatt álló szabadalmi bejelentés kutatási jelentéséhez és az érdemi vizsgálat alatt kiadott határozatokhoz, valamint egy szabadalom elsőbbségi irataihoz bárki hozzáférhet.

A vizsgálati irányelvek módosításai azt tükrözik, hogy a hivatal egyre inkább bejelentő- és szabadalmasbaráttá válik, és a köz számára jobb szolgáltatást kíván nyújtani.

B) A *Novozymes* Kínában birtokolt egy szabadalmat a bioenergia- és az italiparban használható glükóamiláz enzimre. 2011-ben a *Novozymes* bizonyítékot szerzett arról, hogy két kínai vállalat, a *Shandong Longda Bioproducts* és a *Jiangsu Boli* lemásolta és árusítja az enzimet. Ezért pert indított a két bitorló vállalat ellen, amelyet két évig tartó bírósági harc után megnyert. A bíróság kötelezte a két vállalatot, hogy szüntesse meg a bitorolt termék gyártását, és fizessen kártérítést a szabadalomtulajdonos vállalatnak.

Az alperesek fellebbezték a döntést, és azt állították, hogy a szabadalom érvénytelen. Ezért egy további bírósági eljárás kezdődött, amely a Kínai Legfelsőbb Népbíróság előtt folytatódott, amelyik 2017. februárban végső, tovább nem fellebbezhető döntést hozott, megállapítva, hogy a két alperes vállalat bitorolta a *Novozymes* enzimszabadalmát.

Lettország

Az egykamarás parlament 2017. március 30-án harmadik olvasatban fogadta el az Egységes Szabadalmi Bíróság (Unified Patent Court, UPC) ratifikálását lehetővé tevő törvényt, amely 2017. április 12-én megkapta az elnöki hozzájárulást is. Az elfogadott törvény azonban eltér a második olvasatban elfogadott törvénytervezettől, amely a hatálybalépés idejét 2017. december 1-jében jelölte meg, míg az elfogadott törvény csak 2018. január 1-jén lép hatályba.

Azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi, hogy Lettország ratifikálja az UPC észak-balti regionális divíziójára vonatkozó egyezményt (amelyet Észtország, Lettország, Litvánia és Svédország írt alá), a közeljövőben fogják elfogadtatni második olvasatban.

Nizzai osztályozás

2017. január 1-jén hatályba lépett a nizzai osztályozás 11. kiadása, amely öt éven keresztül lesz érvényben.

Az új kiadásban módosították a 3., 6., 10., 14., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 24., 26., 28., 31. és 45. áruosztály címét. Emellett módosították az 5., 11., 29., 30., 35., 42. és 44. áruosztály magyarázó megjegyzéseit.

Az új osztályozás a várankozásnak megfelelően egyértelműen felöleli az új technológiákat és azok vonatkozó szolgáltatásait.

Olaszország

Egy 2016. december 7-én publikált döntésében a Legfelsőbb Semmitőszék (Corte di Cassazione, CC) megállapította, hogy bár a CLINIQUE védjegy jól ismert az Európai Unióban, hírneve nem elegendő ahhoz, hogy felülmúlja a védjegy gyengeségét és a megkülönböztetőképesség benne rejlő hiányát.

Az ügy előzménye, hogy a *Clinique Laboratories LLC* (Clinique) (egy amerikai vállalat az *Estée Lauder Group* belül), amely vezető a kozmetikai termékek piacán, CLINIQUE védjegyének bitorlása és tisztességtelen verseny miatt a Milánói Bíróságon beperelte a *Beauty Full Srl* (Beauty) vállalatot.

A Clinique-nek számos ábrás és szóvédjegye van, amelyek sajátosan a CLINIQUE védjegyre irányulnak vagy azt magukban foglalják, és amelyek a 3., 42. és 44. áruosztály termékeire és szolgáltatásaira vonatkoznak. A Clinique azért perelte be a Beautyt, mert saját kozmetikai termékeivel kapcsolatban a „clinique” szót magában foglaló védjegyeket (pl. DERMACLINIQUE és DERMACLINIQUE BEAUTY FARM) használt.

