

Dr. Palágyi Tivadar*

KÜLFÖLDI HÍREK AZ IPARJOGVÉDELEM TERÜLETÉRŐL

Amerikai Egyesült Államok

A) A jelenleg hatályos amerikai szabadalmi törvény (America Invents Act, AIA) egy új típusú felülvizsgálatot tesz lehetővé az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala (US Patent and Trademark Office, USPTO) által, amely felek közötti felülvizsgálat (Inter Partes Review, IPR) néven ismert, és amely hatékonyabb és kevésbé költséges lehetőséget nyújt a kerületi bírósági pereskedés helyett. A Szövetségi Kerületi Fellebbezési Bíróság (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) egy újabb döntése szerint az USPTO arra vonatkozó döntése ellen, hogy indít-e IPR-t, nem lehet fellebbezni. A CAFC azt is megállapította, hogy az IPR-eljárásban az USPTO helyesen alkalmazta az ésszerűen legtagább módszert szabadalmi igénypontok értelmezésére, ellentétben a kerületi bíróságok által alkalmazott értelmezési gyakorlattal.

B) Az *AIPPI Journal* 2015. júliusi számában „Biztató fejlemények az Egyesült Államok szabadalmi pereskedési reformjában” címmel jelent meg David Kappos egy cikke, aki az USPTO előző, rendkívül aktív szabadalmi igazgatója volt, és hivatali ideje alatt erélyesen harcolt azért, hogy az igazságügyi minisztérium több forrás rendelkezésre bocsátásával segítse az USPTO fontos munkáját. Egy új szabadalmi törvény megalkotását is a szívéen viselte. Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2011. augusztusi számának 142. oldalán beszámoltunk arról, hogy a Magyarország európai elnöksége alkalmából 2011. május 17-én és 18-án rendezett nemzetközi konferencián David Kappos is részt vett, és amikor e sorok írója interjút készített vele, annak a reményének adott kifejezést, hogy az új szabadalmi-törvény-tervezetet Obama elnök még abban a ciklusban aláírja. Ez valóban bekövetkezett, és így 2011-ben hatályba lépett az America Invents Actnek nevezett törvény, amelynek népszerűsítése érdekében David Kappos igen aktív tevékenységet fejtett ki. Miként azonban várható volt, az új törvény ellenzői azonnal hozzákezdtek aknamunkájukhoz. Részben ennek az eredményeként ma már új, S. 1137 törvénytervezet van a Szenátus Törvénykezési Bizottsága előtt. David Kappos az USPTO elhagyása után jelenleg egy jó nevű ügyvédi iroda tagjaként dolgozik, de továbbra is érdeklődik a szabadalmi ügyek iránt, amit fentebb említett cikke is bizonyít. Ennek első mondatában azt a szólást idézi, amely szerint az amerikaiak mindig helyesen cselekszenek, azonban csak azt követően, hogy minden egyéb változatot kipróbáltak. Ezután arra világít rá, hogy az utóbbi években az amerikai innová-

* Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

ció értékelése csökkent, és ezt a folyamatot meg kell állítani, a szabadalmi rendszert pedig olyan irányban kell megváltoztatni, hogy világos iránymutatást adjon a bíróságok számára a szabadalmi perek lefolytatásához. Ki kell küszöbölni a 2011. évi új törvénnyel bevezetett, engedélyezés utáni felülvizsgálati rendszer hibáit, és több szabadságot kell adni az igénypontok engedélyezése terén.

Javaslatainak összegezeként a szabadalmi rendszer megerősítését ajánlja olyan törvények segítségével, amelyek erősítik az oltalmat a valódi feltalálók számára, és biztosítják, hogy a gyenge szabadalmak kihulljanak a rendszerből. A gyenge szabadalmak eltávolítása ugyanis javítja a szabadalmi rendszer működését és hitelességét, ami viszont növeli a bizalmat és az érvényes szabadalmak értékét. Így az amerikai szabadalmi rendszer a legerősebb maradhat a világon.

Cikkét a következő mondattal fejezi be: „Most, hogy minden egyéb lehetőséget kimerítettünk, úgy tűnik, hogy mi amerikaiak végül helyesen cselekedhetünk.”

C) A CAFC 2015. április 14-én meghozta első döntését egy IPR-eljárásban egy mintaszabadalom érvényességéről. A CAFC helybenhagyta a Szabadalmi Fellebbezési Tanács (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) döntését, amely szerint a D617 465 sz. ('465-ös) mintaszabadalom érvénytelen volt kézenfekvőség miatt. A PTAB első ízben érvénytelenített egy mintaszabadalmat IPR-eljárásban. Ezt az eljárást a legutóbbi szabadalmi törvény vezette be annak érdekében, hogy bírósági út nélkül lehessen kétségbe vonni szabadalmak érvényességét.

Az „ívóeszköz” című, '465-ös szabadalmat 2010 júniusában engedélyezték a csecsemőtermékeket gyártó *Luv N'Care* vállalat számára. A termék palack alakú, és csecsemők által történő használat miatt horpadásokkal van ellátva, hogy a csecsemő könnyen meg tudja fogni, és a tetején egy szívóelem van.

A szabadalom érvényességét 2013 áprilisában a *Munchkin és a Toys „R” Us* vállalat vonta kétségbe, felkérve a PTAB-t a szabadalom IPR-eljárásban való felülvizsgálatára.

D) 2013 májusában az *Electronic Frontiere Foundation* (EFF) online kampányt indított anyagi alap előteremtése céljából a *Personal Audio* (PA) licencárúsító társaság által birtokolt, 8 112 504 sz. amerikai szabadalom elleni per megindításához. A szabadalom tárgya „Készülék epizódorozatok terjesztésére az interneten keresztül” volt, és számos bitorlási per tárgyát képezte. A kampány célja volt, hogy a szabadalomtrollokat megakadályozzák abban, hogy az online műsorszóróknak kárt okozzanak.

Az EFF 2014 októberében nyújtott be *inter partes* felülvizsgálati kérelmet a PA szabadalma ellen, és a PTAB 2015. április 10-én érvénytelennek nyilvánította a szabadalmat kézenfekvőség és újdonsághiány miatt.

E) A detroiti *General Motors* Chevrolet részlege 2014 májusában kérelmet nyújtott be a BOLT védjegy lajstromozása iránt, amelyet egy új modellje nevének szánt, azonban ez ellen felszólalt a japán motorkerékpár-gyártó *Yamaha*, amely két évvel korábban, 2012. augusztus 9-én nyújtott be kérelmet ugyanezen védjegy lajstromozása iránt. Ezért az USPTO

felfüggesztette a Chevrolet lajstromozási kérelmének elbírálását mindaddig, amíg a Yamaha védjegykérelmét el nem bírálták.

A Chevrolet előtt 2013 novemberében az indianai *Bolt Custom Trucks* is kérelmezte a BOLT védjegy lajstromozását.

Az USPTO 2015 májusában felhívta a Chevrolet-t, hogy a kért lajstromozás további akadályát képezi az általa korábban lajstromoztatott VOLT védjegy. A Chevrolet úgy nyilatkozott, hogy védjegykérelmét nem vonja vissza; VOLT védjegye azonban a korábbi védjegykérelmek lajstromozásának is akadályát képezheti. A Chevrolet-nek mindenképpen meg kell várnia, amíg a korábbi védjegykérelmek ügyében döntés születik.

F) *Oprah Winfrey*, a neves amerikai televíziós műsorvezető csatát nyert az OWN YOUR POWER védjegy használatával kapcsolatban. A pert *Simone Kelly-Brown* (Kelly-Brown) vállalkozó indította 2011-ben a Manhattani Kerületi Bíróságnál arra hivatkozva, hogy 2008-ban lajstromoztatta ezt a védjegyet *Own Your Power Communications Inc.* vállalata számára. Winfrey a védjegyet az Oprah Magazine c. havilapban, egy, a magazinnal összefüggő eseményen és tévéműsorokban használta.

A bíróság azonban úgy döntött, hogy Winfrey *Harpo Productions Inc.* nevű vállalata és *Hearst Corp.* nevű kiadója kellő mértékben bizonyította, hogy a védjegy nélküli a megkülönböztetőképességet, és így nem érdemli meg a védjegyoltalmat. A bíróság megjegyezte, hogy Kelly-Brown nem bizonyította azt az állítását, hogy a védjegy Winfrey általi használata valószínűleg félrevezetné a fogyasztókat.

Ausztria

Egy újabb ügyben egy híres családnévből álló védjegyet bitorolt az alperes a kereskedelemben ugyanezzel a családnévvvel. A fellebbezési bíróság kijelölte a védjegyoltalom határait arra az esetre, amikor névjogokkal versenyeznek, és meghatározta azokat a követelményeket, amelyeket a védjegytulajdonosoknak figyelembe kell venniük ahhoz, hogy megvédjék védjegyeiket a törvényes névjogok gyakorlásának fedezete alatti kihasználástól.

A felperes két magánalapítvány volt, amelyeket a jól ismert magyar Esterházy arisztokrata család kapcsol össze. Mindkettő kulturális területen működött, az ESTERHÁZY név és védjegy alatt nyújtva szolgáltatásokat, így hangversenyeket és kiállításokat. Az alperes egy nő volt, akinek a férjzett neve 1994 júliusa óta Esterházy, és aki kulturális üzleti tevékenységet folytatott, a zene területén ajánlva szolgáltatásokat. A múltban az alperes a kereskedelemben férjzett nevét használta, de rendszerint a saját keresztnévvel kombinálva. A bírósági ügy előtt üzleti névként lajstromoztatta férjzett nevét cégnévként és doménnévként, és ilyen névvel kezdett szolgáltatásokat ajánlani.

A felperesek az alperes eltiltását kérték a bíróságtól. Keresetüket közösségi védjegyükre és névjogaikra alapozták. Azzal érveltek, hogy üzleti tevékenységük átlapolt az alperes hasonló tevékenységével, és hogy az Esterházy név használatával az alperes megkülönböztető elem,

például saját keresztnévének hozzáadása nélkül a felperes szolgáltatásaiban zavart szándékozott okozni.

Az elsőfokú bíróság elutasította a felperesek keresetét, megállapítva, hogy az alperesnek korábbi joga van az Esterházy névre, mert 1994-ben kezdte azt használni üzleti ügyekben saját nevének másik részeivel kombinálva, és állítólag mielőtt a felperesek elkezdték hasonló üzleti tevékenységüket.

A fellebbezési bíróság megváltoztatta ezt az ítéletet. A védjegyjog alapján elrendelte, hogy az alperes szüntesse meg azt a gyakorlatát, hogy kulturális területen az Esterházy névvel jelöli meg szolgáltatásait, és különösen álljon el attól, hogy ezt a nevet cégnévként vagy doménnévként használja megkülönböztető elem, így keresztnévének hozzáadása nélkül. A névjogokra alapozva a bíróság azt is elrendelte, hogy az alperes törölje lajstromozott doménnevét, hacsak nem ad hozzá egy megkülönböztető elemet.

A bíróság megállapította, hogy az elsőbbség alapján kell eldönteni azt a kérdést, hogy melyik félnek van joga használni egy konkrét nevet vagy megjelölést, vagyis az a döntő, hogy melyik fél kezdte először használni a kérdéses nevet vagy megjelölést. Követte a felpereseknek azt az érvelését, hogy csupán ennek a névnek vagy megjelölésnek mint olyannak a használata – minden egyéb megkülönböztető elem nélkül – alapozhat meg elsőbbséget. Ebben az esetben az elsőbbség meghatározása szempontjából csupán az Esterházy név vagy megjelölés első egyedüli használata volt fontos. Az alperes 1994 óta használta üzleti ügyekben az Esterházy vezetéknevet, de csupán nevének egyéb részeivel, például keresztnévvel kombinálva. Az alperes nem használta az Esterházy nevet önmagában cégnevének 2008. októberi lajstromozása előtt. Így az első felperesnek közösségi védjegye, a második felperesnek névjogai alapján alaposabb joga volt az Esterházy megjelölés használatára.

Az alperesnek azzal az érvelésével kapcsolatban, hogy a 2007/2009 sz. közösségi védjegyrendelet 12(a) cikke és annak ausztriai ekvivalense alapján őt nem lehet eltiltani vezetéknevének a kereskedelemben való használatától, a bíróság rámutatott, hogy saját nevének üzleti tevékenység során való használatát korlátozza a tisztességes kereskedelmi gyakorlattal összhangban álló használat elve, ami olyan használatot feltételez, amely a lehető legnagyobb mértékben kerüli egy másik személy nevével vagy megjelölésével való ütközést. Ezért ha valaki a saját nevét használja a kereskedelemben, ésszerű óvatossággal kell eljárnia az ösztetvesztés elkerülése céljából. Ennek megfelelően tilos a saját név használata olyan módon, amelynek alapján nem létező kapcsolatra lehet következtetni egy védjegytulajdonossal, vagy tisztességtelen előnyre lehet szert tenni egy védjegy megkülönböztető jellegéből és hírnevéből.

A bíróság megállapította, hogy az alperes nem követte ezeket az előírásokat, mert múltbeli tevékenysége nem hagyott kétséget afelől, hogy szándékában állt kihasználni az első felperes közösségi védjegyének jó gazdasági hírnevét, ami a védjegyjogok bitorlását jelenti. A megalapozott legfelsőbb bírósági joggyakorlat szerint az alperest nem lehet teljesen eltiltani

nevének cégnévként való használatától. Ezért a bíróság az alperest csak attól tiltotta el, hogy nevét megkülönböztető elem hozzáadása nélkül használja.

A legfelsőbb bíróság teljes mértékben megerősítette a fellebbezési bíróság döntését, azonban *obiter dictum*ként megjegyezte, hogy kölcsönös névhasználat esetén fontosabbnak tartja a kölcsönös udvariasság elvét, mint az elsőbbséget.

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

A *Lidl Stiftung & Co. KG* (Lidl) eredménytelenül próbálta érvényteleníteni *Crocs, Inc.* (Crocs) 6 543 516 sz. háromdimenziós közösségi védjegyét, amelyet „ortopéd lábbelikre” lajstromoztak a 10. áruosztályban cipőkre, szandálokra futócipőkre, hajócipőkre, strandcipőkre és klumpákra a 25. áruosztályban az alábbi ábrákkal:



A Lidl 2013-ban kérte a védjegy törlését a közösségi védjegyrendelet (Community Trade Mark Regulation, CTMR) 52(1)(a) cikke alapján, és azzal érvelt, hogy a megtámadott védjegyet a CTMR 7(1)(b) és 7(1)(e) cikkével ütközve lajstromozták a következő okok miatt:

7(1)(b) cikk:

– A megtámadott védjegy csupán az alakja maguknak az áruknek, vagyis egy cipő számos lyukkal a felső oldalán és egy sarokkengyellel a hátsó oldalán.

– A lajstromozott alak nélkülözi a megkülönböztetőképeséget, mert csupán változata egy évszázadok óta használt alaknak, és a megtámadott védjegy jellemzői általánosak különösen szandálok, strandcipők és klumpák esetén.

7(1)(e) cikk:

– A cipő felső oldalán levő lyukak műszaki funkciót töltenek be, mert lehetővé teszik, hogy levegő cirkuláljon a láb körül, és megnövelik a kényelmi érzést. Emellett ez egy közönséges műszaki jellemző műanyagszandálok és öbölcipők esetében.

– A cipő széles kerek első része jellemző vonása a klumpáknak, és műszaki funkciója van, mert „tükrözi a láb anatómiai alakját”.

A Crocs azzal érvelt, hogy a háromdimenziós védjegyet érvényesen lajstromozták, mert a megtámadott védjegy alakja jelentősen eltér a terület normájától vagy szokásaitól, és ezáltal betölti eredetjelző lényeges funkcióját. Ez meghaladja a háromdimenziós védjegyek megkülönböztetőképeségével kapcsolatos küszöböt, amit a 2007. évi *Bang & Olafsen A/S v. OHIM* ügyben fektettek le.

A Crocs azzal is érvelt, hogy az alábbi öt szokatlan jellemző hozzájárul a megtámadott védjegy általános megkülönböztetőképeségéhez:

- II. a nyitott hátsó;
- II. az állítható heveder, amely egy lapos szegeccsel van rögzítve;
- III. a cipő szokatlanul kerekített elülső része;
- IV. a lyukak a cipő felső részén;
- V. a Crocs logó a heveder szegecsén.

A Crocs továbbá azzal is érvelt, hogy a megtámadott védjegy már a lajstromozási kérelem benyújtása előtt lényegénél fogva disztinktív jellegű volt. Ennek bizonyítékeként angol újságcikkeket nyújtott be.

A Crocs további érve az volt, hogy a 7(1)(e) cikk nem alkalmazható, mert a megtámadott védjegy Crocs logót is tartalmazott, és nem csupán egy alakból állt. Emellett a megtámadott védjegy nem egy cipő természetes alakja, hanem a tervező kreatív döntéseinek az eredménye.

Végül a Crocs azzal is érvelt, hogy a Lidl azt sem bizonyította, hogy a megtámadott védjegy alakja hasonlított a lajstromozás időpontjában ismert lábbelialakokhoz,

A fentiek alapján a törlési osztály elutasította a 7(1)(a) cikkekre alapozott okot.

Bár a Lidl nem idézett konkrét rendelkezést a 7(1)(e) cikk vonatkozásában, a BPHH arra következtetett, hogy a benyújtott érvek ezen cikk alá esőnek tűnhetnek. Ezt az okot a törlési osztály azon az alapon utasította el, hogy a megtámadott védjegy nem áll kizárólag olyan alakból, amely egy műszaki eredmény eléréséhez szükséges. A Crocs logó fontos szerepet játszó, nem funkcionális elemnek minősül.

A bíróság a Lidl ellen ítélt meg költségeket. A Lidl azonban a döntés ellen fellebbezett, és nyilván további érveket fog benyújtani a 7(1)(e) cikk alapján.

Brazília

A Brazil Szabadalmi Hivatal 2013. október 13-án elrendelte, hogy minden olyan szabadalmat, amely két vagy több évdíjjal hátralékban van, önműködően hatályon kívül kell helyezni újbóli érvénybe helyezés lehetősége nélkül. Ennek a rendeletnek az elsődleges célja az volt, hogy csökkentse a feldolgozatlan szabadalmi bejelentések számát és egyúttal növelje a szabad felhasználás területét Brazíliában. Sokan azonban úgy gondolták, hogy a rendelet közvetlenül sérti a brazil szabadalmi törvény 87. cikkét, amely szerint egy szabadalom felfüggesztését vagy törlését a hivatal csak akkor rendelheti el, ha a szabadalmas nem folyamodott a szabadalom újbóli érvénybehelyezéséért (megfizetve pótdíjjal az évdíjhátralékot) a három hónapos határidőn belül, miután a hivatalos közlönyben való felhívással erre fel szólították.

