

KÜLFÖLDI HÍREK AZ IPARJOGVÉDELEM TERÜLETÉRŐL

Amerikai Egyesült Államok

E folyóirat augusztusi számának 65–66. oldalán beszámoltunk arról, hogy az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala (United States Patent and Trademark Office, USPTO) 2020. áprilisban elutasította a DABUS mesterséges intelligenciát (artificial intelligence, AI) feltalálóként megnevező szabadalmi bejelentéseket, arra hivatkozva, hogy az amerikai szabadalmi törvény szerint feltaláló csak ember lehet. A bejelentés elutasítása ellen a bejelentő a Szövetségi Kerületi Fellebbezési Bíróságnál (Court of Appeal for the Federal Circuit, CAFC) nyújtott be fellebbezést, amelyet ez a bíróság elutasított, hangsúlyozva, hogy feltaláló csak természetes személy lehet. A CAFC további fő érve az volt, hogy a feltalálás próbaköve a találmány kigondolása, ami a feltaláló agyában gondolat kialakítását igényli, és ez kizárja az értelmet nélkülöző élettelen tárgyakat.

Ezek az értelmezések azonban megalózták az AI által segített kutatás és fejlesztés időszakát, nyitva hagyva azokat az érveket, amelyek szerint a „feltaláló” meghatározását módosítani kell az új tudományos eredmények figyelembevételével.

Az AI által létrehozott találmányok oltalmazására a szerzői jogot is figyelembe vették. A Kilencedik Kerületi Bíróság nemrég a *Naruto v. Slater*-ügyben megállapította, hogy az állatok, minthogy nem emberi lények, nélkülözik a szabadalmi törvény által megkívánt törvényi megítélést. A döntés megkerüli azt a kérdést, hogy egy nem emberi lény lehet-e szerző, azonban azt sugalmazza, hogy nem lehet.

Az USPTO, felismerve a kérdéssel járó nehézségeket, a nyilvánosság véleményét kérte arról, hogyan kezelje az AI által létrehozott találmányokat. Számos egyén és szervezet válaszolt, de a kapott válaszok nem változtatták meg az USPTO álláspontját.

Az USPTO szakemberei természetesen tanulmányozták más szabadalmi hivatalok álláspontját is. Az Egyesült Királyság Szellemtulajdon-védelmi Hivatala (UK Intellectual Property Office, UKIPO) és az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH, European Patent Office, EPO) egyaránt elutasította a DABUS-t feltalálóként megnevező szabadalmi bejelentéseket, alapvetően arra hivatkozva, hogy feltaláló csak emberi lény lehet.

Egyes ázsiai szabadalmi hivatalok kevésbé szigorúan ítélik meg ezt a kérdést. A japán és a dél-koreai szabadalmi törvény nem ad egyértelmű meghatározást a feltalálóról, míg a Kínai Állami Tanács jobb szellemi tulajdoni oltalmat követel annak érdekében, hogy támogassák

* Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda.

az AI által kidolgozott találmányokat. Úgy tűnik, hogy a kínai erőfeszítések valóban növelték az AI-vonatkozású kínai szabadalmi bejelentések számát, amely jelenleg nagyjából kétszerese az USPTO-nál benyújtott hasonló bejelentések számának.

Míthogy a jelenlegi szabadalmi törvény alapján az USPTO elutasítja az AI-t feltalálóként megnevező bejelentéseket, egyes szakemberek abban reménykednek, hogy a kérdés megoldását elősegítheti, hogy a jelenlegi törvény lehetővé teszi a szabadalmi jogok átruházását vállalatokra, aminek révén rugalmasabban lehet kezelni az AI által kidolgozott találmányok oltalmának kérdését, befogadva olyan szabadalmi bejelentéseket is, ahol a feltaláló nem csupán egy ember. A megoldás megközelítését segítheti a közös feltalálás és az amerikai bíróságok ilyen irányú joggyakorlatának változása is. Egy másik lehetőség az lenne, ha az USPTO megnevezett feltalálóként elismerné az AI humán programozóját vagy azt a személyt, aki meghatározta az AI programjának feladatait.

Az AI által kidolgozott találmányok szabadalmazásának nehézségei miatt egyes amerikai szakemberek a megoldást a kereskedelmi titkok oltalmában látják. A kereskedelmi titkok oltalmának törvénye (Defend Trade Secrets Act, DTSA) vállalatok számára lehetőséget biztosít annak a problémának az enyhítésére, hogy a jelenlegi szabadalmi törvény nem engedélyezi az AI-találmányok oltalmát. A DTSA lehetővé teszi ideiglenes intézkedés elrendelését, pénzbeli kártérítés nyújtását és – különleges körülmények között – tulajdon *ex parte* lefoglalását, „ha szükséges a kereskedelmi titok terjesztésének meggátlásához”. A DTSA tágran határozza meg a kereskedelmi titkokat mint „a pénzügyi, üzleti, tudományos, műszaki, gazdasági vagy mérnöki információ valamennyi formáját és típusát”. Ez vonatkozhat felfedezések, kísérleti eredmények és tudományos know-how sokféle változatára. Így valószínű, hogy sok vállalat a kereskedelmi titkok oltalmához fog fordulni találmányainak megvédése érdekében. A kereskedelmi titkok hatékony módot nyújtanak olyan eredmények védelmére, amelyek kívül esnek a jellegzetes szellemi tulajdoni törvények hatókörén, és még fontosabb szerepet tölthetnek be az új AI-technológiák védelmében.







Egyesült Királyság

A felsőbbíróság (High Court, HC) egy újabb döntése megerősítette, hogy a *Big Horn UK Limited* (Big Horn) és a vállalat igazgatója, *L. Enchev* (mint társas vétkező) bitorolták a *Red Bull* európai uniós védjegyeit (lásd az alábbi ábrás táblázat 1. oszlopát). A bíróság megállapította, hogy a Big Horn jelzései (2. oszlop) tisztességtelen előnyre tettek szert a jól ismert energiatal-gyártó védjegyeinek megkülönböztető jellege és hírneve alapján, azonban nem volt valószínű, hogy a vásárlóközönséget megtévesztették. Inkább az valószínű, hogy az átlagfogyasztó a Big Horn termékeit a Red Bull-termékek olcsóbb változataként fogná fel, ami Big Horn termékeinek eladását ösztönözná olyan módon, amely nem történt volna meg, ha a Big Horn jelzései nem emlékeztettek volna közvetlenül a Red Bull védjegyeinek vizuális és

fogalmi alakjára. Így tehát potyautasról van szó, amely az EU védjegyrendeletének 9(2)(c) cikke alapján bitorlást követett el.

a) *Az ügy háttere*

Az alábbi ábrán az 1. oszlopban a Red Bull védjegyei, míg a 2. oszlopban Big Horn jelzései láthatók.

<p>3629342</p> <p>Class 32: Non- alcoholic beverages including energy drinks</p>	<p>Double Bull</p> 	
<p>52746</p> <p>Class 32: Non- alcoholic drinks</p>	<p>Blue/Silver Parallelogram with Sun Device</p> 	
<p>1564301</p> <p>Class 32: Non- alcoholic drinks, in particular refreshment drinks, energy drinks</p>	<p>Single Bull</p> 	

A második alperes, a *Voltino* (egy bolgár vállalat, amely ellen 2019. októberben hozott a bíróság ítéletet) kérelmet nyújtott be az EU Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) egy olyan védjegy lajstromozása iránt, amely két kost és arany napsugarakat ábrázol „Big Horn” szavakkal a 32. áruosztályban többek között

energiatalkokra és különböző típusú szörpökre. A Red Bull 2016. szeptemberben szerzett tudomást a bejelentésről, és 2016. novemberben felszólalt ellene.

A felszólalási eljárás alatt a Big Horn italai megjelentek az Egyesült Királyságban és Bulgáriában. A Red Bull próbavásárlások alapján megállapította, hogy az italokat a hagyományos Red Bull-dobozokhoz hasonló alakú és méretű dobozokban árusítják kék-ezüst mintával és a lajstromoztatni kívánt védjeggyel.

A Red Bull felszólalását a Voltino bejelentése ellen az EUIPO felszólalási osztálya 2018. májusban elutasította, amit azonban a fellebbezési tanács hatálytalanított, és a Voltino bejelentését 2019. január 7-én elutasította.

A HC az alábbi kérdéseket vette fontolóra.

1. A védjegyrendelet 9(2)(b) cikke értelmében a Big Horn védjegye legalább hasonlít-e a Red Bull védjegyeihez, hasonló árukon használták-e, és okot adott-e a fogyasztók megtévesztésére?
2. A védjegyrendelet 9(2)(b) cikke értelmében a Big Horn jelzései legalább hasonlóké-e a Red Bull védjegyeihez, kapcsolatot létesítve az átlagfogyasztók elméjében a jelzések és a védjegyek között, ami megfelelő ok nélkül tisztességtelen előnyhöz vezethet a Red Bull védjegyeinek megkülönböztető jellege és hírneve alapján?
3. Mr. Enchev személyesen felelős-e társas vétkesként bármilyen bitorlásért?

b) Kérdések a 9(2)(c) cikk alapján

– *Hasonlóság*

A Red Bull képviselője, Bacon barrister először a Big Horn két bakot ábrázoló jelzésére tért ki, megállapítva, hogy az EUIPO fellebbezési tanácsa a jelzés és a Red Bull védjegye között némi hasonlóságot állapított meg, még ha csekély mértékű is, mert a védjegyeket „az átlagfogyasztó valószínűleg észrevenné”. Emellett mindkét jelzés patával és szarvval rendelkező, támadó állatok körvonalait ábrázolja, lábaikkal az ütközés pillanata előtti helyzetben, és mindkét esetben kör alakú háttér előtt.

A bíró arra a következtetésre jutott, hogy vizuális és fogalmi hasonlóság állapítható meg a Big Horn kettős kos jelzése és a Red Bull kettős bika védjegye között. Azt is megállapította, hogy vizuális és fogalmi hasonlóság van a Big Horn kék és ezüst geometriai mintája és a Red Bull kék és ezüst paralelogramma mintája (közel azonos színelosztást használva szögletes geometriai alakzatokkal és központi sárga nap elemmel), valamint a Big Horn egyetlen birkát és a Red Bull egyetlen bikát ábrázoló védjegye között.

– *Kapcsolat a jelzések és a védjegyek között*

Bacon barrister a továbbiakban általános értékelést végzett, figyelembe véve számos tényezőt annak mérlegelésekor, hogy kapcsolat hozható-e létre a Big Horn jelzései és a Red Bull védjegyei között (aminek alapján ez a használat tisztességtelen előnyt nyújtana a Big Horn részére). Ezek a tényezők magukban foglalták a következő tényeket.

1. A Red Bull védjegyei globális hírnévnek örvedenek, és nagymértékben disztinktívek.
2. A Big Horn jelzéseit ugyanazokon a termékeken használták, mint a Red Bull védjegyeit (energiaitalok és szörpök), és a Red Bull italaival azonos helyeken és azonos méretű edényekben árusították őket.
3. Az alperes Facebook-oldalán számos ábra található, amelyeken dobozai közvetlenül a Red Bull italai mellé vannak helyezve.

A bíró arra a következtetésre jutott, hogy a Big Horn jelzése úgy voltak megtervezve, hogy „lehetővé tegyék a Big Horn számára a potyautasságot a Red Bull hírneve alapján”, valamint a haszonszerzést a Red Bull azon üzleti erőfeszítése következtében, amelyek révén védjegye sajátos imázsra tett szert.

c) A védjegyrendelet 9(2)(b) cikke

Bár már nem volt feltétlenül szükség a 9(2)(b) cikk szerinti bitorlás figyelembevételére, Bacon barrister egyértelművé tette, hogy a Big Horn jelzése nem adtak volna okot egy átlagfogyasztó részéről összetévesztés valószínűségére. Szerinte egy átlagfogyasztó még csekély mértékű figyelem esetén is tisztában volt a jelzések közötti különbségekkel, és nem volt valószínű, hogy egy Big Horn-terméket Red Bull-terméknek nézne akár a kezdeti érdeklődés, akár a vásárlás időpontjában, vagy a termék vásárlás utáni megsemmisítésekor. Ehelyett azt állapította meg, hogy az átlagfogyasztó valószínűleg észrevenné, hogy a Big Horn-termékek olcsóbb változatai a Red Bull-termékeknek.

