

Dr. Palágyi Tivadar*

Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről

Amerikai Egyesült Államok

A) Az amerikai Szenátus az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy hivatala (United States Patent and Trademark Office USPTO) új igazgatójaként jóváhagyta *Michelle Lee*-t, aki korábban az USPTO megbízott igazgatója, azt megelőzően pedig a Google helyettes vezető jogtanácsosa volt. A korábbi igazgató, *David Kappos* két évvel ezelőtti leköszönése óta az igazgató helye üresen várta az utódot.

Igazgatóhelyettesé *Russ Slifert* nevezték ki, aki a megelőző évben az USPTO denveri fiókjának igazgatóhelyettese, azt megelőzően pedig a félvezetőgyártással foglalkozó *Micron Industries* szabadalmi igazgatója volt.

Az USPTO 2015. június 30-án elbúcsúztatta nyugalmába vonult szabadalmi vezetőjét (commissioner for patents), *Peggy Focarino*-t. *Focarino* 1977 óta dolgozott az USPTO-nál, és 2012-ben nevezték ki szabadalmi vezetővé. Ebben a beosztásban felelős volt a szabadalmi elővizsgálatokért és a pénzügyekért. Online búcsúlevelében többek között megállapította: „Megtiszteltetés volt számomra ilyen csodálatosan eltérő emberek csoportjával dolgozni. Ez a változatosság része erőnknek, és örömet okoz, hogy láthattam olyan szintre növekedni, amelyet soha nem tudtam volna elképzelni.”

Focarino helyét korábbi helyettese, *Drew Hirshfeld* foglalta el, akit 2015. július 30-án nevezték ki szabadalmi vezetővé. A hivatal igazgatója, *Michelle Lee* közölte, hogy *Hirshfeld* korábbi beosztásában felbecsülhetetlen gyakorlatot szerzett az amerikai újítók kívánságainak és szükségleteinek megértésében.

B) A Szenátus demokrata tagjai egy szabadalmi reformra vonatkozó törvénytervezetet mutattak be, amely meg kívánja javítani a legutolsó szabadalmi törvény (*America Invents Act*) által bevezetett engedélyezés utáni eljárást. A röviden **STRONG**-törvénynek nevezett törvénytervezet azt célozza, hogy összhangba hozza az USPTO Szabadalmi Fellebbezési Tanácsának (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) a joggyakorlatát a körzeti bíróságokéval. A törvénytervezet szerint a szabadalomtulajdonosok jogosultak lennének szabadalmuk egyszeri módosítására, és több bizonyítékot nyújthatnának be szabadalmuk alátámasztására. Emellett az igénypontoszerkesztési szabályok a PTAB-nél ugyanazok lennének, mint a körzeti bíróságoknál.

* Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Az Egyesült Államok Képviselőházának republikánusai is benyújtottak 2013-ban egy innovációs törvénynek nevezett saját törvénytervezetet, majd nemrég újra benyújtották azt. Ennek a törvénytervezetnek az a célja, hogy nehezebbé tegye a haszontalan (frivolous) szabadalmi pereskedést. A törvénytervezet többek között azt írja elő, hogy a bíróságok a peres eljárás kezdetén döntsék el, hogy egy szabadalom érvényes vagy érvénytelen, és ha úgy ítélik meg, hogy a szabadalom érvénytelen, a felperesnek meg kell fizetnie az alperes jogi költségeit.

Mindkét törvénytervezet ellentmondásosnak tekinthető. A STRONG-törvényt, amelyet szabadalompartiként terjesztettek elő, azért kritizálják, mert „trollpárti”. Az innovációs törvényt viszont azért kritizálják, mert túlságosan gyengíti a szellemi tulajdon-jogok oltalmát.

C) A Szövetségi Kerületi Fellebbezési Bíróság (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) a „szabadalomkimerülés tanának” (patent exhaustion doctrine) az érvényességi körét korlátozta annak megállapításával, hogy a tan csupán egy készülék „felhatalmazott megszerzőit” védi szabadalmi igénypontok bitorlása ellen.

A *Helferich Patent Licensing* (Helferich) v. *NYTimes and JC Penney*-ügyben Helferichnek szabadalmi voltak mind tartalomszolgáltató eljárásokra mobiltelefonok számára („tartalomigénypontok”), mind e mobiltelefonok használati eljárásaira (alkalmazási igénypontok). Helferich felhatalmazta a mobiltelefon-társaságokat, hogy olyan készülékeket adjanak el, amelyek szabadalmainak alkalmazási igénypontjait veszik gyakorlatba, azonban felelősségre vont bizonyos egyéb vállalatokat, mert azok bitorolták szabadalmainak tartalomigénypontjait. E vállalatok közé tartozott többek között a The New York Times és több más kiadó, amelyek eredménytelenül érveltek azzal, hogy a szabadalmak összes igénypontja kimerült azokkal a készülékekkel kapcsolatban, amelyek számára tartalmat biztosítottak: a CAFC bitorlónak minősítette őket.

Ez a döntés megerősíti azt a véleményt, hogy az Amerikai Egyesült Államokban is az a helyes gyakorlat, ha egy találmányt sokféle igényponttal védenek. Ha a szabadalmat bitorolni lehet harmadik felek általi használattal olyan módon, hogy tartalmat szolgáltatnak más által birtokolt készüléknek, ezeknek a bitorlóknak fel lehet ajánlani használati engedélyt. Azonban a szabadalomkimerülést is egyszerűbbé és megjósolhatóvá lehet tenni, valamivel veszélyesebbé téve harmadik fél számára tartalom biztosítását.

D) A CAFC kiadta első véleményét az általa lefolytatott „felek közötti felülvizsgálati eljárásról” (inter partes review, IPR), ahol a bejelentő a *Cuozzo Speed Techs* volt.

A CAFC véleménye szerint az USPTO döntései egy IPR-ügyben véglegesek, és nem fellebbezhetőek meg a CAFC-nél. A CAFC azt is megállapította, hogy az USPTO az IPR-eljárásban a szabadalmi igénypontok értelmezésekor helyesen alkalmazta a legtágabb ésszerű értelmezési mértéket (broadest reasonable interpretation standard, BRIS).

Newman bíró azonban írásban erőteljes ellenvéleményt nyilvánított ki, többek között azal érvelve, hogy BRIS-t csak az elővizsgálati eljárásban kellene használni, és hogy az eltérő

mérték alkalmazása IPR-eljárásokban és a körzeti bíróságok előtt folyó perekben csökkenti az IPR-eljárás értékét pereskedést helyettesítő eszközként.

Lehetséges, hogy Newman bíró ellenvéleménye arra ösztönzi a CAFC-t, hogy az ügyet teljes tanácsban (en banc) vizsgálja felül.

E) A digitális fényképezőgépeket gyártó *Fujifilm* Kalifornia Északi Kerületi Bíróságánál beperelte a *Motorolát*, mert szerinte annak a Droid X, Xyboard 10.1 és Razr mobiltelefonjaiban levő kamerák bitorolták négy szabadalmát. A *Fujifilm* 40 millió dollár kártérítés megítélését kérte. Ezzel szemben a bíróság 10 millió dollár kártérítés megfizetését ítélte jogosnak, mert 2015. május 4-én kelt döntésében megállapította, hogy a *Motorola* bitorolta a *Fujifilm* 6 144 763 sz. amerikai szabadalmát, amely színes képek egyszínűvé alakítására vonatkozik. A bíróság azonban egyúttal megsemmisítette a *Fujifilm* további három szabadalmát, amelyekre a *Motorola* ellen benyújtott keresetében hivatkozott. A bíróság szerint ugyanis ez a három szabadalom, amely digitális fényképezőgépekben használt arcfelismerő eljárásra, valamint vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolatokra vonatkozott, kézenfekvő volt.

F) Az Amerikai Egyesült Államok kormánya 2015. február 13-án a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) genfi irodájánál letétbe helyezte a minták nemzetközi lajstromozására vonatkozó Hágai Egyezményhez való csatlakozás okmányát. A nemzetközi szerződés az USA-ra nézve 2015. május 13-án lépett hatályba.

A Hágai Egyezmény lehetővé teszi, hogy a WIPO-nál papíron vagy elektronikus úton benyújtott egyetlen nemzetközi bejelentés révén a bejelentő az egyezmény valamennyi tagországában (ezek száma jelenleg 64) mintaoltalmat szerezzen.

A hágai rendszer fő előnye, hogy központilag kezelik a nemzetközi lajstromozást. Ha egy megjelölt nemzeti hivatal engedélyezi a nemzetközi lajstromozást, annak ugyanolyan hatálya van, mint egy nemzeti mintaoltalom engedélyezésének.

Itt megjegyezzük, hogy az amerikai mintatörvény alapján megkívánt árnyékolás miatt az Európában érvényesített amerikai mintabejelentések esetén célszerű lehet a rajzok európai gyakorlatnak megfelelő módosítása annak érdekében, hogy a bejelentő elkerülje esetleg korlátozott oltalmi körű minta engedélyezését.

G) A *Memorylink* alapítói úgy tervezték, hogy együttműködnek a *Motorolával* a vezeték nélküli multimédiás technológia területén. Megtárgyalták a szabadalmazandó találmány jellemzőit, és a *Motorola* két alkalmazottjával együtt megállapodást kötöttek, amelyben a szabadalmi jogokat a *Memorylinkre* és a *Motorolára* ruházták.

Amikor a *Memorylink* megtudta, hogy a *Motorola* alkalmazottai a szabadalmazás szempontjából nem tekinthetők feltalálóknak, megkísérelték érvényteleníteni az átruházást, és beperelték a *Motorolát* az engedélyezett szabadalom bitorlásáért.

A bíróság azt állapította meg, hogy a jogok átruházása a *Motorolára* érvényes volt, aminek következtében a *Motorola* a szabadalom társtulajdonosává vált, és így a *Memorylink* további meghatalmazása nélkül gyakorlatba veheti a szabadalmat.

H) Az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága (Supreme Court, SC) úgy döntött, hogy a Védjegyfellebbezési Tanács (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) döntéseinek az összetévesztés valószínűségéről ki kell zárniuk minden azonos kérdést egy kerületi bíróság általi újbóli felülvizsgálatból.

A *B&B Hardware (B&B) v. Hargis Industries (Hargis)*-ügyben mindkét fél záróreteszeket gyártott: B&B a SEALTIGHT védjeggyel rendelkezett, míg a Hargis használta és lajstromoztatni kívánta a SEALTITE védjegyet.

A B&B felszólalt a TTAB-nél a Hargis védjegybejelentése ellen, és azzal érvelt, hogy az túlságosan hasonlít az ő védjegyéhez.

A TTAB helyt adott a felszólalásnak, és megtagadta a Hargis védjegyének a lajstromozását, mert úgy döntött, hogy fennállna az összetévesztés valószínűsége.

A B&B azonban egy különálló bitorlási pert is indított Arkansas Keleti Kerületének Bíróságánál, és azt állította, hogy a Hargis nem tudta megcáfolni a két védjegy közötti összetévesztés valószínűségét, amit a TTAB döntése megállapított.

A kerületi bíróság nem értett egyet a B&B álláspontjával. A B&B fellebbezése után a 8. Kerületi Fellebbezési Bíróság megerősítette az alsófokú bíróság döntését, megállapítva, hogy a TTAB és Arkansas Keleti Kerületének a Bírósága eltérő tényezőket használt az összetévesztés valószínűségének megállapítására, és így az „eleve kizárás” nem indokolható. Hozzáfűzte, hogy a TTAB túlságosan összpontosított a két védjegy megjelenésére és hangzására. Emellett a TTAB előtt a Hargison volt a bizonyítás terhe, míg ez a teher a kerületi bíróság előtt a B&B-n volt.

A legfelsőbb bíróság bírái megváltoztatták a fellebbezési bíróság döntését, és az ügyet visszaküldték további megfontolás céljából.

A legfelsőbb bíróság döntését szövegezve Samuel Alito bíró megállapította, hogy a fellebbezési bíróság tévedett, amikor azt állapította meg, hogy azonos mértéket kell alkalmazni az összetévesztés valószínűségének meghatározására a lajstromozáskor és a bitorláskor. Hozzátette, hogy a TTAB és a kerületi fellebbezési bíróság által az összetévesztés valószínűségének meghatározására használt tényezők „alapvetően nem eltérők”.

A Hargis azzal érvelt, hogy a TTAB és a fellebbezési bíróság által alkalmazott mértékek eltérőek voltak; ezért lajstromozáskor azt kérdezik, hogy a védjegyek „emlékeztetnek-e” egymásra, míg bitorláskor azt vizsgálják, hogy a védjegyek hogyan hasonlítanak „a kereskedelemben való használatkor”.

A legfelsőbb bíróság azonban azt állapította meg, hogy bár a TTAB és a kerületi bíróság nem mindig azonos használatot vesz figyelembe, ez nem jelenti azt, hogy a TTAB eltérő mértéket alkalmaz a vizsgált használatra.

Azt is megállapította, hogy a kerületi fellebbezési bíróság tévedett, amikor úgy döntött, hogy az „eleve kizárás ténye” nem volt alkalmazható, mert a TTAB túlzott súlyt helyezett a megjelenésre és a hangzásra.

Alito bíró szerint a kerületi fellebbezési bíróság következtetése ellenére a lajstromozás ellen felszólaló B&B-n, nem pedig a Hargison volt a TTAB előtt a bizonyítás terhe, éppen úgy, mint a bitorlási perben.

Roberts, Kennedy, Ginsburg, Breyer, Sotomayor és Kagan bíró csatlakozott Alito bíró véleményéhez, míg *Thomas és Scalia* bíró eltérő véleményen volt.

Ausztrália

A 2015. évi módosított ausztrál szellemi tulajdon-védelmi törvény 2015. február 25-én megkapta a királyi jóváhagyást. Bár egyes változtatások már 2015. február 26-án hatályba léptek, mégpedig visszamenőleges hatállyal, a fő változások 2015. augusztus 25-én váltak hatályossá. Ezek a változtatások módosítják az 1990. évi szabadalmi törvényt, és lehetővé teszik az ausztráliai gyógyszergyártók számára, hogy ellássák a kevésbé fejlett és a fejlődő országokat szabadalmazott gyógyszerekkel, így az utóbbi országok hatékonyabban tudnak reagálni a közegészségügyben esetleg felmerülő krízisekre. Az új rendelkezések szerint, amelyek teljesítik a szellemi tulajdon kereskedelmi szempontjaira vonatkozó egyezményben (TRIPS) foglaltakat, az ausztrál laboratóriumok kérhetnek majd a Szövetségi Bíróságtól (Federal Court) kényszerengedélyt szabadalmazott gyógyszerek generikus verzióinak a gyártására és ezeknek a fejlődő országokba való exportjára, ha azokban nemzeti szükséghelyzet áll fenn.

A módosított törvény kiterjeszti a Szövetségi Kerületi Bíróság joghatóságát a növénytermesztési jogokkal kapcsolatos ügyekre is.

A módosított törvény korszerűsíti az ausztráliai és új-zélandi szabadalmazási eljárást is. A javasolt rendszer szerint, amely 2017. február 25. előtt valósítandó meg, egyetlen transz-tasmán szabadalombejelentési és -vizsgálati eljárás lesz Ausztrália és Új-Zéland számára.

A két ország közötti kétoldalú megállapodás azt is lehetővé teszi majd, hogy közösen szabályozzák a szabadalmi ügyvivők jogállását. A megállapodás értelmében a szabadalmi ügyvivőkre egységes képesítési, nyilvántartásba vételi és szabályozási eljárás fog vonatkozni.

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH, Office for Harmonization in the Internal Market)

Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európa Tanács 2015. április 21-én bejelentette, hogy hosszas megbeszéléseik eredményeképpen ideiglenes egyezményt kötöttek. Ennek következtében 1500 EUR-ról 850 EUR-ra csökkentik majd a közösségi védjegyek (community trademark, CTM) megújítási díját, és jobban harmonizálják az Európai Unió védjegy hivatalainak működését.

Cecilia Wikström európai parlamenti képviselő és svéd liberális néppárti tag, aki a törvénykezési ügyekért felelős, közölte, hogy a megújítási díjak csökkentése lehetővé teszi, hogy a jövőben ne keletkezzen további felesleg a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalban.

A BPHH mostani éves költségvetése 190 millió EUR, azonban jelenleg mintegy 300 millió EUR feleslege van.

Az említett háromoldalú tárgyalások alatt a Nemzetközi Védjegy Egyesület (INTA) és egyéb társaságok javasolták, hogy a BPHH költségvetésének feleslegét szellemi tulajdon-védelmi szolgáltatásoktól eltérő célokra is lehessen fordítani, azonban Wikström közölte, hogy ő az európai ügyeknek, így az európai védjegyrendszer korszerűsítésének adna elsőbbséget. „A költségvetés többletét védjegy tulajdonosok hozták létre, és azt nekik kell visszajuttatni” – mondta.

A javasolt csomagban a BPHH-költségvetés egy részét a nemzeti szellemi tulajdon-védelmi hivatalokkal való együttműködési tervek felé irányítanák. Az ilyen célokra hozzáférhető pénzt a BPHH éves bevételeinek 15%-ára korlátoznák, és a BPHH-nak az Európai Unió Szellemi tulajdon-védelmi Hivatala új nevet adnák.