A Brazil Szabadalmi Hivatal rendelete gyorsan felfüggeszthet vagy hatálytalaníthat 10 000-nél több szabadalmi bejelentést és megadott szabadalmat. Ezért a szabadalmi és védjegyügyvivők egyesülete 2015. január 25-én csoportos keresetet nyújtott be a hivatal ellen, a rendelet visszavonását kérve. A Rio de Janeiró-i Szövetségi Bíróság az egyesület javára döntött, és elrendelte, hogy a hivatal azonnal szüntesse meg a szabadalmak felfüggesztését és törlését, és változtassa meg azokat a felfüggesztési és törlési döntéseit, amelyeket már publikált a hivatalos lapban.

A Brazil Szabadalmi Hivatal 2015. július 9-én a Rio de Janeiró-i Szövetségi Fellebbezési Bíróságnál nyújtott be fellebbezést. A háromtagú tanács két bírása leadta szavazatát, a harmadik azonban szavazás előtt még tanulmányozni kívánta az ügyet. A bíróság döntése ellen a vesztes fél még különleges fellebbezést nyújthat be a Legfelsőbb Igazságügyi Tanácsnál, amely a főváros Brazíliában székel.

Miután a Brazil Szabadalmi Hivatal és az egyesület ügyvédei előadták szóbeli érveiket, az előadó bíró, *Paulo Espírito Santo* egyetértett azzal, hogy a hivatal rendelete meghaladta a Brazil Szabadalmi Hivatal hatáskörét, és az ügyben csak a kongresszus bír változtatási hatáskörrel; a másik szavazó bíró, *Ivan Athié* egyetértett azzal, hogy egy szabadalmat csupán a szabadalmas külön felhívása után lehet felfüggeszteni vagy hatálytalanítani. A harmadik bíró, *Abel Gomes* csak a Rio de Janeiró-i Szövetségi Fellebbezési Bíróság következő ülésén fogja leadni szavazatát.

Az ügy jelenlegi állása szerint nagyon valószínű, hogy a Brazil Szabadalmi Hivatal kénytelen lesz visszavonni kifogásolt rendeletét.

Egyesült Királyság

A) Az Egyesült Királyság Parlamentjének Alsóháza 2015. június 9-én elfogadott egy törvénytervezetet az európai uniós tagságra vonatkozó népszavazásról. Ha ezt a Lordok Háza is jóváhagyja, megnyílik az út az Egyesült Királyságban 2017 vége előtt (esetleg már 2016-

ban) tartandó népszavazáshoz arról, hogy az Egyesült Királyság továbbra is tagja maradjon-e az Európai Uniónak. Ez azonban azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság 2017 előtt nagy valószínűséggel nem fogja tudni az Egységes Szabadalmi Bíróságra vonatkozó egyezményt ratifikálni és a ratifikációs okmányt letétbe helyezni. Az angol ratifikáció nélkül viszont az egyezmény nem léphet hatályba, mert annak feltétele, hogy az egyezményt legalább 13 tagállam ratifikálja, de Franciaország és Németország mellett az Egyesült Királyságnak is a ratifikáló államok között kell lennie. E három állam közül eddig csak Franciaország, ezenfelül nyolc további állam ratifikálta az egyezményt.

B) Azt a kérdést, hogy az engedélyezési eljárás története (prosecution history) figyelembe vehető-e az engedélyezés utáni eljárásokban, döntően megválaszolta a fellebbezési bíróság (Court of Appeal) nemrég publikált alábbi döntése az *Actavis v. Eli Lilly*-ügyben.

Egyes országokban, így például az Amerikai Egyesült Államokban a szabadalmi ügyekben eljáró bíróságok szokásos eljárása, hogy a bejelentés elővizsgálati eljárásának történetéhez fordulnak, vagyis a szabadalmi igénypontok értelmezésekor figyelembe veszik a bejelentő és a hivatal közötti levelezést. Az európai országok joggyakorlatában azonban az igénypontok értelmezésekor általában figyelmen kívül hagyják az elővizsgálati eljárás történetét. Az Egyesült Királyságban ez a kérdés elintézettnek tekinthető annak következtében, hogy a Lordok Háza azon a nézeten volt, hogy egy igénypont értelmezésekor a szabadalmi hivatal iratainak a tanulmányozása nem ajánlatos, sőt tiltott, mert a megadott szabadalom értelmét nem szabad megváltoztatni annak függvényében, hogy egy szakember tanulmányozta-e a hivatali iratokat, és „az élet túl rövid” ahhoz a korlátozott segítséghez, amelyet ezeknek az iratoknak a tanulmányozása nyújtani tudna. Ez a megközelítés lényegileg összhangban van a holland és a német bíróságok, valamint az Európai Szabadalmi Hivatal megközelítésével.

A felsőbbíróság (High Court) 2014-ben hozott döntése az *Actavis v. Eli Lilly*-ügyben érdekes szempontra világított rá, amely szerint a hivatali iratok bizonyos vonatkozásban felhasználhatók az egyesült királyságbeli bíróságok előtti, engedélyezés utáni szabadalmi perekben.

A vizsgált ügyben a felek eltérően értelmezték azt a kérdést, hogy szakember hogyan magyarázná a rákkezelésben használt „dinátrium-pemetrexát” (pemetrexed disodium) kifejezést. A vélt bitorló a szűk értelmezés híve volt: szerinte ez a kifejezés csak dinátrium-pemetrexátot és semmi mást nem jelent, míg a szabadalomtulajdonos a kifejezést tágabban értelmezte: szerinte az alatt nem csupán ezt a vegyületet, hanem annak gyógyszeriatilag elfogadható és eléggé oldható sóit is érteni kell. Az engedélyezési eljárás történetében azonban egy olyan megállapítást találtak, hogy az igénypontokat dinátrium-pemetrexátra mint olyanra korlátozták. A vélt bitorló azzal érvelt, hogy ennek az állításnak a megléte a bírósági eljárásban akadályát képezi annak, hogy a szabadalomtulajdonos bármilyen egyéb értelmezésre hivatkozzék. A szabadalomtulajdonos viszont azzal érvelt, hogy az elővizsgálati eljárás története általános szabályként ritkán volt felhasználható az értelmezés segítőjeként, és hogy az adott ügy nem kivétel ezen általános szabály alól.

A felsőbbíróság ítéletében megállapította, hogy a szabadalmi hivatal iratainak betekintése hasznos lehet olyan ügyek megoldásában, ahol a szabadalomtulajdonos „visszaél a rendszerrel”, az elővizsgálati eljárásban elfogadva az igénypontok szűk értelmezését, és később azzal érvelve, hogy ugyanezen igénypontokat bitorlás esetén tágan kell értelmezni. Értelmezése szerint a szabadalmi hivatal iratainak a fenyében az igénypontot dinátrium-pemetrexátra mint olyanra kell korlátozni, vagyis az igénypont nem értelmezhető úgy, hogy oltalmi köre kiterjed az ekvivalensekre is. Ezért nem lehet szó az igénypontok bitorlásáról.

Ezt az értelmezést azonban a fellebbezési bíróság elutasította, mert véleménye szerint még ha felfedeznek is az elővizsgálati eljárás történetében egy olyan állítást, hogy a szabadalomtulajdonos elfogadta az igénypont korlátozását, lehetősége van a bíróság előtt azt mondani, hogy nem kellett volna így eljárnia, és hogy helytelenül tette az elővizsgálati eljárásban a látszólagos engedményt. Így az elővizsgálati eljárás történetét a fellebbezési bíróság úgy tekintette, hogy az elhanyagolható segítséget nyújt az igénypontok értelmezésében, összhangban a *Kirin-Amgen*-ügyben létrejött megállapodással. Így a fellebbezési bíróság érvényesnek tekintette azt az általános elvet, hogy az elővizsgálati eljárás története ritkán hasznos a szabadalmi igénypontok értelmezésének segítőjeként.

Úgy tűnik tehát, hogy amikor az a kérdés kerül szóba, hogy az elővizsgálati eljárás történetét figyelembe lehet-e venni az engedélyezés utáni igénypont-értelmezés céljára, az angol bíróság számára az élet továbbra is túl rövid marad.

Egységes Szabadalmi Bíróság (UPC – Unified Patent Court)

A finn gazdasági minisztérium 2015 februárjában munkacsoportot hívott életre az Egységes Szabadalmi Bíróságra vonatkozó egyezmény ratifikálásának előkészítése céljából. A munkacsoport most publikált egy törvénytervezetet az egyezmény Finnország általi elfogadásával kapcsolatban, arra összpontosítva, hogy a nemzeti törvényhozást hogyan kellene módosítani ahhoz, hogy a finn törvények és rendelkezések összhangban legyenek az egyezmény rendelkezéseivel.

Itt megjegyezzük, hogy az UPC végrehajtási utasításának 17. tervezetéről 2014 novemberében tartottak nyilvános meghallgatást, majd a szövegező bizottság elnöke 2015. július 10-én mutatta be a 18. tervezetet az előkészítő bizottságnak.

A finn munkacsoportnak nem feladata, hogy véleményt formáljon az UPC-egyezmény Finnország általi ratifikálásáról vagy az ilyen ratifikálás időpontjáról. Ennek ellenére valószínűnek látszik, hogy Finnország 2016 első negyedének végéig ratifikálni fogja az egyezményt.

Arról is hírek vannak, hogy Észtország, Hollandia, Litvánia és Olaszország illetékes szervei is dolgoznak a ratifikálás előkészítésén. Újabban olyan vélemények is nyilvánosságra jutottak, hogy az Egyesült Királyság 2016 végéig készen áll majd az egyezmény ratifikálására. Így elképzelhető, hogy ha addig Németország is csatlakozik a ratifikáló államokhoz, az

egyezmény ratifikálása 2017 első felében megtörténhet. Jelenleg fontos tényezőnek tűnik a bírók kijelölésének a folyamata.

Európai Szabadalmi Hivatal

A) Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) 2015. június 24-én bejelentette, hogy a részt vevő európai államok delegátusai az egységes európai szabadalmak (unitary patents) megújítási díjaival kapcsolatban megállapodásra jutottak. Az elfogadott megoldás az ún. „top 4 solution” volt.

A kérdéssel foglalkozó bizottságnak két erősen ütköző tényezővel kellett számolnia: olyan szintet kellett találnia, amely elég alacsony ahhoz, hogy nagyszámú felhasználót vonzzon az egységes szabadalom számára, de egyúttal elég magas legyen ahhoz, hogy biztosítsa az önfinszírozást is. Míg a szabadalmi bejelentők és a szabadalomtulajdonosok nyilvánvalóan az alacsony évdíjakat támogatják, az ESZH és a nemzeti delegátusok arra törekedtek, hogy az ESZH adminisztrációs költségei fedezve legyenek. Nem volt egyszerű feladat megtalálni az e két érdek közötti egyensúlyt, minthogy az egyenlet számos ismeretlen változót tartalmazott: nem csupán az megjósolhatatlan, hogy hányan fogják az egységes szabadalmat választani, hanem az is, hogy a szabadalomtulajdonosok hány évig kívánják a megadott szabadalmat megújítani. A költségtervezést tovább bonyolítja a fordításkompensációs rendszer is.

A költségek megállapításánál egy további tényező, amelyet szintén figyelembe kellett venni, az elosztási kulcs, amelynek kellően fedeznie kellene a nemzeti igényeket, és amelynek alapja, hogy a megújítási díjak 50%-át a nemzeti szellemi tulajdon-védelmi intézmények között osztják szét.

A bizottság 2015 márciusában és májusában két forgatókönyvet: a „top 4” és a „top 5” változatot vizsgálta, amelyek szerint a megújítási díjak megközelítőleg a négy, illetve az öt legtöbb validálási megbízást kapott államban fizetendő európai szabadalmi megújítási díjnak felelnének meg.

A bizottság végül ez év júniusában a „top 4” változatot fogadta el. Ez a megoldás azok számára, akik európai szabadalmukat négy államban érvényesítik, az ötödiktől a tizedik évben csupán 47 EUR megtakarítást jelent, ami azonban a tizenötödik év végéig 3239 EUR-ra nő. A megtakarítás természetesen nagyobb mértékű azok számára, akik még hosszabb időre kívánnak oltalmat szerezni.

Azt várják, hogy számos bejelentő fogja az egységes európai szabadalmat választani, mert erre bírja rá őket az a tény, hogy majdnem a teljes Európai Unióra kiterjedő oltalmat kaphatnak olyan költségen, amely kisebb négy nemzeti validálás költségénél.

B) A kiegészítő oltalmi tanúsítvány (supplementary protection certificate, SPC) engedélyezésének célja, hogy a szabadalomtulajdonost kárpótolják azért a veszteségért, amely annak következtében éri, hogy saját gyógyászati vagy növényvédelmi termékekre vonatkozó szabadalmainak oltalmi ideje csökken a forgalmazási engedély megszerzéséhez szükséges

elhúzódó idő miatt. A gyógyászati termékekre vonatkozó SPC-k engedélyezését szabályozó, 469/2009 európai uniós rendelet szerint az SPC-kérelmeket a nemzeti szabadalmi hatóságoknál kell benyújtani, és ezek jogosultak engedélyezni vagy elutasítani, valamint eldönteni a jogérvényesítési kérelmeket. Ha a vonatkozó eljárások folyamán szükségessé válik a rendelet szövegének értelmezése, az Európai Unió Bírósága (Court of Justice of the European Union, CJEU) a végső értelmező hatóság.

Mióta ezek a rendeletek hatályba léptek, a CJEU-nak bőven volt lehetősége értelmezési irányelv adására. Úgy tűnik, hogy az SPC-re vonatkozó legtöbb döntése a 3. cikkre vonatkozik, amely az SPC elnyerésének feltételeit szabályozza. A CJEU újabb döntései foglalkoznak a rendelet 1(b) cikkével is, amely a „termék” alábbi meghatározását adja: „E rendelet céljára ... a 'termék' egy gyógyászati termék hatóanyagát vagy hatóanyagainak kombinációját jelenti”.

A 431/04 ügyben (a *Massachusetts Institute of Technology* fellebbezése) azt a kérdést kellett eldönteni, hogy lehet-e SPC-t engedélyezni olyan termékre, amely egy citotoxikus vegyület (karmusztin) és egy lassan felszabaduló mátrix (polifeprozán) kombinációjából áll, ahol az utóbbi komponens nem bír gyógyászati hatékonysággal. A polifeprozán, jóllehet gyógyászatiilag nem hatékony, nélkülözhetetlen a karmusztin késleltetett felszabadulásához; e mátrix nélkül a karmusztint nem lehet gyógyászatiilag felhasználni. A Német Szabadalmi és Védjegy hivatal (Deutsches Patent und Markenamt, DPMA) elutasította az SPC-re irányuló kérelmet, és a Szövetségi Szabadalmi Bíróság (Bundespatentgericht, BPG) megerősítette ezt a döntést. Ezután a Szövetségi Fellebbezési Bíróság (Bundesgerichtshof, BGH) úgy döntött, hogy az ügyet a CJEU-hoz továbbítja, és e bíróságtól azt kérdezte, hogy az 1(b) cikk szerint követelmény-e, hogy mindkét komponens gyógyászatiilag hatékony gyógyszer legyen, vagy pedig egy olyan kompozíció, amely egy gyógyászatiilag hatékony anyagból és egy olyan másik komponensből áll, amely ahhoz szükséges, hogy a gyógyszert gyógyászatiilag hatékony módon lehessen adagolni, „egy gyógyászati termék hatóanyagainak kombinációjaként” minősíthető-e.

A CJEU először megállapította, hogy a „hatóanyag” fogalma meghatározásának a hiányában a jelentést és annak körét a szövegösszefüggés és az általános értelmi képesség szerint kell meghatározni. Közös alapnak tekintette, hogy „a 'hatóanyag' kifejezést a gyógyszer-tanban úgy fogadják el, hogy az nem ölel fel a gyógyászati termék részét képező olyan anyagokat, amelyeknek önmagukban nincs hatásuk az emberi vagy állati testre”. A CJEU ezután, figyelembe véve különösen az 1610/96 sz. európai uniós rendeletet – amely előírja, hogy az SPC-oltalomra alkalmas vegyületnek „általános vagy sajátos hatást kell kifejtenie a káros szervezetekre vagy növényekre” –, és annak érdekében, hogy meggátolja az SPC-oltalom „örökzöld” fennmaradását, a következő végkövetkeztetésre jutott: „Az 1(b) cikket ... úgy kell értelmezni, hogy az 'egy gyógyászati termék kombinációja' kifejezés nem foglalja magában két olyan anyag kombinációját, ahol csak az egyik komponens mutat önmagában gyógyászati hatékonyságot egy adott indikációra, míg a másik komponens azt teszi lehe-

tővé, hogy ez a hatóanyag gyógyászati terméként legyen felhasználható, mert szükséges ahhoz, hogy az első anyag az adott indikációra gyógyászati hatást tudjon kifejteni”. Így a vizsgált kombinációra a 469/2009 sz. rendelet 1(b) cikkének a meghatározása alapján nem adható SPC.

A helyzet némileg eltérő volt a 631/13 ügyben. Itt az volt a kérdés, hogy egy egyedi hordozóprotein (D protein – egy G immunglobulin, amely megköti a *Haemophilus influenza* proteinjét, amelyről ismert, hogy gyógyászati hatékonyságot mutat ezen baktérium ellen) egy olyan vakcinában (a GlaxoSmithKline *Synflorics* nevű gyógyszer), amelyet jóváhagyott az Európai Gyógyszerügynökség (European Medicines Agency), alkalmas-e arra, hogy egy SPC révén önállóan oltalmat nyerjen. A *Synflorics* egy olyan vakcina, amely tíz pneumococcus poliszacharid szerotípusból áll, amelyek közül nyolc konjugálva, vagyis kovalensen kötve van a hordozó D proteinhez. A poliszacharid-hordozó konjugátum mellett a vakcinakészítmény alumíniumfoszfát adszorbenst, nátriumkloridot és vizet tartalmaz.