A HC a fentiek alapján megerősítette, hogy a Big Horn és Mr. Enchev egyaránt felelős a Red Bull védjegyjogainak bitorlásáért.

Európai Szabadalmi Hivatal

A) A koronavírus világjárvány által indítatva az ESZH 2020. áprilisban jelentős változást jelentett be a szóbeli tárgyalások megtartásának gyakorlatában.

Mostanáig európai szabadalmi bejelentéseket vizsgáló osztályai a szóbeli tárgyalásokat rendszerint az ESZH hivatali helyiségeiben tartották. Kérelemre az ESZH saját tetszése szerint dönthetett videokonferencia megtartásáról. Az ilyen kérésüket azonban a hivatal megtagadhatta a videokonferenciához szükséges eszközök hivatalbeli hiánya miatt vagy akkor, ha az elővizsgáló nézete szerint a videokonferencia a bejelentés tárgya vagy az ügy bonyolultsága miatt nem lenne megfelelő.

Az ESZH most majdnem 180 fokos fordulatot hajtott végre, mert a vizsgálati osztályok előtti meghallgatásokat videokonferencia útján fogják megtartani, hacsak nem merülnek fel komoly okok ez ellen. Az ESZH szerint ilyen komoly ok lehet, ha szükség van közvetlen bizonyításra, vagy ha a „bejelentő vagy képviselője akadályozva van a videokonferencián való részvételben”. Bár az ESZH elvileg más okokat is elfogadhat, úgy tűnik, hogy csak nagyon kevés ügyben kíván személyes meghallgatást tartani.

A változás a gyakorlatban az elővizsgálati osztályok előtti valamennyi meghallgatást befolyásolja. Jelenleg nem változnak az ESZH felszólalási osztályai és fellebbezési tanácsai előtti meghallgatások, amelyeket csak személyesen lehet lefolytatni.

Ennek a változásnak az elsődleges haszna az, hogy az ESZH előtti elővizsgálati eljárást mozgásban tartja még akkor is, ha az utazási korlátozások vagy egyéb távoltartási rendszabályok hosszabb időn keresztül hatályban maradnak. Az ESZH az utóbbi években jelentős erőfeszítéseket tett a vizsgálatlan bejelentések számának csökkentésére, és nyilvánvalóan ügyel arra, hogy ez az erőfeszítése ne vesszen kárba.

Ez a változás részét képezi az ESZH azon törekvésének is, hogy kommunikációs csatornákat nyisson bejelentőivel és azok képviselőivel. Az elővizsgálók valóban egyre nyitottabban közvetlen telefonbeszélgetések lefolytatására és email-váltásra, egyben hozzásegítve a bejelentőket ahhoz, hogy a felmerülő kérdéseket és félreértéseket gyorsabban és hatékonyan oldják meg. Az ESZH a változástól azt várja, hogy az eredményes videokonferenciameghallgatások jobb együttműködést alakítanak ki a bejelentőkkel, ami egyébként a hivatal 2023-ig tartó négyéves tervének egyik fontos célkitűzése is.

A változás környezetvédelmi szempontból is előnyös, mert csökkenti az ESZH müncheni, hágai és berlini székhelyéhez és onnan haza irányuló utazások számát.

Nincs jele annak, hogy a változás csupán a világválság megszűnéséig lenne érvényes. Sok érv szól amellett, hogy a változást tovább is tartsák fenn, természetesen gondosan ügyelve arra, hogy elkerüljék az előre nem látható káros következményeket, így például olyan bejelentők fellebbezéseinek az áradatát, akik azt állítják, hogy megsértették meghallgatási jogukat.

B) Az ESZH-nál benyújtott dokumentumok kérelem alapján általában javíthatók, még ha a fellebbezési díjat helytelen jelölés vagy kihagyás miatt nem fizették is be. Ennek azonban az a feltétele, hogy a fizetési szándék igazolható és azonnal nyilvánvaló legyen.

Egy némileg különös esetben egy fellebbező fél a határidőn belül rendelkezett a fellebbezési díj ESZH-nak való kifizetéséről, de a tényleges fizetés nem történt meg az elektronikus tartozási értesítés átvételének napján, mert a „Fizetési mód” mező nem volt kitöltve. Ezért az ESZH a fellebbezési kérelem benyújtási díját csupán a fizetési határidő lejárta után kapta meg külön fizetés útján, amelyet a 139. szabály szerint helyesbítési kérelem kísért az elektronikus közvetlen tartozási irattal együtt, amelyen már jelezték a fizetés módját.

Ezért az ESZH fellebbezési tanácsának el kellett döntenie, hogy a fizetés későn történt-e, vagy pedig az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) hibák helyrehozatalára vonatkozó 139. szabálya a fellebbezési díj fizetésére is vonatkozik-e. A Bővített Fellebbezési Tanács 2014. évi, G 1/12 sz. döntésében már megerősítette, hogy az ESZE 139. szabályának első mondata általában alkalmazható az ESZH-nál benyújtott dokumentumokban előforduló hibák javítására, kérelem alapján.

A Bővített Fellebbezési Tanács ezen az alapon dokumentumokban előforduló hibák javítása esetén az alábbi követelményeket határozta meg:

- i) A javításnak az eredeti célhoz kell vezetnie, és nem alapulhat véleményváltozáson.
- ii) Az eredeti szándéknak közvetlenül láthatónak kell lennie.
- iii) A javítandó hiba egy helytelen jelzés vagy egy kihagyás lehet.
- iv) A javítási kérelmet késedelem nélkül kell benyújtani.

A jelen esetben a fellebbezési tanács megállapította, hogy a fellebbező kielégítette ezeket a követelményeket, mert csupán kihagyta a „fizetési mód” mező kitöltését azon a napon, amikor időben végezte a fizetést, azonban az elégségesnél több pénz volt a számláján a kívánt összeg fedezésére. A helyes díjkódot is kitöltötte. Amellett a fellebbező az ESZE 139. szabályán alapuló helyesbítési kérelmét már 9 napon belül benyújtotta azt követően, hogy a vizsgálati osztály közölte a fellebbezési díj fizetésének elmulasztását. Ezt a tanács „késedelem nélküli helyesbítési kérelemként” ismerte el.

Végül a tanács figyelembe vette a jogbiztonság követelményét is, amely szerint a feleket rendes körülmények között kötik eljárási cselekményeik, és ezt a jogbiztonság szükségleteivel szemben kell mérlegelni. Ehhez figyelembe kell venni harmadik felek és a közönség érdekeit is. A jelen esetben azonban a jogbiztonság követelménye nem volt lényeges, mert nem volt alperes, akit egy helyesbítés érinthetett volna. A fellebbezési díj fizetéséhez közérdek sem kapcsolódott.

Kisegítő rendszabályként a fellebbező a megfelelő díj befizetése mellett az ESZE 122. cikke alapján *restitutio in integrumot* is kért, amit a fellebbezési tanács feleslegesnek tekintett.

Minthogy a fellebbezőnek valóban szándékában állt befizetni az ESZE 108.1 cikke szerinti két hónapos határidőn belül a fellebbezési díjat, a fellebbezési eljárást kellő időben kezdeményezte – állapította meg a tanács. A helyesbítési kérelem egy olyan hibára vonatkozott, amelyet ezen az időtartamon belül követtek el, és a hiba csupán annyi volt, hogy a fellebbező helytelenül töltötte ki a fellebbezési díj fizetésére vonatkozó űrlapot.

C) A 2 546 368 sz., nagy szilárdságú acéllemez gyártási eljárására vonatkozó európai szabadalom elleni felszólalást a fellebbezési tanács elutasította. Ez a T 1969/17 sz. ügy azért érdekes, mert egy európai szabadalom kielégítő kinyilvánításával kapcsolatos, és új felszólalási okok bevezetését jelenti folyamatban levő eljárásba, különös tekintettel arra, hogy a megtámadott döntés nem volt kellően indokolva.

A felszólalást eredetileg nem kielégítő kinyilvánításra és újdonsághiányra hivatkozva indokolták. A szóbeli eljárásban a felszólaló az ESZE 100(c) cikkére hivatkozott, ami a jelen esetben az eredeti szabadalmi bejelentésnek új jellemzővel történő, meg nem engedhető kiterjesztését jelentette. Ezt a tanács nem engedélyezte, és a felszólalást elutasította.

Az ezt követő fellebbezési eljárásban a felszólaló azzal érvelt, hogy a 100(c) cikk alapján engedélyezni kellett volna a felszólalást, mert az első pillantásra fontos volt a szabadalom

fenntartása szempontjából; ezért a kifogásolt döntés nem tartalmazott semmilyen lényeges indokolást.

A felszólaló továbbá azzal érvelt, hogy a kinyilvánítás sem volt kielégítő, mert a bejelentő nem ismertette azt, hogy hogyan kell a leghidegebb részt a szélesség irányában a megkívánt szűk hőmérséklet-tartományban tartani. Ezenkívül a felszólaló további bizonyítékot is benyújtott a feltalálói tevékenység hiányáról, bár ezt korábban nem említette felszólalási okként.

Mínthogy a szóbeli tárgyaláson a felszólalás okaként először hivatkoztak az ESZE 100(c) cikkére, ennek elfogadása a felszólalási osztály tetszésétől függött. A fellebbezési tanács ezt a hiányt elismerte az írott döntésben, és emellett nemtetszését nyilvánította azzal kapcsolatban, hogy a felszólalási osztály röviden intézte el a tárgyat. A szóbeli tárgyaláson megbeszélésték ezt a kérdést, és mindkét fél elegendő lehetőséget kapott a kérdés megválaszolására – közölte a tanács a szóbeli tárgyalás jegyzőkönyvére hivatkozva.

A tanács azt is hangsúlyozta, hogy a T 986/93 sz. döntés 2. és 4. indokolása és a T 620/08 sz. döntés 3. és 4. indokolása szerint joga van vizsgálni egy későn benyújtott felszólalási okot, amelyet a felszólalási osztály nem vett figyelembe, ha a fellebbezési tanács azon a véleményen van, hogy a felszólalási osztály ilyen vonatkozásban visszaélt döntési jogával.

A jelen ügyben azonban nem ez volt az eset, és a fellebbezési tanács úgy döntött, hogy az igényelt tárgy nem lépte túl a benyújtott bejelentésben kinyilvánított kört. Ezért a felszólalási osztály helyesen gyakorolta azzal kapcsolatos döntési jogát, hogy a 100(c) cikk szerint engedélyezze a később benyújtott új felszólalási okot.

Ez a döntés azt is mutatja, hogy az indokolás hiánya nem tesz egy döntést megváltoztathatóvá.

Az ESZE 100(b) cikke szerint a kielégítő kinyilvánítás követelményét a szabadalmazhatóság feltételeként ki kell elégíteni. A gyakorlatban természetesen mindig az a cél, hogy a találmányt úgy nyilvánítsák ki, hogy az a lehetőség határain belül ne legyen teljes, de még kielégítő legyen. Az ESZE 100(a) cikke szerint a találmányt olyan mértékben kell egyértelműen és teljesen kinyilvánítani, hogy egy szakember azt meg tudja valósítani. Ennek megfelelően érdemes figyelembe venni a jelen ügyet a kielégítő kinyilvánítás szempontjából, mert a fellebbezési tanács az utóbbit nem tekintette megfelelőnek.

A felszólaló lényegileg azt állította, hogy egy szakember nem lenne képes az acéllemez leghidegebb részét az igényelt, állítólag szűk szélességtartományban tartani úgy, hogy a célzott hőmérséklet ne haladja meg a hűtés megállításának +15 °C hőmérsékletét, figyelembe véve a hűtésre vonatkozó szövegrészt. Csupán az van kinyilvánítva, hogy hogyan kell ezt a hőmérsékletet mérni.