Brazília

Braziliában a Szellemi tulajdon-védelmi Hivatal a hivatalos közlönyben 2015. április 7-én bejelentette, hogy olyan elektronikus rendszert hoztak létre, amely lehetővé teszi ipari minták online benyújtását. Ez az új rendszer 2015. április 22-én kezdett működni.

A védjegyek elektronikus bejelentési rendszerét 2006-ban hozták létre, és 2011-ben korszerűsítették. A szabadalmi bejelentések online benyújtását 2013-ban tették lehetővé, míg a szabadalmak, védjegyek, ipari minták és számítógépprogramok online kutatási rendszerét 2014 októberében indították meg.

Egyiptom

Az Egyiptomi Szabadalmi Hivatal és a Japán Szabadalmi Hivatal a szabadalmi bejelentések gyorsított elővizsgálatát lehetővé tevő (PPH-)megállapodást kötött, amely 2015. június 1-jén lépett hatályba. E megállapodás alapján az a bejelentő, akinek az országában a mindkét országban benyújtott szabadalmi bejelentést hamarabb engedélyezték, a másik országban kérheti bejelentésének gyorsított vizsgálatát.

Egységes hatályú európai szabadalmak

Sok vitára adott okot az egységes hatályú európai szabadalmak (unitary European patents) jövőbeli költsége az európai szabadalmak szokásos költségeihez viszonyítva, minthogy egy szabadalom élettartama alatt a megújítási költségek az összes költség jelentős részét képezhetik.

A szabadalomtulajdonosok nyilvánvalóan azt szeretnék, ha az évdíj alacsony lenne, különös tekintettel arra, hogy népszerű validáló országok, így Olaszország, Spanyolország és Törökország nem tagjai az egységes hatályú európai szabadalmi rendszernek. Ezzel szemben az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) költségvetése a nemzeti érvényesítési díjak egy részére támaszkodik, és így jövedelmének legalább egyenértékű részét fenn szeretné tartani, amikor ezeket az érvényesítési illeteket csupán egy helyettesíti.

Az ESZE elnöke most adta át a „Javaslatok az egységes hatályú európai szabadalmak megújítási díjának szintjére” című dokumentumot véleményezésre az Adminisztratív Tanács eseti bizottságának. Ez a dokumentum a következő díjszinteket javasolja:

– A 3–5. évdíjakat az ESZH belső megújítási díjainak (internal renewal fees, IRF: az ESZH-nak a függő szabadalmi bejelentésekért jelenleg fizetendő díjak) a szintjére állítaná be.

– A 6–9. évi díjakat egy átmeneti szintre állítaná be az IRF-szint és a következő (10. évi) szint közé.

– A 10. évtől kezdve az évdíj szintje egyenlő lenne az azokban az országokban fizetendő nemzeti megújítási díjak összegével, amelyekben a leggyakrabban érvényesítenek európai szabadalmakat. A javaslat két változatot tartalmaz négy vagy öt állam alapján.

Ezek a javaslatok valójában magasabb szintűek a remélteknél. Ezért nyilvánvaló, hogy a szabadalomtulajdonosok csalódtak, amiért az ESZH nem is említette a „három felső állam” változatot, amely az egységes hatályú szabadalmak díját jobban összeegyeztethetővé tenné azzal a szokásos gyakorlattal, amikor egy szabadalmi bejelentést az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban nyújtanak be. Az ESZH dokumentuma sajátos módon a javaslatokat azokkal a költségekkel hasonlítja össze, amikor az európai szabadalmi bejelentést mind a 25 részt vevő országban validálják. A javasolt megújítási költségek ezeknél persze lényegesen alacsonyabbak. Hiányzik azonban egy összehasonlítás a javaslatok és a legfelső három államban történő validálási költségek között, ami nyilván érdekelné a bejelentőket.

Európai Szabadalmi Hivatal

A) 2015. március 24-én az ESZH Bővített Fellebbezési Tanácsa G 3/14 döntésében meghatározta, hogy mikor és milyen terjedelemben lehet az ESZH-nál egy felszólalási eljárásban egyértelműség hiányával kapcsolatos kifogásokat emelni. Úgy döntött, hogy engedélyezett szabadalmi igénypontokat, ideértve azok kombinációját is, a világosság hiánya miatt nem lehet megtámadni. Ilyen kifogást csak akkor lehet érvényesíteni, ha az engedélyezett igénypont tárgyát megváltoztatták, és akkor is csak olyan terjedelemben, ahogyan a világosság hiányát a változtatás által bevezették.

B) Az ESZH új rendszert vezetett be a függő szabadalmi bejelentések jogi biztonságának javítása érdekében. A „Korai biztonság a kutatásból” (Early Certainty from Search)

rendszerben az ESZH arra fog törekedni, hogy a bejelentés napjától számított hat hónapon belül adjon ki kutatási jelentéseket és véleményeket, elsőbbségben fogja részesíteni az olyan vizsgálatok befejezését, amelyeket már megkezdett (az új bejelentések kapcsán megkezdett munkával szemben), és gyorsítani fogja az engedélyezést az olyan ügyekben, ahol pozitív kutatási véleményt adott ki. Emellett elsőbbségben fogja részesíteni az olyan ügyek feldolgozását is, ahol harmadik felek megalapozott megjegyzéseket nyújtottak be. Az ESZH a felszólalásokat, továbbá a korlátozási és megsemmisítési kérelmeket is elsőbbséggel fogja kezelni.

C) Az Adminisztratív Bizottság vezetője, *Jesper Kongstad*, és az ESZH elnöke, *Benoît Battistelli*, 2015 áprilisában kerekasztal-megbeszélésre ült össze, amelynek során az ESZH történetében először formailag elismerhetik a hivatal szakszervezetét. A megbeszélés célja szociális párbeszéd megindítása volt azoknak a nézeteltéréseknek a megszüntetésére, amelyek az ESZH belső reformjával kapcsolatban merültek fel.

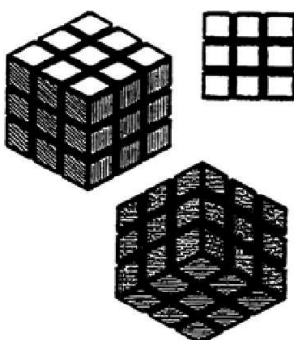
A felek megegyeztek abban, hogy folytatják az eljárást, és létrehoznak egy olyan munkacsoportot, amely további részleteket fog megtárgyalni. A következő kerekasztal-megbeszélés időpontját 2015. május 28-ára tűzték ki. Ezen megbeszéltek a munkacsoport megállapításait, és meghatározták a következő lépéseket.

„Nem volt könnyű találkozás, azonban az egy asztalhoz való ülés fontos első mozzanata egy építő eljárás kezdetének” – mondta Kongstad. „Örülök, hogy az összejövétel nyílt légkörben történt, és hogy egyetértettünk abban: a szociális párbeszéd az ESZH érdekét szolgálja” – fejtette ki Battistelli elnök.

Az ESZH olyan nemzetközi szervezet, amelyet 38 tagállam által ratifikált nemzetközi egyezmény hozott létre. Ennek jogi keretét nem szabályozzák a tagállamok nemzeti törvényeinek előírásai. Minthogy az egyezmény nem tartalmaz szakszervezetekre vonatkozó rendelkezéseket, az utóbbiak létrehozására irányuló erőfeszítések olyan új kezdeményezéshez vezettek, amely túlmutat az ESZH jelenlegi jogi keretein.

Az Európai Unió Törvényszéke

A *Simba Toys GmbH & Co.* (Simba) 2006-ban megpróbálta az Európai Unió Törvényszékénél (General Court of the European Union, GC) 2006-ban benyújtott keresettel érvényteleníteni a *Seven Towns Ltd.* által 162 784 számmal a Rubik-kockára lajstromoztatott háromdimenziós közösségi védjegyet, amely a 28. áruosztályban „háromdimenziós összerakós játéokra” vonatkozik.



A Simba a 40/94 sz. közösségi védjegyrendelet 51(1)(a) cikke alapján, a rendelet 7(1)(a)–(c) és (e) cikkére hivatkozott [amelyeket a 207/2009 sz. közösségi védjegyrendelet 52(1)(a), 7(1)(a)–(c) és (e) cikke helyettesít]. A megvonási keresetet elutasította a BPHH törlési osztálya, majd Simba fellebbezését a BPHH második fellebbezési tanácsa.

A Simba az utóbbi döntés ellen az GC-nél nyújtott be fellebbezést azon az alapon, hogy a BPHH az alábbiak szerint megsértette a rendeleteket:

1. A 207/2009 sz. rendelet 76(1) cikkét: a BPHH-nak saját indíttatásból meg kell vizsgálnia a tényeket, azonban az eljárást a felek által szolgáltatott tények, bizonyítékok és érvek vizsgálatára kell korlátoznia a lajstromozás relatív okok alapján való elutasítása esetén.

A Simba állításaival ellentétben a GC megállapította, hogy a fellebbezési tanács kimerítően tanulmányozta a benyújtott bizonyítékokat és érveket. Emellett a *Fürstlich Castell'sches Domänenamt v. OHIM*-ügyben 2013-ban hozott döntés alapján a GC megismételte, hogy a fellebbezési tanácsoknak nem kell az érvénytelenítési eljárásokban saját indíttatásból vizsgálniuk a tényeket, hanem ezt csak akkor kell szükségesnek tekinteniük, amikor az lényeges az eljárás szempontjából.

2. A 40/94 sz. rendelet 7(1)(e)(ii) cikkét: az olyan jelzések nem lajstromozhatók, amelyek kizárólag az áruk olyan alakjára vonatkoznak, amely egy műszaki eredmény eléréséhez szükséges.

A GC, követve a *Lego Juris v. OHIM*-ügyben 2008-ban és 2010-ben hozott döntést, egyetértett a tanács azon megállapításával, hogy a megtámadott védjegy lényeges jellemzői magát a kockát és a rácsszerkezetet érintik. A GC azt vizsgálta, hogy az áruk alakja műszaki funkciójukból következik-e, és elegendő-e a szándékolt műszaki eredmény eléréséhez, és megállapította, hogy a Rubik-kocka belső forgási mechanizmusa nem tűnik ki a lényeges jellemzőkből.

3. A 40/94 sz. rendelet 7(1)(e)(i) cikkét: nem kell lajstromozni az olyan jeleket, amelyek kizárólag olyan alakra vonatkoznak, amely maguknak az áruknak a természetéből következik.

Ezt a GC azért utasította el, mert a háromdimenziós összerakós játékoknál nincs olyan követelmény, hogy az alak rácsszerkezetű felülettel rendelkező kocka legyen.

4. A 40/94 sz. rendelet 7(1)(e)(iii) cikkét: nem kell lajstromozni az olyan jelzéseket, amelyek kizárólag olyan alakból állnak, amely lényeges értéket ad az árunak.

A Simba az áruk által kapott lényeges értéket bizonyos műszaki vonásoknak, nem pedig az alak „esztétikai szempontjának” tulajdonította, és ezért kérelmét mint megalapozatlant elutasították.

5. A 40/94 sz. rendelet 7(1)(b) cikkét: nem kell lajstromozni az olyan védjegyeket, amelyek nem rendelkeznek megkülönböztető jelleggel.

A Simbának kellett volna bizonyítania, hogy a védjegy nem rendelkezik megkülönböztető jelleggel, és hogy képtelen azonosítani, hogy az áruk egy konkrét vállalattól származnak. Bár a Simba talált a piacon egy hasonló alakú összerakós játékot: a Soma-kockát, a GC megerősítette, hogy egy példa nem elegendő annak bizonyításához, hogy az alak általános ennek a területnek az áruival kapcsolatban. A GC arra a következtetésre jutott, hogy az illetékes fogyasztó a megtámadott védjegyet Rubik-kockaként azonosítaná, nem pedig a háromdimenziós összerakós játékok egy általános alváltozataként.

6. A 40/94 sz. rendelet 7(1)(c) cikkét: nem kell lajstromozni az olyan védjegyeket, amelyek kizárólag olyan jelzésekből állnak, amelyek az áruk fajtájának vagy tulajdonságainak a megjelölésére szolgálnak.

Ez az érvelés nem állja meg a helyét, mert nincs közvetlen és sajátos kapcsolat a megtámadott védjegy és általában a 3D összerakós játékok között. Emellett a termék előzetes ismerete nélkül a vonatkozó átlagos fogyasztó nem gondolná, hogy a megtámadott védjegy „emlékeztet vagy utal” egy 3D összerakós játékra.

7. A 40/94 sz. rendelet 7(3) cikkét: Egy védjegy lajstromozása nem gátolható a 7(1)(b)–(d) cikk alapján, ha a megjelölt áruk vonatkozásában megkülönböztetőképességre tett szert.

A megtámadott védjegy önmagában megkülönböztető jellegűnek tekinthető, ezért nincs szükség ennek az érvek a tárgyalására.

8. A 207/2009 sz. rendelet 75. cikkét: a BPHH döntéseiben meg kell adni azokat az okokat, amelyeken alapulnak.

A Simba azt állította, hogy a fellebbezési tanács nem adott érvelést azzal az állítással kapcsolatban, hogy a megtámadott védjegy ütközött a 40/94 sz. rendelet 7(1)(c) cikkével. A GC megerősítette, hogy kielégítő volt az érvelés.

Szigorú tiltás érvényes az olyan, védjegyoltalomra vonatkozó jogokkal kapcsolatban, amelyek kizárólag műszaki megoldásokra vonatkoznak. Az ilyen jogokat jellegzetesen lehet védeni a szellemi tulajdon egyéb formáival, így szabadalmakkal vagy mintákkal, de az utóbbi jogok korlátozott időtartamúak. A most ismertetett ügy kedvező az olyan tulajdonosok számára, akik áruik alakjára tartós védjegyjogot kívánnak nyerni, de finom határ van egy olyan háromdimenziós védjegy oltalmának elnyerése előtt, amely kellően védi a vonatkozó jogot, de összeütközésbe kerül a rendelkezésekkel. Ebből az ügyből azt láthatjuk, hogy lehet védjegyoltalmat kapni olyan alakvédjegyre, amely magában foglal egy műszaki funkciót, feltéve, hogy az áru alakja nem szolgáltat ilyen funkciót.

A Rubik-kocka esetében egy olyan belső mechanizmus révén érnek el műszaki funkciót, amelyet a fogyasztó nem lát, és amelyet a piaci megjelenés révén sem nyilvánítanak ki. Ezért a jogtulajdonosoknak gondosan meg kell választaniuk áruik alakját, amikor háromdimenziós védjegytalomra törekszenek, és el kell kerülniük az olyan alakot, amelynek a lajstromozását világosan tiltják ezek a rendelkezések.

Végül kérdésesnek tűnik, hogy egy kétdimenziós elem, így egy márkanév vagy egy márkalogó hozzáadása egy háromdimenziós védjegyhez elegendő lehet-e a 7(1)(e)(ii) cikkben alapuló kifogás elhárításához. Erre a kérdésre csak egy jövőbeli jogeset adhat választ.

Az Európai Unió Bírósága

Az Európai Unió Bírósága (Court of Justice of the European Union, CJEU) 2014 májusában olyan ügyben ítélt, amelyben egy spanyol bíróság kérdéseket intézett hozzá az „elfelejtendő joggal” kapcsolatban.

Ennek az volt az eredménye, hogy az Európai Unióban a keresőmotort szolgáltató Google-nak meg kellett engednie, hogy keresési eredmények eltávolítását kérhessék tőle. Bizonyos körülmények között a Google-nak ezt most meg kell tennie.

Az „elfelejtendő jog”-ügy két jogot helyez egymással szembe: a magánszférát és a tájékoztatást (aminek egy része a szellemi tulajdon által oltalmazható). 2014 februárjában egy holland alsófokú bíró ítélt egy hasonló ügyben, és alkalma volt ezeket a jogokat egymással szemben mérlegelni.

Ezek a döntések közvetve befolyásolják a Google jogát arra, hogy szabadon felhasználja szellemi tulajdonát, ami ebben az esetben az adatbázisa, amelyen keresztül a keresőmotor eredményeket szolgáltat. A holland adatbázistörvény alapján egy ilyen adatbázis védve van, és előállítójának azt a jogot szolgáltatja, hogy korlátozza adatbázisának harmadik felek általi jogtalan használatát. Ennek ellenkezője, vagyis a nyilvános hozzáférés kényszerített korlátozása elleni oltalom nem áll rendelkezésre. Elképzelhető, hogy bizonyos körülmények között ütközést okozhat az adatbázis előállítójának az a joga, hogy szabadon kihasználhatja adatbázisát.

Az elfelejtendő jog valósággá vált a CJEU 2014. májusi döntését követően. Ez az ügy egy olyan emberrel (*Mario Costeja Gonzalez*) kapcsolatos, akit a múltja kísérteni kezdett. Amikor valaki a Google-t arra használta, hogy kutasson a Gonzalez név után, a keresési eredmények olyan újságcikkekre utaltak, amelyek 1998-ban pénzügyi nehézségeit követően tulajdonának az árverését ismertették. Gonzalez azon a véleményen volt, hogy bár ezeknek az újságcikkeknél a tartalma igaz volt, az többé már nem bír gyakorlati jelentőséggel; a cikkek egy múltbeli helyzetet ismertettek, ezért a kutatási eredmények már nem szolgáltattak olyan tájékoztatást, amelyet a Google-használó keresett.