Korábban az Osztrák Szabadalmi Hivatal és az Osztrák Legfelsőbb Bíróság elismerte a következő tényeket:

- A D proteint egy alapszabadalom védi, ami annyit jelent, hogy a rendelet 3(a) cikke szerinti követelmény ki van elégítve.
- Az anyagra nem engedélyeztek SPC-t, vagyis a 3(c) cikk szerinti követelmény is ki van elégítve.
- A *Synflorics*ra engedélyeztek forgalmazási engedélyt, ami annyit jelent, hogy a 3(b) cikk szerinti követelmény is ki van elégítve, legalábbis a konjugátummal kapcsolatban.
- A *Synflorics*ban levő D proteinnek két független hatása van:
 - vakcinaként hatásos a nem típusos *Haemophilus influenza* baktériumok által okozott középfülfő-gyulladás ellen, és
 - adjuvánsként hatóanyagok mellett hatásos a pneumococcusok (pneumococcus poliszacharidok) ellen.

Az osztrák bíróság azonban még mindig bizonytalan volt azzal kapcsolatban, hogy a D protein védhető-e SPC által, mert kovalensen van kötve egy másik molekulához. Ez a kovalens kötés megváltoztatta az SPC-kérelmek tárgyát („szabad D protein”) a forgalmazási engedély termékéhez viszonyítva („kötött D protein”). Az SPC-kérelmet ugyanis magára a D proteinre nyújtották be, nem pedig egy D protein–poliszacharid konjugátumra, ami egy eltérő molekula volt. A bíróság megjegyezte, hogy itt a *Medeva*-ügyhöz (322/10) és a *Georgetown University*-ügyhöz (422/10) viszonyítva eltérő helyzetről volt szó, ahol a forgalmazási engedély tárgyát képező termék egyéb hatóanyagok mellett, nem pedig kovalensen kötve volt jelen.

Miután az osztrák bíróság a CJEU-hoz fordult, az utóbbinak a döntése először megállapította, hogy a 469/09 sz. rendelet 1(b) cikkében található „hatóanyag” kifejezés a rendeletben

nincs meghatározva, azonban azt a 431/04 ügyben a CJEU már korábban értelmezte, megállapítva, hogy „a gyógyszerteremben általánosan elfogadott, hogy a 'hatóanyag' kifejezés nem vonatkozik a gyógyszertermék részét képező olyan anyagra, amely önmagában nem fejt ki hatást az emberi vagy állati testre”. Később ez az értelmezés megszilárdult, amikor a 2001/83 sz. európai uniós irányelv 1. cikkét úgy módosították, hogy annak meghatározása szerint a hatóanyag „olyan anyag vagy anyagkeverék, amely egy gyógyászati termék előállítására van szánva, és amely – így felhasználva – ennek a terméknek a hatóanyagává válik, ahol ezt a terméket gyógyászati, immunológiai vagy metabolikus hatású anyagként kívánják felhasználni abból a célból, hogy helyreállítson, kijavítson vagy módosítson fiziológiai funkciókat, vagy orvosi diagnózisra legyen felhasználható”. Minthogy azonban egyik rendelet sem tesz különbséget a szabad vagy kovalensen kötött hatóanyagok vagy alkatrészek között, a CJEU most hozott döntésében arra a következtetésre jutott, hogy „nem helyes kizárni ... SPC engedélyezését ilyen hatóanyagra”. Más szavakkal: nem lényeges körülmény az, hogy a hatóanyag egy másik alkotórészhez kovalensen van kötve.

Ezután a CJEU döntése azt veszi fontolóra, hogy a D proteinre engedélyezhető-e SPC-oltalom, jóllehet gyógyászati hatása nem esik a forgalmazási engedély szóhasználata által fedett gyógyászati indikációk körébe. Ilyen vonatkozásban a döntés megállapítja, hogy a 469/2009 sz. rendelet 3. cikke szerint az SPC engedélyezéséhez négy követelményt kell kielégíteni, amelyek közül az egyik az, hogy az SPC-kérelem tárgyát képező komponensre gyógyászati terméknek legyen forgalmazási engedély.

Végül a CJEU döntése a szakvéleményt kérő osztrák bíróság utolsó kérdését tárgyalja, vagyis azt, hogy egy olyan komponens, amely önmagában nem hatékony, de egy másik hatóanyag hatékonyságát fokozza, tárgya lehet-e egy SPC-nek. A korábbi esetjogot, amely kizárta a gyógyászati hatást nem mutató anyagokat (például az adjuvánsokat) az SPC-oltalomból, a CJEU szerint itt nem kellett alkalmazni, mert a D proteint nem adjuvánsként használták. Ezután a CJEU megváltoztatta a feltett kérdést, és ismét az 1(b) cikkekre összpontosítva azt kérdezte, hogy egy pneumococcusos poliszachariddal konjugált hordozó protein, amelyet egy vakcinában gyermekgyógyászati célra használnak, az 1(b) cikk értelmében terméknek tekinthető-e, majd a rendelet céljának és szövegezésének fényében megállapította, hogy egy poliszacharid antigénnel kovalens kötéssel konjugált hordozóprotein nem tekinthető hatóanyagnak, kivéve ha megállapítható, hogy önmagában farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatást fejt ki, amit fed a forgalmazási engedély gyógyászati indikációja.

A CJEU döntéséből az az általános következtetés vonható le, hogy egy gyógyászati készítmény olyan komponense, amely egy másik hatóanyaghoz kovalens kötéssel kapcsolódik, nincs önmagában kizárva az SPC-oltalomból. Az oltalomnak azonban feltétele, hogy

- a komponens önmagában is gyógyászati, immunológiai vagy metabolikus hatást fejt ki, és
- az ezen komponens által kifejlesztett farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatás a forgalmazási engedély szövegében szereplő gyógyászati indikációk körébe essen.

A CJEU-nak ez a döntése tehát azt jelzi, hogy a „termék” a 469/2009 sz. rendelet értelmében a forgalmazási engedélyben körvonalazott gyógyászati indikációk által célhoz kötötten korlátozott.

Az Európai Unió Törvényszéke

A) A Sky UK-nak (Sky) a Skype vállalat ellen régóta folyó harca a „sky” szó használatáért a SKYPE védjegyben az Európai Unió Törvényszéke (General Court of the European Union, GC) előtt nemrég ért véget.

Bár a Microsoftnak sikerült Braziliában, Svájcban és Törökországban győznie a Sky által benyújtott felszólalás ügyében, ez nem sikerült a GC előtt, mert ez a bíróság nem állapított meg összetévesztési veszélyt a SKYPE és a SKY védjegy között. Ezért a GC úgy döntött, hogy a Sky sikeresen vonta kétségbe a SKYPE védjegy lajstromozhatóságát.

A Sky az Egyesült Királyságban is sikeresen támadta meg a Microsoft SKY DRIVE nevű, felhőszerű védjeggyel védett szolgáltatását: azt a Microsoftnak ONEDRIVE névre kellett át-keresztelnie.

Az ügy háttere, hogy a Skype, amelyet az írországi Dublinban alapítottak, és amelyet jelenleg a Microsoft birtokol, 2005. június 28-án a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál (BPHH, Office for Harmonization in the Internal Market) kérte a SKYPE szóvédjegy és az annak megfelelő logó lajstromozását, ahol a szót felhő alakjában veszi körül egy körvonal. Amikor a védjegybejelentést publikálták a közösségi védjegyközlönyben, a Sky felszólalt a saját korábbi közösségi SKY védjegylajstromozása alapján. A felszólalást a Sky javára döntötték el. Ez ellen a Skype a BPHH Negyedik Fellebbezési Tanácsánál fellebbezett, amely azonban elutasította a fellebbezést arra hivatkozva, hogy fennáll az összetévesztés valószínűsége a Skype védjegye és a SKY védjegy között.

A Skype ez ellen a döntés ellen a GC-nél fellebbezett. Fő érvei a következők voltak:

- a) A védjegyek nem hasonlók.
- b) A SKYPE védjegy széles körű használat révén megkülönböztetőképességre tett szert.
- c) Mindkét védjegy együtt létezett a piacon hosszú éveken keresztül anélkül, hogy ez zavart okozott volna.

Ahhoz, hogy meg tudja állapítani az összetévesztés valószínűségét, a GC-nek először azt kellett eldöntenie, hogy ki tekinthető az ügyben illetékes közönségnek. Bár a bíróság egyetértett azzal, hogy a SKYPE védjegyet használó fogyasztók szakosodva vannak a Voice Over Internet Protocol (VOIP) használatában, ez nem jelenti azt, hogy a közönségnek ez a része körültekintőbb és jobban tájékozott, és ezért kevésbé lenne hajlamos a védjegyek összetévesztésére. A bíróság azt is megjegyezte, hogy egy eredményes keresetnek csupán arra van szükség, hogy a támadás az Európai Unió egy részében legyen érvényes, és ezért helyes volt a fellebbezési tanács megközelítése, amely szerint éppen az Egyesült Királyság közönségét tekintette megfelelőnek. A SKY védjegy az Egyesült Királyságban magas fokú megkülönböz-

tetőképességgel rendelkezik annak következtében, hogy ott a telekommunikációs és a szórakoztatóiparban híresek hangfelvevő, hangátadó és hangreprodukáló készülékei a 9., a 38. és 41. áruosztályban. Ezért az Európai Uniónak ezen a részén belül nagyobb az összetévesztés valószínűsége. Az összetévesztés globális valószínűségét vizuális, hangzási vagy fogalmi hasonlóság alapján a jelzések által adott általános benyomás alapján kell meghatározni. Ez a meghatározás attól függ, hogy a közönség a kérdéses védjegyet felismeri-e. Minél erősebb megkülönböztető jelleget mutat a védjegy, annál nagyobb az összetévesztés valószínűsége. Ezért a jobb megkülönböztetőképességű védjegyek oltalma szélesebb körű, mint a kisebb megkülönböztetőképességűeké. A nagyobb megkülönböztetőképesség vagy annak tulajdonítható, hogy ez a védjegyben rejlő tulajdonság, vagy pedig a közönség ismeri el.

A GC döntése megállapítja, hogy a „sky” kifejezés, amely megegyezik a korábbi védjeggyel, teljes mértékben megjelenik a lajstromoztatni kívánt SKYPE védjegy kezdetén. Így tehát az utóbbi védjegy három ötödét képezi, és első szótagja teljesen hallható az utóbbi védjegy kiejtésénél. Ellentétben a védjegybejelentő állításaival, a „skype” szóban az „y” magánhangzó nem rövidebb, mint a „sky” szóban. Az utóbbi kifejezés világosan felismerhető a „skype” szóban annak ellenére, hogy a kérelmezett védjegyben egy szóként van írva, „mesterséges szétválasztás” nélkül, ellentétben a kérelmező állításával. Valós tény, hogy a „sky” betűi megtalálhatók a kérelmezett védjegy kezdetén, és ez a szó (sky = ég) része az angol nyelv alapszótárának, ahol könnyen azonosítható.

Ezért – jóllehet a Skype azzal érvelt, hogy a támadás a „skype” szó mesterséges szétválasztását jelenti „sky” és „pe” részre – a SKY márkanév erőssége az Egyesült Királyságban arra a következtetésre vezetett, hogy az átlagos angol közönség a SKYPE védjegyet a SKY védjeggyel társítaná.

A GC azt is megállapította, hogy a „skype” szó körüli felhőszerű árnyék nem járul hozzá a védjegy megkülönböztetőképességéhez.

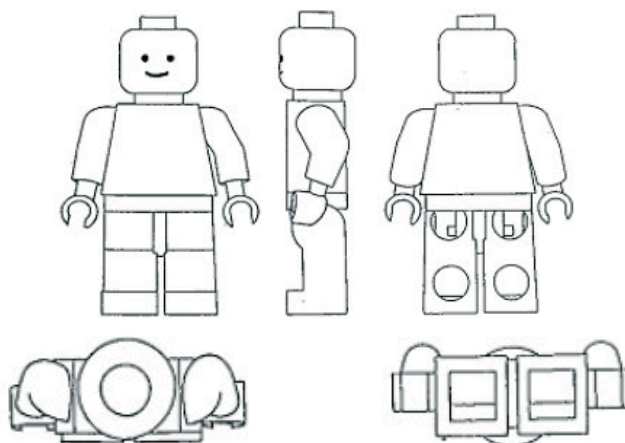
A Skype-nak azzal az érvelésével kapcsolatban, hogy védjegye megkülönböztetőképeségre tett szert, a GC azt állapította meg, hogy a kérelmezett védjegy állítólagos „másodlagos jelentése” a valóságban nem a védjegy által nyújtott fogalmi tartalom, amely független lenne a bejelentőtől. Ha azonban a „skype” kifejezés saját maga szerzett volna jelentést a kérelmezett védjegy által védett szolgáltatások azonosítására, ez egy általános kifejezés, és így deszkriptív jellegű lenne.

Az együttélésre vonatkozó érveléssel kapcsolatban a GC rámutatott, hogy a lajstromozási kérelem benyújtásának idejében a védjegyet csak 22 hónapig használták, ami nem minősíthető elegendőnek megszerzett megkülönböztetőképesség bizonyításához. Emellett együttéléstről csupán a VOIP kommunikációs szolgáltatások vonatkozásában lehet beszélni, más árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban azonban nem. Ezért az igényelt védjegy kapcsán megjelölt hosszú áru- és szolgáltatási listából csupán egy elkülönített és erősen sajátos szolgáltatás terén való együttélés nem csökkenti az összes áruval és szolgáltatással kapcsolatos megtévesztés valószínűségét.

A fentiek fényében a GC azon a véleményen volt, hogy a védjegyek megtévesztően hasonlóak, és ezért elutasította a Skype fellebbezését.

A Microsoft kijelentette, hogy meg fogja fellebbezni a döntést. Itt azt is megjegyezzük, hogy a vállalat eredményesen lajstromoztatta az Egyesült Királyságban, Írországban, Németországban és Spanyolországban a SKYPE szóvédjegyet és logót. Ezért tulajdonképpen nincs szüksége arra, hogy közösségi SKYPE védjegyet szerezzen, mert a SKY nem indított ellene bitorlási eljárást, hanem csupán a SKYPE védjegy lajstromozását kívánta megakadályozni.

B) A GC nemrég elismerte az érvényességét két háromdimenziós védjegynek, amelyek a híres dán sárga alakokra vonatkoznak, és amely védjegyeket a BPHH-nál nyújtott be a *LEGO Juris A/S* (Lego).



Az ez ellen benyújtott felszólalást elutasította mind a BPHH, mind annak fellebbezési tanácsa.

A felszólaló ezután a GC-t kérte a BPHH döntéseinek hatálytalanítására lényegileg ugyanazon érvek alapján, mint amelyeket a BPHH előtti eljárásokban terjesztett elő. Alapvetően azt állította, hogy a LEGO védjegyei érvénytelenek az alábbi két fő ok alapján:

- kizárólag olyan alakra vonatkoznak, amely maguknak az áruknek a természetéből következnek, és amely kizárja a 207/09 sz. rendelet 7(1)(e)(i) cikke szerint lajstromozásuk lehetőségét; és
- az áruk alakja kizárólag egy sajátos műszaki eredmény eléréséhez szükséges, ami a 207/09 sz. rendelet 7(1)(e)(ii) cikke szerint nem lajstromozható.

A GC mindkét állítást megalapozatlannak nyilvánította. Az elsővel kapcsolatban rámutatott, hogy a kérelmező csupán azt állította, hogy a két vizsgált háromdimenziós védjegy alakját kizárólag a termék jellege határozza meg, anélkül, hogy ennek az állításnak bármilyen magyarázatával szolgált volna. Ezért az állítást a GC mint elfogadhatatlant elutasította.

A második érvénytelenségi okkal kapcsolatban a GC először arra utalt, hogy a hivatkozott 7(1)(e)(i) cikk azt állapítja meg, hogy „csupán azok az árualakok nem lajstromozhatók védjegyként, amelyek csak műszaki megoldást foglalnak magukban, és amelyek védjegy-

ként való lajstromozása ezért valóban akadályozná a műszaki megoldás más vállalatok általi használatát”; ezzel szemben „helytelen lenne visszautasítani áruk alakjának védjegyként való lajstromozását csupán azon az alapon, hogy az műszaki jellemzőket (is) mutat”. Erről a GC megállapította, hogy a kérelmező nem bizonyította, hogy a megtámadott védjeggyel védett alak lényeges jellemzői műszaki eredményt szolgáltatnak. Nem lehet ugyanis a lajstromozott alakok lényeges jellemzőinek tekinteni azokat a kiemelt körülményeket, amelyek révén *i)* a háromdimenziós védjegy egy játszó tevékenységben felhasználni szándékozott bábút képvisel, *ii)* a védjegy által védett terméknek mozgatható részei vannak, és *iii)* minden játékfigurát más legódarabokhoz lehet csatlakoztatni (a lábaik alatt lévő különleges lyukaknak tulajdoníthatóan).

A GC feleslegesnek minősítette a kérelmezőnek arra a korábbi döntésre való hivatkozását is, amelyben ugyanez a GC a 7(1)(e)(ii) cikk alapján megerősítette a legóteglák alakját képviselő háromdimenziós védjegy érvénytelenségét. Valójában a bíró leszögezte, hogy a játékfigura emberi alakja, amelyre a vizsgált védjegyek vonatkoznak, nyilvánvalóan semmilyen közös vonást nem mutat a hivatkozott érvénytelen védjegy nagymértékben „műszaki” alakjával, eltekintve attól a tényről, hogy mindkét alak ugyanazon vállalat által előállított játékokra vonatkozik.

C) A GC 2015. szeptember 8-án hozott döntést a *Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL v. AMJ Meatproducts*-ügyben, amely az alábbi, arab írásrendszerű közösségi védjegyekre vonatkozott: „el baina” (jelentése „látás”), „el benna” (jelentése „ízlés”) és „el bnina” (jelentése „finomság”):



Mindegyik ábrás védjegy a szavakat egyaránt tartalmazza latin betűkkel és arab írással. A belga nemzeti bíróság megállapította, hogy az az érintett közönség, amelynek meg kellett alapítania, hogy fennállt-e a védjegyek összetévesztésének a valószínűsége, arab származású muszlim fogyasztókból állt, akik az Európai Unióban az iszlám törvényei szerint elkészített (halal) ételeket kívántak vásárolni, és legalább alapszinten ismerték az arab írást.