A Beauty eredményesen védte meg álláspontját mind a Milánói Bíróság, mind a Milánói Fellebbezési Bíróság előtt. A másodfokú döntés ellen a Clinique a CC-nél nyújtott be fellebbezést, amely azonban megerősítette az alsófokú bíróságok döntését.

A CC, fenntartva a fellebbezési bíróság döntését, megállapította, hogy bár jól ismert az Európai Unióban, és hírnevet is szerzett, a CLINIQUE védjegy megkülönböztetőképesség révén nem szerzett előnyt.

A CC érvelésének kiindulási pontja az volt, hogy a „clinique” kifejezés hasonlít a megfelelő olasz „clinica” főnévhez, valamint az olasz „clinico” (klinikai) melléknévhez, és egy olyan idegen kifejezés, amely könnyen megérthető az olasz nyelvben, és az egészségügy területén néha külföldi alakjában is használják.

Így a CLINIQUE védjegy a gyenge védjegyek osztályába tartozik, vagyis olyan védjegy, amely szorosan kapcsolódik vonatkozó termékeihez vagy szolgáltatásaihoz, és amelyet ennek következtében gyenge megkülönböztetőképességűnek tekintenek.

A bíróság szerint a vizsgált védjegy – az évek folyamán történő széles körű használata, valamint az orvosi és gyógyszerészeti területek és a kozmetikai terület közötti különbségek folytán – bizonyos fokú hírnévre és másodlagos jelentésre tett szert. Ez a hírnév azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy legyőzze a védjegy benne rejlő gyengeségét, amely befolyásolta a jelzésnek tulajdonított oltalom erősségét.

Ezért a CC fenntartotta a Milánói Fellebbezési Bíróság döntését, megerősítve, hogy a Beauty tevékenysége nem képezett bitorlást, hamisítást vagy tisztességtelen versenyt. A bíróság megállapította, hogy gyenge védjegyek kis változtatásai elegendőek a megtévesztés megakadályozására, és ennek alapján arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgált védjegyek közötti csekély különbségek is elegendőek ahhoz, hogy megkülönböztessék a Beauty védjegyeit a CLINIQUE védjegytől.

Spanyolország

A) A Barcelonai Kereskedelmi Bíróság 2016. december 20-án elutasította a német *Medac* cég bitorlási keresetét a spanyol *Accord* vállalat ellen. A Medac birtokosa volt a 2 046 332 sz. ('332-es) európai szabadalomnak, amely tömény metotrexát-olatokra vonatkozott. A megfelelő szabadalmi bejelentést 2007. július 20-án nyújtották be 2006. július 21-i elsőbbséggel.

A '332-es szabadalom kinyilvánítja a következőket:

- a milliliterenként 25 mg-ig terjedő, különböző koncentrációjú metotrexát szubkután injekciót a technika állása szerint már használják autoimmun-betegségek kezelésére; és
- ezek az injekciók a pácienseknek fájdalmat okoznak a nagy térfogatú folyadék miatt, amelyet a bőr alá kell fecskendezni.

A szabadalom célja ennek a problémának a megoldása azáltal, hogy 50 mg/ml koncentrációra növelik a metotrexát mennyiségét, ezáltal csökkentve az injekció térfogatát.

A szabadalmi igénypontok metotrexátra vonatkoznak szubkután adagolás céljára 50 mg/ml koncentrációban gyulladással autoimmun betegségek kezelésére. Ezt a készítményt Medac *METOJECT* védjeggyel forgalmazza.

A Medac 2016. július 26-án ideiglenes intézkedést kért a Barcelonai Kereskedelmi Bíróságtól *Accord* ellen a '332-es európai szabadalom állítólagos bitorlása miatt, mert felmerült az 50 mg/ml koncentrációjú metotrexáttal előtöltött fecskendők forgalomba hozatala.

Az *Accord* azzal védekezett, hogy a Medac vádja első pillantásra gyengének tűnik. Nevezetesen az *Accord* azzal érvelt a '332-es szabadalom érvénytelensége mellett, hogy:

- az nélküli a feltalálói tevékenységet; és
- máskülönben hiányos a kinyilvánítása.