A CJEU-nak figyelembe kellett vennie azt a tényt, hogy a tájékoztatási jogot csak kivételesen szabad korlátozni, mert ez végzetes lehet például a szólásszabadság számára. A

CJEU úgy döntött, hogy a Google mint a keresőmotor működtetője felelős azért a móderért, ahogyan az eredményeket szolgáltatja. Végső soron a Google határozza meg, hogyan működjön a keresőmotorja, és hogy az milyen eredményeket (és vonatkozó hirdetéseket) mutasson be.

Egy egyén kérése alapján a Google (vagy bármely másik keresőmotor-működtető) felkérhető arra, hogy távolítsa el vagy álcázza olyan eredményeket, amelyeket a keresőmotor rendes körülmények között mutat. Egy egyén csak akkor kérhet ilyet, ha a kutatási eredmények elégtelenek, vagy már nem bírnak jelentőséggel, vagy céljukhoz és az eltelt időhöz képest (kivéve a rendkívüli körülményeket) végzetesek.

A holland döntést követő hat hónapon belül csak Hollandiában 11 000-nél többen kérték keresési eredmények eltávolítását. E kérelmek közül az egyiket „X”, a hivatásos szolgáltatásokat nyújtó KPMG cég egyik tagja nyújtotta be. X olyan keresési eredményeket kívánt eltávolíttatni, amelyek egy vitás ügyére vonatkozó újságcikkekhez vezettek. A Google megtagadta a kérést. Az alsófokú bíró megállapította, hogy a Google jogosan járt el. A bíróság döntése szerint az ügy nem vonatkozott súlyos körülményekre, és X már nem kívánt kapcsolatban lenni ezzel az ügygel. A keresőmotor által szolgáltatott tájékoztatás tárgyhoz tartozó, helyes és friss volt, és nem volt túlzónak mondható. A bírónak mérlegelnie kellett X magánéletre vonatkozó jogát és a tájékoztatásra vonatkozó általános jogot.

Természetesen nem minden magánéletre vonatkozó igény támasztható alá. Bár egy adatbázis-tulajdonos bizonyos jogokkal rendelkezik szellemi tulajdon-jogának a kihasználására, a kihasználás mértékét korlátozzák egyéb alapvető jogok az adatbázis tartalmával kapcsolatban, így a magánéletre vonatkozó jog és a szólásszabadság.

Fülöp-szigetek

A) A *Bridgestone Corporation* (Bridgestone) győztesen került ki egy olyan védjegybejelentő elleni felszólalásból, ahol a „-stone” szövegződést kívánták lajstromoztatni a 12. áruosztályban.

Egy kínai vállalat az R-STONE védjegy lajstromozása iránt nyújtott be kérelmet a Fülöp-szigeteki Védjegy hivatalnál a 12. áruosztályban. Ez ellen felszólalt a Bridgestone azt állítva, hogy ő használta és lajstromoztatta először a BRIDGESTONE védjegyet gumibroncsokkal kapcsolatban. A Bridgestone arra is hivatkozott, hogy a saját BRIDGESTONE házi védjegyének „-stone” megkülönböztető szóelemét megerősítette a *Firestone Tyre & Rubber Corporation* megszerzése 1998-ban a FIRESTONE védjeggyel együtt. Valójában a BRIDGESTONE védjegyet a világ számos országában jól ismertnek nyilvánították közel 500 védjegybejelentésre és lajstromozásra, valamint közelítőleg 243 doménnév lajstromozására tekintettel. A Bridgestone arra is rámutatott, hogy a bejelentő védjegye tartalmazza a „stone” szót, amely uralkodó eleme a BRIDGESTONE védjegynek, és az „R” betű megtalálható mindkét védjegyben.

A Jogi Ügyek Irodája (Bureau of Legal Affairs) helyt adott a felszólalásnak, elismerve, hogy a Bridgestone védjegyei következetesen használják a „stone” szót, amely egy általános szó ugyan, azonban a gumiabroncsokkal kapcsolatban nem deszkriptív vagy generikus, és ezért megkülönböztető jellegű. Ennek következtében egyetértett a Bridgestone kérelmével, hogy a bejelentőnek ne engedjék meg ennek a szóelemnek a használatát, amely a Bridgestone védjegyeinek az uralkodó vonását képezi.

Megállapította továbbá, hogy bár a versengő védjegyek megelőző betűi különbözők, ez a különbség nem küszöböli ki a vásárlóközönség részéről a megtévesztés vagy a becsapás valószínűségét. Nem bír jelentőséggel az a tény, hogy a Bridgestone védjegyei a „fire-” vagy „bridge-” szóval kezdődnek, míg a bejelentő védjegye „R” betűvel kezdődik. Továbbra is fennáll a fogyasztók megtévesztésének a valószínűsége, különös tekintettel arra, hogy mindkét fél védjegyét gumiabroncsokkal kapcsolatban használják.

A Jogi Ügyek Irodája álláspontját megerősítették korábbi döntései is, amelyekben helyt adott az olyan védjegyek elleni felszólalásoknak, amelyek a „stone” szót tartalmazták. A *Bridgestone Corporation v. Richard D. Uy*-ügyben 2006-ban megállapította, hogy a bejelentő RIVERSTONE védjegyében a „-stone” elem azonos a BRIDGESTONE és a FIRESTONE védjegy hasonló elemével. A „-stone” elem jelenléte a versengő védjegyekben arra a megállapításra készítette a Jogi Ügyek Irodáját, hogy a RIVERSTONE védjegy a Bridgestone védjegyei uralkodó elemének az elsikkasztását jelenti. Egy másik ügyben az AUSTONE védjegy lajstromozását tiltotta meg a 12. osztályba tartozó árukkal kapcsolatban.

Az R-STONE védjegybejelentés elleni mostani felszólalás megerősíti a Bridgestone a „-stone” elemet tartalmazó védjegyeinek a megkülönböztetőképességét, amelyek jelenleg magas szintű oltalmat biztosítanak. A Jogi Ügyek Irodája azt az álláspontot foglalta el, hogy ha megengedné egy harmadik félnek a „stone” szót tartalmazó védjegyek lajstromozását a 12. áruosztályban, ez ártana a Bridgestone goodwilljének és hírnevének, amit gondosan ápolt hosszú éveken keresztül.

India

A) A Delhi Felsőbíróság ideiglenes intézkedést rendelt el a *Novartis* javára a *Cipla* ellen folytatott bitorlási perben, mert megállapította, hogy a *Cipla* bitorolta a *Novartis* indakaterolmaleát hatóanyagot tartalmazó, bronchustágító gyógyszerére (amelyet ONBREZ néven forgalmazott) vonatkozó, Indiában 222 346 számmal lajstromozott szabadalmát. A szabadalom érvényessége a per megindításáig nem volt vitatott. Az indakaterol egy rendkívül hosszú ideig ható gyógyszer, amelynek a használatát engedélyezték krónikus obstruktív tüdőbetegség (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) kezelésére. Hatása 24 órán át tart, ami lehetővé teszi, hogy naponta csak egyszer kelljen adagolni, ellentétben a piacon kapható egyéb bronchustágítókkal. Az ONBREZ-t, amelyet engedélyezett mind az Európai Gyógyszerügyi Hatóság, mind az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA), a

Novartis importálja Indiába, és a *Lupin Ltd.*-vel együttműködve viszi piacra. A Novartis azt állította, hogy számos éven keresztül végzett kutatás és pénzügyi befektetés volt szükséges az indakaterol kifejlesztéséhez.

A Novartis azért indított pert a Cipla ellen, mert az gyártani kezdte az ONBREZ generikus változatát. A két fél közötti vita azonban nem korlátozódott a szabadalombitorlásra. 2014 novemberében a Cipla az UNIBREZ védjegyet használta, amely a Novartis szerint megtévesztően hasonlít az ő ONBREZ védjegyéhez. Ezt a pert befejezték, mert a Cipla hozzájárult, hogy megszünteti az UNIBREZ védjegy használatát, és helyette rátér az INDAFLO védjegy használatára.

A szabadalombitorlási perben a Cipla azzal érvelt, hogy az ő terméke az ONBREZ gyógyszer árának ötödéért kapható a piacon. A Cipla azt is állította, hogy a per alapját képező szabadalom az indiai szabadalmi törvény 64. cikke alapján megsemmisíthető. A Cipla további érve szerint a szabadalmazott találmány nem elégíti ki a közérdeket, mert a szabadalmazott gyógyszert nem gyártják kereskedelmi méretekben Indiában. Végül a Cipla azt állította, hogy a Novartis nem tette Indiában hozzáférhetővé a terméket a betegek számára.

2014 októberében a Cipla a szabadalmi törvény 66. és 92(3) cikke alapján jogi védelmet kért az Indiai Kereskedelmi Minisztérium Iparpolitikai Osztályán, arra a különleges rendelkezésre hivatkozva, hogy közérdekből meg lehet semmisíteni egy szabadalmat, és kérni lehet kényszerengedélyt. A Cipla azonban nem kért önkéntes használati engedélyt a Novartistól, és az Indiai Szabadalmi Hivaltól sem kért kényszerengedélyt.

A Novartis arra hivatkozott, hogy a Cipla megjelenése a minisztérium előtt közvetett elismerése volt annak, hogy a vitatott szabadalom érvényes. A Novartis azt is kifejtette, hogy eleget tett a szabadalmi törvény azon követelményének, hogy a szükségletnek megfelelően szállította a szabadalmazott gyógyszert.

A két fél meghallgatásakor a Delhi Felsőbíróság megállapította, hogy az ügy első pillantásra (*prima facie*) a Novartis javára dönthető el, és közérdek az ideiglenes intézkedést szabályozó hagyományos rendelkezések szerint nem forog fenn. A bíróság azt is megjegyezte, hogy a Cipla tudatosan elkerülte a kényszerengedély megszerzésére vonatkozó utat, hogy ne kelljen a kényszerengedély megadásáig várnia saját generikus változatának a gyártásával. Megjegyezte továbbá, hogy a szabadalom gyakorlatba vételének hiányát előidéző okot egy kényszerengedélyt vagy a szabadalom megvonását kérő személy csak az illetékes hatóságnál tudakolhatja. Ilyen okra polgári bíróság előtt folyó bitorlási perben nem lehet hivatkozni, mert ez a vonatkozó hatóság jogkörének áthágását jelentené.

Így a Cipla ideiglenesen el van tiltva az indakaterol, különösen az indakaterol maleátsójának használatától, gyártásától, importálásától és eladásától, mert ez a Novartis szabadalmának a bitorlását jelentené. Egyúttal a bíróság a Ciplát a megfelelő hatósághoz irányította, hogy annál kérjen kényszerengedélyt.

B) A Citi Group Inc. (Citi) v. CCB-ügyben a Delhi Felsőbíróságnak arról kellett döntenie, hogy a CCB jogosan használja-e vállalati nevének egy részét védjegyként.

A felperes Citi tulajdonosa egy sor olyan védjegynek és névnek, amely a „citi”-vel kezdődik, és amelyek közül a leghíresebb a CITIBANK. A Citi a CITI védjegyet Indiában 1992 óta használja.

Az alperes CCB pénzügyi szolgáltatásokat nyújt *Citi Corp. Business & Finance Pvt. Ltd.* név alatt, de tevékenységét csupán Kolkata városban fejti ki. Miután a Citi beperelte védjegybitorlásért, a CCB azzal védekezett, hogy a Delhi Felsőbíróságnak nincs illetékessége az ügyben dönteni. Az elutasította ezt az érvet, és a CCB-t eltiltotta cégnevében a „Citi Corp.” kifejezés használatától, azonban hat hónap halasztást engedélyezett a cégnév megváltoztatására.

C) A *Deere Company (Deere) v. Harcharan Singh (Harcharan)*-ügyben színekombinációk képezték a vita tárgyát. A Deere a jól ismert JOHN DEERE védjeggyel árusítja mezőgazdasági gépeit, amelyeken a sárga és zöld színnel lajstromozott védjegy ilyen megkülönböztető fényes színekkel van feltüntetve.

Az alperes Harcharan elkezdett mezőgazdasági gépeket, többek között traktorokat árusítani SURINDERA védjeggyel, de termékeit, így a traktorokat is a Deere védjegyében használttal azonos sárga és zöld színre festette. A felperes ezért beperelte védjegybitorlásért. A bíróság a felperesnek adott igazat, és az alperest eltiltotta termékein a sárga és a zöld szín használatától.

Irán

Egy iráni felhasználó lajstromoztatta a *facebook.ir* doménnevet. A *Facebook Inc.* (Facebook) ez ellen kérelmet nyújtott be a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) döntőbíróságánál, és az rá nézve kedvező döntést hozott.

Az alperes ez ellen fellebbezést nyújtott be Yazd város elsőfokú bíróságánál arra hivatkozva, hogy a kért doménnévhez fűződő érdeke abból a tényből ered, hogy online kíván könyveket eladni. Emellett arra is hivatkozott, hogy a Facebook szociális médiavállalat nem folytathat üzleti tevékenységet Iránban, és a *facebook.com* doménnév az iráni kormány által tiltva van. Ezért, miként állította, a vállalatnak nem lehet érdeke a *facebook.ir* doménnévben.

A Facebook ellenkérelmet nyújtott be az elsőfokú bíróságnál, amelyben a következőkkel érvelt.

a) Mind Irán, mind az Amerikai Egyesült Államok tagja a Párizsi Uniós Egyezménynek, ezért a Facebooknak ugyanolyan jogokat és előjogokat kell élveznie, mint egy nemzeti bejelentőnek.

b) Az iráni szellemitulajdon-védelmi törvény szerint a kereskedelmi név oltalom alatt áll, függetlenül attól, hogy lajstromozva van-e védjegyként Iránban. (A Facebooknak nem volt védjegyoltalma Iránban.)

c) A felperes védjegye nemzetközileg híres védjegyként van elismerve.

d) Irán e-kereskedelemre vonatkozó törvénye szerint egy védjegynek doménnévként való használata vagy védjegyek online használata, ami félrevezetheti vagy becsaphatja a vásárlóközönséget az áruk és szolgáltatások eredetiségét illetően, törvénytelen, és az e törvény ellen vétőt a törvény bünteti.

A bíróság a Facebook javára döntött, megállapítva, hogy a „Facebook” név nemzetközi hírnévnek örvend, és elsőbbségi jogokkal is rendelkezik. A bíróság azt is megállapította, hogy az alperes szándéka a doménnév üzleti célokra való használatára nyilvánvalóan rossz-hiszemű. Ezért érvényes a WIPO döntőbíróságának a véleménye, vagyis azt a bíróság is érvényesnek tekintette.

Izrael

A) Az Izraeli Szabadalmi és Védjegy hivatal 2014 júliusában lajstromozta a *Farm Chalk LTD* (Farm) CLIP FRESH védjegyét annak ellenére, hogy a *Millennium Marketing Intertrade* (Millennium) korábban lajstromozott CLICK AND FRESH védjegye alapján felszólalt a lajstromozás ellen. Az elővizsgáló arra hivatkozott, hogy a Millennium nem bizonyította az összetévesztés valószínűségét.

A Millennium a Tel Avivi Körzeti Bírósághoz nyújtott be fellebbezést, amelyben az elletne megítélt költségek ellen is tiltakozott. Szerinte a védjegyek eltérő megjelenése ellenére hangzásuk összetévesztésüket okozhatja. Bár a Farm azt állítja, hogy a „By Farm Chalk” kifejezést használja védjegyében, a valóságban a „Keep it fresh” szlogent használja. Ezért megalapozatlan a CLIP FRESH védjegy lajstromozásának engedélyezése arra hivatkozva, hogy a „By Farm Chalk” szavak megátolják az összetévesztést.

A Farm azzal érvelt, hogy a fellebbezést 45 napon belül kellett volna benyújtani, amivel szemben azt négy hónap eltelte után nyújtották be, és így el kell utasítani.

Yehudit Snitzer bírónő megállapította, hogy a fellebbezést a költségekre vonatkozó döntést és nem az érdemi döntést követő 45 napon belül nyújtották be, de a fellebbezésnek azért adott helyt, mert a megítélt költségtérítés összegét valóban jelentősnek találta.

A fonetikai hasonlósággal kapcsolatban a bírónő azt állapította meg, hogy a védjegyzett árukat, amelyek élelmiszertartályok, a vevők előzetes megsejmlélés után vásárolják meg. Ezért a védjegyek vizuális különbségei nagyobb súllyal esnek latba, mint a hangzási hasonlóságok.

A bírónő szerint fontos megátolni a védjegyekkel való visszaélést, és el kell kerülni az olyan védjegyeket, amelyek bizonyos sajátságokkal rendelkező árukkal kapcsolatban tényleges monopóliumot biztosítanak, és nem a forrás megjelölésére szolgálnak. A tisztességtelen versenyt és a vásárlóközönség megtévesztését el kell utasítani a szabad verseny javára.

A költségekről a bírónő megjegyezte, hogy azokat tényleges adatok alapján számították ki. Lehetséges, hogy tanú nélküli egyetlen tárgyalás esetén kisebbek lennének a költségek,

azonban az adott esetben a költségeket nem találta túlzónak, sőt a fellebbezés elutasítása után a Millenniumot további 30 000 sékel megfizetésére kötelezte.