Egy közösségi védjegy bitorlásának a bizonyításához vagy egy közösségi védjegy lajstromozása elleni felszólalásához, ahol a védjegyek hasonlóak, de nem azonosak, és a megjelölt áruk vagy szolgáltatások azonosak vagy hasonlóak, a védjegyek közötti összetévesztés valószínűségét kell bizonyítani az érintett közönség körében. Az összetévesztés valószínűségének fennforgását átfogóan kell bizonyítani, figyelembe véve az adott ügy körülményei szempontjából számításba jövő tényezőket. A vizsgált jelzéseket látási, hallási vagy fogalmi

szempontból kell értékelni, különösen azok megkülönböztető és uralkodó elemeit véve figyelembe. Az értékelést az érintett közönség, vagyis a kérdéses áruk vagy szolgáltatások átlagos fogyasztójának a szemszögéből kell végezni.

A GC megállapította, hogy az összetévesztés valószínűségének a vizsgálatát a belga bíróságnak a védjegyek közötti kiejtési és fogalmi különbségek figyelembevételével kell végeznie, jóllehet ezeket a különbségeket csak olyan személyek észlelhetik, akik tudnak arabul; viszont a vizsgált esetben az érintett közönség ismerte az arab nyelvet. Ezeknek a különbségeknek a figyelmen kívül hagyása azt jelentette volna, hogy nem vizsgálnak minden olyan tényezőt, amely fontos az ügy körülményei szempontjából.

Bár az ügy arab írás vizsgálatára vonatkozott, az elvek hasonlóan alkalmazhatók kínai, orosz és indiai írásra is. A GC döntése megerősít számos olyan közösségi védjegybejelentést, ahol a védjegy például kínai írást tartalmaz (különösen, ha ez az írás uralkodó eleme a védjegynek), feltéve, hogy a védjegy számára fontos közönség beszél kínaiul.

A döntés érvényes olyan védjegyekre is, amelyek latin betűkkel leírt, nem európai szavakat használnak.

D) A *Nanu-Nana*, egy német kiskereskedő 2007. augusztusban kérte a BPHH-nál a NANU védjegy lajstromozását. Ez ellen felszólalt a *Vincci* spanyol szállodalánc, amely éppen egy hónappal korábban nyújtott be kérelmet a NAMMU közösségi védjegy lajstromozása iránt. A *Nanu-Nana* toalettiszerekre és gyertyákra, míg a *Vincci* mosószolgáltatásokra, alkoholos és nem alkoholos italokra, valamint orvosi szolgáltatásokra kért védjegyoltalmat.

2010-ben a BPHH felszólalási osztálya helyt adott a *Vincci* felszólalásának. E döntés ellen a *Nanu-Nana* még ugyanabban az évben fellebbezést nyújtott be. Ennek alapján a BPHH első fellebbezési tanácsa engedélyezte számára a védjegyoltalmat gyertyákra és toalettiszerekre, de eltiltotta kozmetikumok, fogkefék és kiskereskedelmi szolgáltatások oltalmától azzal érvelve, hogy az utóbbiakkal kapcsolatban fennállna az összetévesztés valószínűsége a két védjegy között.

E döntés ellen a *Nanu-Nana* a GC-nél nyújtott be fellebbezést, azonban az ügyet 2013-ban szüneteltették, mert a *Nanu-Nana* a bíróságnál egy különálló jogi eljárást indított a *Vincci* NAMMU védjegyének megvonása iránt. Ezt a kérelmet a bíróság 2014. decemberben elutasította.

A GC 2015. július 9-én a *Nanu-Nana* ellen hozott döntést, elutasítva kozmetikai szerekre, fogkefékre és kiskereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó védjegylajstromozási kérelmét. A *Nanu-Nana* azzal érvelt, hogy a védjegyek vizuálisan különböznek, mert mindkét szó eltérő számú betűből áll, és a NAMMU védjegy közepén az „m” betű kettőzése hozzájárul a vizuális hasonlóság hiányához. A GC azonban azzal érvelt, hogy ez nem volt elegendő a hasonlóság megszüntetéséhez, mert a védjegy közepén levő csekély különbségek nem vonzzák jobban a fogyasztó figyelmét, mint a védjegyek eleje és vége.

Így a *Nanu-Nana* meg kellett elégednie eredeti védjegyoltalmának csupán egy részével.

Fülöp-szigetek

A *Westmont Pharmaceutical Inc.* (Westmont) felszólalt a *Platinum Pharmaceuticals, Ltd.* (Platinum) OMEZOLE védjegy lajstromozása iránt benyújtott kérelme ellen; a védjegyet vékonybélfekély, gyomorfekély és gyomorreflux kezelésére szolgáló gyógyászati készítményekre kívánták lajstromoztatni. 2014 szeptemberében a Fülöp-szigeteki Szellemtulajdon-védelmi Hivatal jogi irodája megállapította, hogy az OMEZOLE védjegy hasonlít az OMEPRAZOLE generikus gyógyszernevéhez, és ezért úgy döntött, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy nem rendelkezik megkülönböztetőképeséssel.

A Westmont azzal érvelt, hogy a Fülöp-szigeteki szellemtulajdon-védelmi törvény 123.1(h) és (j) cikke szerint az OMEZOLE védjegy nem lajstromozható, mert kizárólag olyan jelekből áll, amelyek az azonosítani kívánt áruk és szolgáltatások szempontjából generikusak.

A jogi iroda felszólította a Platinumot, hogy válaszoljon az elutasító végzésre, azonban nem kapott választ. Végleges döntésében megállapította, hogy a két védjegy kezdő „O, M és E”, valamint végső Z, O, L és E” betűi azonosak. A generikus névként ismert OMEPRAZOLE-hoz képest az egyetlen különbséget a középső „P, R és A” betűk hiánya képezte, amelyek eltávolításával jutottak az OMEZOLE megjelöléshez. Az utóbbi azonban nem alkalmas lajstromozásra, mert csupán rövidítése a generikus OMEPRAZOLE névnek, amely szerepel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által a generikus nevekről kiadott hivatalos listán. Emellett a két védjegy hasonlósága annyira kézenfekvő, hogy fennforog a fogyasztók megtévesztésének a veszélye.

Hollandia

Az *FKP Sojuzplodoimport* (FKP) orosz állami vállalat egy évtizednél hosszabb ideig folytatótt jogi harcot a *Spirits International* (Spirits) holland vállalattal a jól ismert STOLICHNAYA és MOSKOVSKAYA vodkavédjegy tulajdonjogáért. A vitatott kérdés az volt, hogy a Yuri Shefler orosz üzletember által birtokolt Spirits törvényesen kapta-e meg a védjegyeket a Szovjetunió összeomlása után. A Spirits azzal érvelt, hogy jogosan szerezte meg a védjegyeket az FKP-től, amely eredetileg a védjegyek tulajdonosa volt miután privatizálták.

2012. július 24-én a Hágai Fellebbezési Bíróság Oroszország javára erősített meg egy a Rotterdami Kerületi Bíróság által Oroszország javára 2006-ban hozott közbenső ítéletet. Döntése szerint az FKP-t nem privatizálták érvényesen, és a Spirits nem jóhiszeműen kapta meg a védjegyeket. Ennek következtében a védjegyek Oroszország birtokában maradtak. E döntés ellen a Spirits 2013. december 20-án a legfelsőbb bíróságnál nyújtott be fellebbezést, amely fenntartotta a fellebbezési bíróság döntését, és az ügyet visszautalta a Rotterdami Kerületi Bíróságnak, hogy folytassa a fő eljárást.

Ez utóbbi 2015. március 25-én elrendelte, hogy a Spirits adja át a védjegyjogokat Oroszországnak 100 000 EUR büntetés terhe és egy további, napi 50 000 EUR bírság kirovása

mellett. Ez a döntés precedensként szolgál világszerte egyéb hasonló ügyek számára. Emellett a Rotterdami Kerületi Bíróság, azonos bírság kilátásba helyezése mellett, megtiltotta a Spiritsnek, hogy bitorolja a STOLICHNAYA és a MOSKOVSKAYA védjegyet.

Az FKP függetlenül attól a kérésétől, hogy bizonyos védjegyeket, amelyeket törvénytelenül szereztek meg, ruházzanak rá, a Spirits által lajstromoztatott egyéb védjegyek megvonását is kérte. Ilyen vonatkozásban a Rotterdami Kerületi Bíróság úgy döntött, hogy megvonja a Spirits által lajstromoztatott STOLICHNAYA és MOSKOVSKAYA ábrás és szóvédjegyet. A bíróság azonban megtagadta a különböző védjegy-lajstromozások megvonására vonatkozó olyan szó- és ábrás védjegyek megvonására vonatkozó kérelmet, amelyeket a Spirits birtokolt, és amelyek a „stoli-” alakra voltak korlátozva (szemben a STOLICHNAYA alakkal), mert azon a véleményen volt, hogy nem áll fenn az összetévesztés valószínűsége ezen védjegyek és a STOLICHNAYA védjegyek között.

Az FKP és a Spirits közötti legutóbbi vita arra vonatkozott, hogy a Spirits állítólag védjegybitorlást követett el azáltal, hogy a Benelux államokban a STOLI védjegyet használta vodkára.

A bírósági döntést megelőző tények között kell megemlítenünk, hogy a Rotterdami Kerületi Bíróság döntését követően a Benelux államokban megszűnt a vodka árusítása STOLICHNAYA védjeggyel. A döntés után azonban a Spirits a Benelux államokban STOLI védjeggyel árusította vodkáját a következő szlogennel: „Same Vodka Different Label” (ugyanaz a vodka más címkével).

- Az FKP a Hágai Fellebbezési Bíróságnál érdemi végzést kért arra hivatkozva, hogy
- egy olyan védjegye van, amelynek a Spirits általi (fentebb tárgyalt) átruházását a bíróság elrendelte, azonban az átruházás még nem történt meg; és
 - az alábbi korábbi védjeggyel rendelkezik:



Emellett az FKB arra is kérte a bíróságot, hogy kötelezze a Spiritset tájékoztatás nyújtására eladásairól és hasznáról, a szállított Stoli-palackok bevonására, és a Stoli-feliratú palackok megsemmisítésére.

A Spirits a következőkkel érvelt:

– a Rotterdami Kerületi Bíróság már megállapította, hogy a STOLI védjegyek nem voltak megtévesztően hasonlóak a STOLICHNAYA védjegyekhez;

– a STOLI és a STOLICHNAYA védjegyek összehasonlításakor csupán a két (nem hasonló) szót kell összehasonlítani, mert más elemek használata a védjegyeknél szokásos gyakorlatot képezett, és ezért azok nem járulhattak hozzá a védjegy megkülönböztetőképességéhez (ilyen elemek a különleges színek, csíkok, érmék, épületek és kifejezések, amilyenek a „premium” és a „vodka” szó);

– a Benelux államokban nem végzett olyan cselekedeteket, amelyek a védjegytulajdonos számára voltak fenntartva – a vodkát közvetlenül Lettországból importálták a Spirits Benelux elosztói.

Erre az utóbbi évrre az FKP azzal válaszolt, hogy az alperes a STOLI védjegyek tulajdonosaként védjegybitorlást követett el, amikor megengedte elosztóinak, hogy STOLI jelzésű vodkát árusítsanak a Benelux államokban.

A Rotterdami Kerületi Bíróság (egy előzetes döntésben) megállapította, hogy a védjegyek megtévesztően hasonlóak voltak, különösen azért, mert a Spirits jelzését olyan árukkal kapcsolatban használták, amelyek azonosak voltak az FKP lajstromozott védjegyét viselő árukkal. A bíróság megjegyezte, hogy a vásárlóközönség észlelné a különbségeket, különösen a STOLI és a STOLICHNAYA szó között, de azt gondolhatná, hogy itt csak a védjegy átstilizálásáról van szó. Az FKP tényleges összetévesztésről is benyújtott bizonyítékokat.

Az alperes hivatkozását a Rotterdami Kerületi Bíróság döntésére figyelmen kívül lehetett hagyni, mert abban más védjegyeket hasonlítottak össze. A STOLI védjegy által keltett általános benyomást nem lehetett azonosnak tekinteni a STOLI (szó- és ábrás) védjegyek által keltett és a bíróság által is elismert benyomással, még ha – miként az alperes állította – az egyes különleges elemek megkülönböztetőképességét korlátozottan tekintették is.

Minthogy a bíróság már megállapította, hogy a STOLI védjegy megtévesztően hasonlít az FKP STOLICHNAYA védjegyéhez, nem volt szükség a hasonlóságok további vizsgálatára. Tekintettel azonban a Spirits vonatkozó tevékenységére, a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy nem történt védjegybitorlás, mert nem lehetett bitorlásnak tekinteni az alperes és annak elosztói közötti megállapodás létezését, amely megengedte STOLI jelölésű palackok piacra helyezését a Benelux államokban.

Bár a Spirits nem bitorlotta az FKP védjegyjogait, a bíróság azon a véleményen volt, hogy az adott körülmények között a Spirits törvénytelenül cselekedett, amikor elosztói számára megkönnyítette a Benelux államokban a védjegybitorlást a STOLI védjegy használata által.

A sajátos körülmények szerint a Spirits

– a STOLI védjegy birtokosaként megkönnyítette a bitorló használatot a Benelux államokban,

– elismerte, hogy megkönnyítette ezt a használatot azzal a céllal, hogy saját STOLI védjegyre vivődjék át annak a STOLICHNAYA védjegynek a goodwillje, amelyet át kellett ruháznia az FKP-ra; és

– ezért tudatában volt a védjegyek közötti megtévesztő hasonlóságnak.

A fenti cselekedetek törvénytelenek voltak, tekintet nélkül arra a tényre, hogy a Spirits goodwillt hozott létre a STOLICHNAYA védjegy számára, amíg birtokolta a védjegyjogokat. Ilyen vonatkozásban a bíróság megjegyezte, hogy a Spirits jogosult lehetne kártalanításra az FKP részéről például azon az alapon, hogy jogtalanul gazdagodott. Ez azonban nem jogosította fel a Spiritset arra, hogy a STOLICHNAYA védjegy goodwilljét átvigye a STOLI védjegyre megtévesztően hasonló védjegy használata által.

A bíróság a fentiek alapján a Spiritset eltiltotta a Benelux államokban folytatott törvénytelen cselekedetektől, azt a tényt is figyelembe véve, hogy a Spirits a Benelux államokban jogosult volt a STOLI védjegy használatára. Minthogy azonban a Spirits maga nem folytatott bitorló tevékenységet, a bíróság visszautasította a felperes egyéb igényeit (eladásokra és haszonra vonatkozó tájékoztatás megadása, továbbá a palackok megsemmisítése).

India

A) Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2014. évi augusztusi számának 211. oldalán beszámoltunk arról, hogy a *Nittoo Denko Corporation* a Delhi Felsőbíróságnál (Delhi High Court, DHC) panaszt nyújtott be, amelyben kifogásolta, hogy bár a 2003-ban kiadott szabadalmi végrehajtási utasítás, különösen a 24B szabály szoros időhatárokat ír elő a szabadalmi elővizsgálatra és a szabadalmak engedélyezésére, ezeket az Indiai Szellemtulajdon-védelmi Hivatal nem tartja be. Ennek következtében a szabadalmak oltalmi ideje 13 vagy 14 évre csökken, mert hat vagy hét évet vesz igénybe egy szabadalom engedélyezése.

A DHC megvizsgálta a kérelmet, és felkérte a hivatalt, hogy nyújtson be tervet a vizsgálatlan szabadalmi bejelentések számának csökkentésére, illetve megszüntetésére. A bíróság számos javaslatot jóváhagyott. Ezek közül a legfontosabbak:

- a) időhöz kötött terv az elővizsgálók számának növelésére és az új elővizsgálók betanítására;
- b) a Szellemtulajdon-védelmi Hivatal korszerűsítésére és megerősítésére vonatkozó intézkedések;
- c) új módszerek felkutatása elővizsgálók toborzására.

A DHC ezután egy második bizottságot alakított a következő kérdések vizsgálatára:

– A fenntartási díj eltörlése a késedelmi időszakokra vagy egyéb rendszabályok kárpótolhatnák-e a szabadalmasokat az idővesztéséért?

– Az 1970. évi szabadalmi törvény hatályos rendelkezései mellett volna-e lehetőség és milyen körülmények között szabadalmak soron kívüli vizsgálatára?

Úgy tűnik, hogy a fenntartási díj eltörlése a késelem idejére a szabadalmasok számára nem lenne kielégítő megoldás. A gyorsított vizsgálatra vonatkozóan a bizottság a következő javaslatokat tette:

– Gyorsított vizsgálatra csak akkor kerülhetne sor, ha a bejelentő helyi gyártási lehetőségeket létesít, amelyek a szabadalmi bejelentésben kinyilvánított találmányt hasznosítják. Ez a rendelkezés a közérdeken alapszik. Ezért a bejelentőnek vagy már meg kellett kezdenie a találmány indiai gyártását, vagy pedig azt két éven belül el kell kezdenie. Az utóbbi esetben bizonyítania kell, hogy kellő tőkéje és gyártási lehetőségei vannak ahhoz, hogy a találmányt Indiában elegendő mennyiségben gyakorlatba vegye az ésszerű hazai igények kielégítéséhez, vagy hogy ilyen tőke és lehetőség hozzáférhető lesz a szabadalom engedélyezésétől számított hat hónapon belül. A félnek köteleznie kell magát arra, hogy a találmány indiai gyakorlatba vételét közvetlenül a szabadalom engedélyezése után megkezdi. Emellett a kérelmezőnek gondos és alapos újdonságvizsgálatot kell végeznie, és annak eredményét be kell nyújtania a hivatalnak. További követelmény, hogy a találmány egyetlen találmányi elvre vonatkozzék legfeljebb öt igénypontra.

– A gyorsított vizsgálatot már benyújtott bejelentések kapcsán is lehet kérni, befizetve a díjkülönbözetet, és benyújtva a kívánt dokumentumokat.

– Az első elővizsgálati végzést a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül továbbítani kell a kérelmezőnek.

A fentiek azt bizonyítják, hogy az Indiai Szellemtulajdon-védelmi Hivatal komolyan foglalkozik a vizsgálat meggyorsításával és a hivatali hátralék megszüntetésével. Azonban az a követelmény, hogy a vizsgálat meggyorsításának feltétele az indiai gyártás, a rendelkezést illuzórikussá és komoly hasznot nélkülözővé teszi.