A fellebbezési tanács azonban nem volt meggyőzve. A vitatott szabadalom leírásában pontosan inkább a hőmérsékletmérés széles körű magyarázata volt kinyilvánítva, ami lehetővé tette egy olyan szakember számára, aki ezt a mérési technikát alkalmazza és széles körű általános tudással rendelkezik, hogy a hőmérsékletet a kívánt tartományon belül tartsa

– állapította meg a tanács. Emellett a felszólaló nem nyújtott be semmi olyan bizonyítékot, amely ezt a pontot kétségbe vonta volna.

Az újdonsághiánnyal kapcsolatban, amely már a bevezető eljárásban is szerepelt, a tanács úgy döntött, hogy a vitatott szabadalmat újnak kell tekinteni a megnevezett D1 dokumentummal összehasonlítva. Ennek megfelelően a D1 alapján nem lehetett megállapítani feltalálói tevékenység hiányát, azonban ez az egyetlen olyan dokumentum volt, amelyre a felszólalási osztály előtti eljárásban hivatkoztak. Ezért a tanács úgy döntött, hogy a feltalálói tevékenységet figyelmen kívül hagyja az újdonságra vonatkozó kifogás ténybeli és bizonyítási körülményeinek vizsgálatakor. Ebben az esetben a felszólalónak egyet kellett értenie ennek az új felszólalási oknak a bevezetésével (a G 10/91 sz. döntés szerint, figyelembe véve a fentebb mondottakat). Ilyen beleegyezést azonban a jelen esetben nem adott a felszólaló, ezért a fellebbezési tanács a fellebbezést teljes terjedelmében elutasította.

D) Az Európai Szabadalmi Hivatal 3.3.01 sz. műszaki fellebbezési tanácsa 2020. márciusi, T 1491/14 sz. döntésében további tájékoztatást nyújtott azokról a követelményekről, amelyek alkalmasak megalapozni olyan második indikációs alkalmazási igénypontok újdonságát, amelyek egy céltudatosan megválasztott pácienscsoport kezelésére vonatkoznak.

Az ESZH korábbi joggyakorlata megállapította, hogy egy ismert gyógyhatású vegyület alkalmazása ugyanannak a betegségnek a kezelésére, amely ki van nyilvánítva a technika állásában, új gyógyászati alkalmazást képezhet, feltéve, hogy alanyok egy új csoportján végzik. Szükséges, hogy ezek az alanyok különbözzenek a korábbi csoporttól vagy fiziológiai, vagy pedig patológiai állapotukban. T 233/96 sz. döntésében a műszaki fellebbezési tanács azon a nézeten volt, hogy az igényelt alcsoportnak nem szabad átfedésben lennie páciensek korábban kezelt csoportjával, és a páciensek alcsoportját nem szabad önkényesen kiválasztani, vagyis funkcionális összefüggésnek kell fennállnia az új csoport fiziológiai vagy patológiai állapota és a gyógyászati hatás között. Újabbban a tanács T 694/16 sz. döntésében eltért T 233/96 sz. döntésétől, és megállapította, hogy az újdonságot meg lehet állapítani egy olyan szabadalmi alcsoport számára, amely átfedésben van korábban kezelt páciensek egy nagyobb népességcsoportjával, ha az alcsoport azonosító jellemzője (ebben az esetben a biomarker jelleg, amely előre jelzi a kezelés eredményességét) korábban a szakmában nem volt ismert (és funkcionális összefüggés van ezen jellemző és a gyógyászati hatás között). A most tárgyalt döntésben ezt a megközelítést követték, aminek révén további tájékoztatás nyerhető azokkal a követelményekkel kapcsolatban, amelyeket annak megállapítására használnak, hogy egy pácienscsoport olyan célzatos kiválasztást jelent-e, amely újdonságot kölcsönöz egy második indikációs alkalmazási igénypontnak.

A T 1491/14 sz. döntés depresszió, szorongás, gyógyszerrel való visszaélés vagy krónikus fájdalom kezelésére szolgáló gyógyszerre vonatkozik olyan páciensben, aki korábban abba hagyott vagy csökkentett egy másik gyógyszerrel ugyanannak a betegségnek a kezelésére alvási vagy szexuális vonatkozású káros esemény miatt. A tanácsnak arról kellett döntenie,

hogy ez a konkrét pácienscsoport alkalmas-e arra, hogy újjá tegye az igényelt gyógyászati alkalmazást.

A szabadalmas a felszólalást követő fellebbezési eljárásban három követelményt adott meg annak megállapítására, hogy egy pácienscsoport újjá tehet-e egy korábban ismert gyógyászati alkalmazást. Ezek a követelmények a következők.

1. A pácienscsoportot nem ismertették a vonatkozó technika állásában.
2. A csoporthoz tartozó pácienseket meg lehet különböztetni a technika állásából ismertektől fiziológiai vagy patológiai állapotuk révén.
3. Funkcionális összefüggés van jellemző fiziológiai vagy patológiai állapotuk és a gyógyászati kezelés között, és így a páciensek kiválasztása nem önkényes.

A fellebbezési tanács egyetértett azzal, hogy egy olyan pácienscsoport, amely eleget tesz ezeknek a követelményeknek, alkalmas lenne az újdonság követelményeinek kielégítésére, és egymás után vizsgálta ezt a három követelményt.

Az 1. követelmény megfontolásakor megállapította, hogy ez ki van elégítve, mert a páciensek új csoportja nem volt kinyilvánítva a technika állásában, amely leírta olyan páciensek kezelését, akik depressziótól, szorongástól, gyógyszerrel való visszaéléstől vagy krónikus fájdalomtól szenvedtek, de nem írta le a páciensek kezelési történetét. Így, jöllehet a páciensek új alcsoportját be lehetett iktatni a kezelt páciensek korábbi csoportjába, vagy az új alcsoport azzal átlapolható (ahol a korábbi csoportba tartozók olyan páciensek, akik mellékhatások miatt felhagytak egy másik gyógyszerrel), a tanács az alcsoportot újnak tekintette, mert annak azonosítási jellemzőjét (vagyis a kezelési történetet) a technika állása korábban nem ismertette. Ez az álláspont megegyezik a T 694/16 sz. döntésben kinyilvánítottal.

A 2. követelménnyel kapcsolatban a tanács megállapította, hogy a páciensek döntése arról, hogy folytassanak, csökkentsenek vagy megszüntessenek egy gyógyszerrel való káros hatások miatt, nem önkényes választás, hanem inkább egy műszaki döntés, amely összehasonlítható azzal, amikor egy orvos kiválasztja a páciens legkedvezőbb kezelési módját. A tanács nézete szerint a páciensek döntése a korábbi kezelés abbahagyásáról alvási vagy szexuális zavarok miatt a korábbi kezelés hibájának tulajdonítható, amely a páciens szellemi egészségét és antidepresszánsok iránti magatartását befolyásolná, és patológiai szempontból elkülöníti a páciensek új csoportját. Ilyen vonatkozásban a tanács azon a véleményen volt, hogy az új csoport kezelési története a csoport tagjait patológiai szempontból elkülöníti a technika állásából ismert páciensektől (akiknek a kezelési története nem volt ismert), és így a 2. követelmény is ki van elégítve.

Végül a 3. követelmény vonatkozásában a tanács megjegyezte, hogy az igényelt kezelés alvási és szexuális vonatkozású káros hatásokat a placebo szintjén (vagy ahhoz közel) idéz elő. Ezért különösen alkalmas depresszió, szorongás, gyógyszerrel való visszaélés vagy krónikus fájdalom kezelésére olyan páciensek esetén, akik elhatározták, hogy ilyen káros hatások miatt megszüntetik vagy csökkentik a korábbi gyógyszerrel való kezelést. Ennek következtében teljesül a

funkcionális kapcsolat követelménye a páciensek patológiai állapota és gyógyászati kezelése között, és így a 3. követelmény is ki van elégítve.

A fentiek alapján a műszaki fellebbezési tanács döntése megerősítette, hogy a második gyógyászati alkalmazásra vonatkozó igénypontok, amelyek egy olyan pácienscsoport kezelésére vonatkoznak, amelyet kezelési története alapján választottak ki és egy ismert gyógyszerrel kezelnek, új egy tágabb pácienscsoport azonos gyógyszerrel végzett korábbi kezeléséhez viszonyítva.

A döntés tehát olyan követelménysorozatot szolgáltat, amely hasznos lehet annak megállapításakor, hogy egy pácienscsoport olyan célszerű kiválasztást képvisel-e, amely újdonságot kölcsönöz egy második gyógyászati alkalmazási igénypontnak. Ezek a követelmények lehetővé teszik az újdonság elismerését még akkor is, ha átfedés van az új pácienscsoport és korábban kezelt páciensek egy nagyobb csoportja között, ha a pácienscsoportot patológiailag vagy fiziológiailag meg lehet különböztetni a technika állásából ismert páciensektől – összhangban a T 694/16 sz. döntéssel. Továbbá a döntés megnyitja az utat olyan igénypontok felé, amelyek új pácienscsoportok kezelésére irányulnak olyan körülmények között, ahol megállapítják, hogy egy ismert kezelés különösen kedvező egy sajátos kezelési történettel rendelkező páciensek számára. Így a műszaki fellebbezési tanács T 1491/11 sz. döntése megerősíti az ESZH közeledését afelé, hogy oltalmat engedélyezzen személyre szóló egészségügyi találmányok számára.

E) Az ESZH Bővített Fellebbezési Tanácsának 2020. május 14-i G 3/19 sz. döntése növények és állatok szabadalmazhatóságát tárgyalja. A vonatkozó szabadalmi bejelentést a *Syngenta Participations AG* nyújtotta be EP12756468.0 számmal, és igénypontjai új borsnövényekre és azok javított tápértékű gyümölcsseire vonatkoznak. A Bővített Fellebbezési Tanács kimondja, hogy a biológiai eljárással kapott növények (és állatok) az Európai Szabadalmi Egyezmény alapján ki vannak zárva a szabadalmazhatóságból, ami ellentétben áll az ESZH korábbi döntéseivel.

Az Európai Szabadalmi Egyezmény 53(b) cikke kimondja, hogy nem engedélyezhetők európai szabadalmak növény- és állatfajtákra, vagy növények vagy állatok létrehozására szolgáló, lényegileg biológiai eljárásokra; ez a rendelkezés nem alkalmazható mikrobiológiai eljárásokra vagy azok termékeire. Két 2016-ból származó döntésében – a G 2/12 sz. (paradicsom II) és a G 2/13 sz. (brokkoli II) döntésben – a Bővített Fellebbezési Tanács megállapította, hogy növények önmagukban nincsenek kizárva a szabadalmazhatóságból akkor sem, ha lényegileg biológiai eljárással hozták őket létre. A kizárás kulcsszava a *fajta* szó, mert úgy tekintették, hogy az nem foglalja magában a lényegileg biológiai eljárással kapott termékeket (például a növényeket *önmagukban*).

Az Európai Parlament és a Tanács 1988. július 6-i, 98/44/EC biológiai irányelve a biológiai találmányok jogi oltalmáról harmonizálja az EU-ban a biológiai anyagra vonatkozó találmányok szabadalmazhatóságát tárgyaló nemzeti törvényeket. A Paradicsom II- és a

Brokkoli II-döntést követően az Európai Bizottság azt a nézetet fogadta el, hogy a biotechnológiai irányelv elfogadásakor az EU törvényhozójának az volt a szándéka, hogy kizárja a szabadalmazhatóságból az olyan termékeket (növényeket/állatokat és növényi/állati részeket), amelyeket lényegileg biológiai eljárásokkal kaptak. Ezt követően az ESZH Adminisztratív Tanácsa 2017-ben bevezette az ESZE 28(2) szabályát, amely arról rendelkezik, hogy az 53(b) cikk alapján nem engedélyezhető olyan szabadalmak, amelyek kizárólag lényegileg biológiai eljárással kapott növényekre vagy állatokra vonatkoznak. Ez egyértelműen ellentmondásban állt a korábbi Paradicsom II- /Brokkoli II-döntéssel.