B) Az 1967. évi izraeli szabadalmi törvény egyértelműen megállapítja, hogy a háromdimenziós védjegyek lajstromozhatók.

A múltban az Izraeli Szabadalmi és Védjegy hivatal nem fogadta kedvezően a tárgyak és tartályok alakjára vonatkozó lajstromozási kérelmeket. Ezután 2003-ban az *AUGUST STORCK KG v. Alfa Intuit Food Products LTD*-ügyben a legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy a karamellával és csokoládéval bevont mogyoró alakjára vonatkozó TOFFIFEE védjegy mintaként lajstromozható.

Azóta számos pozitív és negatív döntés született különböző csomagolásokra, különösen italok és parfümök palackjaira és üvegeire, valamint egyéb különböző tárgyakra, így a Rubik-kockára vonatkozó védjegybejelentésekkel kapcsolatban.

2015 márciusában a hivatal körlevelet bocsátott ki, amely kísérletet tesz arra, hogy világossá tegye ezt a kérdést. Eszerint a háromdimenziós csomagolást vagy termékalkotot tartalmazni kell mintalajstromozással. Ennek következtében a benne rejlő (inherens) megkülönböztetőképeség nem elegendő ok a lajstromozáshoz. Lajstromozható azonban a háromdimenziós kép, ha

- a) védjegyként szolgál,
- b) nem jelentős mértékben esztétikus vagy funkcionális, és
- c) használat útján megkülönböztetőképeségre tett szert.

Minthogy a védjegylajstromozás nem nyújt oltalmat egy összetett jelzés különböző elemei számára, ha egy háromdimenziós ábrázolás feltűnően magában foglalja a vállalat nevét, az lehetővé teszi a lajstromozást a fentebbi három követelmény figyelembevétele nélkül.

Ha a védjegy engedélyezhető, le kell szögezni, hogy a kép háromdimenziós.

A fenti irányelvek igen ésszerűek, azonban elképzelhető, hogy sajátos esetekben számos érv indokolhatja azt, hogy egy háromdimenziós kép lajstromozható-e vagy sem. Egyes esetekben nehéz meghatározni, hogy valami jelentősen esztétikus vagy funkcionális-e, és azt is nehéz mennyiségileg értékelni, hogy egy fogalom megkülönböztetőképeségre tett-e szert.

Számos döntés vonatkozik palackokra és tartályokra. Ennek példaként említjük az energiatalok palackját, amelyet az Izraeli Szabadalmi és Védjegy hivatal lajstromozott, a Cointreau palackját, amelyet elutasított, a Fanta-palackot, amelyet lajstromozott, és az Abszolút Vodka palackját, amelyre nem engedélyezett oltalmat. Ugyancsak elutasított a hivatal egy cigarettadoboz lajstromozására irányuló kérelmet.

Japán

A) A japán szabadalmak oltalmi idejének hosszabbítási rendszere eltér mind az európai, mind az amerikai rendszertől, mert Japánban egy szabadalomra több oltalmiidő-hosszabbítást is lehet kapni. Valahányszor egy szabadalom kielégít bizonyos feltételeket, a

szabadalomtulajdonos kérhet oltalmi idő-hosszabbítást. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb kérdés az, hogy ehhez milyen feltételeket kell kielégíteni. Erre a legújabb választ a Szellemitulajdon-védelmi Felsőbíróság nagytanácsának 2014. május 30-i döntése adta meg.

A szabadalom oltalmi idejének hosszabbítását a japán szabadalmi törvény 1987. évi módosítása tette lehetővé. E törvényi rendelkezés okát itt is abban a szándékban lehet keresni, hogy kárpótolják a szabadalomtulajdonost arra az időtartamra, amely alatt nem élvezheti a szabadalma által biztosított kizárólagos jogból adódó előnyt, mert gyógyszerforgalmazási engedélyt kell szereznie, és ezért gátolva van a szabadalmazott találmány gyakorlatba vételében.

A szabadalmak oltalmi idejének meghosszabbításával kapcsolatban 1987-ben hatályba lépett vizsgálati irányelvek a szabadalmazott találmány gyakorlatba vételének körét termék esetén csupán a hatóanyag (vegyület) és a forgalmazási engedélyben megadott indikáció (felhasználás) szempontjából határozták meg. Nevezetesen, ha a korábbi forgalmazási engedély egy olyan gyógyszerre irányult, amelynek azonos volt a hatóanyaga, de eltért az indikációja a későbbi forgalmazási engedélyben megadottól, az utóbbi forgalmazási engedélyt szükségtelennek tartották a termékre vonatkozó szabadalom gyakorlatba vételéhez. Így a későbbi forgalmazási engedély alapján az oltalmi idő meghosszabbítása nem volt engedélyezhető.

A legfelsőbb bíróság 2011. április 28-án egy szabadalom forgalmazási engedélyével kapcsolatban olyan döntést hozott, amely nem volt összeegyeztethető az 1987. évi vizsgálati irányelvekkel. A szabadalom morfin-hidrokloridot tartalmazó kapszulára vonatkozott, amelynek az volt az új vonása, hogy a morfin-hidroklorid számára nyújtott hatást biztosított. A szabadalmas forgalmazási engedélyt kapott termékére, amikor azonban szabadalma oltalmi idejének meghosszabbítását kérte, a Japán Szabadalmi Hivatal elutasította a kérelmet arra hivatkozva, hogy korábban már engedélyeztek forgalmazási engedélyt ugyanilyen hatóanyagot ugyanilyen indikációval tartalmazó termékre. Az egyetlen különbség a kiszereelésben volt.

A legfelsőbb bíróság megállapította, hogy még ha van is egy korábbi forgalmazási engedély azonos indikációjú és azonos hatóanyagú gyógyszerre, ha a korábban engedélyezett gyógyszer nem esik a vizsgált szabadalom oltalmi körébe, a későbbi forgalmazási engedélyt nem lehet szükségtelennek minősíteni a szabadalmazott találmány gyakorlatba vételéhez.

A fenti döntést követően a Japán Szabadalmi Hivatal új vizsgálati irányelveket dolgozott ki, amelyek 2011. december 28-án léptek hatályba. Ezek a szabadalmazott találmány gyakorlatba vételét „a találmányt meghatározó dolgok” és a forgalmazási engedélyben megjelölt gyógyszer közötti átlapolásra és – ahol ezt jelzik – a gyógyszer jóváhagyott felhasználására utalva határozzák meg. Más szavakkal: a forgalmazási engedélyben felsorolt különböző vonások között (amilyen a termék neve, alkotórészei, mennyisége, dózisa, indikációja, mellékhatásai és a termék biztonságára és hatékonyságára vonatkozó egyéb dolgok) csupán „a találmányt meghatározó dolgok”-nak megfelelő vonások fontosak annak megállapításához, hogy mi számít „a szabadalmazott találmány gyakorlatba vételének”; az ezeket a vonáso-

kat felmutató gyógyszer előállítás, eladása vagy használata azután „a szabadalmazott találmány gyakorlatba vételének” tekinthető. Így olyan körülmények között, ahol a későbbi forgalmazási engedélyben felsorolt vonatkozó jellemzők (vagyis „a találmányt meghatározó dolgoknak” megfelelő vonások) ugyanazok, mint a korábbi forgalmazási engedélyben felsoroltak (ismét azok a vonások, amelyek megfelelnek „a találmányt meghatározó dolgoknak”), a szabadalom oltalmi idejének meghosszabbítására irányuló kérelmet a japán szabadalmi törvény 67-3 cikk 1. szakaszának 1. bekezdése alapján elutasítanak, mert a későbbi forgalmazási engedélyben felsorolt vonásokkal rendelkező (és „a találmányt jellemző dolgoknak” megfelelő) gyógyszert már engedélyezték a korábbi forgalmazási engedélyben.

A Szellemtulajdon-védelmi Felsőbíróság nagytanácsa 2014. május 30-án döntést hozott egy olyan, forgalmazási engedélyen alapuló, oltalmi idő meghosszabbítására vonatkozó ügyben, ahol már volt egy korábbi forgalmazási engedély. A döntés hatályon kívül helyezte a hivatal döntését, amely a hatályos vizsgálati irányelvek alapján elutasította az oltalmi idő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet.

Ennek az ügynek a háttere, hogy a *Genentech* birtokol egy „Vaszkuláris endotéliális sejtnövekedési faktor antagonistá” című szabadalmat, amellyel kapcsolatban kérelmezték a szabadalom oltalmi idejének öt évvel való meghosszabbítását. A Japán Szabadalmi Hivatal azonban elutasította a kérelmet mind a kezdeti vizsgálati szakaszban, mind a fellebbezési tanács előtti szakaszban. A *Genentech* a Szellemtulajdon-védelmi Felsőbíróságnál nyújtott be fellebbezést a következő jellemzőkkel:

- Hatóanyag: bevacizumab.
- Indikáció: gyógyíthatatlan és műthetetlen előrehaladott vagy kiújuló végbélrák.
- Dózis és adagolás: egy másik tumorelles hatóanyaggal kombinálva rendszeren, felnőtteknek, intravénás infúzióban 5 vagy 10 mg/kg testsúly bevacizumab. Az egyes adagolások közötti időtartam legalább 2 hét legyen.

Az újabb forgalmazási engedélyben az előzőhöz hozzá kellett adni a következő kiegészítő dózist és adagolást:

- Dózis és adagolás: egy másik tumorelles anyaggal kombinálva, rendszeren, felnőtteknek intravénás infúzióban 7,5 mg/kg testsúly bevacizumab. Az egyes adagolások közötti időtartam legalább 3 hét legyen.

A Japán Szabadalmi Hivatal fellebbezési tanácsa a japán szabadalmi törvény 67-3 cikk 1. szakaszának első bekezdése alapján elutasította az oltalmi idő hosszabbítására irányuló kérelmet, mert szerinte ebben az esetben „a szabadalmazott találmány gyakorlatba vétele” kifejezés nem magának a jóváhagyott gyógyszernek a gyártását és eladását jelenti, hanem inkább a jóváhagyott forgalmazási engedélyben szereplő vonásokkal azonosított gyártást és eladást, amelyek a szabadalmazott találmányt jellemző dolgok körébe esnek. Így a jelen szabadalom szerinti találmány esetében a forgalmazási engedély által azonosított oltalmi kört, amely a szabadalmazott találmányt jellemző dolgok körébe esik, a korábbi forgalmazási engedéllyel lehetett gyakorlatba venni. Ennek következtében a hivatal azért utasította el az

oltalmi idő meghosszabbítására irányuló kérelmet, mert a jelenlegi jóváhagyást nem találta szükségesnek a szabadalmazott találmány gyakorlatba vételéhez.

A Szellemitulajdon-védelmi Felsőbíróság nagytanácsa az alábbiak alapján hatályon kívül helyezte a hivatal döntését.

Az oltalmi idő meghosszabbítására vonatkozó rendszer célja, hogy kiküszöbölje azt a hátrányt, amelyet egy szabadalmas szenved el annak következtében, hogy egy minisztertanácsi rendelet által megjelölt engedélyt kell elnyernie a szabadalmazott találmány gyakorlatba vételéhez.

A hivatali döntés helyességének a megállapításához azt kell vizsgálni, hogy a kérelem megfelel-e a szabadalmi törvény 67-3 cikk 1. szakaszának első bekezdésében foglaltaknak. Ennek megfelelően vizsgálni kell, hogy a tiltást a minisztertanácsi rendeletben megjelölt rendelkezés szerint hozták-e, és hogy a törvényt, amellyel kapcsolatban a tiltást elrendelték, a minisztertanácsi rendeletben megjelölt rendelkezés tartalmazza-e.

A nagytanács részletes indokolás után megállapította, hogy a minisztertanácsi rendelet nem volt szükséges a szabadalmazott találmány gyakorlatba vételéhez, és ezért nem mondható, hogy a hivatal elutasító döntése összhangban van a 67-3 cikk 1. szakaszának első bekezdésében foglaltakkal.

A nagytanács azt is megállapította, hogy a vizsgálat tárgyát képező szabadalom oltalmi idejének kiterjesztésére vonatkozó kérelem kielégíti a szabadalmi törvény 68-2 cikke szerinti követelményeket is.

A döntés még nem emelkedett jogerőre, mert a Japán Szabadalmi Hivatal nem tervezi a vizsgálati irányelvek módosítását. Erre akkor lenne kényszeríthető, ha a legfelsőbb bíróság, amelyhez a hivatal fellebbezést nyújtott be, elutasítaná a fellebbezését. Így jelenleg még nincs eldöntve, hogyan kell értelmezni a szabadalmi törvény 67-3 cikk 1. szakaszának 1. bekezdését.

B) Az alábbi ügyben 2014. augusztus 27-én arról döntött a Szellemitulajdon-védelmi Felsőbíróság, hogy ha egy termék, amelyet egy szabadalmas szabadalmának gyakorlatba vételével gyárt és árusít, egy harmadik fél szabadalmi jogába ütközik, ezt a tényt figyelembe kell-e venni a szabadalmas által szenvedett kár összegét csökkentő tényezőként.

A fellebbező fél (a felperes) által birtokolt szabadalom alapját képező szabadalmi bejelentést 2009. április 30-án tették közzé. A felperes figyelmeztető levelet küldött az alperesnek a szabadalmi törvény 65. cikkének (1) bekezdése alapján, azt állítva, hogy az alperes által gyártott és árusított termékek a közzétett szabadalmi bejelentés 1. igénypontjának oltalmi körébe esnek. Az alperes azonban továbbra is folytatta a termék gyártását és árusítását annak ellenére, hogy a szabadalmat 2010. szeptember 17-én engedélyezték. Ennek megfelelően a felperes bitorlásért beperelte az alperest, olyan kártérítést kérve, amely egyenértékű az azal összeggel, amelyre a felperes a szabadalmi törvény 65. cikkének (1) bekezdése alapján jogosult lenne a szabadalom által védett találmány gyakorlatba vételért a szabadalmi jog megadása előtt. A felperes azokért a károkért is kártérítést kért, amelyeket annak követke-

tében szenvedett, hogy az alperes a szabadalmi jog megadása után is gyártotta és árusította termékeit.

Mind az elsőfokú, mind a másodfokú bíróság megállapította, hogy az alperes egyes termékei a szabadalmazott találmány oltalmi körébe esnek. Az alperes azonban azzal érvelt, hogy azok a termékek, amelyeket a felperes a szabadalmazott találmány gyakorlatba vétele által előállít és árusít, bitorolják a *Medion Research Laboratories Inc.* (Medion) által birtokolt szabadalmi jogot (5 164 438 sz. szabadalom; címe: Széndioxidot nyálkahártyán keresztül elnyelő kompozíció); erre a jogra tekintettel a felperesnek nem lett volna joga gyártani és árusítani termékeit, és így ez a tény azt mutatja, hogy „olyan körülmények forognak fenn, amelyekre tekintettel a szabadalmas ... részben vagy egészben képtelen lett volna eladni a megjelölt mennyiséget, figyelemmel a szabadalmi törvény 102. cikkének (1) bekezdésére. Az alperes arra is hivatkozott, hogy a szabadalmi törvény 102. cikkének (2) bekezdése az ezen cikk (1) bekezdésében hivatkozott kár mennyiségéről rendelkezik, és ha egy szabadalmas terméke bitorolja egy harmadik fél szabadalmi jogát, ez csökkenti annak a lehetőségét, hogy a szabadalmas gyakorlatba vehesse saját szabadalmazott találmányát. Ilyen vonatkozásban tehát a fentebb említett tény befolyásolná a szabadalmi törvény 102. cikkének (2) bekezdése szerinti kár mennyiségének a számítását is.

A felsőbbíróság először megállapította, hogy a szabadalmi törvény 102. cikkének (1) bekezdése szerinti rendelkezés azon a feltevésen alapszik, hogy annak a kárnak az összegét, amelyet a szabadalmas elszenvedett, az említett bekezdés szerint számítanak ki, és ezért helytelen abból kiindulni, hogy az említett bekezdést közvetlenül vagy *mutatis mutandis* lehet alkalmazni az említett törvény 102. cikkének (2) bekezdése szerinti esetre. Ezután a bíróság kifejtette, hogy a szabadalmi törvény 102. cikkének (2) bekezdése olyan szabály, amely szerint fel kell tételezni, hogy az a haszon, amelyre a szabadalombitorló a bitorlási cselekedet révén tett szert, annak a kárnak az összegével egyenlő, amelyet a szabadalmas az ilyen bitorlás folytán elszenvedett, és megerősítette, hogy az alperes által érvként hivatkozott tény olyan körülményt képezhet, amely miatt az ilyen feltételezésnek az ellenkezője lehet igaz. A felsőbbíróság megállapította, hogy az alperes által gyártott és árusított termék egy része a Medion szabadalmának oltalmi körébe esik. A bíróság azonban úgy döntött, hogy a felperes nem került olyan helyzetbe, amelyben gátolva lett volna a szabadalom gyakorlatba vétele által a termékek gyártásában vagy eladásában, minthogy a Medion nem kérte fel a termékek gyártásának és eladásának a megszüntetésére, és ennek következtében az alperes által hivatkozott tény nem lehet olyan körülménynek tekinteni, amelynek következtében ellentétessé fordulna a szabadalmi törvény 102. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételezés.