B) A *National Institute of Immunology (NII) v. The Assistant Controller of Patents & Designs*-ügyben a Szellemtulajdon-védelmi Fellebbezési Tanács (Intellectual Property Appellate Board, IPAB) hatályon kívül helyezte az Indiai Szellemtulajdon-védelmi Hivatal igazgatóhelyettesének a döntését, amely elutasított egy olyan második megosztott szabadalmi bejelentést, amelyet az alapbejelentésből származó első megosztott szabadalmi bejelentésből választottak ki.

Korábban a hivatal elutasította az NII második megosztott bejelentését azon az alapon, hogy az érvénytelen volt, mert az alapbejelentésből származtatott egy másik megosztott bejelentésből választották ki. A hivatal továbbá arra is hivatkozott, hogy a második megosztott bejelentés benyújtása ütközik az 1970. évi szabadalmi törvény 16(1) cikkével, mert az alapbejelentés engedélyezése után történt.

Az NII a hivatali döntés ellen az IPAB-nél nyújtott be fellebbezést, és azzal érvelt, hogy mindkét megosztott bejelentést az alapbejelentésre vonatkozó szabadalom megadása előtt nyújtották be, és így nem ütköztek a szabadalmi törvény 16(1) cikkével. Az NII arra is rá-

mutatott, hogy a második megosztott bejelentést csupán azért nyújtották be, mert a hivatal „több különálló találmány” alapon kifogást emelt a bejelentés ellen.

Az IPAB, helyt adva NII fellebbezésének, megjegyezte, hogy a második megosztott bejelentést valójában az első megosztott bejelentés (vagyis a második megosztott bejelentés „alapbejelentése”) engedélyezése előtt nyújtották be, míg az első megosztott bejelentést az alapbejelentésre vonatkozó szabadalom megadása előtt nyújtották be, tehát a második megosztott bejelentés benyújtása a szabadalmi törvény 16(1) cikkében előírt határidő előtt történt. Az IPAB azzal is egyetértett, hogy a második megosztott bejelentést azért nyújtották be, mert a hivatal az első megosztott bejelentés elővizsgálata során „több találmány” kifogást emelt. Ezért az IPAB megállapította, hogy a megtámadott döntést teljesen ésszerűtlenül és téves értelmezés alapján hozták, és arra utasította az Indiai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal igazgatóhelyettesét, hogy a törvénnyel összhangban hozzon új döntést.

Az IPAB első ízben ítélt érvényesnek egy megosztott bejelentésből kiválasztott második megosztott bejelentést, ami az indiai szabadalmi joggyakorlat kedvező változását jelenti.

C) India Legfelsőbb Bírósága nemrég helybenhagyta a DHC egy döntését, amely a Merck javára ideiglenes intézkedést rendelt el a *Glenmark* ellen, mert az utóbbi bitorolta a Merck szabadalmazott Sitagliptin gyógyszerét, amelyet a védjegyzett JANUVIA és JANUMET (metformin és Sitagliptin kombinációja) néven forgalmaztak.

2013 elején a Merck a DHC előtt bitorlási pert indított a *Glenmark* ellen azt állítva, hogy a *Glenmark* ZITA (Sitagliptin-foszfát-monohidrát) néven és ZITA-MET (Sitagliptin-foszfát-monohidrát és metformin kombinációja) néven forgalmazott termékei nem voltak előállíthatók a hatóanyag, vagyis a Sitagliptin-molekula gyártása nélkül, amit viszont a Merck szabadalma véd. A DHC egyes bírója elutasította a Merck ideiglenes intézkedésre vonatkozó kérelmét, ami miatt a Merck a legfelsőbb bírósághoz volt kénytelen folyamodni. Ez, miután alaposan meghallgatta a feleket, hatályon kívül helyezte az egyes bíró döntését, és a Merck javára ideiglenes intézkedést rendelt el, azonban figyelembe vette az alperes érdekeit, valamint a közérdeket is. A legfelsőbb bíróság szerint a méltányosság azt kívánta, hogy a ZITA és ZITA-MET védjegyű bitorló termékek meglévő készleteit a piacon adják el, ami a *Glenmark* szerint öt-hat hónapig, vagyis 2015. novemberig kielégítené a fennálló igényeket.

A legfelsőbb bíróság megállapította továbbá, hogy az erősen vitatott kereskedelmi ügyek, amilyen a vizsgált eset is, azonnali figyelmet és intézkedést kívánnak, hogy megfelelő kereskedelmi környezetet lehessen biztosítani, ami nemzeti érdekből is fontos.

Irán

Az Iráni Védjegy hivatal nemrég kiadott rendelete szerint a védjegybejelentésekkel kapcsolatos minden ügyben be kell nyújtani a következő iratokat:

– legalizált meghatalmazás és annak hivatalos fordítása (a hivatalos fordítást minden egyes bejelentés kapcsán be kell nyújtani), és

– hiteles cégbejegyzési bizonylat (az azonosság pozitív bizonylata) és annak hivatalos fordítása (a hivatalos fordítást minden egyes bejelentés kapcsán be kell nyújtani).

Ha tehát egy bejelentő többszörös védjegybejelentést nyújt be, minden egyes bejelentéshez külön kell benyújtania hivatalos fordítást.

Izrael

A) Egy izraeli szabadalmi bejelentő közvetlenül a lajstromozás után a hivatali számítógép hibájából 2011 júniusában érvénytelenül fizette be az első megújítási díjat. Ezért a szabadalmi oltalom 2012-ben megszűnt.

A szabadalomtulajdonos 2015 februárjában felhívta az Izraeli Szabadalmi Hivatalt, hogy ellenőrizze szabadalmának státusát, és arról tájékoztatták, hogy szabadalma megszűnt, ezért kérelmet nyújtott be a hivatalnál az oltalom megújítása iránt. A hivatali elővizsgáló arról tájékoztatta, hogy a szabadalmi oltalom azért szűnt meg, mert a hivatal a számítógép hibája miatt elmulasztotta kiadni a szabadalmi bizonylatot. Ezért a szabadalmat az Izraeli Szabadalmi Hivatal újból érvénybe helyezte.

B) Négy vállalat [*Nissan Motors Company* (Nissan), *Herman International Industries Incorporated* (Herman) és két izraeli vállalat] hét védjegybejelentést nyújtott be az INFINITY védjegy lajstromozása iránt az Izraeli Védjegyhivatalnál; valamennyi bejelentés a 9. áruosztályra vonatkozott. Az izraeli védjegy törvény szerint ilyen esetben versenyeljárást kell indítani, hacsak a bejelentők meg nem egyeznek és együttélési megállapodást nem kötnek. Az utóbbit azonban az Izraeli Védjegyhivatalnak jóvá kell hagynia.

A négy fél tárgyalásokat kezdett, és megállapodott az áruk és szolgáltatások listájában. A hivatal azonban nem fogadta el a megállapodást, mert a *Nissan* elmulasztott aláírt példányt küldeni az egyik izraeli vállalatnak. Emellett a Nissan árulistája is jelentősen eltért a többi három vállalatétól, ezért a Nissan kiesett a versenyeljárásból.

Az egyik izraeli vállalat a bejelentését átruházta a másik izraeli vállalatra, amely így a Hermannal maradt versenyben. Ezért az Izraeli Védjegyhivatal először ennek a két bejelentőnek az ügyében fog dönteni, és utána fogja vizsgálni a Nissan bejelentését.

Japán

A) A Japán Szabadalmi Hivatal egyike a világ legnagyobb hivatalainak. A World Intellectual Property Review (WIPR) interjút készített a hivatal igazgatójával, *Hitoshi Ito*val céljairól és arról, hogy mit tesz a hivatal e célok elérése érdekében.

Ismeretes, hogy a „felkelő nap országának” nemzete számos olyan vállalatot hozott létre, amelyeknek a találmányai a műszaki fejlődés új hajnalát jelezték. A HONDA, a SONY, a CANON és a TOYOTA néhány a legnagyobb és legelismertebb japán márkanevek közül. A

nagy sebességű vonatoktól az egyéniséggel rendelkező házi robotokig a japán ipar a korszerűség szinonimája, és ösztönzés arra, hogy Japán a mai műszaki világ vezetője legyen.

Így nem meglepő, hogy a Japán Szabadalmi Hivatal az egész világon vezető helyre törekszik. A WIPR újságírójával beszélgetve Ito kijelentette, hogy célja az elkövetkező években „megtartva az elővizsgálat fokozott sebességét, a minőség javítása és a globalizáció elősegítése”.

Ito leszögezte, arra törekszik, hogy a Japán Szabadalmi Hivatal a szabadalmak elővizsgálata terén a leggyorsabb és legmagasabb minőségű eljárást végezve olyan szellemi tulajdonvédelmi rendszert hozzon létre, amely figyelembe veszi a globalizációt. Kifejtette, hogy a hivatalban az elmúlt év óta a szabadalmi bejelentés benyújtása és a hivatal első végzésének kiadása közötti idő 11 hónapra csökkent, és most azt kívánják elérni, hogy átlagosan 14 hónapon belül engedélyezzék a szabadalmakat. Ha ezt eléri, a Japán Szabadalmi Hivatal a világ leggyorsabb hivatalai között lesz a szabadalmak elővizsgálata és engedélyezése terén. Ezzel szemben az USPTO szerint egy amerikai szabadalmi bejelentés elővizsgálatához és engedélyezéséhez jelenleg átlagosan 24 hónapra van szükség. Az Egyesült Királyság Szellemi tulajdon-védelmi Hivatalánál ez az eljárás mintegy 18 hónapot vesz igénybe.

2013-ban – ez az utolsó év, amellyel kapcsolatban statisztikai adatok állnak rendelkezésre – a Japán Szabadalmi Hivatalnál 328 000-nél több szabadalmi bejelentést és 117 000-nél több védjegybejelentést nyújtottak be. Ezzel szemben az USPTO-hoz ebben az évben 615 243 szabadalmi bejelentés érkezett, jóllehet népessége Japánénak több mint kétszerese.

2013-ban a legtöbb szabadalmat a villamos gépek és villamos készülékek területén engedélyezték, míg a legtöbb bejelentést a Panasonic, a Canon, a Toyota, a Mitsubishi és a Toshiba nyújtotta be.

A második cél, vagyis a globalizáció terén Ito hivatkozott a globális gyorsított szabadalmi elővizsgálati eljárásra (Global Patent Prosecution Highway, GPPH), amelyet a Japán Szabadalmi Hivatal 2014 elején indított el. A GPPH, amelybe kezdetben 17 szabadalmi hivatal volt be, lehetővé teszi a bejelentők számára, hogy gyorsított szabadalmi elővizsgálatot kérjenek a részt vevő hivatalok bármelyikénél, feltételezve, hogy a többi hivatal valamelyike korábban már engedélyezte igénypontjaikat. A GPPH-hoz elindítása óta csatlakozott Szingapúr és Ausztrália is, így jelenleg a részt vevő országok száma 19. „Japán folytatja a GPPH támogatását, hogy elősegítse a gyorsított szabadalmi elővizsgálat használatát a bejelentők számára az egész világon” – mondta Ito.

Ito azt is hangsúlyozta, hogy egyre fontosabbá válik a Japán, Kína és Dél-Korea közötti együttműködés.

A GPPH mellett Japán tagja az IP5 csoportnak, amelynek tagjai Japánon kívül az USPTO, az Európai Szabadalmi Hivatal, a Koreai Szellemi tulajdon-védelmi Hivatal és a kínai Állami Szellemi tulajdon-védelmi Hivatal, és erősítette kapcsolatait a Dél-kelet Ázsiai Nemzetek Társulásával (Association of South East Asian Nations, ASEAN), amelynek tíz tagja van.

Japán, Dél-Korea és Kína szabadalmi hivatalának az együttműködése révén növelni kívánják e három hivatal elővizsgálóinak a gyakorlati képességeit is annak érdekében, hogy az elővizsgálati eljárások nemzetközi harmonizációját érijék el.

A Japán Szabadalmi Hivatal együttműködést alapozott meg fejlődő és a gyarmati sorból kiemelkedő államokkal Ázsiában, Afrikában, valamint Közép- és Latin-Amerikában. Ennek keretében szakértőket, többek között elővizsgálókat is küld ezekbe az országokba, fogadja azok szellemi tulajdon-védelmi hivatalainak a gyakornokait, továbbá szemináriumok és műhelymunka segítségével támogatást nyújt szellemi tulajdon-védelmi rendszereik megjavítására.

Ito a következő szavakkal búcsúzott: „Mint a Japán Szabadalmi Hivatal igazgatója, küldetésemnek tartom, hogy gondosan meghallgassam az ipar és az iparjogvédelmi rendszer felhasználóinak a véleményét, valamint hogy továbbhaladva a megkezdett úton, végrehajtsuk összes kezdeményezésünket”.

B) A felperes ideiglenes bejelentést nyújtott be az USPTO-nál 2008. május 16-án, és a Szabadalmi Együttműködési Szerződésnek (PCT) megfelelően 2009. május 18-án pedig nemzetközi bejelentést, az ideiglenes bejelentés elsőbbségét igényelve. A nemzetközi bejelentést angol nyelven nyújtotta be, ahol a megjelölt országok között Japán is szerepelt. A felperes 2011. október 25-én indította meg a nemzeti szakaszt a Japán Szabadalmi Hivatalnál az előírt iratok benyújtásával, és 2011. december 21-én nyújtotta be a bejelentés leírásának, igénypontjainak, rajzainak és kivonatának a japán fordítását.

A hivatal megállapította, hogy a nemzeti szakaszt a 2008. május 16-i elsőbbség időpontjától számított 30 hónapon belül kellett volna benyújtani a PCT 2(xi) és 8(2) cikke, valamint a japán szabadalmi törvény 184-4 cikkének (1) bekezdése szerint, és a bejelentés japán fordítását is eddig az időpontig kellett volna benyújtani. Mindezt a bejelentő elmulasztotta; ennek megfelelően a hivatal a nemzetközi bejelentést visszavonta, és elutasította a nemzeti bejelentés iratainak benyújtására vonatkozó eljárást. A felperes ezzel nem volt megelégedve, és beperelte a hivatalt a Tokiói Kerületi Bíróságnál.

A nemzeti szakasz megindításához szükséges iratok benyújtásának határidejével kapcsolatban a felperes azzal érvelt, hogy a PCT 8(2) cikkének megfelelően egy nemzetközi bejelentés elsőbbségi igényének feltételeit a Párizsi Unió Egyezmény 4H cikke írja elő. E cikk szerint az elsőbbségi igényt el lehet utasítani, ha az a találmány, amelyre elsőbbséget igényelnek, az eredeti ország bejelentésében nincs kellően kinyilvánítva. Vagyis a PCT 8. cikke szerint az elsőbbségi igénynek ki kell elégítenie az unió egyezmény 4H cikke szerinti lényeges követelményeket is. Minthogy a nemzetközi bejelentést a PCT 19. cikke szerint módosították olyan elemek bevitelével, amelyeket az ideiglenes bejelentés nem tartalmazott, ez sérti nem csupán a PCT 19. cikkét, hanem a Párizsi Unió Egyezmény 4H cikkét is. Ezért a nemzetközi bejelentésben a PCT 8(2) cikke alapján igényelt elsőbbség érvénytelen, és ennek megfelelően a nemzeti szakasz megindításához szükséges iratok benyújtási határideje a nemzetközi bejelentés tényleges benyújtási napján indul meg, aminek következtében

a nemzeti szakasz megindításához szükséges iratokat és a japán fordítást az előírt határidőn belül nyújtották be.

A Tokiói Kerületi Bíróság elutasította a felperes keresetét, megállapítva, hogy a japán szabadalmi törvény 184-4 cikkének (1) bekezdésében és a PCT 2(xi) cikkében említett „elsőbbségi nap” csupán határidők számítása céljából van meghatározva, és azt nem befolyásolja az érdemi vizsgálat eredménye, ami nyilvánvaló azon tények alapján, hogy egyrészt egy nemzetközi bejelentés érdemi vizsgálata tiltva van a fordítás benyújtásának határideje előtt [PCT, 23(1) cikk], másrészt egy nemzetközi bejelentés vizsgálata csak fordításának benyújtása után van megengedve (szabadalmi törvény 184-17 cikk).

E döntés ellen a felperes a Szellemitulajdon-védelmi Felsőbíróságnál nyújtott be fellebbezést. Ez megerősítette az elsőfokú bíróság döntését, és a fellebbezést elutasította az alábbi indokok alapján.

A PCT 2(xi) cikke úgy határozza meg az „elsőbbségi időpontot”, hogy az annak a bejelentésnek a bejelentési napját jelenti, amelynek az elsőbbségét igénylik, olyan korlátozással, hogy ez a meghatározás „határidők számításának a céljára” alkalmazható. Ésszerűtlen a fellebbező félnek az az értelmezése, hogy a PCT 8(2) cikke a Párizsi Unió Egyezmény 4H cikke szerinti követelmény kielégítését kívánja. Ha helyes lenne a PCT 8(2) cikkének a fellebbező fél szerinti értelmezése, ez azt eredményezné, hogy a nemzetközi bejelentés érdemi vizsgálatának eredményétől függően megváltozna a nemzeti szakasz megindításához szükséges iratok benyújtásának a határideje. Ez nem lenne összeegyeztethető a PCT végrehajtási utasításának 90bis.3(d) szabályával (az elsőbbségi igény visszavonása), amely nem engedélyez olyan határidőt, amely már lejárt egy új elsőbbségi időpont alapján való számítás esetén.

A fellebbező fél szerint törvénytelen a Japán Szabadalmi Hivatal döntése annak a feltételzésnek az alapján, hogy törvénytelen a fellebbező fél által a PCT 19. cikke alapján végzett módosítás, és ezért az ideiglenes bejelentésre alapozott elsőbbségi igény érvénytelennek lenne tekinthető. Azonban a törvény nem teszi lehetővé, hogy egy fél a saját hibáját olyan módon orvosolja, hogy egy irat benyújtásának a határidejét a fél által jogilag hibásan végzett eljárás alapján benyújtott irattal próbálja helyrehozni.