Az EP 12756468.0 sz. szabadalmi bejelentés feldolgozását szüneteltették, amíg nem tisztázódott a Bizottság állásfoglalása, majd a 28(2) szabály bevezetését követően folytatták a bejelentés vizsgálatát, és az ESZH vizsgálati osztálya elutasította a bejelentést, mert megállapította, hogy a találmány az ESZE 53(b) cikke és 28(2) szabálya alapján ki van zárva a szabadalmazhatóságból. A bejelentő fellebbezett az elutasítás ellen, azzal érvelve, hogy az ESZE új 28(2) szabálya ellentmondásban van az 53(b) cikkel. Ezután következett az ESZH műszaki fellebbezési tanácsának T 1063/18 sz. írott döntése. Úgy tűnt azonban, hogy ez egyáltalán nem tette egyértelművé a dolgokat, főleg azért nem, mert az arra a következtetésre jutott, hogy a 28(2) szabály valóban ütközött az 53(b) cikkel.

A T 1063/18 sz. döntés által okozott jogbizonytalanság következtében, valamint arra tekintettel, hogy az ESZH majdnem mindegyik szerződő állama hasonló véleményen volt, az ESZH elnöke az ügyet a Bővített Fellebbezési Tanácshoz utalta. A Bővített Fellebbezési Tanács G 3/19 sz. döntése rendezte a helyzetet, mert abban jóváhagyta az ESZE 53(b) cikkének értelmezésével kapcsolatos korábbi megállapításait. A Bővített Fellebbezési Tanács azonban utalt arra, hogy a rendelkezések „megváltozhatnak vagy fejlődhetnek, és ezért a Paradicsom II- és a Brokkoli II-döntést nem lehet felhasználni az ESZE 53(b) cikkének értelmezésével kapcsolatos vita rendezésére. Emellett az ESZE új 28(2) szabálya az 53(b) cikk „dinamikus” értelmezését teszi szükségessé. Erre tekintettel a Bővített Fellebbezési Tanács feladta a Paradicsom II- és a Brokkoli II-ügy korábbi értelmezését. A Bővített Fellebbezési Tanács szerint az ESZE új 28(2) szabályának bevezetése óta az ESZE 53(b) cikkét úgy kell értelmezni, hogy az kizárja a szabadalmazhatóságból a növényeket, a növényi anyagot és az állatokat, ha az igényelt terméket kizárólag lényegileg biológiai eljárással kapták, vagy ha az igényelt eljárás jellemzői egy lényegileg biológiai eljárást határoznak meg. Az ESZE 53(b) cikkének ez az új értelmezése nem visszamenőleges hatályú a 2017. július 1-je előtt engedélyezett európai szabadalmakra vagy az ezen időpont előtt benyújtott európai szabadalmi bejelentésekre nézve.

Az ESZH elnöke kijelentette, hogy a döntés bizonyára nagyobb jogbiztonságot fog nyújtani a szabadalmi bejelentők és az általános közönség számára, azonban kétségtelennek tűnik, hogy a döntés aggályokat szült azok körében, akik érdekeltek a növénytermesztésben és a mezőgazdaságban, és olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy termékeik, amelyeket ortalalmazhatónak gondoltak, többé nem szabadalmazhatók. A döntés azonban kedvező olyan

növénytermesztők számára, akik a Paradicsom II- és a Brokkoli II-döntés fényében a rendelkezés korábbi értelmezését méltánytalanul tágnak találták.

Az Európai Unió Bírósága

A) Az Európai Unió Bírósága (Court of Justice of the EU, CJEU) 2020. április 31-én döntést hozott a *Royalty Pharma* kiegészítő oltalmi tanúsítványa (supplementary protection certificate, SPC) ügyében. Szakmai körökben egy évtizede várnak pontos magyarázatot arra, hogy hogyan értendő a 469/2009 sz. SPC-rendelet 3(a) cikke szerint az a követelmény, hogy „a terméket egy érvényben levő alapszabadalomnak kell védenie”.

a) Tények

A *Royalty Pharma* birtokolja az EP 1 084 705 B1 sz. ('705-ös) európai szabadalmat, amely a DPP-IV inhibitorok alkalmazását igényli diabétesz kezelésére. A *Royalty Pharma* Németországban SPC-t kért, alapszabadalomként a '705-ös európai szabadalmat jelölve meg, termékként pedig a sitagliptint, egy DP-IV inhibitor, amelyet diabétesz kezelésére használnak. Magát a sitagliptint azonban, jóllehet a '705-ös európai szabadalom oltalmi körébe esik, a szabadalomban nem igénylik és nem is nyilvánítják ki, és valójában a '705-ös európai szabadalom benyújtását követően a *Merck & Co.* (Merck) fejlesztette ki. A Merck ezt követően kapott szabadalmat konkrétan a sitagliptin vegyületre és egy SPC-t a sitagliptin-szabadalomra alapozva. A Merck licenciat kapott a *Royalty Pharma*tól a '705-ös európai szabadalomra.

A Német Szabadalmi és Védjegy hivatal (Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA) elutasította a *Royalty Pharma* kérelmét azon az alapon, hogy az nem egyeztethető össze a rendelet 3(a) cikkében foglaltakkal, mert a '705-ös európai szabadalom nem tartalmaz a sitagliptinre vonatkozó konkrét kinyilvánítást. A *Royalty Pharma* a hivatali döntés ellen a Szövetségi Szabadalmi Bírósághoz (Bundespatentgericht, BPG) fordult, amely azonban egyetértett a DPMA-val: azon a véleményen volt, hogy a kérdéses hatóanyagot konkrétan azonosítani kell mint az alapszabadalom igénypontjai által kinyilvánított tárgyat.

b) Kérdések

A BPG elismerte, hogy döntése bizonyította, miszerint eltérés van a 3(a) cikk nemzeti szinten való alkalmazásában (megjegyezve, hogy ellentét található az angol értelmezés és a „lényeges feltalálói haladás” alkalmazása között), és hogy a vállalatok az egész Európai Unióban biztonságot kívánnak az SPC-rendelet azonos alkalmazásával kapcsolatban. Ennek megfelelően a BPG a következő három kérdést intézte a CJEU-hoz.

1. Egy termék oltalmazva van-e egy érvényben levő alapszabadalom által a 469/2009 sz. rendelet 3(a) cikke szerint, ha az igénypontokban meghatározott oltalom tárgyának részét képezi, és így egy szakértő számára konkrét kinyilvánítást jelent?

2. Ezért elegendő-e a 469/2009 sz. rendelet 3(a) követelményének kielégítéséhez, ha a kérdéses termék kielégíti az igénypontokban kinyilvánított hatóanyagok osztályának általános funkcionális definícióját, azonban egyébként nincs egyénített formában kinyilvánítva az alapszabadalom által védett eljárás konkrét megvalósítási alakjaként?
3. A 469/2009 sz. rendelet 3(a) cikke alapján egy terméket nem véd egy alapszabadalom, ha fedi ugyan az igénypontokban levő funkcionális meghatározás, azonban csupán az alapszabadalom benyújtási időpontját követően fejlesztették ki egy független feltalálói lépés eredményeként?

A beadványt kezdetben kiegészítette egy további beadvány, amelyet az angol fellebbezési bíróság nyújtott be a CJEU-nál a *Sandoz v. Searle*-ügyben (C-114/18), és amely arra vonatkozott, hogy egy olyan alapszabadalom, amely Markush-csoportot tartalmazó igénypontban utal egy termékre, a 3(a) cikk céljára a terméket felölelő oltalmi körűnek lehet-e tekinteni. A főtanácsnok véleményét követően azonban a Sandoz-hivatkozást a bíróság elítélte a nyilvántartásából, és azóta leválasztotta a Royalty Pharma-ügyről.

c) A Teva-döntés

A Royalty Pharma beadványát követően, azonban a főtanácsnoki vélemény kinyilvánítása előtt, a CJEU döntést hozott a Teva C-121/17 sz. beadványa ügyében. A Teva szintén a 3(a) cikkekre utalt (bár egy kombinációs termék szövegösszefüggésében), és a következő kérdést tette fel: „Milyen követelményeket kell figyelembe venni annak eldöntésekor, hogy a terméket a 469/2009 sz. rendelet 3(a) cikke szerint védi-e egy érvényes alapszabadalom?” A CJEU a következő választ adta:

[57] „Erre a célra, egy szakember szempontjából és az alapszabadalom benyújtási napjának vagy elsőbbségének időpontjában érvényes technika állása alapján:

- a szabadalmak leírásának és rajzának fényében a hatóanyagok kombinációjának a szabadalom alapját képező találmány körébe kell esnie, és
- e hatóanyagok mindegyikének konkrétan azonosíthatónak kell lennie e szabadalom által kinyilvánított valamennyi információ fényében.”

A BPG úgy döntött, hogy a CJEU döntését követően fenntartja a Royalty Pharma-hivatkozást.

d) A főtanácsnok véleménye

Az egyesített Royalty Pharma/Sandoz-ügyben *Hogan* főtanácsnok 2019. szeptemberben adott véleményt. Ennek lényege, hogy a CJEU a Teva-ügyben állapította meg a vonatkozó próbát, amely „műszakilag semleges” volt, és ezért minden termékre alkalmazható, arra való tekintet nélkül, hogy a termék egyetlen hatóanyagot vagy hatóanyagok alkalmazott kombinációját tartalmazza.

e) *A CJEU döntése*

A döntés viszonylag rövid, és, megerősítve a BPG által feltett kérdésekre vonatkozó lényegi ítéletet, csupán a Teva-ügyben hozott döntésre utal. Előzetes megjegyzéseiben a bíróság megerősíti, hogy a Teva-ügy szerint a 3(a) cikk értelmezése szempontjából nem fontos a „lényeges találmányi haladás” szerinti megközelítés. Ezért a bíróság kezdettől fogva határozottan állítja, hogy az SPC-rendelet 3(a) cikkének értelmezése szempontjából a Teva-ügy központi jelentőségű.

1. és 2. kérdés

A CJEU az 1. és a 2. kérdéssel együtt foglalkozik, és a döntés megerősíti, hogy az igénypontokat elsősorban az Európai Szabadalmi Egyezmény 69. cikkének fényében kell értelmezni a 3(a) cikk szerinti vizsgálatban. A bíróság megállapítja, hogy egy funkcionális igénypont nincs kizárva abból, hogy védettnek lehessen tekinteni, feltéve, hogy az igénypontot úgy lehet érteni a találmány leírásának fényében, hogy „közvetve, de szükségszerűen” a kérdéses termékre vonatkozik. Ellentétben Hogan főtanácsnok véleményével, ezt a megállapítást a szakembernek kell tennie az elsőbbség időpontjában „általános tudása”, valamint a „technika állása” fényében.

Fontos dolog, hogy a CJEU azt is megállapítja, miszerint „egy SPC megadása elvileg akkor sincs kizárva, ha a tárgyat képező termék egyénileg nem olvasható ki konkrét kiviteli alakként az alapszabadalom tanításából.” Egy termék, amely nem konkrét kiviteli alak, nincs kizárva, ha szakember konkrétan azonosítani tudja az elsőbbség időpontjában általános tudása, a technika állása és a szabadalomban foglalt tájékoztatás alapján.

A Teva-próbát a sitagliptinre alkalmazva a CJEU azon a véleményen volt, hogy a sitagliptin a találmány oltalmi körébe tartozik, és ezért kielégíti a próba első szakaszát. Utalt azonban arra, hogy annak eldöntése, vajon a második szakasz ki van-e elégítve, a nemzeti bíróságok joga, mert annak eldöntését kívánja, hogy egy szakember az elsőbbség napján „képes-e a szabadalmi leírásból közvetlenül és egyértelműen levezetni, hogy az SPC tárgyát képező termék ennek a szabadalomnak az oltalmi köre alá esik”.