D) A *KK Kinox* (Kinok) 2001. november 22-én 963 számmal fajtalajstromozást kapott a japánul „nameko”-nak nevezett gombafajra KX N006 fajtagjelöléssel (a bejelentés időpontjában „Tohoku N0006” névvel a Mezőgazdasági, Erdőügyi és Halászati Minisztériumtól).

A Kinok a Tokiói Kerületi Bíróságnál bitorlási pert indított a *Tsukidate Nameko Production Association* (Tsukidate) (A alperes) ellen, aki megvette a gombafajtát a Kinoktól, és a *Yugen*

Kaisha Tsukidate Enoki Központ (B alperes) ellen, amely az A alperessel közösen előállította és árusította a namekogombát. A bíróság egyetlen üggyé egyesítette a két ügyet.

A Kinox keresetében a következőket kérte:

- a növényfajtatörvény 31(3) cikke alapján a namekogomba előállításának és árusításának a leállítását;
- a törvény 33(2) cikke alapján a namekogomba megsemmisítését;
- annak elrendelését, hogy az alperesek a törvény 44. cikke alapján bocsánatkérő hirdetést jelentessenek meg a Kinox hírnevének helyreállítása céljából; és
- a szabadalombitorlásból eredő káruk megtérítését.

A Tokiói Kerületi Bíróság azon a véleményen volt, hogy nehéz lenne arra a következtetésre jutni, hogy az alperesek állítólag bitorló fajtáját nem lehet világosan megkülönböztetni a lajstromozott fajtától vagy e fajta fontos jellemzőinek kifejezésétől. Nem talált egyéb bizonyítékot arra, hogy az alperesek bitorolták a felperesek természetői jogait. Emellett maga a felperes elismerte, hogy a lajstromozott fajta 2008 márciusában nem tudta volna megtartani a jellemzőit széles körű terjesztéshez. Ezért a bíróság megállapította, hogy a lajstromozott fajta nem elégítette ki a törvény 3(1) cikke szerinti egyneműség és állandóság követelményét. Ezt megfelelő oknak tekintette a felperes keresetének elutasítására, és 2014. november 28-án az 1998. évi módosított növényfajtatörvény alapján elutasította a Kinox szabadalombitorlási keresetét.

A Tokiói Kerületi Bíróság feleslegesnek tartotta, hogy egyéb kérdésekkel is foglalkozzon, mert nyilvánvaló volt, hogy a felperes egyik igénye sem volt kellően megalapozott.

Kanada

A Kanadai Szellemtulajdon-védelmi Hivatal módosított irányelveket tett közzé a gyógyászati felhasználásra vonatkozó igénypontok vizsgálatának gyakorlatáról (Revised Examination Practice Respecting Medical Uses). Ezt az irányelvet a hivatal az *AbbVie Biotechnology Ltd.* (AbbVie) *v. Canada (Attorney General)*-ügyben hozott bírósági döntést követően hozta nyilvánosságra.

Az AbbVie-ügyben a Szövetségi Bíróság (Federal Court, FC) megállapította, hogy a hivatal igazgatója tévedett a joggyakorlat értelmezésekor és annak megállapításakor, hogy az AbbVie igénypontjai egy gyógyászati kezelési eljárásra irányultak. A bíróság ugyanis azt találta, hogy az igénypontok – amelyek egy ismert vegyület ismert célra történő felhasználására vonatkoztak rögzített dózismennyiség és rögzített (kéthetenkénti) ütemezés szerint – szabadalmazható tárgyra irányultak. Az érvelés azon alapult, hogy ha az igényelt felhasználást előírták, az igénypont oltalmi körén belül nem volt szükség szakmai ügyességre vagy mérlegelésre. A kéthetenkénti adagolás rögzített és pontos volt.

Az új irányelv, amely hatálytalanítja a korábbi, 2013. június 10-én kiadott gyakorlati előírást, az AbbVie-döntés fényében a következő legfontosabb változtatásokat tartalmazza.

– A rögzített dózisok és a rögzített adagolási mód nem tartozik a szakmai ügyesség vagy mérlegelés körébe. Emellett a Kanadai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal többé nem vár el szakmai ügyességet vagy mérlegelést a páciensektől vagy az adminisztrációs helyektől.

– A hivatal továbbra is megkülönböztet olyan lényeges elemeket, amelyek arról tájékoztatnak egy orvost, hogy hogyan – nem pedig mivel – kezeljen egy páciens.

A módosított irányelv azonban már nem állítja, hogy ez arra a következtetésre vezethetne, hogy az igényelt alkalmazás gyógyászati kezelési eljárás lenne. Az új irányelv szerint először meg kell határozni, hogy a szakmai ügyesség mire terjed ki, vagyis hogy a lényeges elem gátolja, befolyásolja vagy igényli-e egy orvos szakmai gyakorlatát. Ha a válasz igenlő, ez arra a következtetésre fog vezetni, hogy az igényelt alkalmazás gyógyászati kezelési eljárásnak tekintendő.

Az új irányelv tehát segítséget nyújt az gyógyászati alkalmazási igénypontok vizsgálatához.

Kína

A) Az Állami Ipari és Kereskedelmi Igazgatóság 2015 áprilisában közölte, hogy 2014-ben az Állami Szellemitulajdon-védelmi Hivatalnál 2,3 millió védjegybejelentést nyújtottak be, ami 21,5%-kal haladja meg a 2013. évi bejelentések számát. Ez a szám először haladja meg a 2 milliót, és a kínai bejelentések száma egymást követő 13 éven keresztül képviselte ezen a területen a világon a legmagasabb számot. A védjegybejelentések több mint 60%-át online nyújtották be.

B) Egy olyan szövegdjegy lajstromozása, amely azonos egy híresség nevével, vagy megtévesztően hasonlít ahhoz, és ezáltal a fogyasztók körében megtévesztéshez és félreértésekhez vezethet, a kínai védjegy törvény 32. cikke alá esik, amely kimondja, hogy „egy védjegybejelentés lajstromozása iránti kérelem nem bitorolhatja egy másik személy korábbi jogait”.

Nicole Kidman nemzetközileg ismert színésznő, aki az egész világon komoly hírnévre tett szert a szórakoztatás, a divat és a humanitárius tevékenység területén. A kínai közönség széles körében ismert a „Nicole Kidman” név és annak kínai megfelelője.

2006. április 30-án egy Wu nevű kínai személy a NICOL KIDMAN védjegy lajstromozása iránti kérelmet nyújtott be a Kínai Védjegy hivatalnál, amely 2009. augusztus 7-én lajstromozta a védjegyet a 18. áruosztályban esernyőkre, bőrárukra, iskolatáskákra, kézitáskákra, aktatáskákra, utazótáskákra, bőrszíjakra és krémekre.

Kidman a Védjegyfelülvizsgáló Tanácsnál kérelmet nyújtott be a védjegy megvonása iránt, azt állítva, hogy a védjegy lajstromozása bitorolta személyes, névre vonatkozó korábbi jogait, és hogy Wu lajstromozásának a célja az volt, hogy az ő hírnevéből előnyre tegyen szert. Ez sértette a jóhiszeműség elvét, és a tisztességtelen versenyt tiltó jogszabályba is ütközött.

A tanács 2014. november 5-én Kidman javára döntött, és kinyilvánította, hogy a vitatott védjegy érvénytelen, mert a Kidman által felhozott bizonyítékok, így filmrészletek, Oscar-díj-átadási ünnepekről készített videofelvételek, magazinhirdetések, exkluzív interjúk és híradórészletek arról, hogy Kidman végzett munkája alapján kitüntetésben részesült, azt bizonyítják, hogy a „Nicole Kidman” név a vitatott védjegy benyújtási kérelmének napja előtt komoly hírnévnek örvendett. A tanács elismerte, hogy a kérelmező nevével majdnem azonos védjegy a fogyasztók körében valószínűleg zavart és félreértést okozott. Ezért a védjegy lajstromozása a 2001. évi védjegytvény 31. cikkébe (a 2013. évi védjegytvény 32. cikkébe) ütközik.

A 2005. évi védjegyfelülvizsgálati követelmények szerint ahhoz, hogy egy védjegybejelentés vagy -lajstromozás ellen egy név birtokosa eredményesen felléphessen, arra volt szükség, hogy a név azonos legyen a védjeggyel, vagy pedig a védjegyet a közönség a név fordításának tekintse. 2014-ben azonban a Pekingi Felső Népbíróság irányelveket bocsátott ki a védjegyügyek felülvizsgálatával kapcsolatban, amelyben megállapította, hogy „egy azonosítójel, amely egy természetes személy nevével megfelelő viszonyba hozható, e személy nevének tekinthető.” Rávilágított továbbá arra, hogy „a hírnév nem előfeltétele annak, hogy egy természetes személy névjogai védve legyenek; a hírnév olyan tényező, amelyet figyelembe kell venni amikor azt kell eldönteni, hogy a vonatkozó közönség egy nevet úgy tekint-e, hogy az megfelelő viszonyban van egy konkrét természetes személlyel”.

Tehát a Pekingi Felső Népbíróság a név azonosító funkciójára, továbbá a védjegynek az áruk vagy szolgáltatások eredetét azonosító szerepére helyezte a hangsúlyt. Ezért nem tekintette előfeltételnek, hogy a név és a védjegy azonos legyen, amennyiben az adott körülmények között fennállt az összetévesztés kockázata.

Wu benyújtott a Kínai Védjegyhivatalnál egy kérelmet a NICOLE KIDMAN védjegy lajstromozása iránt is a 25. áruosztályban; ez a lajstromoztatni kívánt név tehát teljesen megegyezett Kidman nevével, ami világosan bizonyítja Wu rosszhiszeműségét és azt a szándékát, hogy a divatszektorban előnyre tegyen szert Kidman hírnevéből. A Védjegyfelülvizsgálati Tanács ezt is figyelembe vette, amikor megvonta Wu NICOLE KIDMAN védjegyét.

C) Kína ipari és kereskedelmi minisztere és Szingapúr Szellemitulajdon-védelmi Hivatala 2015 júniusában együttműködési megállapodást írt alá.

A megállapodás alapján a két állam javítja az együttműködést a védjegy-elővizsgálat és -lajstromozás, a védjegyoltalom és a jogérvényesítés területén. A megállapodás keretében információt fognak cserélni a védjegy-lajstromozás és a védjegyoltalom területén, és fejleszteni fogják a kapacitásépítő tevékenységet. Megkönnyítik majd a két hivatal elővizsgálóinak és szakértőinek a cseréjét, ezáltal megerősítve a Kína és Szingapúr közötti együttműködést, ami a védjegytulajdonosok számára lehetővé fogja tenni védjegyportfóliójuk bővítését és oltalmát.

D) A Kínai Legfelsőbb Bíróság egy újabb döntése azt bizonyítja, hogy a perújrafelvételi szakaszban benyújtott bizonyítékokat is figyelembe veszik.

A vitatott, 3 150 675 sz. alábbi ábrás védjegyet 2002. április 18-án nyújtották be, és 2003. október 28-án lajstromozták. Kétszeri átruházás után a jelenlegi tulajdonosa a *France Crocodilian Shirt Group Limited* (Chrocodilian), egy Hongkongban lajstromozott vállalat.



A Lacoste 2007. október 27-én a Védjegyfelülvizsgálati Tanácsnál kérelmet nyújtott be a vitatott védjegy megvonása iránt a kínai védjegy törvény 28. cikke (hasonlóság), 13.2 cikke (lajstromozott jól ismert védjegy) és 41. cikke (csalás vagy egyéb tisztességtelen eszközök) alapján. A tanács úgy döntött, hogy a lajstromozott vitatott védjegyet törölni kell ruházati cikkek, cipők és bőrövek vonatkozásában, de fenn kell tartani úszóruhákra és babakelengyékre. Elismerte, hogy a vitatott védjegy hasonló volt a Lacoste alábbi ábrás védjegyéhez, de figyelembe vette, hogy az úszóruhák és a babakelengyék nem voltak hasonlóak a hivatkozott védjegy által védett megjelölt árukhoz.



A Védjegyfelülvizsgálati Tanács döntésével mindkét fél elégedetlen volt, ezért az ügy felülvizsgálatra a Pekingi Első Közbenső Népbírósághoz került. Ez a bíróság 2010-ben mint elsőfokú bíróság hatályban tartotta a Védjegyfelülvizsgálati Tanács döntését, majd a Pekingi Felső Népbíróság 2011-ben másodfokon az alsó fok döntését hagyta hatályban.

A Lacoste 2011. decemberben végső felülbírálás céljából a Kínai Legfelsőbb Bírósághoz fordult. Fellebbezésében az alábbi további bizonyítékokra hivatkozott:

- a hasonló áruk és szolgáltatások osztályozásának 10. kiadása;
- a Pekingi Első Közbenső Népbíróság egy adminisztratív döntése, amely azt bizonyítja, hogy az úszóruhákat és a babakelengyéket a Chizhoui Ruházati Ipari és Kereskedelmi Igazgatóság egy adminisztratív büntető döntése hasonlóknak ismerte el;
- a Quanzhoui Ipari és Kereskedelmi Igazgatóság egy adminisztratív büntető döntése; és
- a vitatott védjegy tényleges használatát bizonyító különböző dokumentumok.

A Lacoste szerint a benyújtott bizonyítékok igazolják a Crocodilian rosszhiszeműségét, mert saját védjegyüket a Lacoste ábrás védjegyéhez hasonlóvá alakították.

A fentiekén kívül a Lacoste még benyújtotta a Kínai Védjegy hivatal egy 1994. évi döntését is az EXING védjegy elleni felszólalás ügyében, amely bizonyította, hogy a Lacoste védjegyét már 1994-ben is jól ismerték.

A Kínai Legfelsőbb Bíróság 2014. december 8-án hozott döntése megváltoztatta a Védjegyfelülvizsgálati Tanács és a két alsófokú bíróság döntését, és elrendelte, hogy a Védjegyfelülvizsgálati Tanács hozzon új döntést. A Kínai Legfelsőbb Bíróság megerősítette, hogy az úszóruhákat és a babakelengyékét a ruházati cikkekhez hasonlóknak kell tekinteni, különösen azért, mert a Lacoste ábrás védjegye széles körű piaci elismertségnek és befolyásnak örvend, valamint a Crocodilian rosszhiszeműen járt el.

Itt kitérünk arra, hogy a kínai védjegyzosztályozási rendszer 2012-ben alapos felülvizsgálaton ment keresztül, amelynek során kijavítottak néhány következetlenséget, így például azt, hogy az úszóruhák és a babakelengyék nem hasonlók a ruházati cikkekhez, jóllehet a célfogyasztók és az eladási csatornák ezekkel az árukkal kapcsolatban a valóságban szoros kapcsolatban állnak. Ugyanakkor sok eset bizonyította, hogy a régi osztályozás bitorlási problémákat okozott. Bár a Kínai Legfelsőbb Bíróság nem említette közvetlenül ezt az új osztályozást, pozitív hozzáállást mutatott, elismerve, hogy a Lacoste által az új eljárásban benyújtott bizonyítékokat figyelembe lehet venni, de a 2012. évi új osztályozás is nagy valószínűséggel fontos szerepet játszott az ügyben.

A Lacoste javára kedvező döntést megerősítő tényezőként tekintette a Kínai Legfelsőbb Bíróság a Lacoste által benyújtott új bizonyítékokat is. Ez a jövőben kedvezően befolyásolhatja a felülvizsgálati eljárásban benyújtott új bizonyítékok elbírálását a bíróságok által.

Németország

A) A német szabadalmi törvény 21(1) No. 2 és 22(1) cikke szerint egy német szabadalmat meg lehet vonni (felszólalási eljárásban) vagy érvénytelennek lehet nyilvánítani (megsemmisítési eljárásban), ha a szabadalom nem nyilvánítja ki a találmányt elég világosan és teljesen ahhoz, hogy egy szakember meg tudja valósítani. A német bíróságok joggyakorlata szerint az alkalmazandó mértékek nem nagyon szigorúak. A szabadalom tanítását világosan és elég részletesen kell kinyilvánítani ahhoz, hogy a szakemberek számára lehetővé tegyék a találmány legalább egy gyakorlati módon való megvalósítását.

Egy újabban publikált döntésében a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof, BGH) további fényt vetett a „kielégítő kinyilvánítási követelmény” helyes értelmezésére a „Vízminőség stabilizálása” tárgyú, 2015. február 3-i döntésében, ahol a bíróság kifejtette, hogy milyen körülmények között lehet a kinyilvánítást nem kielégítőnek minősíteni, ha a találmánynak a szabadalmi leírásban hivatkozott előnyeit egy szakmabeli szakember nem tudja könnyen megvalósítani. Ezzel a sajátos kérdéssel kapcsolatban a BGH most a következő irányelveket adta.

(i) A „kielégítő kinyilvánítási kötelezettség” szempontjából a leírás által a szabadalom műszaki tanításának tulajdonított sajátos előnyök általában nem döntőek. Elegendő, ha a szakember saját szakmai tudását használva képes előállítani a szabadalmazott terméket

(termékigénypont), vagy végrehajtani a szabadalmazott eljárás lépéseit (eljárási igénypont).