A feltalálói tevékenység hiányával kapcsolatban az *Accord* két dokumentumra hivatkozott, amelyek egyaránt kiindulási pontként (legközelebbi technika állásaként) tekinthetők:

- egy 2000-ben publikált, *Russótól* (és másoktól) származó levél, amely fiatalkori krónikus arthritis parenterális metotrexát-injekcióval való kezelését ismertető tanulmányt ír le, ahol a gyerekek 20%-a számol be fájdalomról az injekció helyén (a továbbiakban: „Russo-anterioritás”); és

- *Jansen* (és mások) egy 1999-ben publikált cikke, amely leírja 25 mg/ml koncentrációjú szubkután metotrexát-injekciók használatát rheumatoid arthritis kezelésére (a továbbiakban: „Jansen-anterioritás”).

Az Accord azzal érvelt, hogy a szabadalom állítólagos találmánya és a két dokumentum közötti egyetlen különbség a gyógyszer nagyobb koncentrációja volt. Azzal érvelt továbbá, hogy a metotrexát koncentrációjának növelése a készítmény térfogatának csökkentése érdekében kézenfekvő megoldás volt egy olyan szakember számára, aki csökkenteni kívánta az injekció által okozott fájdalmat.

Ilyen vonatkozásban az Accord párhuzamos eljárásokban hozott két külföldi döntésre hivatkozott – az egyik az Egyesült Királyságban, míg a másik Hollandiában –, amelyek már megvonták a '332-es szabadalmat. Az angol döntés, amely végleges, feltalálói tevékenység hiánya miatt semmisítette meg a szabadalmat, a Russo-anterioritásból kiindulva. A holland bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a szabadalom nélkülözi a feltalálói tevékenységet, a Jansen-anterioritásból kiindulva.

A Medac ezzel szemben a '332-es szabadalom érvényességére hivatkozott, azt állítva, hogy azt az ESZH felszólalási osztálya 2013. február 4-i döntésével fenntartotta.

A továbbiak során a Medac műszaki szempontból azzal érvelt, hogy szakember nem növelte volna a szubkután injekcióban a metotrexát koncentrációját, mert félt volna mellékhatások megjelenésétől.

A Medac azzal is érvelt, hogy a szubkután injekciók térfogatának csökkentésére törekvő szakember több injekcióra osztotta volna fel a dózist a koncentráció növelése helyett.

A Barcelonai Kereskedelmi Bíróság az Accord érvelésének adott helyt, és 2016. december 20-án háromtagú tanácsban elutasította a Medac ideiglenes intézkedésre vonatkozó kérelmét.

A bíróság először megállapította, hogy ebben az ügyben a szakmában jártas szakember helyét egy olyan csoport helyettesítené, amelyet egy klinikai szakember (vagyis egy reumatológus vagy dermatológus) és egy formulázó szakember képez.

Ezután a bíróság a szabadalom feltalálói tevékenységét elemezte, a Russo-anterioritást használva a legközelebbi technika állásaként. Ilyen vonatkozásban a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a Russo-anterioritásból kiindulva kézenfekvő lett volna egy szakember számára az injekció térfogatának optimalizálása annak érdekében, hogy csökkentse a fájdalmat a gyógyszer koncentrációjának növelésével. Ilyen vonatkozásban a bíróság elutasította a Medacnak azt az érvelését, hogy fennállt többszörös injekció használatának a lehetősége.

Emellett a bíróság figyelembe vette, hogy az angol döntés szerint klinikusok már felkérték a Medacot a koncentráció növelésére az injekció térfogata által okozott fájdalom miatt.

Az 50 mg/ml sajátos koncentrációérték vonatkozásában a bíróság a holland döntésre támaszkodva megállapította, hogy az egy önkényes érték, amely nem járulhat hozzá a szabadalom szerinti találmány feltalálói tevékenységéhez.

Minthogy a bíróság már a Russo-anterioritásból kiindulva megállapította a feltalálói tevékenység hiányát, nem volt szükség arra, hogy a döntésben az érvénytelenségre vonatkozó állítások fennmaradó részével (vagyis a feltalálói tevékenység hiányával a Jansen-anterioritásból kiindulva és a kinyilvánítás elégtelenségével) foglalkozzon.