A fentiek alapján a bíróság az 1. és 2. kérdés megválaszolásakor arra a következtetésre jutott, hogy az SPC-rendelet 3(a) cikkét úgy kell értelmezni, miszerint egy érvényben levő alapszabadalom a terméket védi, ha az megfelel az alapszabadalom egyik igénypontjában használt általános funkciók meghatározásának, és szükségszerűen vonatkozik az ezen szabadalom által védett találmányra, de anélkül, hogy az említett szabadalom tanítása szerint egy egyénített konkrét kiviteli alak lenne, amennyiben a terméket egy szakember konkrétan azonosítani tudja a szabadalom által nyújtott valamennyi információ fényében a szakember adott területre vonatkozó általános tudása alapján az alapszabadalom benyújtásának vagy elsőbbségének időpontjában és az azonos időpontban érvényes technika állásának alapján.

3. kérdés

A CJEU tömören választ adott a 3. kérdésre, amely azonban nem kevésbé érdekes. Hasonlóan Hogan főtanácsnok véleményéhez, a bíróság megjegyezte, hogy az, ha utólag benyújtott adatokat engedélyeznének annak megállapításakor, hogy egy terméket fed-e egy szabadalom SPC megadásának céljára, indokolatlan előnyt nyújtana a szabadalmas számára, és ez aláaknázná az SPC-rendszer alapvető célját.

Ezért a CJEU megállapította, hogy az olyan termék, amelyet a kérdéses alapszabadalom elsőbbségi időpontja után fejlesztettek ki egy „független találmányi lépés” eredményeként, nem tekinthető ezen alapszabadalom által védettnek a 3(a) cikk szempontjából. A szakember (aki ismert módon nem tud feltalálni) nem lenne képes a feltalált vegyületet meglátni az alapszabadalom igénypontjaiban.

Összefoglalás

A bíróság összefoglalva megállapította: „A 3(a) cikk rendelkezésének értelmében egy terméket, bár egy szabadalom igénypontjaiban adott funkcionális meghatározás alá esik, nem véd egy érvényben levő alapszabadalom, ha az utóbbi benyújtási napja után, egy független feltalálói lépés alapján fejlesztették ki”.

B) Egy kollektív védjegy azt jelenti, hogy a védjegyet feltüntető áruk és szolgáltatások egy konkrét társulás tagjaitól származnak. A vizsgált esetben a kollektív védjegy a *Duales System Deutschland GmbH* (DSD) DER GRÜNE PUNKT (a zöld pont) ábrás védjegye volt, amely egy kört alakító két görbe nyílból áll (fekete és fehér színben vagy a zöld szín két árnyalatában). Eredetileg áruk és szolgáltatások széles tartományát fedte, így italokat, ipari termékeket, hirdetést és szállítást. A védjegy célja volt jelezni a fogyasztóknak, hogy a csomagolás a védjegytulajdonos újrahaznosító rendszerének terméke; további cél volt a mások áruitól és szolgáltatásaitól való megkülönböztetés.

2012-ben az EUIPO valódi használat hiánya miatt törölte a védjegyhez kapcsolódó valamennyi jogot minden árura, kivéve a csomagolásra vonatkozókat. E döntés ellen a DSD fellebbezést nyújtott be az EUIPO fellebbezési tanácsánál, majd ezt követően az EU Törvényszékénél (General Court of the EU, GC). A fellebbezéseket azon az alapon utasították el, hogy a DSD nem nyújtott be bizonyítékot az áruk eredetét igazoló felhasználásról, és a fogyasztók nem társították a védjegyet magukkal a csomagolt árukkal.

A GC döntése ellen a DSD a CJEU-hoz fordult. Ez a bíróság megerősítette, hogy egy kollektív védjegy tényleges használatát az alábbi tényezők vizsgálatával kell megközelíteni:

- a védjegy használata a sajátos területen piacmegosztást hozott-e létre vagy tartott-e fenn a védjegy által védett áruk és szolgáltatások kapcsán;
- az áruk vagy szolgáltatások jellege;
- a piac jellemzői;
- a védjegyhasználat mértéke és gyakorisága.

A CJEU megjegyezte, hogy az áruk olyan típusai tekintetében, amelyek jellegüknél fogva napi csomagolási hulladékot hoznak létre (például élelmiszerek, italok, személyes ápolási és háztartási termékek), a fogyasztókat befolyásolhatja a védjegy társítása az újrahasznosítási rendszerrel és a csomagolás környezetvédő kezelésével. A CJEU arra a következtetésre jutott, hogy nem állítható, miszerint a védjegy nem járult hozzá maguknak az áruknak az elvezetéséről való gondoskodáshoz (vagyis a zöld pont jelenléte a csomagoláson befolyásolhatja a fogyasztó döntését ennek a sajátos terméknek a vásárlásáról).

Végeredményként a CJEU hatályon kívül helyezte a fellebbezési tanács döntését, és megsemmisítette a GC ítéletét,

C) A CJEU 2020. januárban hozott döntést a *Sky v. SkyKick*-ügyben, amelyet széles körben az utóbbi évek egyik legfontosabb európai védjegy döntésének tekintenek.

a) Az ügy háttere

A *SkyKick*-döntés olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyeket Anglia és Wales felsőbb bírósága (High Court of England and Wales, HC) terjesztett fel olyan európai védjegyek érvényességével kapcsolatban, amelyek pontatlan kifejezéseket tartalmaztak, és olyan árukra és szolgáltatásokra vonatkoztak, amelyeket a védjegy tulajdonos nem szándékozott ajánlani.

b) A CJEU döntése

A CJEU-t arra kérték fel, hogy döntse el: egy európai uniós tagállamban lajstromozott európai uniós védjegyet vagy nemzeti védjegyet részben vagy teljesen érvénytelennek lehet-e nyilvánítani azon az alapon, hogy a védjegyleírás néhány vagy összes kifejezése nélkülözi a kielégítő egyértelműséget és pontosságot. A CJEU erre a kérdésre negatív választ adott, megállapítva, hogy pontatlan kifejezések beiktatása az áruk/szolgáltatások jegyzékébe nem jelenti, hogy az európai uniós védjegy érvénytelen.

Ha egy európai uniós védjegyet rosszhiszeműen nyújtanának be, az érvénytelen lenne. Erre gondolva a CJEU-t arra is felkérték, hogy döntse el, vajon „rosszhiszeműséget” jelent-e, ha egy védjegy lajstromozását úgy kéri, hogy a kérelmezőnek nincs szándéka ezt a védjegyet a védjegybejelentés által fedett áruk és szolgáltatások vonatkozásában használni. Igenlő esetben lehet-e arra következtetni, hogy egy bejelentést részben jóhiszeműen és részben rosszhiszeműen nyújtottak be, ha megállapítják, hogy a bejelentő a védjegyet csak a megjelölt áruk és szolgáltatások egy részére – de nem az összesre – vonatkozóan szándékozott használni?

A CJEU szerint egy védjegybejelentés rosszhiszemű lehet, ha a bejelentő úgy nyújtja be, hogy nem állt szándékában a védjegyet a leírásban megjelölt árukra és szolgáltatásokra használni. A CJEU azonban egyértelműen leszögezte, hogy rosszhiszeműséget *csupán* akkor lehet megállapítani, ha „tárgyilagos, fontos és egyértelmű jele” volt annak, hogy a védjegybejelentés benyújtásának időpontjában a bejelentőnek szándékában állt vagy *(i)* a

tisztességes eljárással szemben aláásni harmadik felek érdekeit, vagy (ii) kizárólagos jogot szerezni egy a védjegy funkcióit szolgáltól eltérő célra. Ha kiderül egy bejelentésről, hogy csupán részben rosszhiszeműen nyújtották be, az érvénytelenségi nyilatkozat csupán azokra az árukra és szolgáltatásokra vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban rosszhiszeműséget állapítottak meg.

A CJEU hangsúlyozta, hogy a bejelentőnek nem kell jeleznie „vagy akár pontosan tudnia” a lajstromoztatni kívánt védjegy szándékolt használatát a bejelentés időpontjában, és ezért nem lehet rosszhiszeműséget feltételezni azon az alapon, hogy a bejelentő a védjegybejelentés benyújtásának időpontjában nem végez gazdasági tevékenységet a bejegyzés leírásában említett áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A CJEU utalt arra, hogy az EU törvénye nem tiltja meg az egyes tagállamoknak annak előírását, hogy a védjegybejelentőnek jóhiszeműen kell használnia a védjegyet a bejelentés által védett áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

c) A CJEU-döntés következményei

A CJEU döntése kedvező a védjegytulajdonosok számára, mert általában nem változtat a jelenlegi helyzeten, és nem szolgáltató könnyű utat harmadik felek számára ahhoz, hogy kifogásolják a pontatlan, tág és védekező módon megszövegezett áru- és szolgáltatáslistákat.

Bár a CJEU döntése megkönnyíti a rosszhiszeműségre alapozott érvénytelenítési eljárásokat, a megkívánt súlyos bizonyítási teher – lényegileg annak bizonyítása, hogy pozitív szándék nyilvánul meg harmadik felek érdekeinek az aláaknázására vagy kizárólagos jogok nyerésére a védjegy használatának szándéka nélkül az áruk és szolgáltatások vonatkozásában – nehézzé teszi a rosszhiszeműségre alapozott ilyen csatát.

Itt érdemes megemlíteni, hogy a CJEU főtanácsnoka néhány hónappal korábban rámutatott, miszerint nem tekinthető megalapozottnak egy számítógépszoftverre vonatkozó védjegy, mert a tulajdonos számára „végtelen szélességű kizárólagossági jogot ad, amelyet nem lehet alátámasztani a tulajdonos semmilyen törvényes kereskedelmi érdekével”. Ez olyan hiedelmekre adott okot, hogy esetleg a CJEU megragadja az alkalmat az EU gyakorlatának az amerikai gyakorlathoz való közelítésére. Az Egyesült Államok védjegyjoga ugyanis a védjegy jelenlegi vagy szándékolt használatát alapvetően veszi figyelembe; emellett a bejelentésben megjelölt áruk és szolgáltatások azonosítását sajátosan, határozottan, egyértelműen, pontosan és tömören kell megadni, és a védjegytulajdonos nem tágíthatja védjegyjogait a tényleges (szándékolt) használat körén túl. A CJEU tehát nem kívánta közelíteni az EU védjegyjogát az amerikaihoz. Ez kedvező az európai védjegybejelentők számára, mert továbbra is használhatnak tág kifejezéseket védjegyük leírásában.

D) A felperes *Tulliallan Burlington Ltd*, a híres Burlington Arcade luxusárcád tulajdonosa a CJEU-nál pert nyert a Burlington-zoknijairól ismert német *Burlington Fashion GmbH* (BF)

ellen. A CJEU ítélete egy hosszú ideje folyó vitának vetett véget a BURLINGTON márkanév tulajdonjogáról.

A Tulliallan 2003-ban lajstromoztatta a BURLINGTON ARCADE védjegyet (1. ábra), és felszólalt a BF által lajstromoztatni kívánt, a „Burlington” szót tartalmazó három különálló európai ábrás védjegy (2. ábra) és a BURLINGTON európai szóvédjegy ellen, saját luxusárcádjára és BURLINGTON ARCADE védjegyére hivatkozva.



1. ábra



2. ábra

A kérdéses jelzések eltérő áruosztályokban voltak lajstromozva: a Tulliallan szó- és ábrás BURLINGTON ARCADE védjegye a 35., 36. és 41., míg a BF vitatott védjegyei a 3., 14., 18. és 24. áruosztályban. Az állandó joggyakorlat szerint az összetévesztés valószínűsége különböző áruosztályokba tartozó védjegyek között is lehetséges.

Emellett mindkét fél olyan vállalat, amely a BURLINGTON márkanévet évtizedeken keresztül használta: Németországban a skót mintájú zoknikat 1970 óta ilyen márkanévvvel gyártják a mai napig, míg az Egyesült Királyságban a híres Burlington luxusárcád London központjában az ott árusított luxustermékek képviselője.

Mindezek ellenére a Tulliallan saját korábbi védjegyet különleges megkülönböztető jellel rendelkező kifejezésnek tekintette, és az összetévesztési valószínűség mellett azt állította, hogy hírnevét tisztességtelenül használták ki [a 207/2009 sz. EU-rendelet 8(4) cikke szerint].