C) A felperes a *Nippon Steel Technoresearch Corporation* (Nippon) alkalmazottjaként dolgozott 2004. július 1-jétől 2011. december 31-ig. Az alperes vállalat acélt gyárt, tárol és elad, és a B alperes alkalmazottja volt a Nipponnak. 2010. január 4-én az alperes vállalat szabadalmi bejelentést nyújtott be a kérdéses találmányra (a továbbiakban: a találmány), azt gondolva, hogy az szolgálati találmánynak minősül, és hogy a felperes volt alkalmazójától jogot szerzett ahhoz, hogy a találmányra szabadalmat kapjon. Amikor a Japán Szabadalmi Hivatal publikálta ezt a szabadalmi bejelentést, a felperes és B alperes volt feltüntetve a találmány feltalálóiaként. 2014. január 23-án a hivatal elővizsgálója elutasította a szabadalmi bejelentést. Az alperes vállalat nem kérte az elővizsgáló elutasító döntésének a felülvizsgálatát, ezért ez a döntés 2014. április 28-án jogerőre emelkedett.

Ennek megfelelően a felperes a Tokiói Kerületi Bírósághoz fordult azt állítva, hogy a találmányt kizárólag ő dolgozta ki. Keresetében a felperes kérte, hogy az alperes vállalat indítson eljárást a szabadalmi bejelentés feltalálójának a módosítására, és kérte a bíróságot, hogy ítéletében egyedül őt nyilvánítsa feltalálónak. A felperes azt is kérte, hogy a bíróság a B alperessel szemben is őt nyilvánítsa egyetlen feltalálónak, és 1,5 millió jen kártérítés megítélését is kérte azért az állítólagos kárért, amelyet a B alperes azzal okozott, hogy nem őt nevezte meg feltalálóként.

A Tokiói Kerületi Bíróság elutasította a felperes keresetét, megállapítva, hogy igényei nem megalapozottak; nem fűződik érdek a felperes által kért nyilatkozatok megtételéhez sem az alperes vállalat, sem a B alperes vonatkozásában.

A felperes azon állításával kapcsolatban, hogy a B alperes bitorolta az ő nevét feltalálóként, a bíróság a következőket állapította meg.

A kártérítési igényt, illetve az állítólag bitorolt jogot vagy érdeket a polgári törvénykönyv 709. cikke alapján törvényesen kellett volna védeni. A feltalálónak ahhoz a kívánságához, hogy nevét feltalálóként tüntessék fel egy szabadalmi okiraton, személyes érdeke fűződik, amit jogilag védeni lehet. Ezt a személyi jogot azonban a szabadalmi rendszer rendelkezései szerint lehet elismerni, és ez nem történik meg önműködően az említett találmány megalakítása által [szabadalmi törvény 2. cikk, (1) bekezdés]. Ha a japán elővizsgáló megállapítja, hogy a találmány nem elégíti ki a szabadalmazhatóság követelményeit, amilyenek az újdonság és a feltalálói tevékenység, és így a találmány nem szabadalmazható, és ez a döntés jogerőre emelkedik, a találmányt kidolgozó személy személyes érdekét a törvény nem védi, és ezért annak bitorlása nem képezheti kártérítés alapját.

Az elővizsgáló megállapította, hogy a találmányt a megnevezett anterioritás alapján könnyen meg lehetett alkotni, és ezért nem szabadalmazható a szabadalmi törvény 29. cikkének (2) bekezdése alapján. Ennek következtében a felperes nem jogosult kártérítés igénylésére azon az alapon, hogy nem nevezték meg feltalálóként.

D) 2015. április 1-jén módosították a 2014. évi japán védjegy törvényt. Ennek megfelelően a japán védjegyoltalom kiterjed:

– hangokból, színekből, hologramokból, mozgásból és helyzetből álló védjegyekre, valamint

– körzeti kollektív védjegyekre is.

Továbbra sem lajstromozhatók azonban a szag- és az ízvédjegyek.

Ami a hangvédjegyeket illeti, az egyszerű vagy zenei hangok lajstromozása már korábban is engedélyezett volt. A módosított törvény azonban a nagyon rövid hangsorok lajstromozását is lehetővé teszi, feltéve, hogy a védjegyet egy hangspektrogramon vagy kottán ábrázolják. Másrészt viszont nem oltalmazható védjegyként a zene címe vagy a zeneszerzők neve.

A Japán Szabadalmi Hivatal közölte, hogy egy vagy több színnek védjegyként való lajstromozásához a védjegybejelentésnek tartalmaznia kell a színt vagy színeket jelző rajzot vagy

fényképet is. Az ilyen védjegybejelentést azonban nem fogadják el, ha a rajzon vagy a fényképen betűk vagy számok azonosíthatók.

E) A felperes ruhakereskedő, aki birtokosa a SHIPS védjegynek szövetekre, ruházati cikkekre és hasonlókra.

Az alperes ruházati cikkeket gyártó és árusító kereskedő, akinek az áruin olvasható a SHIPS felirat, vagyis a felperes védjegye.

A felperes kérte a Tokiói Kerületi Bíróságot, hogy rendelje el a védjegybitorlás megszüntetését, mert az alperes 2013. szeptember óta gyártja és árusítja a bitorló ruházati cikkeket.

Az alperes tagadta a bitorlást, azt állítva, hogy ő a felperes védjegyét csupán egy díszítő ábrázolás vagy minta komponenseként használta, és az ilyen használat nem minősül védjegyhasználatnak.

A bíróság megállapította, hogy az alperes bitorolta a felperes védjegyét, és helyt adott a felperes keresetének, a következőket állapítva meg.

Az alperes által előállított és árusított szöveteken, azok széleit kivéve, mindenhol olvasható a felperes SHIPS védjegye, felette egy horgony rajzával és afelett „SINCE 1981” (1981 óta) felirattal. A felperes védjegye egyetlen szóként, a szöveten található egyéb felirattól vagy ábrától függetlenül szerepel, mindig nagybetűkkel írva. Az alperes tehát a felperes védjegyét olyan módon használja, hogy azzal megtéveszti a fogyasztókat, akik azt hiszik, hogy a termék a felperestől származik, vagyis az alperes saját védjegyként használja a felperes védjegyét.

Az alperesnek az a védekezése, hogy a felperes védjegyét nem védjegyként, hanem csupán díszítőelemként használja egy minta komponenseként, nem jelenti azt, hogy ez nem védjegyként való használat. A felperes védjegye ugyanis a fogyasztók körében általánosan ismert, és erős megkülönböztető jelleggel rendelkezik. Ezért az alperes általi használat alkalmas az áruknak más áruktól való megkülönböztetésére és az áruk forrásának a megjelölésére is.

Az alperes által használt védjegy ugyanúgy öt betűből áll, mint a felperes védjegye, mindkettő nagybetűkkel van írva, fogalmilag is hasonló, mert mindkettő az angol „ship” (hajó) szó többes számát képviseli.

Az alperesnek az az érvelése, hogy az általa használt megjelölés eltérő mind betűtípusban, mind a betűk közötti térközben, annyira csekély értékű, hogy elfogadhatatlan. Ezért a felperes védjegyének az alperes általi használata a fogyasztók megtévesztéséhez vezet.

A fentiek alapján a Tokiói Kerületi Bíróság 2014. november 14-i végzése megállapította, hogy az alperes bitorolja a felperes védjegyét.

Jordánia

Az *Al Jazeera Paints Manufacturing Company* (Al Jazeera) a tulajdonosa mind arab, mind latin betűkkel az AL-JAZEERA PAINTS védjegynek Jordániában a 2. áruosztályban. A vállalat egy volt alkalmazottja ugyanennek a védjegynek a lajstromozása iránt kérelmet nyújtott be a Jordániai Védjegy hivatalnál a 2. áruosztályban, és az a védjegyet 1996. december 17-én lajstromozta.

A jordán védjegy törvény szerint a lajstromozástól számított öt éven belül lehet kérni egy védjegy törlését. Az Al Jazeera azonban jóval e határidő után nyújtott be törlési keresetet az alábbiakra hivatkozva:

- védjegye híres;
- a bitorló védjegy megtévesztően hasonlít saját védjegyéhez mind kiejtés, mind általános megjelenés és a megjelölt áruk vonatkozásában; és
- a bitorló védjegy lajstromozása kárt okozott számára, mert a védjegyet rosszhiszeműen lajstromozták.

Az Al Jazeera bizonyítékokat nyújtott be annak igazolására, hogy védjegye jól ismert a vonatkozó piacon és a szállítók körében, akik ezen a területen dolgoznak. Ezért a Jordániai Védjegy hivatal törölte a megtámadott védjegyet.

Kambodzsa

Kambodzsa kormánya 2015. március 5-én letétbe helyezte a Madridi Jegyzőkönyvhöz való csatlakozás okmányát. Így ez a nemzetközi egyezmény Kambodzsára nézve 2015. június 5-én lépett hatályba.

Kína

A) 2015. június 11-én az Állami Szellemitulajdon-védelmi Hivatal beszámolót tett közzé a kínai szellemitulajdon-védelem fejlődéséről. Ebben Han Xiucheng, a hivatal Fejlesztési és Kutatási Központjának igazgatója megállapítja, hogy Kínában 2014-ben 928 000 találmányi szabadalmi bejelentést nyújtottak be, ami az előző évhez viszonyítva 12,5%-os növekedésnek felel meg. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) alapján benyújtott nemzetközi bejelentések száma 26 000-re nőtt; ez 14,2%-os növekedést jelent.

A védjegybejelentések száma meghaladta a 2,88 milliót, ami 2013-hoz viszonyítva 21,5%-os növekedésnek felel meg.

Az új növényfajtákra vonatkozó bejelentések száma 2014-ben meghaladta a 2000-et.

A beszámoló azt is megállapítja, hogy a szellemitulajdon-jogok érvényesítése területén Kína le van maradva az Amerikai Egyesült Államok és Japán mögött, és itt komoly erőfeszítéseket kell tennie a lemaradás felszámolására.

B) A dél-kínai Guangdong tartománybeli Guangzhoui Városi Közbenső Népbíróság 16 millió USD bírsággal sújtotta a jól ismert amerikai *New Balance* sportáruházat, mert az megsértette a kínai *Zhou Yuelun* (Zhou) felperes XIN BAI LUN védjegyhez fűződő jogait. Emellett a bíróság azt is elrendelte, hogy a *New Balance* kínai leányvállalata a fogyasztók megtévesztésének beszüntetése érdekében Kínában hagyjon fel termékein a „Xin Bai Lun” kifejezés használatával, és az alperest arra is kötelezte, hogy nyilvánosan kérjen bocsánatot a Zhou-nak okozott kárért.

Ez az ítélet arra vezethető vissza, hogy Kínában az első bejelentői rendszer érvényes, emellett nemcsak nyelvi, hanem kulturális különbségek is vannak az angol és a mandarin nyelv között. A kínai bíróság döntése rávilágít, hogy mennyire óvatosan kell kezelni a kínai írásjelű védjegyeket, és hogy mennyire fontos Kínában minél hamarabb benyújtani egy védjegy lajstromozási kérelmét, függetlenül a védjegy kínai használatától.

A döntés megértéséhez kulturális és nyelvi magyarázat szükséges. A *New Balance* leányvállalata által használt kínai nevet „Xin Bai Lun”-ként kell ejteni, ahol „Xin” kínaiul újat jelent, és „Bai Lun” az „egyensúly” fonetikus fordítása. A felperes kínai védjegyeinek kiejtése „Bai Lun” és „Xin Bai Lun”. A BAI LUN védjegyet a felperes 1996-ban lajstromoztatta Kínában a 25. áruosztályban ruházati cikkekre, lábbelikre és fejtámaszokra.

Zhou 2004-ben kérte a XIN BAI LUN védjegy lajstromozását hasonló árukra a 25. áruosztályban, és a védjegyet 2008. januárban lajstromozták. Zhou megalapozott márkanevként használta férjéékre a „Bai Lun” és a „Xin Bai Lun” nevet helyi kínai áruházakban.

2007-ben a *New Balance* felszólalt Zhou XIN BAI LUN védjegybejelentése ellen azon az alapon, hogy 2003 óta „Xin Bai Lun” kiejtésű azonos védjegyet használ. A Kínai Védjegyhivatal azonban elutasította a felszólalást, és a 25. áruosztályban ruházati cikkekre, cipőkre és kalapokra lajstromozta Zhou XIN BAI LUN védjegyét. A *New Balance* annak ellenére folytatta a BAI LUN és a XIN BAI LUN védjegy használatát, hogy azokat Zhou nevére lajstromozták. Ezért Zhou bitorlási pert indított a *New Balance* ellen.

Itt újra hangsúlyozzuk, hogy – ellentétben az Egyesült Államok gyakorlatával, ahol a védjegyjogok használaton alapulnak – a kínai védjegyjog nem ismer el vagy oltalmaz egy védjegyet, ha az nincs lajstromozva a Kínai Védjegyhivatalnál.

Zhou keresetében azt állította, hogy a *New Balance* az ő engedélye nélkül használta a XIN BAI LUN védjegyet, ami a fogyasztók megtévesztéséhez vezetett. Emellett a *New Balance* hivatalos kínai weboldalán is használta Zhou védjegyeit, valamint a „Thank you for buying Xin Bai Lun products” (Köszönjük, hogy Xin Bai Lun-termékeket vásárolt) feliratot a számlákon és az üzletek kijáratánál Kínában. Mindez Zhou szerint gátolta őt abban, hogy kiépítse és fejlessze saját BAI LUN és XIN BAI LUN márkanevét Kínában.

A *New Balance* azt állította, hogy jóhiszeműen használta a „Xin Bai Lun” kifejezést saját nevének részeként, mert az közvetlen fordítása az angol „New Balance” (új egyensúly) kifejezésnek. A *New Balance* azzal is érvelt, hogy a „Xin Bai Lun” kifejezés használata áruinak címkéjeként időben megelőzte ennek a kifejezésnek a felperes általi használatát. Végül azt is

állította, hogy e kifejezés használata nem okozott semmilyen zavart a fogyasztók számára, és ezért az nem minősíthető bitorlásnak.

A közbenső népbíróság először megállapította, hogy a felperes és az alperes termékei lényegileg hasonlóak, ami alapot szolgáltat a védjegybitorláshoz és a védjegyhígításhoz. Ezután a bíróság megállapította, hogy a BAI LUN védjegyet 1996-ban lajstromozták. Mint-hogy a védjegy hivatal a köz számára könnyen elérhetővé teszi a védjegybejelentéseket és -lajstromozásokat, az alperesnek tudnia kellett, hogy a BAI LUN védjegyet a felperes nevében korábban lajstromozták. A bíróság azt is megállapította, hogy a New Balance felszólalt 2007-ben a felperes XIN BAI LUN védjegybejelentésének lajstromozása ellen, és így nyilvánvalóan tudomása volt Zhou védjegyéről. Végül a bíróság úgy döntött, hogy – mivel a New Balance tudott a BAI LUN és a XIN BAI LUN védjegy létezéséről, és továbbra is használta a felperes lajstromozott védjegyeit – rosszhiszeműen cselekedett; ezért megalapozatlan az az érvelése, hogy tisztességesen járt el, és először használta a védjegyet.

A bíróság elutasította a New Balance-nak azt az érvét is, hogy a „Xin Bai Lun” kifejezés az ő vállalatnévének a kínai írásrendszerben való átírása, mert megállapította, hogy a New Balance kifejezés helyes transliterációjának a „Xin Ping Heng” (új egyensúly) kifejezés felel meg, ami egyébként a New Balance leányvállalatának a *Xin Ping Heng Athletik Shoe, Inc.*-nek a nevében is benne van. Végül a bíróság rámutatott, hogy a New Balance korábban egy másik kínai nevet, a „Niu Ba Lun” nevet használta, amely a New Balance fonetikai fordítása, és ezért nem megalapozott a New Balance-nek az az érve, hogy a „Xin Bai Lun” név az ő vállalatneve.

A fenti ügy alapján az a következtetés vonható le, hogy a Kínában lehetőségeket kereső vállalatoknak és egyéneknek a következőket célszerű figyelembe venniük.

- A védjegyet minél előbb be kell jelenteni.
- A védjegyeket mind angol, mind kínai írásmóddal be kell jelenteni.
- Figyelembe kell venni a kínai nyelvi változatok használatát.
- Az angol és a mandarin nyelvben egyaránt jól tájékozott szakértővel kell konzultálni, hogy az elfogadott védjegyváltozatok helyesen tükrözzék a védeni kívánt nevet.

C) A Pekingi Felső Népbíróság elutasította a sporttől 2003-ban visszavonult amerikai kosárlabda-szupersztár, *Michael Jordan* keresetét, amelyet a *Quiodan Sports Co.* (Quiodan) kínai cég ellen indított, azt állítva, hogy az utóbbi jogtalanul használta sportruházatainak az ő nevét és logóját.

Jordan 2012-ben kérte a bíróságot, hogy semmisítse meg a Quiodannak az ő nevével azonos védjegyet, és ezáltal szüntesse meg a fogyasztók félevezetését. Jordan azt is kifogásolta, hogy Quiodan termékein egy ugró kosárlabda-játékos körvonalai láthatók, amelyek emlékeztetnek az amerikai Nike sportszeróriás által használt JUMPMAN logóra.

A Kínai Védjegy hivatal és egy pekingi alsófokú bíróság elutasította Jordan keresetét, és ugyanezt tette a Pekingi Felső Népbíróság is, amely megállapította, hogy Jordan az amerikai-

ak által általánosan használt vezetéknev, míg a kosárlabda-játékos körvonalaira emlékeztető logó egy arc nélküli személy alakja, így a fogyasztók nehezen azonosíthatnák Jordanként.

A fentiek alapján úgy döntött, hogy a felperes nem nyújtott be elegendő bizonyítékot annak igazolására, hogy a vitatott védjegyre vonatkozik.

Németország

A) Az alábbi ügyben a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof, BGH) két döntést hozott, és a második döntése (Polymerschaum II, 2015) az elsőhöz képest (Polymerschaum I, 2012) 180 fokos fordulatot jelentett.

A vizsgálat tárgyát az 1 102 809 sz. európai szabadalom képezte, amely egy négy lépésből álló, polimerhab előállítását szolgáló eljárásra és egy ezzel az eljárással előállítható polimerhabból (németül: Polymerschaum) álló termékre vonatkozott. Az 1. igénypont erősen egyszerűsített formában a következő jellemzőket tartalmazta:

a) gondoskodunk expandálható polimer mikrogömbök sokaságáról és egy olvasztottpolimer-kompozícióról, ahol mindegyik expandálható polimer mikrogömb egy polimerhéjből és gáz vagy folyadék alakjában egy maganyagból áll, amely expandál melegítéskor;

b) az olvasztottpolimer-kompozíciót és az expandálható polimer mikrogömbök sokaságát olvasztással keverjük olyan eljárási feltételek mellett, amelyeket úgy választunk meg, hogy expandálható extrudálható kompozíció képződjék;

c) az expandálható extrudálható kompozíciót extrudáljuk egy sajtólószerszámon keresztül a polimerhab kialakítása céljából; és

d) az expandálható polimer mikrogömbök sokaságát legalább részben expandáljuk, mielőtt az expandálható extrudálható kompozíció elhagyja a sajtólószerszámot.