(ii) A szabadalom szerinti műszaki tanítás sajátos előnyei csak akkor válnak fontossá a „kielégítő kinyilvánítási kötelezettség” szempontjából, ha és amennyiben tükröződnek a szabadalmi igénypontok jellemzőiben (amit az igénypont-értelmezésnek meg kell erősítenie). Azonban még ebben az esetben is elegendő, ha ezek a hatások csak kismértékben vagy csak bizonyos feltételek mellett észlelhetők. A kívánt eredménynek csupán gyakorlatilag jelentős mértékben kell elérhetőnek lennie.

(iii) Az előző (ii) irányelvben leírtaknál minőségileg vagy mennyiségileg magasabb mértékek csak akkor alkalmazhatók, ha helyesen értelmezve maga a szabadalmi igénypont konkrétan ismertet vonatkozó küszöbértékeket.

A BGH fentebb ismertetett megállapításai növelik a jogbiztonságot a német szabadalmi törvény szerinti „kielégítő kinyilvánítási kötelezettség” alkalmazása szempontjából. Ennek az ítéletnek a következtében csupán kivételes esetekben lesz eredményes egy szabadalom érvényességének a kétségbevonása nem kielégítő kinyilvánítás alapján és lényegileg a szabadalmi leírásban kifejtett szabadalmazott technológia előnyeire hivatkozva. Ez az Európai Szabadalmi Hivatal gyakorlatának a közelítését jelenti európai felszólalási eljárásokban, ahol a szabadalmazott technológia előnyeinek a tényleges megvalósítása többé-kevésbé csupán a „feltalálói tevékenység követelményének” a vizsgálata során játszik szerepet, de nem a kielégítő kinyilvánítással összefüggésben.

B) A BGH 2014. november 25-én hozott döntése egy további lépést jelent az Európai Szabadalmi Hivatal joggyakorlatával való harmonizálás felé.

Az egyik olyan terület, ahol a BGH joggyakorlata erősen eltér az ESZH-étől, az új anyag értékelése. Míg a BGH hagyományosan igen elnéző olyan módosítások engedélyezésében, amelyek bizonyos fokú általánosítást jelentenek konkrétan ismertetett kiviteli alakokkal kapcsolatban, ha az így kapott műszaki tanítást még fedi a találmány általánosabb leírása, az ESZH ezeket az ún. „közbenső általánosításokat” nem találja engedélyezhetőnek, és elutasítja az ilyen típusú módosításokat. Ilyen háttérrel az ESZH-val való harmonizáció felé irányuló lépésnek lehet tekinteni a BGH „Schleifprodukt” (csiszolóanyag)-döntését. Az alábbiakban az e döntést megelőző tényeket ismertetjük.

A felperes azt állította, hogy az EP 779 851 tárgya nem szabadalmazható, és a Szövetségi Szabadalmi Bíróság (Bundespatengericht, BPG) a szabadalmat semmisnek nyilvánította. Fellebbezésében a szabadalomtulajdonos alperes különböző igénypontosorozatokkal, egy főkérelemmel és öt segédkérelemmel védte a szabadalmat, amelyek valamennyien egy szövetalapú csiszolóanyagra irányultak. Az igénypontosorozatok közül néhány két eltérő csiszolóterméket határozott meg, amelyek lényegileg abban különböztek egymástól, hogy az első termékben a csiszolóanyagot alkalmazzák a kiálló túszerű részekkel, így hurkokkal rendelkező szövet oldalán, míg a csiszolóanyagot a második termékben annak lényegileg

egyenletes oldalán alkalmazzák. A legszűkebb oltalmi körű igénypontosorozat csak a második csiszolóanyagra vonatkozott.

A vitatott szabadalom olyan csiszolóanyag előállítására vonatkozott, amely lényegesen hosszabb üzemidőt tesz lehetővé, mint az ismert termékek. E feladat megoldása céljából a találmány központi jelentőséget tulajdonított a szövet tulajdonságainak. Annak a bejelentésnek a szövege azonban, amelyre a szabadalmat engedélyezték, a textília szerkezetét csak annyiban írta le, hogy a csiszolóanyag „szövött vagy kötött szálak szövedékéből áll.” A szövet szerkezetére vonatkozó további részleteket csak a rajz ábráiból lehetett megtudni. Miként a bírósági szakértő megerősítette, a vonatkozó ábrák olyan szövetanyagot mutattak, amely szatén/trikószerkezetű kötött szövet, ahol a szaténöltések, konkrétan az azokat alátámasztó elem a trikóöltések alátámasztó eleme felett vannak elrendezve.

Az alperes olyan tágabb oltalmi körű igénypontosorozatra hivatkozott, amelyben a szövetet úgy határozták meg, hogy az egy warpkötésű szövedék, amelynek különleges öltés-elrendezésű, összetett szerkezete van, amely nem csupán szatén/trikószövetet, hanem összetett szerkezetű egyéb típusokat, így bársonyt, atlaszt vagy bordaszövetet is magában foglal. Egy szűkebb oltalmi körű igénypontosorozatban a szövetet olyan warpkötésű szövedékként határozták meg, amely szaténöltésekből és trikóöltésekből készített, összetett szerkezettel rendelkezik. Ez a szóhasználat nem csupán arra a szatén/trikószövetre vonatkozott, amelyet a bírósági szakértő a vonatkozó ábrákon bemutatottként azonosított, hanem trikó/szatén-szövedékre is, vagyis fordított aljzatú szövetre.

Amikor a BGH a benyújtott bejelentés kinyilvánításának fényében vizsgálta ezeknek a módosításoknak az engedélyezhetőségét, nem nyilvánította ki, hogy el kíván térni a jelenleg alkalmazott követelményektől, amelyeket például a 2014. február 11-én a „Kommunikációs csatorna”-döntésben alkalmaztak. A BGH erre a döntésre hivatkozva hangsúlyozta, hogy általában nem lenne megengedhetetlen egy kiviteli alak több jellemzője közül csupán néhányat beiktatni független igénypontokba. Itt a BGH megismételte azt a korábbi iránymutatását, amelyet módosítások engedélyezhetőségének a megítélésével kapcsolatban adott: ha egy módosítás jellemzői vagy különállóan, vagy pedig együtt hozzájárulnak a találmánnyal elérhető sikerhez, és a védett találmány pontosabb meghatározására szolgálnak, lényegileg megengedhető, hogy a szabadalom korlátozva legyen ezeknek a jellemzőknek a különálló vagy együttes beiktatásával az igénypontba.

A tágabb oltalmi körű igénypontosorozattal kapcsolatban a BGH nem találta elegendőnek, hogy egy szakember a vonatkozó ábrák kiviteli alakjáról megállapíthatta volna, hogy azok ezeknek az igénypontoknak az oltalmi köre alá esnek. A BGH elutasította a tágabb oltalmi körű igénypontokat arra hivatkozva, hogy a bejelentés szövegében nem volt olyan utalás, amelynek alapján a szakember megállapíthatta volna, hogy egy szövedék szerkezetével kapcsolatban döntő, hogy a találmány szerint számos öltéstípus legyen kombinálható az igényelt módon, azonban a sajátos öltéstípus nem fontos. A szűkebb oltalmi körű igénypontosorozatot a bírósági szakértő megállapításának fényében vizsgálva a BGH arra a követ-

keztetésre jutott, hogy a szakembernek fenntartásai lettek volna trikó/szaténszerkezetnek a találmány szerint lehetséges konfigurációként való használatával kapcsolatban, mert egy ilyen szerkezet kevésbé tűnik alkalmasnak arra, hogy megvalósítsa a találmány hatásait. A bírósági szakértő rávilágított, hogy egy szatén/trikószerkezet olyan kiviteli alakokhoz vezet, amelyek megkönnyítik olyan hatások fellépését, amelyek hozzájárulnak a találmánnyal elért sikerhez. A bírósági szakértő szerint azonban nem volt nyilvánvaló, hogy ez vonatkozik a trikó- és a szaténöltések egyéb kombinációira, különösen egy trikó/szaténszerkezetre is.

A fentiekre tekintettel a BGH elutasította a tágabb és a szűkebb oltalmi körű igénypont-sorozatokat arra hivatkozva, hogy azok az igényelt tárgyat az eredetileg benyújtott bejelentés tartalmán túl tágtíják, ellentétben a BPG megállapításával. Így a BGH csupán a legszűkebb oltalmi körű igénypontsorozat második csiszolóanyagát tekintette szabadalmazhatóknak.

Norvégia

A 2000-es évek első felében a hasnyálmirigy-betegség vírusa (HBV) kezdett elterjedni Norvégiában és Írországban, és a lazacokat ezerszámra ölte meg állatfarmokon. Egy *Intervet* nevű vállalat a HBV elleni kísérleti vakcina kifejlesztésén dolgozott, és ezért számos állatorvos és halbiológus kérte az illetékes egészségügyi hatóságot, hogy engedélyezze e vakcina szállítását állatfarmjaiknak a HBV leküzdésére.

Rendes körülmények között egy orvosi terméket csak a forgalmazási engedély megadása után lehet forgalomba hozni. A 2001/82 sz., állatgyógyászati termékekre vonatkozó irányelv 8(1) cikke lehetővé teszi a tagországok számára, hogy engedélyezzék egy vakcina ideiglenes használatát forgalmazási engedély nélkül komoly epizootikus betegségek esetén és megfelelő gyógyászati termék hiányában. Az állatorvosok és a halbiológusok kérelme az említett irányelv 8(1) cikkén alapult. Mind a norvég, mind az ír hatóságok engedélyezték a vakcina szállítását, és ilyen ideiglenes használati engedélyek 2011. augusztusig, a forgalmazási engedély megadásáig voltak érvényben.

Az *Intervet* kiegészítő oltalmi tanúsítványra (supplementary protection certificate, SPC) vonatkozó kérelmet nyújtott be Norvégiában, Írországban és az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyság Szellemitulajdon-védelmi Hivatala elutasította a kérelmet, mert azon a véleményen volt, hogy egy 2005 májusában engedélyezett ideiglenes forgalmazási engedély az első forgalmazási engedély volt az Egyesült Királyságban. A Norvég Szabadalmi Hivatal engedélyezett SPC-t, és a *Farmaq*, az *Intervet* egyik versenytársa keresetet indított az SPC érvénytelenítése érdekében. A *Farmaq* szerint a termékre az SPC-rendelet 2. cikke alapján nem engedélyezhető SPC, mert a vakcina szállítása az ideiglenes nemzeti használati engedélyek alapján azzal volt egyenértékű, hogy a terméket a forgalmazási engedély megadása előtt már forgalomba helyezték.

Norvégia nemzeti bírósága az ügyet az EFTA-bíróság elé utalta (az EFTA-bíróság Izland, Liechtenstein és Norvégia bírósága, amely megfelel az Európai Unió Bíróságának). Ez a

bíróság 2015. április 9-én hozott ítéletében megállapítja, hogy egy termékre csak akkor engedélyezhető SPC, ha állatgyógyászati termékként történő piacra vitele előtt a 2001/82 sz. állatgyógyászati irányelvben lefektetett adminisztratív engedélyezési eljárásnak megfelelően forgalmazási engedélyt kapott. Ez az eljárás az irányelv 26(3) cikke szerinti kivételes körülmények között lehetővé tesz engedélyezést. Ezzel szemben az irányelv 8(1) cikke alapján gyógyászati termék szállítása nem minősül az SPC-rendelet 2. cikkében körvonalazott adminisztratív engedélyezési eljárásnak.

Az irányelv 8(1) cikke a forgalmazásiengedély-rendszer alóli kivételt jelent, amelyet a 2001/82 sz. irányelv III. fejezete tárgyal, és így nem kíván ugyanolyan biztonsági és hatékonysági vizsgálatot, mint a forgalmazásiengedély-eljárás, aminek következtében nem jogosít fel a termék forgalmazására, hanem csupán a kérdéses betegség leküzdéséhez szükséges mértékű szállításra. Ennek következtében az ilyen szállítás általában nem jelenti azt, hogy a terméket állatgyógyászati termékként forgalomba hozzák az SPC-rendelet 2. cikke szerinti célra.

Arra az érvre, hogy a terméket olyan mennyiségben szállították, amely a forgalmazási engedély szerinti mennyiségnek felel meg, a bíróság azt válaszolta, hogy egy ideiglenes használati engedély nem jelenti a termék piacra vitelét a 8(1) cikk szerinti szállítási korlátozások miatt, és a nemzeti bíróságoknak kell meghatározniuk, hogy az Intervet vakcinájára megadott engedélyek valóban a 8(1) cikken alapulnak-e.

Olaszország

A) A Milánói Bíróság 2015. március 31-i döntésével érvénytelennek nyilvánított egy két hatóanyag kombinációjára vonatkozó SPC-t. Az egyik hatóanyag egy alapszabadalom tárgya volt, amelyet már védett egy SPC, míg a másik komponens egy szabad felhasználású anyag volt, amelyet a találmány tárgyát képező hatóanyaggal kombinálva igényeltek a szabadalomban.

A bíróság megállapította, hogy a 469/09 sz. európai uniós rendelet 3. cikke szerint egy érvényes SPC engedélyezésének követelményei vonatkozásában az Európai Unió Bírósága előzetes értelmezést bocsátott ki, amely közvetlenül alkalmazható a nemzeti eljárásokban, és köti a nemzeti bíróságokat. Ezért az Milánói Bíróság bírái megállapították, hogy egy érvényes alapszabadalom birtokosa nem kaphat új SPC-t minden egyes alkalommal, amikor egy tagállamban olyan gyógyszerterméket visz piacra, amely tartalmazza egyrészt a fő hatóanyagot, amelyet a tulajdonos alapszabadalma véd, és amely a vizsgáló bíróság megállapításai szerint ennek a szabadalomnak a fő találmányi magvát képezi, másrészt egy másik hatóanyagot, amelyet mint olyat ez a szabadalom nem véd. Ennek következtében a bíróság megállapította, hogy az alapszabadalom által védett termék alap gondolata, amelyre az európai uniós rendelet 3. cikke alapján SPC-t lehet engedélyezni, nem foglalja magában a feltalálói gondolatot képviselő hatóanyag kombinációját egyéb ismert alkotórészekkel, ame-

lyek – még ha, miként ebben az esetben is, igényelve vannak is olyan függő igénypontokban, amelyek élvezik annak a főigénypontnak a feltalálói jellegét, amelytől függnek – ismert szinergetikus hatásaik miatt (ami a vizsgált esetben a vérnyomáscsökkentés és a vizelethajtás) közösen már képviselik gyógyszerek csupán egyetlen adagolásra szolgáló alakjait, amelyeket nem zár ki semmiféle műszaki probléma vagy általános ellentmondás, és ezért nem igényelnek feltalálói tevékenységet.

A megfontolások alapján a bíróság megállapította, hogy a CJEU következtetései nem állják útját olyan (akár már ismert) elvek kombinációjára vonatkozó kutatásnak, amely önmagában meglepő új elvek és felhasználások felismerésére vezethet, és amely adott esetben függő szabadalmak megszületését eredményezheti.

Ezután a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgált esetben „a találmány tárgyát képező vegyület nem a vizelethajtók listájáról kiválasztott komponens, vagyis a hidroklorotiazid, hanem annak a fő társa, vagyis a telmizartán”, ahol a hidroklorotiazidot egy szabadalom sem védi. Ezért, minthogy a telmizartánra már engedélyeztek SPC-t, „a Boehringer kimerítette kizárólagossági jogát ennek az első SPC-nek a lejártakor”. Ezért a bíróság semmisnek nyilvánította a telmizartán és hidroklorotiazid kombinációjára vonatkozó második SPC-t.

B) Az Olasz Legfelsőbb Bíróság 2015. február 2-án kelt döntésével a „másodlagos jelentés tana” alapján új alapokra helyezte a „gyenge” védjegyek oltalmának terjedelmét.

A vizsgált ügyben a *Natuzzi S.p.a.* (Natuzzi), egy jó hírű kanapé-, karosszék- és bútorgyártó, aki 1991 óta birtokosa a nemzeti és közösségi *DIVANI&DIVANI* védjegynek, bitorlási pert indított a *Divini&Divani S.r.l.* vállalat ellen (amely versenytársa volt a kanapék és egyéb bútorok gyártásában), kérve a bíróságot, hogy az utóbbi vállalatot tiltsa el cégnevének és a *DIVINI&DIVANI* védjegynek a használatától.

A körzeti bíróság kezdetben helyt adott a Natuzzi bitorlási keresetének, azonban a fellebbezési bíróság hatályon kívül helyezte az elsőfokú döntést, megállapítva, hogy nem lehet a két védjegy közötti megtévesztés valószínűségét megállapítani. A felperes *DIVANI&DIVANI* védjegye (az olasz „divani” szó jelentése „szófa”) ugyanis gyengének tekintendő, mert nagymértékben deskriptív. Ilyen esetben a fellebbezési bíróság szerint a védjegyet csupán szigorúan azonos ütköző megjelöléssel szemben lehet védeni, ezért az nem védhető a *DIVINI&DIVANI* védjeggyel szemben.