Az ügyet 2013 óta tárgyalták különböző fórumok előtt, ütköző ítéletekkel, azonban 2019. júniusban a CJEU főtanácsnoka véleményében megerősítette a BURLINGTON ARCADE védjegyet.

A Tulliallan a CJEU előtt hangsúlyozta, hogy az elsőfokú bíróság 2017. december 6-i döntésében egy 2005. évi *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*-döntésre hivatkozott, jöllehet a Tulliallan korábbi védjegyeit a döntés előtt, nevezetesen 2003-ban lajstromozták. Ez azért volt érdekes, mert az elsőfokú bíróság a *Praktiker*-döntésből arra a következtetésre jutott, hogy a 35. áruosztály „kiskereskedelmi szolgáltatásai” feleltek a bevásárlóárcádokat és

a bevásárlóközpontokat is. Minthogy azonban a Tulliallan korábbi védjegyei nem tartalmazzák a Burlington Arcade-ban eladott áruk pontos jelzését, ez kizár minden kapcsolatot ezen üzletek és a BF megtámadott védjegye által védett áruk között – mondta ki az elsőfokú bíróság.

A CJEU 2020 március 4-i döntése a Tulliallannak kedvezett, és megállapította, hogy helytelen volt a hivatkozás a 2005. évi döntésre, hiszen a Tulliallan védjegyeit a Praktiker-döntés előtt lajstromozták. Az ilyen korábbi védjegy tulajdonosa jogosult kizárólagos jogát későbbi védjegy ellen gyakorolni anélkül, hogy keresetét azért utasíthatná el, mert az áruk nem voltak pontosan meghatározva – vélte a bíróság.

A CJEU Tulliallan javára szóló döntése minden olyan korábbi döntést hatályon kívül helyezett, amely ellentmondott a mostani ítéletnek; konkrétan ebbe a körbe tartozott a fellebbezési tanács 2016. január 11-i döntése és az elsőfokú bíróság 2017. december 6-i döntése is. Az ügyben tehát a BF teljes vereséget szenvedett.

E) A francia *Pierre Balmain* (Balmain) tervezőcég nemrég eredménytelenül fellebbezett a CJEU-nál az alsófokú bíróság azon döntése ellen, amely elutasította az ábrán bemutatott, láncsal körbevett oroszlánfejet ábrázoló védjegyének lajstromozása iránti kérelmét a 14. áruosztályban (többek között kézelőgombokra és ékszerekre) és a 26. áruosztályban (többek között gombokra és cipőkapcsokra).

Sikerült azonban lajstromoztatnia védjegyét a 9. áruosztályban (tudományos, tengerészeti, filmkészítési és optikai készülékek), a 18. áruosztályban (bőrtermékek) és a 25. áruosztályban (ruházat). A bíróság elutasítása elsősorban a 2017/1001 sz. védjegyrendelet 7(1)(b) cikkén alapult, mert a védjegy nélkülözötte a megkülönböztető jelleget.



Az alábbiakban az alsófokú francia bíróságok által említett három érdekes kérdés összefoglalását ismertetjük.

a) A 3D árukra alkalmazott 2D védjegy indokolja a 3D esetjog alkalmazását

A Balmain előadta, hogy a bíróság helytelenül alkalmazta a 3D védjegyekre vonatkozó esetjogot, amely szigorúbb követelményeket támaszt a megkülönböztetőképességgel kapcsolatban, amikor a lajstromoztatni kívánt védjegy csupán egy 2D kép. Egyébként a Balmain számára nem jelentett semmilyen előnyt az, hogy azonos napon kérelmezte egy azonos ábrájú 3D védjegy lajstromozását, amelynek ügyintézője ugyanaz az elővizsgáló lehet. A bíróság kereken elutasította a Balmain kifogását, megállapítva, hogy a 3D termékek, így gombok vagy fogantyúk megjelölése azt jelentette, hogy a védjegyet nem lehetett végső alakjától függetlenül megítélni. Ennek megfelelően a 3D védjegyekre vonatkozó esetjog alkalmazása teljesen megfelelő volt, rámutatva először arra, hogy az átlagfogyasztó szövegjelölés hiánya esetén nem szokott a termék alakjából annak eredetére következtetni. Másodszor megerősítette, hogy egy termék alakja minél jobban megfelel a termék legvalószínűbb alakjának, annál kevésbé felel meg a megkülönböztetőképesség követelményének.

b) Az eredetiség nem azonos a megkülönböztetőképességgel

Balmain megpróbált azzal érvelni, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy megkülönböztetőképességgel rendelkezett, mert eredeti művészi minta volt. Ezt a CJEU határozottan cáfolta, és megismételte, hogy az eredetiség nem kölcsönöz szükségszerűen olyan megkülönböztetőképességet a védjegynek, amely hozzájárulna ahhoz, hogy a vonatkozó közönség ezt a konkrét orozslánfejképet megkülönböztesse más orozslánfejektől. A Balmain azt állította továbbá, hogy ilyen gomboknak különböző Balmain-ruházatokon való használata elég volt ahhoz, hogy a fogyasztók ezeket a termékeket Balmain-mintájúnak tekintsék, és így a minta megkülönböztetőképességre tett szert. Ezt a bíróság hibás érvelésnek tekintette: megkülönböztetőképességgel nem rendelkező gombok nem segíthetik ruházatok megkülönböztetését.

c) Különleges közönség nem ellensúlyozza a megkülönböztetőképesség hiányát

A további vita arra vonatkozott, hogy az érintett közönség különlegesnek tekinthető-e. A Balmain azt állította, hogy a 26. áruosztály érintett közönsége különlegesen tájékozott a divatszektorban, vagyis gyártó, nem pedig az EU átlagos fogyasztója. A bíróság ezt a nézetet is elutasította, és a különleges közönséget csupán „lábbelik (rögzítő) nyomógombjaira” ismer-te el. A bíróság ezzel kapcsolatos nézete az volt, hogy egy szakosodott közönség nem igazol gyengébb megkülönböztetőképességgel rendelkező védjegyet; egy divatgurunak továbbra is szüksége lenne arra, hogy képes legyen felismerni ezt a sajátos orozslánfejet például egy kezelőgombra nyomtatva, és azt a Balmain védjegyeként azonosítani. A bíróság szerint a divatguru erre nem lenne képes.

Összegezve tehát a CJEU megerősítette, hogy a vonatkozó közönség szakosodottságának mértéke nem ellensúlyozhatja a megkülönböztetőképesség hiányát.

F) A CJEU-nak a C 622/18 sz. *Cooper International Spirits*-ügyben arról a kérdésről kellett döntenie, hogy ha egy sohasem használt védjegyet törölnek, kaphat-e a védjegytulajdonos kártérítést olyan „károkért”, amelyek a törlés előtt következtek be. A bíróság ezt a kérdést 2020. március 26-i döntésében válaszolta meg, és bár a döntés elvileg helyes lehet, valójában mégsem tűnik annak.

A francia AR vállalat SAINT GERMAIN ábrás védjegyét 2006. május 12-én lajstromozta az INPI, a francia szellemi tulajdon-védelmi hivatal a 33. áruosztályban többek között alkoholos italokra. 2012. június 8-án az AR Párizsban három vállalatot beperelt azért, mert azok előállítottak és Franciaországban árusítottak egy „StGermain” elnevezésű likőrt.

A párizsi bírósági tárgyaláson az AR-védjegyet 2011. május 13-án használat hiánya miatt törölték, azonban az AR fenntartotta bitorlási keresetét a 2009. június 8-tól 2011. május 13-ig terjedő időszakra.

A párizsi bíróság elutasította az ügyet azon az alapon, hogy a kérdéses védjegyet sohasem használták. Az AR a legfelsőbb bíróságnál (cour de Cassation, CC) nyújtott be fellebbezést, amely felfüggesztette az eljárást, és a következő kérdést intézte a CJEU-hoz: egy olyan védjegytulajdonos, akinek a védjegyét sohasem használták, és akinek a védjegyjogát törölték, kérhet-e kártérítést?

A CJEU először megjegyezte, hogy a (korábbi) irányelv a tagországokra hagyta annak meghatározását, hogy egy védjegy törlése milyen időpontban lép hatályba. Hivatkozott továbbá arra, hogy a (korábbi) irányelv 11(3) cikke alapján a tagállamok szabadon dönthettek el (de a módosított irányelv 17. cikke szerint ez a szabadság megszűnt), hogyan kezeljenek egy törölt védjegyet (vagyis hogy arra eredményesen hivatkozhatnak-e egy bitorlási eljárásban). Végül a CJEU megállapította, hogy a hivatkozott rendeletben semmi nem utalt arra, hogy a francia törvényekben az eljárás idején lett volna ilyen lehetőség (lásd a 43–44. cikket).

Ilyen alapon a CJEU megállapította, hogy ha egy tagállam elmulasztotta hatályba léptetni a 11(3) cikket, egy törölt védjegy tulajdonosa „megtartja a jogot ahhoz, hogy igényelhesse kártérítést azért a sérelemért, amely annak következtében érte, hogy egy harmadik fél a törlés hatálybalépése előtti időpontban használta a védjegyet” (lásd a 48. cikket).

A kártérítés megítélésével kapcsolatban a CJEU azon a nézeten volt, hogy az a tény, miszerint egy védjegyet nem használtak, „önmagában nem zárja ki a kártérítést bitorlási cselekmények vonatkozásában” (lásd a 47. cikket). A nem használat azonban fontos tényező maradt, amelyet figyelembe kell venni a sérelem megtörténtének és mértékének, valamint az igényelhető kártérítés mértékének meghatározásakor.

A döntés utóbbi része a legzavaróbb. Egyrészt nincs alapja a CJEU azon állításának, hogy „az a tény, amely szerint egy védjegyet nem használtak, önmagában nem zárja ki a kártérítést bitorlási cselekmények vonatkozásában”, mert a CJEU elismeri, hogy a vizsgált ügy megkülönböztethető a C 654/15 sz. *Länsförsäkringar*-ügytől, amely ennek a kizárólagos

jognak a türelmi idő lejáratakor érvényes oltalmi körével kapcsolatos kérdést tárgyalja, ahol a védjegyet már törölték.

Másrészről úgy tűnik, hogy az a kijelentés, amely szerint „a nem használat fontos, figyelembe veendő tényező”, figyelmen kívül hagyja, hogy a védjegyek akkor töltik be céljukat, vagyis az áruk és szolgáltatások megkülönböztetését, ha ténylegesen használják őket a piacon, amit egyértelműen jelez a (korábbi) irányelv 9. pontja: „Szükséges gondoskodni arról ..., hogy egy védjegyre ne lehessen sikeresen hivatkozni egy bitorlási eljárásban, ha egy jognyilatkozat alapján megállapítható, hogy a védjegyet törölték”, és a 9. pont csupán azt említi, hogy a tagállamokon múlik az alkalmazandó eljárási szabályok megállapítása, de nem annak vizsgálata, hogy a (törölt) védjegyre lehet-e hivatkozni.

Lehetséges, hogy a CJEU nem érezte, miszerint ideje lenne a tagállamok helyett kitölteni a vákuumot. A körülmények alapján egyértelműen megállapítható, hogy a döntés különös módon figyelmen kívül hagyta, hogy a védjegyet sohasem használták. Ebből kiindulva talán méltányosabb lett volna, ha a CJEU kijelenti: bár elvileg egy törölt védjegyre lehet hivatkozni bitorlási eljárásokban, de ha sohasem használták, nem történt jogsértés, és így nincs károkozás sem.

Az EU Szellemi Tulajdoni Hivatala

Az alábbi védjegyvitában az 1. ábrán bemutatott *GASTIVO* ábrás uniós védjegy tulajdonosa, a *Gastivo Portal GmbH* (GP) az EUIPO-nál felszólalt a 2. ábrán bemutatott ábrás európai védjegy lajstromozása ellen. Az ügyben a döntést az EUIPO fellebbezési tanácsa hozta, megállapítva – ellentétben a GP azon állításával, hogy korábbi védjegyének ábrás eleme uralkodó volt, és ezért a két védjegy ábrás elemei nagyfokú hasonlóságot mutatnak – hogy a *GASTIVO* védjegyben általános benyomás szempontjából nem elhanyagolható a szóelem, amely a fogyasztók szempontjából különösen fontos. Ezért a két védjegy vizuális, hangzási és fogalmi összehasonlítását nem lehet a korábbi védjegy ábrás elemének a figyelembevételére korlátozni.