Így, egyszerű kifejezésekkel, expandálható polimer mikrogömböket adnak egy polimer-ömladékhez („olvasztottpolimer-kompozíció”), az ömladékot és a mikrogömböket keverik, majd a mikrogömböket hővel expandálják, és az így kapott masszát egy sajtólószerszámon keresztül extrudálják a polimerhab kialakítása céljából.

Ennek az igénypontnak a kritikus jellemzője, amely a BGH számára némi fejtörést okozott, a *b)* lépésben rejlik.

Jogi szempontból a következő kérdések merültek fel: *(i)* ez a jellemző ki volt-e nyilvánítva az eredetileg benyújtott bejelentésben és *(ii)* ez a jellemző újdonságot és feltalálói tevékenységet kölcsönöz-e az eljárásnak és az azzal kapott terméknek? Műszaki szempontból azonban kérdéses, hogy mi az „ömlesztettpolimer-kompozíció”, vagyis hogyan kell értelmezni ezt a jellemzőt.

A BGH első döntését a Szövetségi Szabadalmi Bíróság (Bundespatentgericht, BPG) döntése ellen benyújtott fellebbezés ügyében hozta, amely döntésében a BGH a szabadalmat az E01, E02, E04 és E05 anterioritás ismeretében újdonsághiány és feltalálói tevékenység hiánya miatt megsemmisítette. Az új anyag kérdését a BPG megválaszolatlanul hagyta. A BGH

hatálytalanította a BPG döntését, megállapítva, hogy az említett anterioritások ismeretében a szabadalom új volt és feltalálói tevékenységen alapult, és az ügyet visszautalta a BPG-nek, hogy az döntsön az új anyag vonatkozásában.

Egészen nyilvánvaló, hogy a BGH nem volt elégedett azzal, ahogyan a BPG értelmezte az „ömlesztettpolimer-kompozíció” jellemzőt, és azon a véleményen volt, hogy ez a kifejezés egy teljesen megömlesztett polimerkompozícióra vonatkozik, vagyis a polimerkeverék hőmérsékletét a mikrogömbök hozzáadása előtt a keverék olvadáspontja fölé kell emelni. Ennek eredményeként a BGH azt állapította meg, hogy az anterioritások egyike sem kívánta, hogy a polimerkompozíció a keverési lépés előtt (teljesen) olvadt legyen, és azon a véleményen volt, hogy egy ilyen hőmérséklet megválasztása nem volt kézenfekvő.

A szabadalmas problémája azonban az volt, hogy a benyújtott bejelentésben nem volt szó szerinti alapja az „ömlesztettpolimer-kompozíció olvasztásos keverése” jellemzőnek. A 23. igénypont, amelyből ez a jellemző származott, egyszerűen „egy polimerkompozíciót” és a mikrogömbök olvasztásos keverését említette, de nem nyújtott semmiféle jellemzést a polimerkompozíció állapotáról a keverés előtt. Az általános leírás ezen túlmenően semmit nem nyilvánított ki. Így felvetődött az a kérdés, hogy az „ömlesztettpolimer-kompozíció” jellemző esetleg inherens módon ki volt-e nyilvánítva az eredeti bejelentés példáiban. A BGH szerint ez elegendő lehetett volna ahhoz, hogy az új anyag beiktatásának kérdését a szabadalmas javára döntsék el. A BGH talált is egy, az igénypontban körülírt kiviteli példát, amely az általánosabb tanítás ismertetésének volt tekinthető, és ezt a tanítást igényelt általánosságában már ki lehetett olvasni a benyújtott bejelentésből.

A BPG döntése azonban nem tartalmazott olyan ténymegállapításokat, amelyek azt alapozták volna meg, hogy a polimerkompozíció hőmérséklete az olvadáspontja felett volt. Ezért a BGH az ügyet visszautalta a BPG-nek.

A BPG a szabadalmat ismét semmisnek nyilvánította, és azt is megállapította, hogy az „ömlesztettpolimer-kompozíció” jellemző olyan hozzáadott anyagnak tekinthető, amelyet nem kell figyelembe venni a szabadalmazhatóság vizsgálatánál. Ezért a szabadalmas ismét a BGH-hoz fellebbezett. Így a BGH-nak másodszor is vizsgálnia kellett a szabadalmat és az „ömlesztettpolimer-kompozíció” kritikus jellemző értelmezését.

A BGH megállapította – amit a felek sem vitattak –, hogy a polimereknek és a komplex polimerkompozícióknak nincs (éles) olvadáspontjuk a hagyományos értelemben, hanem többé-kevésbé széles lágyulási vagy elfolyósodási tartományuk van, amelyben valóban keverhetők és egy extruderben feldolgozhatók adalékanyagokkal együtt. Ezekben a fázisokban a polimerek még nincsenek megömlesztve, azonban erre a feldolgozáshoz nincs is szükség. Nem lehetséges, vagy legalábbis közel lehetetlen meghatározni, hogy egy polimerkompozíció mikor van „megömlesztve”. Ezért a BPG nézete szerint ez a jellemző nem volt alkalmas az igénypont megkülönböztetésére a technika állásától.

A BGH nem értett egyet ezzel a jogi megközelítéssel, de elfogadta a ténybeli alátámasztást. A BGH szerint egy igénypontot először értelmezni kell, és csak azután lehet eldönteni, hogy

az (így értelmezett) igénypont szabadalmazható-e és/vagy új anyagot tartalmaz-e. Még ha egy jellemző nem világos vagy nehezen értelmezhető is (miként ebben az esetben), a bíróságnak bizonyos jelentést kell adnia, amely azon az értelmezésen alapulhat, amelyet szakember adna ennek a jellemzőnek. Így a jelen esetben funkcionálisan kellett meghatározni, hogy a vizsgált szabadalom esetében egy polimerkompozíció mikor „megömlesztett”.

Ezeket az elveket alkalmazva a benyújtott összes irat (ideértve a BPG új döntését és a benyújtott számos további szakvéleményt) alapján a BGH arra a következtetésre jutott, hogy korábbi értelmezését felül kell vizsgálnia és meg kell változtatnia. Egy „megömlesztett” polimerkompozíciónak nem kell „megömlesztettnek” lennie abban az értelemben, hogy hőmérséklete a polimerkompozíció (mindenképpen rosszul definiált) „olvadáspontja” felett legyen; elegendő, ha viszkozitása olyan mértékben csökken, hogy feldolgozható egy extruderben.

Ezt az igénypont-értelmezést alkalmazva a BGH arra a megállapításra jutott, hogy ez a jellemző nem képvisel hozzáadott anyagot, mert a példák alátámasztották ezt az értelmezést (különben a keverési eljárás nehezen lett volna megvalósítható), és nem támasztottak alá olyan értelmezést, amely szerint a polimerelegynek teljesen olvadtnak kell lennie. Az egyik fél által benyújtott szakvélemény azt bizonyította, hogy a példákban feltüntetett feldolgozási hőmérséklet a polimerek olvadáspontja alatt volt.

Itt az a probléma merült fel, hogy a BGH döntései a vizsgált kérdésekben jogilag kötelezők a felekre nézve. Így a BGH lehetetlennek, rendkívül nehéznek vagy legalábbis nem vonzónak találhatta megváltoztatni azt a korábbi döntését, hogy a vizsgált szabadalom az E01, E02, E04 és E05 anterioritás ismeretében szabadalmazható. Szerencsére az eljárásban felmerültek további anterioritások, amelyekkel kapcsolatban a BGH korábban nem nyilvánított véleményt. Ezek közül az egyik (E18) vonatkozásában megállapítható volt, hogy végül a szabadalom nélküli a feltalálói tevékenységet, és így a BGH megerősítette a szabadalom megsemmisítését.

Szélesebb összefüggésben a BGH-nak ez a két ellentétes döntése rávilágít azokra a nehézségekre, amelyekkel egy bíróság szembesülhet egy szabadalom műszaki kifejezéseinek az értelmezésekor, különösen ha (miként a jelen esetben a BGH-nak) nincs műszaki szakértője.

Az ügy legfőbb tanulságaként azt állapíthatjuk meg, hogy egy bíróság nem elégedhet meg azzal, hogy egy jellemzőt „nem világosnak” vagy „rosszul definiálnak” nyilvánít; meg kell határoznia a jellemző jelentését, és azt értelmeznie is kell.

B) A NIVEA termékeket gyártó *Beiersdorf* 2007-ben lajstromoztatta a termékeinek csomagolásán használt kék színt (Pantone 280 C). Ezt a védjegyet megtámadta az *Unilever*, azt állítva, hogy a *Beiersdorf* a kék színt mindig csak fehér színnel és a „Nivea” szóval együtt használta, ezért a fogyasztók ezt nem érzékelik a kék szín használataként.

A BPG 2013-ban helyt adott a törlési keresetnek, és megállapította, hogy a Beiersdorf által végzett felmérés nem bizonyítja kellő mértékben a kék szín magas fokú elismertségét a Beiersdorf termékeivel kapcsolatban.

A döntés ellen a Beiersdorf a BGH-nál nyújtott be fellebbezést, amely a Beiersdorfra nézve kedvező eredménnyel zárult. A BGH ugyanis 2015. július 9-én hozott döntésével az ügyet újbóli vizsgálatra visszautalta a BPG-nek, megállapítva, hogy a közvélemény-kutatást nem végezték helyesen, mert a vizsgálatot fehér színt is tartalmazó kék lapok helyett csupán kék színt mutató mintákkal kellett volna elvégezni. A védjegy „testápoló és bőrápoló termékekre” vonatkozik, ezért újabb vizsgálatot kell elvégezni, amely különbséget tesz e kétféle termékcsoport között.

A BGH azzal sem értett egyet, hogy a BPG szerint egy közvélemény-kutatást akkor lehet elfogadni, ha a vásárlóközönségnek több mint 75%-a társítja a színt a védjeggyel. A BGH szerint azonban 50%-os felismerés is elegendő. Az alsófokú bíróságnak most meg kell állapítania, hogy ezt a küszöböt elérték-e.

Olaszország

A) Olaszország kormánya elhatározta, hogy csatlakozni fog az új egységes európai szabadalmi rendszerhez. Ezt a bejelentést először szóban tette meg a minisztertanács európai ügyekért felelős államtitkára 2015. május 28-án a Európai Versenyképességi Tanács ülésén. Ezt követte egy írott bejelentés, amelyet ugyanez az államtitkár tett 2015. július 3-án, amiről az Európai Unió Tanácsa 2015. július 7-én hivatalosan értesítette az Európai Unió tagállamainak delegációit.

A fentiek eredményeként amikor az egységes európai szabadalmi rendszer hatályba lép, Olaszországban is lehetséges lesz szabadalmi oltalmat kapni egységes európai szabadalom útján anélkül, hogy az engedélyezett európai szabadalomról külön olasz fordítást kellene benyújtani az Olasz Szabadalmi és Védjegy hivatalnál, amire jelenleg szükség van, minthogy Olaszország nem csatlakozott a Londoni Egyezményhez, és úgy tűnik, hogy ez jelenleg sem áll szándékában.

Eljárásilag ahhoz, hogy ez az új rendszer Olaszországban hatályba lépjen, az olasz kormánynak az Egységes Szabadalmi Bíróságra vonatkozó egyezményt is ratifikálnia kell, amit egyébként Olaszország már aláírt. Egyúttal az olasz szellemitulajdon-védelmi törvényt is harmonizálni kell a szükséges mértékben.

B) A Milánói Szellemitulajdon-védelmi Bíróság 2015. június 24-én sürgősséggel elrendelte az egy olasz vállalat által CONVERSE ALL STAR védjeggyel ellátott, bitorló lábbelik lefoglalását.



A felperes *Converse* felfedezte, hogy egy olasz vállalat (az alperes) az ő védjegyével olyan cipőket árusít, amelyek sorszáma nem egyezett meg a saját adatbázisában szereplő gyártási tételek számával, és amelyek ára jelentősen alacsonyabb volt az eredetiekénél. Ezért a bíróságtól azt kérte, hogy ideiglenes intézkedéssel rendelje el a bitorló áruk lefoglalását, a bitorló áruk gyártásában és eladásában részt vevő személyek leleplezését és az alperes törvénytelen ténykedésének elítélését, továbbá kártérítés fizetését és a döntés publikálását.

Az alperes a bíróság előtt azzal védekezett, hogy ismételten kérte a felperestől eredeti termékek szállítását, de soha nem kapott választ. Ezért jóhiszeműen vásárolta a lábbeliket egy nagykereskedőtől, aki garantálta a termékek eredetiségét.

A bíró első megállapítása szerint „vitathatatlan, hogy az alperes interneten vagy hagyományos boltok hálózatán keresztül eladásra kínál fel a CONVERSE ALL STAR védjegyet viselő lábbeliket, amelyek teljesen megegyeznek a felperes árujával”. Bár a felperes bizonyítékot szolgáltatott a bitorlásról, az alperes nem tudta bizonyítani „termékeinek eredetiségét és dokumentálni a törvényes vásárlást olyan forrásokból, amelyek részét képezik a védjegytulajdonos elosztási láncának”. Ezért a bíróság arra következtetett, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre annak igazolására, hogy az alperes a szellemitulajdon-védelmi törvény 20(1)(a) cikkébe ütközik, minthogy azonosság állapítható meg a felperes védjegye és az alperes termékein – lábbeliken – látható megjelölés között. A bíró azt is megerősítette, hogy az ítékezés késlekedése veszéllyel járna, mert „dokumentált bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy az alperes több száz olyan cipőt birtokol, amelyek a CONVERSE ALL STAR védjegyet viselik”. Emellett „az eladásra ajánlás még mindig folyik mindkét elosztási csatornán, vagyis az interneten és hagyományos üzletekben, és az eredeti cipők árához viszonyítva gyakran lényegesen alacsonyabb áron, aminek eredményeként fennáll a valódi veszélye annak, hogy a vásárlóközönség visszavonhatatlanul megtévesztésbe esik, emellett a felperes védjegyének értéke helyrehozhatatlanul csökken, és védjegye hígul”.

A fentiek alapján a bíró engedélyezte a kért lefoglalást, és az alperest eltiltotta a kérdéses lábbelik eladásra felkínálásától és bármilyen módon való hirdetésétől, továbbá döntésének minden egyes megsértéséért 100 000 EUR büntetést helyezett kilátásba. Ezzel szemben elutasította azt a kérést, hogy kutasson feljegyzések után és fedje fel a bitorló termékek gyár-

tásában és eladásában részt vevő személyeket, minthogy „az alperes önként rendelkezésre bocsátotta az áruk eredetét igazoló dokumentumokat, és mert az ügy mélyebb feltárása az érdemi eljárásra tartozik”.

Spanyolország

A) Miként erről az Iparjogvédelmi és Szerzők Jogi Szemle ez év áprilisi számának 175. és 176. oldalán már beszámoltunk, a spanyol szenátus 2015. július 13-án jóváhagyta az új spanyol szabadalmi törvényt, amely 2017. április 1-jéig nem lép hatályba.

Az új törvény az alábbi legfontosabb változásokat vezeti be.

1. Kötelező lesz a spanyol szabadalmi bejelentések újdonságának és feltalálói tevékenységének teljes érdemi vizsgálatát kérni. Ez mostanáig nem volt kötelező.

2. Vegyi termékekre is kiterjeszti a használati minta elnyerésének lehetőségét. Nem lehet azonban használati mintát kapni eljárásokra, valamint gyógyászati és biológiai termékekre vonatkozó találmányokra.

Az újdonság követelménye kiterjed az egész világra, ellentétben a korábbi szabályozással, amely csupán spanyolországi újdonságot követelt meg.

A használati minták újdonságát és feltalálói tevékenységét nem fogják vizsgálni, azonban harmadik felek felszólalhatnak ilyen alapon.

Egy használatiminta-jog érvényesítése előtt a Spanyol Szabadalmi és Védjegyhivatal által a technika állásáról készített kutatási jelentés megszerzésére lesz szükség.

3. Lehetőség lesz védőlevél benyújtására a bíróságoknál, ha valaki arra számít, hogy egy szabadalom vagy egy használati minta tulajdonosa ideiglenes intézkedés elrendelését kéri ellene.

4. Meg fogja engedni a szabadalom- vagy használatiminta-tulajdonosnak, hogy engedélyezés után is korlátozza az igénypontok oltalmi körét. Eddig csupán az igénypontok törlése volt lehetséges.

5. Megsemmisítési eljárásokban lehetőség lesz igénypontok részleges megsemmisítésére. Jelenleg csak teljes igénypontok megsemmisítése lehetséges.

B) A spanyol legfelsőbb bíróság 2015. április 29-i döntésével elutasította a *Lundbeck* fellebbezését egy szabadalombitorlási ügyben, amely a Lundbeck által CIPRALEX néven forgalmazott antidepresszáns escitaloprammal kapcsolatos. Az ügy korábbi fejleményeiről 2013. júniusi számunk 132. oldalán és 2015. júniusi számának 109. és 110. oldalán már beszámoltunk. Ezért a legfelsőbb bíróság döntésének előzményeit most csak röviden foglaljuk össze.

A Lundbeck a tulajdonosa az EP 0347066 sz. európai és az ennek megfelelő, ES2986891 sz. spanyol szabadalomnak, valamint a most lejárt, 200200019 sz. kiegészítő oltalmi tanúsítványnak (SPC). A spanyol szabadalomnak olyan igénypontosorozata volt, amely az escitalopram hatóanyagának előállítására szolgáló bizonyos gyártási eljárást védett.

A Lundbeck 2010-ben bitorlási pert indított

– a *Cinfa*, a *Normon*, a *Sandoz*, a *Ratiopharm*, a *Stada*, az *Actavis*, a *Kern*, a *Milo* és a *Cantabria* ellen, amelyek az escitalopramot a Dr. Reddy's eljárását használva gyártották; és
– a *Mylan* és a *Germed* ellen, amelyek az escitalopramot a Natco eljárásával gyártották.