Végül a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a Medac intézkedéseiből hiányzott a gyorsaság, mert az ideiglenes intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásától eltelt 5 hónap elteltével sem nyújtotta be a fő bitorlási kereset indokolását.

A Medac a döntés ellen a Barcelonai Fellebbezési Bíróságnál fellebbezést nyújtott be.

B) Az Alicantei Fellebbezési Bíróság 8. tanácsa – az Európai Unió védjegy bíróságaként járva el – 2016. június 10-i ítéletében teljesen megerősítette az Alicantei Kereskedelmi Bíróság 2. tanácsának döntését, amely megállapította, hogy az *Orange Brand Services Ltd* (OBS) jól ismert védjegyeihez hasonló védjegy, cégnév vagy doménnév használata védjegybitorlást jelent.

Az ügy előzménye, hogy az OBS védjegybitorlási pert indított az *Orange Mobile, SL* (OM) ellen, mert az utóbbi használta

- az ORANGE MOBILE védjegyet;
- a *www.orangemobile.es* doménnevet; és
- az „Orange Mobile, SL” cégnevet.

Az elsőfokú bíróság a felperes javára döntött. Ezért azt alperes OM fellebbezést nyújtott be az Alicantei Fellebbezési Bíróság 8. tanácsánál.

Fellebbezési iratában az OM azt állította, hogy az ORANGE MOBILE védjegy általa való használatát tisztességes jogcím alapján védettnek kell tekinteni, mert a védjegyet a nemzeti Orange Mobil telefonszolgálat 2006-ban történő megindítását követően jóhiszeműen használta, mielőtt a felperes védjegyei Spanyolországban jól ismertté váltak volna.

Az OM azt is állította, hogy a felperes védjegyei Spanyolországban 2006 októberéig ismeretlenek voltak, és hogy ezért a védjegy általa történő használata nem képezhetett bitorlást. 2006 októbere volt az az időpont, amikor egyáltalán megkezdődhetett védjegybitorlás, nem pedig a felperes védjegyeinek bejelentési napja vagy az az időpont, amikor azok Spanyolországban jól ismertté váltak.

A bíróság döntése

a) Védjegy

A fellebbezési bíróság mint az Európai Unió védjegy bírósága elutasította azt a tényt, hogy az elsőfokú bíróság azért állapított meg bitorlást, mert fennállt az összetévesztés valószínűsége az OM védjegye és a felperes korábbi védjegyei között. Ehelyett a bíróság világos és független megkülönböztetést tett az összetévesztés valószínűségére alapozott védjegybitorlás és az olyan védjegybitorlás között, amely a jól ismert védjegyeket megillető fokozott oltalmon alapszik.

Megállapította, hogy a védjegy OM általi használatát azt követően, hogy a felperes ORANGE védjegyeit lajstromozták, nem lehetett jóhiszeműnek tekinteni, különösen azért nem, mert

a felperes védjegyei Spanyolországban jól ismertek voltak, mielőtt az OM használni kezdte az ORANGE MOBIL védjegyet.

A bíróság azt is megállapította, hogy még ha az OM cégnevét és doménnevét lajstromozták is 2003-ban, illetve 2005-ben, nem bizonyította azok használatát 2007 – amikor az ORANGE védjegyek már jól ismertek voltak Spanyolországban – előtt. Ennek eredményeként a bíróság megállapította, hogy az OM védjegybitorlást követett el a jól ismert védjegyeket megillető fokozott oltalom alapján.

b) Doménnév

Az OM azt állította, hogy a *www.orangemobile.es* doménnév általa való használata nem képezett védjegybitorlást, mert weboldala szerkesztés alatt állt. A bíróság azonban megállapította, hogy egy szerkesztés alatt álló weboldal nem tekinthető olyan üres weboldalnak, amely a közönség számára hozzáférhetetlen. A weboldal a felhasználók számára éppen azt a benyomást keltette, hogy a jövőben termékeket fog ajánlani. A bíróság arra is rámutatott, hogy komoly és hatékony előkészületek végrehajtása egy termék piacra vitele előtt egy védjegy tényleges használatának minősül.