1. ábra



2. ábra

A fellebbezési tanács azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy két olyan védjegy összehasonlításakor, amelyek közül csak az egyiknek van szóeleme, a hangzási különbség nem fontos a védjegyek összehasonlításánál, vagyis az adott ügyben nincs szükség ilyen összehasonlításra.

A vizuális összehasonlítás vonatkozásában a tanács kizárta a fogyasztók megtévesztésének valószínűségét, rámutatva a vizsgált védjegyek fontos különbségeire. A lajstromoztatni kívánt védjegyben:

- i) az ábrázolt mintán a villa függőleges helyzetű, ellentétben a korábbi védjegyen ábrázolt villával, és
- ii) a villa túlnyúlik a zöld körön, ellentétben a korábbi védjegyen ábrázolt villával és késsel;
- iii) a villa mellett kés is van ábrázolva.

A védjegyek fogalmi összehasonlításakor a tanács elismerte, hogy csekély a fogalmi hasonlóságuk, de mindkét védjegy evőeszközt ábrázol. A fogalmi összehasonlításnál azonban a korábbi védjegy szóeleme lényegtelen, mert azt fogalmilag nem lehet összehasonlítani a szóelemet nélkülöző, lajstromoztatni kívánt védjeggyel. Ezek alapján a fellebbezési tanács megállapította, hogy a vizsgált védjegyek között a fogalmi hasonlóság is csekély, és rámutatott, hogy a 2017/1001 sz. védjegyrendelet 8(1)(b) cikkének értelmében nem mindig forog fenn összetévesztési valószínűség, ha a védjegyeket fogalmilag csekély mértékben lehet hasonlónak tekinteni.

Az összetévesztés valószínűségének általános vizsgálatakor a tanács rámutatott, hogy az igényelt áruk vagy szolgáltatások közötti kisfokú hasonlósággal szemben nagyfokú lehet a védjegyek közötti hasonlóság, és ez az összefüggés fordítva is érvényes. Ezért a felszólaló hiába érvelt azzal, hogy a vizsgált védjegyek nagymértékben hasonlítanak egymásra, és a vonatkozó szolgáltatások között is nagyfokú a hasonlóság. Bár a kérdéses szolgáltatásokat azonosnak lehet tekinteni, a védjegyek közötti hasonlóság túl csekély volt ahhoz, hogy szó lehessen összetévesztési valószínűségről. A védjegyek társítása mint olyan önmagában nem elegendő ahhoz, hogy összetévesztési valószínűségről lehessen beszélni a 2017/1001 sz. rendelet 8(1)(b) cikke értelmében – hacsak a korábbi védjegy nem egy nagyon jól ismert márkanév. Erről azonban a jelen esetben nincs szó.

A fentiek alapján a tanács helyesen állapította meg, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy a fogyasztók körében nem okoz valószínű összetévesztést, annak ellenére, hogy a vonatkozó szolgáltatások azonosak.

Japán

A *Shenzhen Longbrothers Digital Co., Ltd.* (SLD), egy kínai vállalat, 2018. szeptemberben a Japán Szabadalmi Hivatalnál (Japan Patent Office, JPO) lajstromoztatta az OKLOK szóvédjegyet a 9. áruosztályban elektromos zárakra, elektromos kulcsnyitókra, lopás elleni jelzőberendezésekre és hasonlókra.

2019. áprilisban egy személy a JPO-nál kérelmet nyújtott be az OKLOCK szóvédjegy lajstromozása iránt a 12. áruosztályban gépkocsik kormánykereken, kézifékén és egyéb hasonló tárgyakon használt, lopás elleni zárakra a 12. áruosztályban.

A JPO elővizsgálója elutasította az OKLOCK védjegy lajstromozása iránti bejelentést a japán védjegy törvény 4(1)(xi) cikke alapján, amely megállapítja, hogy ha egy védjegy azonos egy korábban lajstromozott védjeggyel vagy ahhoz hasonló, nem vezethető be a védjegy-lajstromba.

Az elővizsgáló elsősorban vizuális, hangzási és fogalmi hasonlóság szempontjából vizsgálta a két védjegyet, és arra a következtetésre jutott, hogy azok hasonlósága a fogyasztók körében valószínűleg összetévesztést okozna. Ezért a bejelentést elutasította. A bejelentő azonban a fellebbezési tanácsnál fellebbezett az elővizsgáló döntése ellen, arra hivatkozva, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy nem hasonlít a korábbi védjegyhez.

A tanács meglepő módon arra a következtetésre jutott, hogy a védjegyek a következő okok miatt nem hasonlók.

- A két védjegy között vizuális különbség mutatkozik a lajstromoztatni kívánt OKLOCK védjegyben a „C” betű jelenléte miatt, míg a lajstromozott OKLOK védjegyben nincs ilyen betű.
- A tanács a két védjegy között hangzási különbséget is megállapított arra hivatkozva, hogy a lajstromozott védjegy nem szótári szó, hanem csupán öt betű kombinációja, ahol minden egyes betűt külön ejtenek ki a védjegy említésekor, vagyis az OKLOK védjegyet a következőképpen ejtik ki: „ou kei el ə kei”, míg a lajstromoztatni kívánt OKLOCK védjegyet a következőképpen ejtik: „ou kei la:k”.
- A védjegyek között fogalmi különbség is fennáll, mert a lajstromoztatni kívánt OKLOCK védjegy nem rendelkezik konkrét jelentéssel, és az „ok”, valamint a „lock” szavak kombinációjának tekinthető. Ezzel szemben a lajstromozott OKLOK védjegy egy alkotott kifejezés, amelynek semmilyen jelentése nincs. Ennek következtében a védjegyek nem hasonlíthatók össze.

A fenti okok alapján a tanács hatálytalanította az elővizsgáló döntését.

Kína

A) A kínai szabadalmi törvény szerint a mikroorganizmusok, ellentétben a növény- és állatfajtákkal, bizonyos feltételek fennforgása esetén szabadalmazhatók. A mikroorganizmusokra vonatkozó szabadalmak gyakorlati érvényesítése azonban tisztázatlan volt. Ezen a helyzeten változtatott most a Pekingi Szellemi Tulajdoni Bíróság alább ismertetett döntése.

a) Az ügy előzménye

A szabadalomtulajdonos *Finc Biotech* (Finc) azzal vádolta a *Lusheng Pengyuan Agricultural Technology* vállalatot és a *Hongbin Hesheng Agricultural Technology* vállalatot (az alperesek), hogy bitorolják egy olyan gombafajra vonatkozó szabadalmi jogait, amely az igénypontban deponálási számával van meghatározva. Jogi szakértő igénybevétele mellett a bíróság

azon a véleményen volt, hogy az alpereseket vétkeseknek kell tekinteni, mert gyártják és árusítják a per tárgyát képező szabadalomban igényelt törzset.

b) Az azonosítási mód meghatározása

A vita egyik fő pontja annak meghatározása volt, hogy a bitorlással vádolt termék azonoságát a szabadalmazott törzssel milyen módon kell meghatározni.

Mínthogy a per tárgyát képező szabadalom egy különleges törzsre vonatkozik, a morfológia és a molekuláris biológia egyaránt számításba jöhet. A molekuláris biológiai jellemzés kapcsán a szabadalmas és az alperesek eltérő módon vélekedtek az azonosítási módszerről. A szabadalmas azon a nézeten volt, hogy egy sajátos genetikai fragmentum elegendő lenne az azonosításhoz, míg az alperesek a teljes genom szekvenciájának alkalmazása mellett törtek lándzsát, mert az igénypont a törzset a deponálási számmal határozta meg.

A bíróság a szabadalmas álláspontját fogadta el. Bár az ideális választás a teljes genom szekvenálása lett volna annak megállapításához, hogy a két törzs azonos-e, bizonytalanságok is felmerülhettek például a génszerkezet bonyolultsága és a szekvenálási eljárás egyoldalúsága miatt. Végül a bitorlással vádolt gombát a vizsgált szabadalom leírásában kinyilvánított jellemzési eljárásnak vetették alá, vagyis ITS-szekvenálást alkalmaztak annak meghatározására, hogy a bitorló termék ugyanahhoz a fajhoz tartozik-e, mint a szabadalmazott gombafaj. Ezután a 975 bp DNS-fragmentumot, amelyet a leírás szerinti szabadalmazott faj jellemző fragmentumaként azonosítottak, szintén kimutatták a bitorlással vádolt termékben. Ennek következtében a bíróság megállapította, hogy a bitorlással vádolt termék azonos a szabadalmazott fajtával, és így az alpereseket bitorlásért felelősnek nyilvánította.

Bár fennmarad a kérdés, hogy egy sajátos fragmentum azonosítása a teljes genom helyett indokolatlanul bővíti-e a szabadalom oltalmi körét, a Pekingi Szellemi Tulajdoni Bíróság döntése a szabadalmas számára betekintést nyújt arra, hogy a szabadalmat hogyan lehet gyakorlatilag érvényesíteni.

A vizsgált szabadalom leírása részletesen kinyilvánítja a vizsgált törzs jellemzési módszerét, valamint azt, hogy egy ilyen fajta miben különbözik a piacon molekuláris szinten látható egyéb fajtáktól. Ez a kinyilvánítás később fontos alapot szolgáltatott a bíróság számára a bitorlással vádolt fajta azonosításához. Itt a szabadalmazott fajta részletes leírása fontos szerepet játszik az azonosítási módszerről folytatott vita eldöntésében.

c) Bírósági szakvélemény alkalmazása

Hasonlóan sok egyéb bitorlási perhez, a jelen ügyben is alkalmaztak bírósági szakértőt a bitorlással vádolt termék azonosítására. A szakvélemény a felperesnek kedvezett, és az is segítette az elsőfokú eljárás megnyerését. Az igénybe vett szakértői iroda úgy döntött, hogy a fajtákat a jellemzett fragmentum, nem pedig a teljes genom szekvencia vizsgálata alapján azonosítja, és arra a következtetésre jutott, hogy a bitorlással vádolt termék a jellemző

fragmentum jelenléte folytán azonos a szabadalmazott fajtával. Ezt a véleményt a bíróság elfogadta.

Bár az alperesek tiltakoztak a szakvélemény ellen megkérdőjelezve a szabadalmi igénypontok oltalmi körének ilyen módon való tágítását csupán egyetlen sajátos fragmentum vizsgálatával, a bíróság ezt a kifogást nem fogadta el, mert az alperesek véleményüket nem tudták bizonyítékkal alátámasztani teljes genom szekvencia vizsgálati eredményeinek bemutatásával. (Az alperes mindenképpen kedvezőbb helyzetben lett volna, ha érvelését szakvélemény benyújtásával tudja alátámasztani.)

B) Az alábbiakban a kínai bitorlási perek végén a kártérítés bíróság általi megállapításának néhány módját ismertetjük.

A kínai védjegy törvény 65. cikke szerint a szabadalombitorlással okozott károk megállapításának három módja van: *a)* a felperes haszonvesztése alapján; *b)* az alperes haszna alapján; és *c)* a royalty észszerű többszöröse alapján. Ha e módszerek egyike sem alkalmazható, törvényi kártérítést kell elfogadni. Az eredeti módszerek közül az alperes haszna alapján történő számítás a legnépszerűbb, ahol az alábbi számítási képletet alkalmazzák:

alperes haszna = eladási bevételek x profitráta x hozzájárulás mértéke.

A három tényező közül az első kettő ismert pénzügyi kifejezés (eladási bevételek = eladások száma x egységár; profitráta = működési haszon osztva a teljes üzleti jövedelemmel). A hozzájárulás mértéke nem pénzügyi kifejezés, inkább a Legfelsőbb Népbíróság értelmezése, amely szerint, ha a bitorló termék egy másik termék része, a kárt észszerű módon kell meghatározni magának a résznek az értéke és a végtermék profitjának érvényesítésében játszott szerepe alapján.