Az elsőként felsorolt vállalatokkal kapcsolatban a Lundbeck elismerte, hogy a Dr. Reddy's eljárása nem bitorolta az ő eljárását, de azzal érvelt, hogy az alperesek generikus termékei az ő szabadalmazott eljárásának használatával gyártott escitalopramot is tartalmaztak, vagyis nem kizárólag az általuk kinyilvánított (Dr. Reddy's-féle) eljárással készültek.

A vállalatok második csoportjával kapcsolatban a Lundbeck azzal érvelt, hogy a Natco eljárása az ekvivalenciatan alapján bitorolta az ő eljárását. A fő különbség a szabadalmazott eljárás és a Natco eljárása között a kiindulási anyagokkal (enantiomer tisztaságú ciándiol, illetve enantiomer tisztaságú bróm-diól) volt kapcsolatos.

A 4. sz. Barcelonai Kereskedelmi Bíróság 2011. augusztus 1-jén elutasította a Lundbeck bitorlási keresetét. Ezt követően a Barcelonai Fellebbezési Bíróság 2012. december 19-én a Lundbeck fellebbezését is elutasította.

Az elsőként említett alperesekkel kapcsolatban a fellebbezési bíróság kinyilvánította, hogy az alperesek által benyújtott bizonyíték szerint az escitalopramot csak a Dr. Reddy's eljárásával gyártották, és – ellentétben a Lundbeck érvelésével – nem használták a szabadalmazott eljárást.

A másodikként említett alperesekkel kapcsolatban a fellebbezési bíróság megállapította, hogy a Natco eljárása az ekvivalenciatan alapján nem bitorolta a szabadalmat, mert a Dr. Reddy's eljárásában használt kiindulási anyag nem volt ekvivalens a Lundbeck eljárásában használt kiindulási anyaggal.

A Lundbeck az alperesek első csoportjával kapcsolatban eljárás bitorlására alapozva, az alperesek második csoportjával kapcsolatban anyag bitorlására hivatkozva nyújtott be fellebbezést.

Az állítólagos eljárási bitorlás vonatkozásában a Lundbeck érvei és az legfelsőbb bíróság válaszai a következők voltak:

– A bizonyíték ésszerűtlen értékelése – a bíróság kifejtette, hogy kialakult joggyakorlata szerint a benyújtott bizonyíték további elemzését csak különleges körülmények esetén végezheti, amelyek a vizsgált ügyben nem voltak adottak.

– A törvény vélemezési szabályainak és bizonyos eljárási szabályoknak a megsértése – a bíróság megállapította, hogy a Lundbeck által hivatkozott egyik eljárási szabályt sem sértették meg, és bár a Lundbeck megpróbálta rábírní a bíróságot arra, hogy ismét elemezze a bizonyítékokat, ez ellenkezik a legfelsőbb bíróság esetjogával.

– A bizonyítási teher szabályainak helytelen alkalmazása – a Lundbeck azzal érvelt, hogy az első csoport szerinti alperesek nem bizonyították megfelelően, hogy escitalopramjukat csak a Dr. Reddy's eljárásával gyártották. A bíróság elutasította ezt az állítást, és kifejtette, hogy a bizonyítási teher szabályai csak olyankor alkalmazhatók, amikor egy tény nem

bizonyítottak, vagy az kétséges marad annak meghatározásakor, hogy melyik félnek kell viselnie e bizonyítási hiány következményeit. A Barcelonai Fellebbezési Bíróság azonban nem sértette meg ezeket a szabályokat, mert kellő bizonyítást nyert, hogy az első csoportban említett alperesek az escitalopramot csak a Dr. Reddy's eljárásával gyártották.

A legfelsőbb bíróság elutasította a Lundbeck anyagbitorlásra alapozott fellebbezését is. A Lundbeck szerint a Barcelonai Fellebbezési Bíróság az Európai Szabadalmi Egyezmény 69. cikkébe ütközött, amikor ekvivalencia alapján hivatkozott bitorlásra.

Mind a legfelsőbb bíróság, mind a Barcelonai Fellebbezési Bíróság megállapította, hogy a jegyzőkönyvekben szereplő három kérdéspróba felhasználható az ekvivalenciatan alapján a bitorlás megállapítására. A Lundbeck azzal érvelt, hogy a Barcelonai Fellebbezési Bíróság tévedett, amikor az eljárására vonatkozó második kérdést alkalmazta („a javasolt változat kézenfekvő volt a szakember számára”), mert a bíróság megállapította, hogy a Natco eljárásának kiindulási anyaga nem volt kézenfekvő változata az igényelt eljárás kiindulási anyagának; ugyanis nem lehetett előre megállapítani, hogy kielégítő lesz-e. A Lundbeck azt állította, hogy a második jegyzőkönyvi kérdés kézenfekvőségi elemzése azonos azzal, amelyet akkor alkalmaznak, amikor a szabadalom érvényességével kapcsolatban vizsgálják a feltalálói tevékenységet. Ezért – a Lundbeck szerint – a kérdést ésszerű várakozással, nem pedig megjósolhatóság alapján kellene feltenni.

A legfelsőbb bíróság elutasította a Lundbeck érvelését, és megállapította, hogy a kézenfekvőség elemzése nem szükségszerűen ugyanaz, amikor az érvényességet (a feltalálói tevékenységet) vizsgálják, illetve amikor a bitorlást kell megítélni az ekvivalenciatan alapján. Így megerősítette a Barcelonai Fellebbezési Bíróság döntését. Ez a döntés végleges, és nem lehet ellene fellebbezni.

C) A Barcelonai Kereskedelmi Bíróság 1. sz. tanácsa 2015. május 28-án a fenofibrátra (SECALIP) vonatkozó szabadalmi ügyben elutasított egy ideiglenes intézkedésre vonatkozó kérelmet.

Az ügy előzménye, hogy a svájci *Abbott Products Operations AG* (Abbott) ideiglenes intézkedést kért a spanyol *Kern Pharma SL* (Kern) ellen azon az alapon, hogy az utóbbi állítólag bitorolja az EP 1275387 és az EP 2050445 európai szabadalmat.

A Kern 2014. októberben forgalmazási engedélyt kapott „Fenobitrato Kern Pharma 145 mg” elnevezésű generikus gyógyszerére, és azt 2015. júniusban tervezte forgalomba hozni. A Kern termékében levő fenofibrát hatóanyag nanoméretű (nanonizált) volt.

Az Abbott a lajstromozott kizárólagos használati engedélyese a francia Fournier által birtokolt fenti két szabadalomnak.

Az EP 1275387 szabadalom eljárást igényel granulátum előállítására olyan módon, hogy egy „20 µm-nél (mikron) kisebb méretűre mikronizált fenofibrát szuszpenziót” egy semleges hordozóra porlasztanak.

Az Abbott azzal érvelt, hogy a szabadalmi igénypontnak ez a jellemzője minden olyan fenofibrát-szuszpenzióra vonatkozik, amely 20 μm -nél kisebb részecskemérettel rendelkezik, és ezért a nanoziált fenofibrát is ebbe a körbe tartozik.

A Kern szerint az ő „fenofibrát 145 mg” terméke nem bitorolja az EP 1275387 szabadalmat, mert hatóanyaga nanonizált, nem pedig mikronizált alakú, miként ezt az igénypont is előírja.

Az EP 2050445 szabadalom minden olyan fenofibrát-készítményre vonatkozik, amely bizonyos oldódási profilt mutat. Jelenleg felszólalási eljárás folyik e szabadalom ellen az Európai Szabadalmi Hivatal felszólalási osztályán. E szabadalommal kapcsolatban a Kern azzal érvelt, hogy az érvénytelen újdonsághiány, nem kielégítő kinyilvánítás és feltalálói tevékenység hiánya miatt. A felszólalási eljárásban a szóbeli meghallgatás 2015. március 2-től 4-ig folyt le.

A Barcelonai Kereskedelmi Bíróság helyt adott a Kern állításainak, és elutasította az Abbott ideiglenes intézkedés elrendelésére vonatkozó kérelmét, mert azt állapította meg, hogy az EP 1275387 szabadalmat nem bitorolták, míg erős érvek szóltak az EP 2050445 szabadalom érvénytelensége mellett.

Az EP 1275387 szabadalommal kapcsolatban a Barcelonai Kereskedelmi Bíróság áttekintette a felek által az igénypontokban előforduló „mikronizált alakban” szavak jelentéséről benyújtott szakértői bizonylatokat, valamint azt az általános tudást, amely az 1997-es elsőbbségű szabadalom benyújtásának napján hozzáférhető volt. Ilyen téren arra a következtetésre jutott, hogy szakember a „mikronizált alakban” kifejezés alatt legalább 1 μm részecskeméretű anyagot értene, és így az kizárja a nanonizált fenofibrátot. Ennek következtében a Kern terméke nem esik az EP 1275387 szabadalom oltalmi köre alá.

Az EP 2050445 szabadalommal kapcsolatban a Barcelonai Kereskedelmi Bíróság azt állapította meg, hogy annak érvényességét ideiglenesen határozatlannak kell tekinteni, mert az alperes azt kétségbe vonta. Ezért először a Kern által állított újdonsághiányt vizsgálta, és azt megalapozottnak találta. A benyújtott kísérleti bizonyíték alapján a bíróság elfogadta, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre annak az állításnak az elfogadásához, hogy a Fournier korábbi Lipanthyl fenofibrátterméke már azt az oldódási profilt mutatta, amelyet az EP 2050445 szabadalom igényel, ezért úgy tűnik, hogy az utóbbi nélkülözi az újdonságot.

D) A Barcelonai Fellebbezési Bíróság 15. tanácsa 2015. április 9-i döntésével részben helyt adott egy fellebbezésnek, megállapítva, hogy a felperes védjegyét használat hiánya miatt törölni kell, és hogy az alperes védjegye használat hiánya miatt érvénytelen. Azt is megállapította azonban, hogy a felperes megsemmisített védjegyét az alperes bitorolta.

A bírósági döntés előzménye, hogy a *Britanica Investimentos E Consultadoria LDA* (Britanica) a 25. áruosztályban ruházati cikkekre birtokolta a LIBERTO védjegyet. A *Carrson Mod SL* (Carrson) is birtokolt egy LIBERTO védjegyet a 25. áruosztályban, amellyel ruházati cikkeket árusított.

A Britanica a 8. sz. Barcelonai Kereskedelmi Bíróságnál pert indított a Carrson ellen, és arra kérte a bíróságot, hogy

- érvénytelenítse az alperes LIBERTO védjegyét, mert az összeegyeztethetetlen az ő korábbi védjegyével [kettős azonosság a védjegytvény 6.1(a) cikke szerint], és
- állapítsa meg, hogy a Carrson bitorolja az ő korábbi LIBERTO védjegyét annak következtében, hogy ezt a védjegyet a 25. áruosztályba tartozó termékeken használja.

Ezenfelül a Britanica a bitorló cselekedetek megszüntetését és kárának megtérítését kérte.

Védekező iratában a Carrson azzal érvelt, hogy jóhiszeműen járt el, mert meg volt győződve arról, hogy a Britanica védjegyét használat hiánya miatt megvonják, és ellenkeresetben a Britanica védjegyének megvonását kérte azon az alapon, hogy a felperes a védjegyet nem használja ruházati cikkeken.

A bíróság elrendelte, hogy a Carrson szüntesse meg a LIBERTO védjegy használatát, és fizessen kártérítést.

A Carrson a következő indokok alapján a Barcelonai Fellebbezési Bíróságnál fellebbezést nyújtott be.

- A Britanica a megelőző öt év alatt védjegyét csupán lábbeliken és fejjvédő sisakokon, de nem ruházati cikkeken (tehát olyan árukon, amelyekre védjegyét lajstromozták) használta.
- A lábbeliket és a fejjvédő sisakokat nem lehet ruházati cikkeknek tekinteni még akkor sem, ha ezek az áruk ugyanabba az áruosztályba tartoznak.
- A felperesnek nem okozott kárt.

A fellebbezési bíróság az alábbiakban részben helyt adott a Carrson fellebbezésének.

– Arra tekintettel, hogy a hivatkozott időszakban a lajstromozott árukon nem használták, megvonta a Britanica LIBERTO védjegyét. Az ilyen esetekben figyelembe vett időszak a kereset benyújtását megelőző öt év, vagyis ebben az esetben a 2007. szeptember 2. előtti használat érdektelen volt. A Britanica védjegyét a 25. áruosztályban ruházati cikkekre lajstromozták, és a használat bizonyítéka eltérő árukra vonatkozott. A bíróság szerint a Britanica a védjegyét lábbelikekre és fejjvédő sisakokra használta (bár ezek az áruk szintén a 25. áruosztályba tartoznak), azonban ezt az Európai Unió Bíróságának *IP Translator*-döntése szerint nem lehetett a védjegy valódi és tényleges használatának tekinteni.

– A bíróság a Carrson LIBERTO védjegyét érvénytelennek nyilvánította, mert az a védjegytvény 6.1(a) cikke alapján a „kettős azonosság” tiltása alá esik. Miután a bíróság kimondta a Britanica védjegyének megsemmisítését, azt a kérdést elemezte, hogy vajon a védjegyet meg lehetett volna-e semmisíteni abban az időben, amikor a Carrson kérte annak lajstromozását. Bizonyítást nyert, hogy a Carrson 2007-ben egy árukészletet vásárolt egy használati engedélyestől, így a Britanica védjegye még használatban volt, amikor a Carrson kérte védjegyének lajstromozását. Ezért a kettős azonosság tiltása alá esett.

– A Britanica LIBERTO védjegyének a bitorlásával kapcsolatban a fellebbezési bíróság egyetértett az elsőfokú bíróság döntésével, megállapítva, hogy egy védjegy megsemmisítése összeegyeztethetetlen annak bitorlásával, ha a bitorló cselekményeket a védjegy érvényessé-

gének idején hajtották végre. Így a bíróság helybenhagyta a kártérítés fizetésére vonatkozó rendelkezést.

– A bíróság hatálytalanította azt a rendelkezést, hogy a Carrson szüntesse meg a LIBERTO védjegy használatát. Az ilyen rendelkezést értelmetlennek tekintette, mert a használat megszüntetése csak azt követően történhet, hogy a védjegy megsemmisítésére vonatkozó döntés megszünteti a jogtulajdonos védjegyre vonatkozó jogait.

Törökország

A felperes 2013. április 25-én törlési keresetet indított az alperes 2008. április 30-án lajstromozott HARLEM ORIGINAL DEVICE védjegye ellen arra hivatkozva, hogy az megtévesztően hasonlít az ő jól ismert CONVERSE és ALL STAR, valamint CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR DEVICE védjegyeihez. A védjegyek átlapoló áruosztályokra vonatkoztak, és ezért a felperes arra hivatkozott, hogy fennállt a védjegyek közötti összetévesztés vagy társítás veszélye. A felperes szerint azok a további veszélyek is fennálltak, hogy az alperes

- tisztességtelen hasznot húz a felperes jól ismert védjegyeinek hírnevéből;
- árt a felperes védjegye megkülönböztetőképességének; és/vagy
- árt a felperes védjegye hírnevének.

A fentiek alapján a felperes kérte, hogy a bíróság törölje az alperes védjegyét a védjegy-lajstromból.

Az alperes arra hivatkozott, hogy a HARLEM ORIGINAL DEVICE védjegyet öt évvel korábban lajstromoztatta, aminek következtében a felperes elvesztette a jogát törlési kereset indítására, mert ez alatt az idő alatt hallgatott, és ezt hozzájárulásnak kell tekinteni. Emellett az alperes azzal is érvelt, hogy a védjegyek nem mutatnak hasonlóságot, és ő nem járt el rosszhiszeműen védjegyének lajstromozásakor. Ezért a kereset elutasítását kérte a bíróságtól.

A bíróság az iratokat egy szakértői tanácsnak továbbította szakvélemény elkészítése céljából. A szakvélemény a felperesnek kedvezett.

A benyújtott bizonyítékok, a szakértői vélemény és az iratok értékelése alapján a bíróság a következőket állapította meg.

– Az összetévesztés kockázatának kiértékelésekor figyelembe kell venni az átlagos fogyasztó felfogóképességét, aki a védjegyet egészként értékeli, és figyelmen kívül hagyja annak különböző részleteit. Így a védjegyeket teljes egészükben kell összehasonlítani, különös figyelmet fordítva azok legdöntőbb elemeire.

– Fennáll az összetévesztés kockázata a felperes védjegyei és az alperes védjegye között azok kivitelezése és általános kinézése szempontjából. Ez annak tulajdonítható, hogy hasonlóak a védjegyek által védett áruk, továbbá a felek védjegyhasználati módja és fogyasztói célcsoportjai.

– Az alperes védjegyének csekély és jelentéktelen különbségei nem akadályozzák meg a felperes védjegyeivel való összetévesztés kockázatát.

– A felperes védjegyeit Törökországban az alperes védjegyének lajstromozása előtt lajstromozták, és azok eleget tesznek minden olyan követelménynek, amely lehetővé teszi jól ismert védjegyként való elismerésüket.

– Az alperes ugyanazon a területen tevékeny, mint a felperes, de nem járt el okos üzletember módjára, és kockáztatta a felperes jól ismert védjegyének a hígítását. Ezért védjegyének lajstromoztatásakor rosszhiszeműen járt el.

A bíróság a fentiek alapján elrendelte az alperes HARLEM ORIGINAL DEVICE védjegyének a védjegylajstromból való törlését. A pereskedés költségeit is az alperesnek kellett megfizetnie. A döntés véglegessé vált, mert az alperes nem nyújtott be fellebbezést.

A bíróság döntése meglepőnek tűnhet, mert a védjegyeket nehezen lehet megtévesztően hasonlóknak minősíteni, tekintettel a szavakban és a megjelenésben fennálló különbségekre.

Visegrádi Szabadalmi Intézet

A négy visegrádi ország által létrehozott Visegrádi Szabadalmi Intézetet a Szabadalmi Együtműködési Szerződés (PCT) genfi közgyűlése nemzetközi PCT-hatósággá jelölte ki. Az intézet mind nemzetközi kutatási hatóságként, mind nemzetközi elővizsgálati hatóságként fog működni.

A Visegrádi Szabadalmi Intézetet a négy tagország bejelentői számára teszi majd lehetővé, hogy a nemzetközi (PCT-) bejelentéseket anyanyelvükön nyújtsák be.