A Natuzzi a döntés ellen fellebbezést nyújtott be a legfelsőbb bíróságnál arra hivatkozva, hogy eredetileg gyenge védjegyét erősebb oltalomra méltónak kell tekinteni, mert nagyfokú megkülönböztetőképeségre tett szert annak következtében, hogy 18 éve van védjegyként használatban a piacon, és ezt a használatot jelentős piacszerző és hirdetési tevékenység támasztja alá.

A legfelsőbb bíróság valóban megállapította, hogy a fellebbezési bíróság tévedett, amikor a *DIVANI&DIVANI* védjegyet gyenge védjegynek tekintette, mert elmulasztotta figyelembe venni a „másodlagos jelentés” tanát, amely, miként a legfelsőbb bíróság joggyakorlata meg-

alapozta, az eredetileg leíró védjegyek, vagyis az olyan védjegyek számára, amelyeket elméletileg gátolhat a lajstromozásban az olasz iparjogi törvény 13. cikkének 1. bekezdése szerint a megkülönböztetőképesség hiánya, lehetőséget biztosít megkülönböztetőképességük növelésére széles körű kereskedelmi használatuk számos éven keresztül. Más szavakkal: a legfelsőbb bíróság arra emlékeztetett, hogy a vizsgált esetben a másodlagos jelentés lehetővé teszi egy leíró védjegy számára, hogy oltalmat szerezzen csupán megtévesztően hasonló (és nem azonos) ütköző jelölésekkel szemben is, ha piaci használata lehetővé tette eltérő és további jelentés hozzáadását a szó alapjelentéséhez, ezáltal a fogyasztók szemében annak a vállalatnak az azonosítási eszközévé válva, amelytől a termékek származnak.

A fentiek miatt a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte a másodfokú döntést, és az ügyet visszaküldte a fellebbezési bíróságnak, hogy a fentebb idézett törvényhely által megszabott elv fényében vizsgálja felül az ügyet.

C) 2015. február végén a legfelsőbb bíróság abban a kérdésben döntött, hogy egy korábban lajstromozott védjegyet bitorol-e egy vállalat neve és egy megfelelő lajstromozatlan védjegy, amely a korábbi védjeggyel azonos vezetéknévvel tartalmaz. Konkrétan: a korábbi lajstromozott védjegy a hirdetőiparban működő *Alessi S.p.A.* (Alessi) felperes által birtokolt ALESSI közösségi védjegy volt, míg az azonos területen működő, *Exclusive di Giacinto Alessi s.r.l.* (Exclusive) nevű alperes azonos lajstromozatlan védjegyet használt.

Az ügyet érdemben intéző Palermói Kerületi Bíróság, majd a Palermói Fellebbezési Bíróság első fokon, illetve másodfokon is kizárta az ALESSI védjegy bitorlását, mert azon a véleményen voltak, hogy a védjegy használata az Exclusive cégnevében és lajstromozatlan védjegyében csupán leíró funkcióval bírt, és nem okozta összetévesztés valószínűségét, vagyis törvényes volt. A legfelsőbb bíróság azonban eltérő véleményen volt, ami a most tárgyalt ítéletben egy korábban lajstromozott védjegynek megfelelő vezetéknév használatával kapcsolatos korlátozás elveit érinti.

Megjegyezte, hogy „ha egy törvényes névből álló jelzést érvényesen lajstromoztak védjegyként, egy olyan személy, aki törvényesen birtokolja ezt a nevet, már nem alkalmazhatja azt védjegyként azonos vagy hasonló üzleti területen. Ezért egy névre vonatkozó jog egyértelműen korlátozva van a gazdasági és kereskedelmi tevékenység területén a névnek védjegyként egy másik fél által történő korábbi lajstromozása által”.

Az olasz szellemi tulajdon-védelmi törvény 21. cikke szerint egy személy megtartja a jogát, hogy használhassa nevét az üzleti életben annak ellenére, hogy létezik másnak hasonló lajstromozott védjegye; azonban – hangsúlyozza a legfelsőbb bíróság – ez a jog csak akkor áll fenn, ha ez a használat „összeegyeztethető a hivatali tisztesség elveivel”. Ennek megfelelően, bár az olasz polgári törvénykönyv 2563. cikke előírja, hogy a vállalkozónak legalább a keresztnéve vagy a kezdőbetűi benne legyenek a vállalat nevében, a 2564. cikk megállapítja, hogy „amikor a vállalat neve azonos vagy hasonló egy másik vállalkozó által használt névhez, és megtévesztő lehet a vállalat célja és telephelye szempontjából, a második nevet ki kell egészíteni vagy módosítani kell a megkülönböztetést lehető tevő jelzésekkel.

A vizsgált esetben a legfelsőbb bíróság rámutatott, hogy a korábbi ALESSI védjegyet erős védjegynek kell tekinteni (mert nem volt kapcsolatban az ajánlott hirdetési termékekkel/szolgáltatásokkal), és beiktatása az Exclusive védjegyébe vagy cégnevébe csak akkor lehetett törvényes, ha ezt az Exclusive tevékenységeinek, termékeinek vagy szolgáltatásainak a leírásához fennálló tényleges szükséglet igazolta. Ezzel szemben ez a védjegy egyszerűen az Exclusive egyik részvényesének a vezetéknevét írta le, ami nem jelenti másodlagosan az e vállalat által ajánlott árukat vagy szolgáltatásokat, és nincs is szükség azok leírására, annál is kevésbé, mert a részvényeket a vállalat nevének következetes megváltoztatása nélkül is el lehetett adni.

Ezért a legfelsőbb bíróság azzal fejezte be döntését, hogy hivatkozott egy 1987. évi, 6678. sz. döntésében kifejezett elvre: „Ha két vállalat neve hasonló, és a vállalatokat azonosító vezetéknevek összetéveszthetőségének a lehetősége fennáll a két vállalat céljának és székelyének vonatkozásában, az olasz polgári törvénykönyv 2564. cikke alapján a második vállalat kötelezettsége nevének módosítására megfelelő hozzáadásokkal akkor is fennáll, ha ez a név egy olyan egyéni vállalkozó neve, aki birtokol vállalati részvényeket”.

D) A Római Bíróság 2015. április 30-i döntésével egy olyan ügyben foglalt állást, ahol egyetlen betűből álló védjegy érvényességét vitatták.

A „W Hoteleket” igazgató és a 41. és 43. áruosztályban lajstromozott számos védjegyet birtokló *Starwood* Olaszországban és Európában kérte a Római Bíróságtól újdonsághiány miatt a *Whitericevimenti* vállalat 43. áruosztályban lajstromozott w – WHITERICEVIMENTI védjegyének a törlését, valamint annak a megállapítását, hogy az alperes bitorolja az ő korábbi védjegyeit, és a tisztességtelen versenyt tiltó jogszabályba ütköző tevékenységet is folytat.

Az alperes azzal érvelt, hogy a w védjegy nem rendelkezik megkülönböztető képességgel, de mindenképpen „gyenge”, mert az ábécének egyetlen betűjéből áll anélkül, hogy bármilyen grafikus sajátossága lenne.

A bíróság a megvonási kérelem mérlegelésekor először azt vizsgálta, hogy *Starwood* nemzeti és közösségi w védjegye rendelkezik-e megkülönböztető jelleggel, abból a feltételezésből kiindulva, hogy „az ábécé betűi, tekintet nélkül grafikus jellemzésükre, lajstromozhatók védjegyként, ha megkülönböztető jelleggel bírnak”.

A bíróság szerint „a W betű használata szállodai szolgáltatások megkülönböztetésére, amely területen nem rendelkezik bármit felidéző befolyással, ... magas megkülönböztető fokozatot képez, minthogy nincs jelentéstani kapcsolata.”

Ezután a bíróság elismerte a teljes hasonlóságot a w – WHITERICEVIMENTI védjegy és a felperes korábbi w védjegyei között, valamint a hasonlóságot a megjelölt szolgáltatások között, és megállapította, hogy a vásárlóközönség részéről fennáll a tényleges összetévesztés kockázata az összehasonlított védjegyekkel megkülönböztetett szolgáltatások eredete területén. Ennek alapján a bíróság kinyilvánította a w – WHITERICEVIMENTI védjegy érvénytelenségét újdonsághiány miatt.

A fentiek következtében a bíróság azt is megerősítette, hogy egy ilyen védjegy használata az alperes által bitorolta a *Starwood* védjegyeit, és a *Whitericevimentit* kártérítés fizetésére

kötelezte. A bíróság azonban kizárta a felek közötti versenytársi viszonyt, és ezért elutasította a tisztességtelen versenyt tiltó jogszabályba ütközés megállapítására vonatkozó kérelmet, mert a felek különböző földrajzi területeken működtek.

A bíróság az alperest az általa szerzett haszon visszafizetésére, valamint a védjegy hígításából származó erkölcsi sérelem méltányossági alapon való megszüntetésére kötelezte.

E) Az Olasz Szabadalmi és Védjegy hivatal felszólalási osztályának egy 2015. január 9-i döntése véget vetett egy három évig tartó védjegyvitának két olyan vállalat között, amelyek kínai írásmódú azonos név használatában voltak érdekelték.

2011 novemberében a *China Depend*, amelynek Olaszországban is van leányvállalata, kérelmet nyújtott be a hivatalnál egy kínai írásmódú megjelölés lajstromozása iránt; a megjelölés két betűjének a jelentése „utca” és „tigris”.

A *Land Rover*, amely ugyanezt a megjelölést Kínában saját védjegyeként használja, felszólalást nyújtott be a hivatalnál, azt állítva, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy az ő kínai neve, és bizonyítékot nyújtott be azzal kapcsolatban, hogy Kínában használja ezt a megjelölést.

A két megjelölés közötti összetévesztés valószínűségének elemzését a vizuális, hallási és fogalmi értékelés, valamint a fogyasztók megtévesztésének kockázata alapján végezte az Olasz Szabadalmi Hivatal, és megállapította, hogy a „Land Rover” név és a kínai megjelölés vizuálisan nem téveszthető össze, és a szavak eltérő nyelvűek. A védjegyeket hallási alapon vagy fogalmilag nem lehetett összehasonlítani. Egy átlagos olasz fogyasztó képtelen megérteni a kínai nyelvű ideogramokat, sőt azokat kiejteni sem tudja. Ennek következtében a hivatal nem adott ki hivatalos nyilatkozatot a két védjegy összetévesztésének a valószínűségéről.

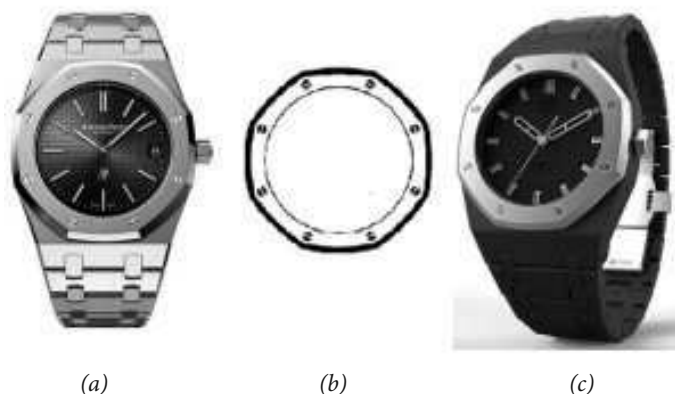
A hivatal elutasította a Land Rover felszólalását azon az alapon, hogy az átlagos olasz nem beszél és nem is ért kínaiul, aminek következtében nem áll fenn Olaszországban a megjelölések közötti összetévesztés veszélye.

E döntés következtében az olasz vállalatok azzal a veszéllyel számolhatnak, hogy harmadik felek kínai nyelven lajstromoztatják az olasz vállalatneveket vagy védjegyeket, és fennáll annak a lehetősége, hogy a kínai neveket Olaszországban érvényes védjegyként lajstromozzák és használják. Ezért széles körűek a döntés lehetséges negatív következményei, mert precedensként használhatók fel a jövőben eltérő írásmódú más ábécék, így arab vagy cirill írásmódú védjegybejelentések lajstromozásához.

Az Olasz Szabadalmi Hivatal döntése fontos leckét ad a védjegy tulajdonosoknak, és rámutat arra, hogy egy védjegybejelentés benyújtásakor, különösen eltérő nyelven írt védjegyek esetén, minden védekezési rendszabályt foganatosítani kell az olyan országokban, ahol nagyobb számú más nyelvű közösségek élnek. A korai megelőző és védő rendszabályok nyilvánvalóan sokkal kevesebbe kerülnek, mint egy felszólalás vagy akár egy törlési eljárás egy későbbi időpontban.

F) A Milánói Bíróság „A” jelű üzleti tanácsa 2015. március 12-én ideiglenes döntést hozott egy termék alakjának védjegyként való oltalmazási lehetőségéről és a szolgai utánzásról.

A döntés tárgya a svájci *Audemars Piguet* (Piguet) által 1992-ben létrehozott, ROYAL OAK nevű, jól ismert, színvonalas óra volt. A Piguet, amely ma is árusítja ezt az órát, nemzetközi ábrás védjegyként lajstromoztatta az óra számlapkeretének az alakját, és azt állította, hogy a milánói *D One s.r.l.* (D One) vállalat bitorolta védjegyét, és szolgaian utánozta termékét. Alább mutatjuk a Piguet termékét (a), a lajstromozott nemzetközi ábrás védjegyet (b) és a D One vitatott termékét (c).



Miután a Piguet 2015 februárjában nyújtotta be sürgős ideiglenes eltiltási kérelmét, a Milánói Bíróság egy *ex parte* végzéssel megtiltotta a D One termékeinek az árusítását. Ezután azonban a D One benyújtotta védekező iratát, az ügyet kezelő bíró pedig megfordította kezdeti döntését, és elutasította az eltiltási kérelmet, megállapítva, hogy nem volt elegendő bizonyíték az ideiglenes kérelem alátámasztására. A bíró arra a következtetésre jutott, hogy sok olyan elem van, amelynek alapján kétségbe lehet vonni az érvényesített védjegy érvényességét, amit az a tény bizonyít, hogy a BPHH elutasította a közösségi védjegy lajstromozására irányuló kérelmet. Konkrétan a bíróság a következőket állapította meg.

i) Minthogy a védjegy egyszerű geometriai mintából áll, amely „befejezetlen kinézésű”, és órákon elég általános, úgy tűnik, hogy nélkülözi a megkülönböztető jelleget, vagyis azt a képességet, hogy megkülönböztesse a termékeket egy másik gyártó termékeitől, és így lehetővé tegye a termék kereskedelmi eredetének az azonosítását.

ii) Egyáltalán nem tűnik úgy, hogy a jelzés megkülönböztetőképesre (másodlagos jelentésre) tett volna szert használat útján, mert nem bizonyították annak egységes használatát.

iii) Úgy tűnik, hogy a kérdéses alak védjegyként való lajstromozása nem egyeztethető össze az olasz szellemi tulajdon-védelmi törvény 9. cikkével, amely szerint „olyan jelzések, amelyek kizárólag a terméknek lényeges értéket adó alakból állnak, nem lajstromozhatók védjegyként”. Ilyen vonatkozásban a bíróság azt hiszi, hogy a kérdéses alak a terméknek különleges piaci értéket ad, és olyan elemet eredményez, amely fontos szerepet játszik a fogyasztó választásának irányításában, megnövelve a termék vonzerejét. Ezért nem lajstromozható védjegyként.

A tisztességtelen verseny vonatkozásában a Milánói Bíróság először megállapította, hogy azt nem zárják ki a különböző piacok, amelyeken a kétféle órát árusítják; a Piguet terméke ugyanis a legmagasabb minőségű, valóságos ékszer, amelyet mintegy 20 000 EUR áron árusítanak, míg a D One termékei sportórák, amelyek kb. 150 EUR-ba kerülnek. A bíróság szerint figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a tisztességes versenytárs bővítheti üzleti körét, mert úgy dönthet, hogy kiterjesztheti a gyártást alacsonyabb értékű termékekre, kihasználva felhatalmazását arra, hogy beszivárogon alacsonyabb árszegmensekbe is. A tisztességtelen verseny nincs kizárva akkor sem, ha jelentősek a közönség felé az anyag- és árkülönbségek.

A bíróság azonban emlékeztetett arra, hogy az olasz polgári törvénykönyv 2598. cikke szerint ahhoz, hogy tisztességtelen versenyről lehessen beszélni, a szolgálai utánzásnak olyan vonásokat kell mutatnia, amelyek lényegtelenek annak a működésnek a szempontjából, amelyet e vonásoknak ki kell fejteniük, vagyis ezeknek az „önkényes és szeszélyes” vonásoknak újnak kell lenniük a már ismertekhez képest, és így eredetiséget kell biztosítaniuk a termék számára; emellett megkülönböztető jelleget kell nyújtaniuk, hogy a közönség ahhoz a vállalathoz kapcsolja őket, amelytől a termék származik. Szolgálai utánzásról tehát csak akkor lehet szó, ha ezek az elemek megtevésthetik a közönséget. A vizsgált ügyben a bíróság szerint nem fordult elő ilyen utánzás, és mindenképpen jelentős különbségek voltak a kétféle termék között.

A Milánói Bíróság ítélezési gyorsaságával kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a kérelem benyújtásától az *ex parte* döntésig 7 nap telt el, és összesen 30 napra volt szükség a végső döntés meghozataláig. Ez a bíróság hatékonyságát és gyorsaságát bizonyítja, amit össze lehet hasonlítani a főbb nemzetközi bíróságokéval.