A bíróság azt is megállapította, hogy a doménnév „spekulatív” doménnévnek minősül, mert az OM

- megújította annak lajstromozását egymást követő években; és
- azt állította, hogy „bármilyen változásnak, amely bekövetkezhetett, kell, hogy legyen gazdasági kompenzációs ellenajánlata.”

c) Cégnév

Az Alicantei Fellebbezési Bíróság megerősítette, hogy az OM védjegybitorlást követett el cégnevének lajstromozásával és használatával is, megállapítva, hogy

- a cégnevet nem jogok és kötelezettségek alanyaként, szigorúan jogi összefüggésben használta, és a cégnév nem volt teljesen független az OM piaci teljesítményétől; és
- kapcsolat volt a cégnévvel társított termékek és szolgáltatások között.

A bíróság ezt a döntést a következő tényekkel támasztotta alá:

- az Orange Mobile név az OM-et olyan mértékben azonosította, hogy a cégformát jelölő betűszó (vagyis SL) nélkül jelent meg; és
- az OM által használt megkülönböztető grafikai jelzés az Orange Mobile nevet tartalmazta.

A fentiek eredményeként a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az OM nem felelkezhetett meg arról a tényről, hogy a vonatkozó közönség kapcsolatot állapíthatott meg az Orange Mobile cégnév és az ORANGE védjegyek között, és ezt a kapcsolatot csak növelte az ORANGE védjegyek jól ismert jellege.

A fentiek fényében a bíróság elutasította a fellebbezést, megerősítette az Alicantei Kereskedelmi Bíróság 2. sz. tanácsának döntését, és elrendelte, hogy az OM viselje a fellebbezés folytán felmerülő költségeket.

Az OM a legfelsőbb bíróságnál fellebbezett a döntés ellen.

Svájc

Christian Louboutin (Louboutin) számos országban – így Svájcban is – kért védjegyoltalmat jól ismert „piros talp” védjegyére. A védjegyet magas sarkú cipők piros külső talpa képezi.

A Szellemtulajdon-védelmi Intézet és a Szövetségi Adminisztratív Bíróság megtagadta az oltalmat Louboutin „piros talp” védjegyére. A bejelentő a döntés ellen a Szövetségi Legfelsőbb Bíróságnál nyújtott be fellebbezést.

A bíróságnak csak azt kellett megvizsgálnia, hogy a „piros talp” védjegy eredeti megkülönböztetőképeséggel bír-e. Louboutin nem érvelt másodlagos jelentéssel.

A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság 2017. február 7-i döntésében elismerte, hogy a „piros talp” védjegy olyan helyzeti védjegyet képez, amelyet meg kell különböztetni mind a színvédjegyeiktől, mind a háromdimenziós védjegyeiktől. A helyzeti védjegyek esetében mind a védjegy helyzetének, mind magának a védjegynek különlegesnek kell lennie ahhoz, hogy a két elem kombinációja meglepő legyen. A vizsgált esetben a bíróság azon a véleményen volt, hogy egy magas sarkú cipő külső talpa szokásos hely ahhoz, hogy azon védjegyet alkalmazzanak. Emellett a bíróság azt is megállapította, hogy a piros színt általánosan használják a divatiparban díszítőelemként. Ezért a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy egy piros külső talp nem képez védjegyként oltalmazható meglepő elemet, hanem csupán egy olyan esztétikai elemet, amelyet általánosan használnak cipők tervezésénél. Ahhoz, hogy egy ilyen minta védjegynek minősüljön, a mintának (vagyis a piros külső talpnak) szembetűnőnek és a védjegy lajstromozásának időpontjában az iparban általánosan használt díszítőelemektől megkülönböztethetőnek kell lennie.

További érvekként két általános elvet tisztázott.