G) Azt követően, hogy az Európai Unió Bírósága elutasította Spanyolország jogi kifogásait az egységes hatályú európai szabadalom ellen, Olaszország Gazdasági Fejlődési Minisztériuma közleményt bocsátott ki, amely megerősítette, hogy támogatja az egységes hatályú európai szabadalmat.

Olaszország aláírta az Egységes Szabadalmi Bíróságra vonatkozó egyezményt is, de még nem ratifikálta azt. Az egyezmény hatálybalépéséhez 13 tagállam, köztük az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország ratifikálása szükséges, de mostanáig ez csak Franciaország és további hat állam részéről történt meg.

Oroszország

A) Az Orosz Polgári Törvénykönyv 2014. októberi módosítása alapján változtak az adatki-zárólagossági, valamint a gyógyszerek szabadalmazására vonatkozó szabályok.

a) Az adatki-zárólagosság területén újból szabályozták a gyógyszerek forgalmazását. Ennek megfelelően legalább négy évnek kell elteltie az eredeti gyógyszer lajstromozása után mielőtt be lehet nyújtani egy új generikum lajstromozására vonatkozó kérelmet, és legalább

három évnek kell eltelnie egy biológiai-hasonmás-gyógyszer lajstromozási kérelmének benyújtása előtt.

Továbbra is tilos hat év eltelte előtt felhasználni előklinikai és klinikai kísérleti eredményeket.

b) Gyógyszernek minősülő találmányok szabadalmazásával kapcsolatban a módosított törvény úgy rendelkezik, hogy a szabadalmi hivatalnak joga van a szabadalmi bejelentést kiegészítő további adatok bekérésére, de csak a szabadalmi bejelentést követő 13 hónapon belül.

B) 2015. első negyedében az orosz védjegy törvényben két fontos változtatást hajtottak végre.

a) A módosított törvény szerint a védjegybejelentéseket publikálják, ezzel lehetővé téve, hogy a védjegy tulajdonosok azonosíthassák a hasonló védjegybejelentéseket. Bár Oroszországban nincs lehetőség felszólalásra, az érdekelt felek kifogásoló levelet küldhetnek az Orosz Védjegy hivatalnak, és az elővizsgáló a megalapozott kifogásoló levél alapján elutasíthatja a bejelentést. A hivatal lajstromozás előtt köteles figyelembe venni a kifogásoló leveleket.

b) A fiatalabb védjegy jogok tulajdonosa a törvénymódosítás alapján felfüggesztetheti egy olyan védjegybejelentés vizsgálatát, amelynek a lajstromozását egy meglehetősen hasonló, lajstromozott védjegy miatt ideiglenesen elutasították. Idetartozik az olyan eset is, amikor a bejelentő törlési eljárást indított a lajstromozott védjegy ellen. Korábban ilyen eljárásra nem volt lehetőség.

A fenti két változtatással az orosz védjegy törvény gyakorlata közelebb került az európai országok gyakorlatához, és több választási lehetőséget biztosít a jogvitába bonyolódott felek számára.

Spanyolország

A Barcelonai Kereskedelmi Bíróság 5. sz. tanácsa 2015. január 21-én helyt adott egy, a *Cinfa* által indított keresetnek, és érvénytelennek nyilvánította a 0387077 sz. európai szabadalom termékigénypontjait. Ez a szabadalom a paricalcitol (*Zemplar*) gyógyszer alapszabadalma.

Az ügy előzménye, hogy a vonatkozó európai szabadalmi bejelentést 1990 márciusában nyújtották be, amikor még hatályban volt Spanyolországban az Európai Szabadalmi Egyezmény gyógyászati termékek szabadalmazására vonatkozó tilalma. Az európai szabadalmat 1994. januárban adták meg. A szabadalom spanyol fordítását 1994 decemberében publikálták. A szabadalom később alapul szolgált egy SPC engedélyezéséhez; ez az SPC 2015. március 9-ig volt hatályban.

A *Cinfa* azzal érvelt, hogy az Európai Unió Bíróságának a *Daiichi*-ügyben hozott döntése ellentmondott a Spanyol Legfelsőbb Bíróság korábbi joggyakorlatának a szellemi tulajdon-jogok kereskedelmi vonatkozású szempontjaira vonatkozó egyezmény (TRIPS)

értelmezése terén. Ennek az egyezménynek az 1995. január 25-i hatálybalépésekor annak 27. és 70. cikke helyesbítette az 1992. október 8. előtt benyújtott szabadalmak gyógyászati termékigénypontjainak hatálytalanságát. A Cinfa azzal érvelt, hogy az ESZE 167.5 cikke, amely megállapította, hogy az ESZE fenntartása (reservation) által érintett szabadalmak ezáltal érvényességük teljes tartama alatt érintve vannak, alkalmazható maradt az 1992. október 8. előtt benyújtott valamennyi szabadalomra nézve, ellentétben azzal, amit a legfelsőbb bíróság abban az időben gondolt.

Ezzel szemben a szabadalomtulajdonos WARF és licencvevője, a *AbbVie* arra alapozták védekezésüket, hogy a szabadalmi igénypontok a legfelsőbb bíróság esetjoga folytán hatályosak. Azzal érveltek, hogy a CJEU *Daiichi*-döntése ebben az esetben egy görög nemzeti szabadalomra vonatkozott, amelyet csupán eljárási igénypontokkal engedélyeztek, míg a 0387077 sz. európai szabadalmat termékigénypontokkal engedélyezték. Emellett a WARF és az *AbbVie* azt is kifejtette, hogy a hiperparatiroidizmus kezelésére szolgáló paricalcitol-szabadalom 24. igénypontját az ESZE szerinti fenntartás sohasem érintette, mert az nem a paricalcitol mint olyat védte, hanem annak a gyógyászati indikációját.

A Barcelonai Kereskedelmi Bíróság, amely három barcelonai szabadalmi bíróból állt, akik annak elsőfokú szabadalmi kamarájaként működtek, helybenhagyta a Cinfa keresetét, és valamennyi kifogásolt szabadalmi igénypontot semmisnek nyilvánította.

Ez az ítélet először vizsgálta felül a legfelsőbb bíróság korábbi joggyakorlatát a TRIPS 27. és 70. cikkének az értelmezéséről, és továbbmenve elemezte a CJEU újabb joggyakorlatát, amely szerint a TRIPS 27. és 70. cikkének nem volt szándéka hatályt tulajdonítani olyan szabadalmi igénypontoknak, amelyek sohasem bírtak ilyen hatállyal. Az ítélet ilyen szempontból nem csupán a *Daiichi*-döntést, hanem a CJEU 2014. január 30-i két döntését is vizsgálta a *Warner-Lambert*-ügyben, amelyeket a Cinfa indított. E két ügyben a CJEU megerősítette, hogy a *Daiichi*-döntés teljesen alkalmazható olyan európai szabadalmakra, amelyeket a TRIPS hatálybalépésének időpontja után termékigénypontokkal engedélyeztek, miként ez történt a kalcium-atorvasztatinra vonatkozó szabadalom ügyében is.

A szabadalmi bírók elemezték és követték a Barcelonai Fellebbezési Bíróság 2014. október 22-i döntését az *Escitalopram*-ügyben, amely elismerte, hogy a *Daiichi*-döntés és a *Warner-Lambert*-döntés kötelező, és hatálytalanította a legfelsőbb bíróság korábbi joggyakorlatát.

Végül a Barcelonai Kereskedelmi Bíróság döntése megerősítette, hogy a 0387077 sz. európai szabadalom hiperparatiroidizmus kezelésére szolgáló 24., paricalcitolra vonatkozó igénypontját befolyásolta az ESZE 167.2 cikke szerinti spanyol fenntartás, mert ez nem egy svájci típusú alkalmazási igénypont, hanem egy termékigénypont volt. Ezért a döntés nyilvánította a Cinfa által megtámadott összes szabadalmi igénypont hatálytalanságát Spanyolországban.

A WARF és az *AbbVie* fellebbezett a Barcelonai Kereskedelmi Bíróság döntése ellen a Barcelonai Fellebbezési Bíróságnál.

Szaúd-Arábia

A *Walton International Limited* (Walton) kérte a Szaúd-arábiai Védjegy hivatalnál a GIORDANO POLO védjegy lajstromozását. A hivatal elutasította ezt a kérelmet, arra hivatkozva, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy hasonlít az amerikai *The Polo Lauren Company of United States* (Polo) által a 25. áruosztályban 345/99 számmal lajstromozott POLO védjegyhez.

E döntés ellen a bejelentő fellebbezett a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium illetékes bizottságához, amely azonban a fellebbezést elutasította. Ezután a Walton a felsőbb bíróságnál nyújtott be fellebbezést a miniszter döntése ellen. A fellebbezés az alábbi tényeken alapult.

- A lajstromoztatni kívánt GIORDANO POLO védjegy és a POLO védjegy között jelentős az eltérés mind kiejtésben, mind általános megjelenésben.

- A GIORDANO POLO védjegyet korábban, 1974-ben lajstromozták.

- A két védjegy egyidejűleg létezik más országokban, amit a GIORDANO POLO védjegy világszerte szerzett lajstromozási bizonylatai igazolnak.

- A GIORDANO POLO védjegyet minden kifogás nélküli lajstromozták az Amerikai Egyesült Államokban, vagyis a védjegy tulajdonos országában.

- A „polo” szó leíró jellegű, amely a trikók egy típusát írja le, és a POLO védjegy tulajdonosa nem sajátíthatja ki ezt a szót.

A felsőbb bíróság többszöri tárgyalás után a Walton javára döntött, és elrendelte a GIORDANO POLO védjegy lajstromozását.

Tajvan

A) A Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal harcot indított tajvani védjegyeket Kínában jogtalanul lajstromoztatók (trademark squatters) ellen olyan módon, hogy segítséget nyújtott három tajvani védjegy tulajdonos számára három megfelelő kínai védjegy lajstromozásának az érvénytelenítésében.

Az öt kínai karakterből álló, „első hölgy” jelentésű márkanév egy szépségről és divatról szóló híres tajvani tévéprogram címe volt, amelyet Tajvanon 2003-ban kezdtek sugározni, és a nők körében nagy népszerűsége tett szert. Ezt az adást Kínában is nézhették, mert ott is sugározták. A program nevével kiadott folyóiratok is igen népszerűek voltak Kínában. A védjegy jogtalan kínai lajstromozása az adás hírének és népszerűségének fokozatos növekedése után következett be, amikor kínai állampolgárok hátba támadták a tajvani tulajdonost, és védjegyként rosszhiszeműen a program nevének öt kínai karakterét lajstromoztatták folyóiratokban való használat céljára.

Egy másik, kínai állampolgárok által elkövetett jogtalan védjegyhasználat szenvedő tajvani fele a *China Shipbuilding Corp.* volt, amelynek egy korábbi igazgatója rosszhiszeműen lajstromoztatta védjegyként Kínában a vállalat nevének CSBC rövidítését a tajvani vállalat

előtt, jóllehet az utóbbi 1973 óta használta az említett rövidítést, és amely rövidítés megtestesíti a tajvani vállalat hírnevét a nemzetközi hajóépítő iparban.

Egy harmadik jól ismert tajvani árujelző, amelyet Kínában szintén jogtalanul lajstromoztattak, a *MODE MARIE* volt, amelynek négy kínai karakterét a tajvani cég női alsónemű és melltartó termékeken használta, míg Kínában a vibrációs masszírozó készülékek osztályában lajstromoztatták.

A hivatal szerint amikor tajvani tulajdonosok jól ismert védjegyeit jogtalanul lajstromoztatják Kínában, a kínai tulajdonosok rendszerint nehezen tudják védjegyeik jól ismert voltát bizonyítani Kínában, még ha a széles körű tajvani használat jól bizonyítható is. Ez a nehézség Kína nagy területéből és népességéből adódik. Mindhárom védjegytulajdonos elveszítette a kínai felszólalási eljárást. A Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal azt javasolta mindhárom védjegytulajdonosnak, hogy erősítsék meg a rosszhiszemű védjegy-lajstromozással kapcsolatos bizonyítékaikat. Maga a hivatal közbenjárt a Kínai Szellemitulajdon-védelmi Hivatalnál annak elismertetésében, hogy a három tajvani védjegy kínai lajstromoztatása rosszhiszeműen történt. Így végül felülvizsgálati eljárásban mindhárom felszólalási eljárás kapcsán kedvező eredményt értek el.

B) A *Shine & Hugo International Corporation* (Shine & Hugo) 2011. május 4-én benyújtott egy kérelmet a Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatalnál az ábrás DR. HU védjegy mind kínai karakterekkel, mind latin betűkkel való lajstromozása iránt. A hivatal a 3. áruosztályban arcmaszkokra és kozmetikai termékekre lajstromozta a védjegyet. Ez ellen 2012. szeptember 19-én felszólalt a DR. WU védjegyet birtokló *Dr. Wu Skincare Co., Ltd.* (Dr. Wu) arra hivatkozva, hogy a Shine & Hugo védjegyének (a továbbiakban: a vitatott védjegy) a lajstromozása a tajvani védjegytörvény 30. cikk 1. bekezdésének 10–12. albekezdése megsértésével történt.

A Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal megvizsgálta a Dr. Wu felszólalását, majd azt elutasította. A Dr. Wu adminisztratív fellebbezést nyújtott be a gazdasági minisztériumnál, amely hatálytalanította a hivatal döntését, és elrendelte, hogy az az alkalmazható törvények alapján hozzon másik döntést. A Shine & Hugo nem volt megelégedve a minisztériumi döntéssel, és adminisztratív pert indított a Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Bíróságnál, amely azonban kérelmét elutasította. Ezután a Shine & Hugo fellebbezést nyújtott be a Legfelsőbb Adminisztratív Bíróságnál.

Ez utóbbi döntése szerint a két védjegy a DR. HU és DR. WU megkülönböztethető egymástól. E védjegyek „DR.” részlete a „doctor.” szó rövidítése, ami a legtöbb ember számára ismert; ezzel szemben a „HU” és a „WU” rész jobban megkülönböztethető és összehasonlítható. A „H” és a „W” betűk kisebb különbséget képez, mert kiejtésük az azonos „u” magánhangzóval kevesebb különbséget mutat. Az ábrás DR. HU védjegy kínai karakterekkel írt része a „Dr. Hu” szavak kínai fordítása, és ezért a fogyasztók szemében nem növeli a védjegy megkülönböztető képességét, aminek következtében a két védjegy megjelenése, felfogása és kiejtése hasonló, ami a fogyasztók megtévesztését okozná.

A Legfelsőbb Adminisztratív Bíróság azt is megállapította, hogy mindkét védjegyet a 3. áruosztályban használják arcmaszkokra és kozmetikai termékekre. Az ábrás DR. HU védjegy lajstromozási kérelmének 2011. május 4-i benyújtása előtt a DR. WU védjegyet a fogyasztók széles körben megismerték.

Annak következtében, hogy a két védjegy általános megjelenése, fő részeik, valamint a megjelölt áruk nagymértékben hasonlóak, az érintett fogyasztók tévesen valószínűleg azt gondolnák, hogy a két védjeggyel árusított termékek és szolgáltatások ugyanabból a forrásból származnak, vagy hogy azok használóit licencmegállapodás vagy valamilyen egyéb hasonló viszony köti össze. Ezért a Legfelsőbb Adminisztratív Bíróság megállapította, hogy a Tajvani Szellemtulajdon-védelmi Bíróság nem hozott téves döntést, amikor elutasította a Shine & Hugo keresetét, amelyet a gazdasági minisztérium döntése ellen nyújtott be.

A fentiek alapján a Legfelsőbb Adminisztratív Bíróság úgy döntött, hogy a Shine & Hugo fellebbezése megalapozatlan, és ezért azt 2015. márciusban elutasította.

Új-Zéland

A francia Christian Dior cég perli *Sirious Dior* új-zélandi üzletembert, hogy azt meggátolja saját nevének a használatában. Az aucklandi vállalkozó 2014-ben lajstromoztatta az Új-Zélandi Védjegy hivatalnál *Dior Fine Art* vállalatnevét.

Sirious Dior egy 34 éves fényképész, aki arról panaszkodik, hogy a Christian Dior ausztrál ügyvédek vadásznak rá, és azt követelik tőle, hogy szüntesse meg saját nevének vállalkozásában való használatát.

„Először azt hittem, hogy ez csak tréfa” – mondta a fényképész. „Most dollárezreket kell költenem jogi tanácsadásra, de nem tudom elérni, hogy saját nevemet használhassam. Utlevelém másolatának elküldése az ügyvédek számára nem volt elegendő valódi nevem bizonyítására” – közölte. „Az ügyvédek tiszteletlenek, sértegetnek és erőszakosak.”

Szegény fényképész nem hajlandó tudomásul venni, hogy egy korábban lajstromozott védjegy meggátolhatja saját nevének használatát, feltéve, hogy a használat azonos termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozik. Senkit nem lehet azonban megakadályozni abban, hogy saját nevét névként használja.

Jelenleg úgy tűnik, hogy *Dior* fényképésznek eleget kell tennie a Christian Dior követelésének.