- Az eredeti megkülönböztetőképeség vizsgálatakor a mérvadó időpont a védjegy lajstromozásának, nem pedig a védjegy bejelentésének időpontja. Ezért a vonatkozó ténybeli körülményeket (vagyis azt, hogy a védjegy eredetileg megkülönböztető jellegű-e) a Szellemtulajdon-védelmi Intézet döntésének a napján vagy fellebbezéskor a bíróság döntésének a napján kell vizsgálni. Ezek a tényleges körülmények eltérhetnek a lajstromozási kérelem benyújtásának időpontjában fennálló körülményektől. A bejelentőnek el kell viselnie az ilyen változások kockázatát.
- A legfelsőbb bíróság egyértelműen rámutatott, hogy a külföldi ítéletek a svájci hatóságokra nézve nem kötelezők, és az utóbbiaknak függetlenül kell vizsgálniuk az eredeti megkülönböztetőképeség kérdését. A vizsgált esetben számos külföldi hatóság döntött a Louboutin javára, azonban a svájci bíróság nem volt nyitott azokra az érvekre, hogy a „piros talp” védjegy nemzetközileg ismert, és hogy az érintett fogyasztók az egész világon osztják azt a nézetet, hogy a piros talp védjegyet képez.

Szabadalmi Együttműködési Szerződés

A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) a vezérigazgatója, *Francis Gurry* 2017. február 2-án bejelentette, hogy a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (Patent Cooperation Treaty, PCT) történetének fontos mérföldkövéhez érkezett azzal, hogy publikálta a PCT alapján benyújtott hárommilliomodik bejelentést.

A PCT rendkívüli fejlődését az is bizonyítja, hogy az 1978-ban benyújtott bejelentések száma 459-ről 2016-ban 230 000 fölé emelkedett, és így messze meghaladja az alapítók legoptimistább várakozását is.

Tajvan

A) Tajvanon a függő szabadalmi bejelentések száma 2011-ben 110 025 volt. Ezt a számot a Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 2016 végére 50 293-ra csökkentette.

Jelenleg egy tajvani szabadalmi bejelentőnek az első érdemi végzés kiadásáig átlagosan 20 hónapot kell várnia, ami a korábbi várakozási időhöz viszonyítva szintén jelentős csökkenést jelent.

B) A tajvani parlament 2017. január 18-án jóváhagyta a szabadalmi törvény módosítását, amely 2017. május 1-jén lépett hatályba.

A módosított törvény szerint a szabadalmazható találmányok és használati minták esetén a „türelmi időt” 6 hónapról 12 hónapra hosszabbították meg, ami annyit jelent, hogy nem újdonságrontó a találmánynak a tajvani bejelentés napját (a régi 6 hónap helyett) legfeljebb 12 hónappal megelőző nyilvánosságra jutása, ha az annak a következménye, hogy a bejelentővel vagy jogelődjével szemben nyilvánvaló jogsértést követtek el.

C) Tajvanon egy vélt bitorló egy szabadalombitorlási perben védekezhet annak a bizonyításával, hogy nem bitorol, vagy pedig azzal, hogy kérelmezi a szabadalom törlését a Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatalnál. A szellemi tulajdoni bíróság ezután elutasíthatja a szabadalmas keresetét bármelyik védekezés elfogadásával. Figyelembe véve a szellemi tulajdoni bíróság eljárásának hatékonyságát, a vitákat rendes körülmények között viszonylag gyorsan elrendezik. Egyes esetekben azonban a szabadalomtulajdonos csupán figyelmeztető levelet küld a vélt bitorlónak, vagy magánúton továbbít szabadalombitorlásra vonatkozó állításokat harmadik személyeknek anélkül, hogy pert indítana. Ilyen körülmények között, ha a vélt bitorló keresetet indít az érintett szabadalom megsemmisítése iránt, a Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal számára rendes körülmények között egy évnél hosszabb időre van szükség a vizsgálat lefolytatásához. Eközben a vélt bitorló nem tehet semmit nevének tisztázása érdekében. Az ilyen helyzet különösen kellemetlen egy olyan fél részére, aki bízik abban, hogy nem bitorol, és kedvező eredményt vár szabadalommegsemmisítési keresetétől. Bíróság előtti pereskedés nélkül nincs lehetőség olyan kedvező ítélet elnyerésére, amely megerősíti a vádolt fél ártatlanságát, és véget vet üzlete és hírneve károsolásának.

Ilyen esetekben a vélt bitorló számolhat egy olyan per indításával a szellemi tulajdoni bíróságnál a szabadalomtulajdonos ellen, amelyben olyan „megállapító ítélet” meghozatalát kéri a bíróságtól, amely kimondja, hogy „a szabadalomtulajdonosnak nincs joga eltiltást és kártérítést kérni a vélt bitorlótól”. A bíróság számos ilyen ítéletet hozott a vélt bitorló javára.

Ilyen volt a 2013. évi *Min-Zhuan-Su 102*-es ügy, ahol a későbbi alperes leveleket küldött a későbbi felperes termékeit árusító kereskedőknek, azt állítva, hogy a felperes terméke bitorolja az ő szabadalmát, és felszólította a felperest termékeinek a kereskedelemből való visszavonására. Az alperes azonban nem indított pert, és ezzel bizonytalanságot idézett elő azzal kapcsolatban, hogy a felperes termékei valóban bitorolták-e az alperes szabadalmát. A bíróság úgy döntött, hogy a felperes jogosult volt megállapító ítélet kiadása érdekében pert indítani, és úgy döntött, hogy a kérdéses szabadalom nélkülözötte a feltalálói tevékenységet, ezért meg kell semmisíteni. A bíróság „megállapító ítélete” szerint az alperesnek nem volt joga kártérítést igényelni vagy ideiglenes intézkedés elrendelését kérni a felperes és a felperes terméke ellen.

A szellemi tulajdoni bíróság hasonló döntést hozott a 2013. évi *Min-Zhuan-Su 54*-es ügyben, ahol megállapította, hogy az alperes kérdéses szabadalmának megfelelő találmányban nem volt feltalálói tevékenység, és ezért az alperesnek nem volt joga kártérítést igényelni vagy ideiglenes intézkedést kérni a felperes ellen. Ebben az ügyben az alperes figyelmeztető leveleket is küldött a felperesnek, azonban nem indított jogi eljárást.

A 2010. évi *Min-Zhuan-Su 166*-os ügyben a bíróság helyt adott a felperes azon állításának, hogy gyártási eljárása nem esett az alperes szabadalmának oltalmi körébe, és ezért úgy döntött, hogy az alperesnek nincs joga ideiglenes intézkedés elrendelését vagy kártérítést kérni. Ebben az ügyben az alperes bizonyítékmegőrzési eljárást indított a felperes ellen, és bár szabadalombitorlási eljárást is indított, a bíróság fenntartotta azt az álláspontját, hogy a felperes jogosult volt „megállapító döntést” kérni.

Itt megemlítjük, hogy az egy tajvani szabadalmi ügyvivői irodától kapott angol nyelvű tájékoztatásban szereplő „declaratory judgement” kifejezést megállapító ítéletként fordítottuk. Ez az angol kifejezés a bírósági eljárásokra vonatkozó amerikai törvényben is szerepel mint olyan döntés vagy ítélet, amelyet egy amerikai bíróság az előtte folyó ügyben olyankor hoz, amikor az érdekelt felek között „határozott és konkrét” ellentét van.

D) A tajvani védjegy törvény szerint a védjegyhasználatnak „kereskedés folyamán” kell végbemennie. A Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal, a szellemi tulajdoni bíróság és egyéb bírói hatóságok hajlamosak a védjegyhasználatot úgy meghatározni, hogy az eladásra vagy pénzügyi megfontolásokkal kapcsolatos egyéb használatra vonatkozik, kivéve az ajándékozást. A hivatal és a bíróság azonban az elmúlt évben megváltoztatta véleményét, és bizonyos helyzetek esetén hajlamos az ajándékozást védjegyhasználatnak tekinteni. Ezt bizonyítja az alábbi eset is.

A szellemi tulajdoni bíróság egy 2016. évi döntésében megállapította, hogy a *Valentino SpA* (Valentino) birtokában levő VALENTINO védjegy törlése ellen indított perben a Valentino nem adott ugyan el VALENTINO védjegyet viselő parfümöket, azonban ajándékként adott ilyeneket olyan vásárlóinak, akik egy bizonyos összeg felül vásároltak VALENTINO márkájú árukat.

A bíróság rámutatott, hogy a cég az ajándékokat a VALENTINO védjeggyel ellátott áruk forgalmának növelése érdekében adta, az ilyen ajándékokat a vásárlók a megtámadott védjeggyel ellátott áruknak tekintették, és ez elfogadható védjegyhasználatként.

Törökország

Törökországban 2017. január 1-én új iparjogvédelmi törvény lépett hatályba, amelyet az alábbiakban röviden ismertetünk.

a) Szabadalmak

Az érdemi vizsgálat nélküli korábbi szabadalmi rendszert eltörölték, és bevezették a kötelező újdonságvizsgálatot, amit a bejelentés napjától számított 12 hónapon belül kell kérni. A kutatási jelentés keltét követő 3 hónapon belül kell kérni a bejelentés érdemi vizsgálatát.

A szabadalom engedélyezésének publikálásától számított 3 hónapon belül a szabadalom ellen fel lehet szólalni.

Az egyetemi alkalmazottak által kidolgozott találmányokra adott szabadalmak tulajdonjoga a munkáltatót illeti meg.

b) Használati minták

A használati mintákra a bejelentés napjától számított két hónapon belül kérni kell az újdonságvizsgálatot.

Ha az újdonságvizsgálat alapján a használatiminta-bejelentés újnak bizonyul, a hivatal lajstromozási bizonylatot ad ki. Ha a bejelentés nem bizonyul újnak, a hivatal a bejelentést elutasítja.

c) Védjegyek

Az új védjegy törvény lehetővé teszi a színvédjegyek lajstromozását.

Felszólalás esetén a publikált védjegy bejelentője kérheti, hogy a felszólaló igazolja a felszólalás alapját képező védjegyének a használatát, feltéve, hogy a védjegyet öt évnél régebben lajstromozták.

Az ötéves vagy annál idősebb védjegyeket Törökországban kötelező használni. A licencvevő általi használatot elfogadják használatnak, de a lajstromozott védjeggyel ellátott áruk más országokból Törökországba való bevitele nem minősül használatnak.

Ha egy védjegyet sem annak tulajdonosa, sem licencvevője nem használ, a bejelentést követő öt év eltelte után a használat hiánya miatti törlés elkerülése érdekében célszerű új védjegybejelentést benyújtani.

A használat hiányán alapuló törlési eljárásokat az új törvény szerint a bíróságok helyett a Török Szabadalmi és Védjegyhivatal fogja intézni, de egy hétéves átmeneti időszak alatt ilyen ügyekben továbbra is a bíróságok jogosultak eljárni.

d) Minták

A mintabejelentéshez nem kötelező leírást csatolni.

A lajstromozás előtt kérni kell a minta újdonságvizsgálatát. A nem új mintabejelentéseket a hivatal elutasítja.

Az elfogadott mintabejelentéseket a hivatalos közlönyben publikálják, és ettől számított 3 hónap alatt harmadik felek felszólalást nyújthatnak be. (Korábban 6 hónap volt a publikáció időtartama.)

Textíliákra, ruházati cikkekre és hasonlókra lajstromozás nélkül engedélyez a török hivatal oltalmat. A lajstromozás nélküli oltalom időtartama 3 évre van korlátozva; ez az oltalmi idő a köznek való bemutatással kezdődik.

A hasonló osztályokba tartozó minták oltalmát egy bejelentésben lehet igényelni.

Vietnam

A Vietnami Nemzeti Szellemitulajdon-védelmi Hivatal és a Japán Szabadalmi Hivatal 2016. április 1-jén kezdte meg a gyorsított szabadalmi vizsgálatra (PPH) vonatkozó kísérleti programot. A vietnami hivatal 2017. április 3-án bejelentette, hogy a második évben is folytatják a kísérleti programot, amelynek keretében a benyújtható bejelentések száma továbbra is évenként 100-ra van korlátozva.

A 2016-ban megkötött egyezmény szerint a kísérleti program 3 évig, vagyis 2019. március 31-ig lesz hatályban. Ez az időtartam azonban a két fél közös megegyezése alapján – az elért eredmények függvényében – meghosszabbítható. Az első év eredményeivel a felek elégedettek, mert jelentősen megnőtt a PPH-bejelentések engedélyezésének gyorsasága és száma.