A vizsgált esetben a bíróság elrendelte, hogy az alperes *Tengda* vállalat a felperes kérésének megfelelően nyújtson be a bitorolt termékre vonatkozó pénzügyi elszámolást, amit az alperes végig megtagadott. Ennek következtében a bíróság elrendelte, hogy a bitorló viselje a bizonyítás akadályozásának súlyosabb terhét.

A bizonyítás akadályozásának terhével kapcsolatban néhány elvi szabály található a korábbi bírósági ítéletekben. Egy ilyen szabály, hogy amikor a bitorló igazolható okok nélkül megtagadja a pénzügyi könyvek és adatok benyújtását, vagy hamis adatokat szolgáltat, a népbíróság a bitorló által elért nyereséget a jogtulajdonos által szolgáltatott bizonyítékok alapján határozhatja meg.

A vizsgált esetben az alperes számos védekezési érvet terjesztett elő, amelyeket azonban a bíróság nem fogadott el, mert nem közölt pénzügyi adatokat.

Mint ahogy az alperes a per folyamán végig megtagadta pénzügyi könyveinek és adatainak benyújtását, a bíróság végül elfogadta a felperes által igényelt 30%-ot, ami sokkal magasabb az általánosan elfogadott, 10%-nál alacsonyabb értéknél. A szabadalmi technológiához való hozzájárulás mértékét a bíróság 100%-ban határozta meg.

A Legfelsőbb Népbíróságnak ez az ítélete világos üzenetet tartalmaz a jövőbeli bitorlók számára arra nézve, hogy igyekezzenek aktívan együttműködni a bírósággal, és teljesíteni a rájuk háruló bizonyítási teherből fakadó kötelezettségeket.

C) A dán *Grundfos*-csoport a világ első vállalata vízkezelés területén, és úttörő a világnépeség életminőségének javításához szükséges és a környezetvédelem által is megkívánt vízműködés-javítás megvalósításában. A szivattyúkra lajstromozott GRUNDFOS védjegy egyike a leghíresebbeknek.

A Pekingi Szellemi Tulajdoni Bíróság ezt a védjegyet és ennek kínai megfelelőjét nemrég egy polgári védjegybitorlási perben híres védjegynek ismerte el. A pert a Grundfos négy kínai vállalat (a továbbiakban: alperesek) ellen indította.

Az ügy jellegzetes példáját képviseli a jól ismert védjegyjogok rosszindulatú bitorlásának. A bíróság ítéletében elismeri a felperes Grundfos védjegyének jól ismert voltát, és az alperesek rosszhiszeműségét fontos tényezőként veszi figyelembe, amikor dönt a bitorlás által okozott kár nagyságának megállapításáról. Ez egyértelműen tükrözi azt a bírósági szándékot, hogy a jól ismert védjegyek erősebb és tágabb oltalmi kört élvezzenek. Az ítélet a bíróságnak azt a törekvését is mutatja, hogy vissza kívánja szorítani az olyan rosszhiszemű védjegybejelentéseket, amelyeket mások törvényes jogainak bitorlása céljából nyújtanak be.

A Grundfos 1995 óta van jelen a kínai piacon szivattyúk előállításával és forgalmazásával, és ezen a téren igen nagy sikereket ért el. 2016 végén az alperesek ellen pert indított a Pekingi Szellemi Tulajdoni Bíróságnál védjegybitorlás miatt és a tisztességtelen versenyt tiltó jogszabályok megsértéséért. Konkrétan azzal vádolta az alpereseket, hogy a GRUNDFOS védjegyet használják ún. „forróvíz-keringető rendszerben”, és a bitorló termékeket online árusítják egy „Grundfos-zászlóshajóüzletben” e-kereskedelmi platformon. Az egyik alperes, a *Gelanfu Shenzhen* a Grundfos kínai védjegyét lajstromoztatta és használta vállalati névként a bitorló áruk eladásának elősegítésére, a közönséget olyan szlogenekkel vezetve félre, mint „a dán technológia Kínát szolgálja”, „dán minőség” vagy „a Grundfos állította elő és szerelte össze Kínában”.

Az alperesek a bíróság előtt azt állították, hogy bitorló forróvíz-keringető rendszert alkalmazó termékük új vízpótló készülék és a 11. áruosztályba tartozik, míg a felperes áruai a 7. áruosztályba tartoznak, vagyis termékeik eltérő áruk, és nem áll fenn megtévesztési veszély.

Ezzel szemben a bíróság megállapította, hogy az említett forróvíz-keringető rendszer fő alkotórészei a szivattyúk, és a rendszer fő funkcióját valójában egy olyan szivattyú végzi, amely kétségtelenül közeli rokona a felperes rendszerében alkalmazottnak, mert funkció, felhasználás, értékesítési csatornák és fogyasztók vonatkozásában hasonló árut képez. Így, bár az alperesek azt állítják, hogy a forróvíz-keringető rendszer egy vízszolgáltató készülék, amely a 11. áruosztályba tartozik, az ilyen árukat a 7. áruosztályba tartozó szivattyúknak kell tekinteni.

Az alperesek azzal is érveltek, hogy a GRUNDFOS védjegy és az (olvasva) „gelanfu”-ként hangzó kínai védjegy, amelyet a bitorló termékeken használtak, csupán a termékkomponens forrását írja le. A bíróság azonban azon a véleményen volt, hogy a bitorló termékek eladási és hirdetési eljárásában az alperesek nem tettek különbséget az alkatrészek forrásai között, és nem tették lehetővé azok megkülönböztetését. Ehelyett az alperesek, teljes mértékben ismervé a GRUNDFOS védjegyet és annak kínai megfelelőjét, a Grundfos nevet használták zászlóshajóüzetük és a vállalat neveként is termékeiken, valamint a kereskedelmi dokumentumokban. A bíróság megállapítása szerint ez egyértelműen meghaladja a tisztességes használat kereteit, és bitorolja a felperesek védjegyjogait, egyúttal megteveszti a fogyasztókat az áruk eredetével kapcsolatban.

Az alperesek azt is állították, hogy a bitorló védjegyet egyikük a 11. áruosztályban lajstromoztatta, és így ők csupán licenciával rendelkező használók. A felperes 2014-ben a 7. áruosztályban korábban lajstromoztatott GRUNDFOS védjegye alapján pert indított az egyik alperes által lajstromoztatott bitorló GRUNDFOS védjegy ellen. A Pekingi Felsőbíróság 2019. novemberi döntése a kínai alperes védjegyét érvénytelennek nyilvánította, mert az hasonló volt a felperes védjegyéhez, és a védjegyet hasonló árukon használta, amivel a kínai védjegy-törvény 28. cikke szerint a fogyasztók megtévesztését követte el.

A Pekingi Szellemi Tulajdoni Bíróság rámutatott, hogy a bitorló védjegy 2014 óta vitatott volt a felperes jól ismert védjegyei miatt, és bár érvénytelennek nyilvánították, az alperes gyártók és eladók kötelesek még a lehetőséget is kerülni annak, hogy a fogyasztók megtévesztésével károsítsák a jól ismert védjegyek tulajdonosainak törvényes érdekeit, figyelembe véve, hogy a jól ismert védjegyek erősebb oltalmat élveznek.

A fentiek alapján a bíróság elismerte a felperes GRUNDFOS védjegyének és a védjegy kínai megfelelőjének jól ismert státuszát, aminek alapján egyértelműen megállapította a védjegy-bitorlást. A bíróság súlyosbító körülménynek tekintette az alperesek rosszhiszeműségét. A felperes javára ítélt 3 millió CNY, amely kínai bírósági viszonylatban rendkívül magas összegnek tekinthető, jelzi a kínai bíróságok törekvését a szellemi tulajdon-jogok oltalmának megerősítésére. Így ez a bírósági ítélet vélhetően hozzájárul majd ahhoz, hogy a védjegyek és egyéb szellemi tulajdon-jogok Kínában erősebb oltalmat élvezzenek.



D) Egy hosszan tartó vitában a Kínai Legfelsőbb Népbíróság előtt *Michael Jordan* győzött a *Qiaodan Sports Co., Ltd.* (QS) alperes ellen folytatott bitorlási ügyben.

Az alperes 2007. április 26-án kérelmet nyújtott be a kínai védjegy hivatalnál az ábrán bemutatott védjegy lajstromozása iránt; a kínai szöveg angol átírása „Qiaodan and Device”, ahol Qiaodan a „Jordan” név kínai átírása. A QS védjegyét 2010. április 21-én lajstromozták a 25. áruosztályban ruházati cikkekre, úszóruhákra és egyéb árukra.

Michael Jordan (Jordan) 2012. október 31-én a Védjegyfelülvizsgálati Tanácsnál törlési keresetet nyújtott be, amelyet az elutasított. Jordan ezután adminisztratív keresetet nyújtott be a Pekingi Közbenső Népbíróságnál, de itt is veszített. E döntés ellen fellebbezett a Pekingi Felső Népbíróságnál, és ismét veszített. Végül a Legfelsőbb Népbíróságnál fellebbezte meg ezt a döntést, és ez a bíróság Jordan javára döntött.

Megállapította, hogy Jordan „Kínában széles körű hírnévnek örvend, és nagyon népszerű. Országunkban az érintett közönség az újratárgyalást kérő felperest rendszerint 'Qiaodan' névvel említi. A vitatott védjegybejelentés napja előtt a felperesnek 2015-ig széles körű hírneve volt Kínában, és ez a hírnév nem csupán a kosárlabda területén érvényesült, mert a felperes fontos szerepet játszó nyilvános személlyé vált.”

A bíróság kifejtette továbbá, hogy „természetes személyek a törvény értelmében nevükre vonatkozó joggal rendelkeznek. Egy név jogtalan lajstromozása védjegyként könnyen arra vezethet, hogy az érintett közönség azt gondolja, miszerint az e védjeggyel megjelölt áruk és szolgáltatások sajátos bejegyzéssel, illetve engedélyezéssel stb. rendelkeznek, amely a természetes személyre vonatkozik. Ez ütközik a védjegytvörvény 31. cikkében foglalt rendelkezésekkel. Ebben az esetben a vitatott védjegyet úgy alakították ki, hogy az 1. ábrán bemutatott alakot az alatta álló 'Qiaodan' szóval egyesítették. Az alperes vállalat tudta, hogy a felperes hosszú ideje széles körű hírnévvel rendelkezik Kínában, és mégis felhasználta a 'Qiaodan' szót a vitatott védjegy lajstromozásának kérelmezéséhez, ami könnyen oda vezethet, hogy a vonatkozó közönség joggal azt hiheti, miszerint a vitatott védjeggyel megjelölt áruk sajátos kapcsolatban állnak a felperessel, ami sérti a felperes családnévre vonatkozó jogát. Ezért a vitatott védjegy lajstromozása ütközik a védjegytvörvény 31. cikkében foglalt rendelkezésekkel.”

Jordan a vitatott védjegyben szereplő alakra vonatkozó „portréjogot” (ami a hirdetési joghoz hasonló) – vagyis egy kosárlabda-játékos körvonalára való jogot – is igényelte. A Legfelsőbb Népbíróság azonban azon a véleményen volt, hogy portréjogokkal védett „arcképeket” akkor lehet elismerni, ha azok elegendő személyes jellemzőt tartalmaznak ahhoz, hogy a közönség azonosítani tudja a megfelelő jogi személyt. A vitatott védjegyben levő ábrázolás egy fekete emberi alak körvonalát mutatja. Ez a test körvonalán kívül nem tartalmaz a felperes személyes jellemzőit mutató semmilyen vonást. Ezért a felperes a védjeggyel kapcsolatban nem élvezhet portréjogot.

E) A Legfelsőbb Népbíróság a *Lin Mingkai v. Fuyun*-ügyben 2019. szeptember 3-i döntésében egyértelművé tette, hogy a kínai védjegytvörvény 59.3 cikke szerint mik a korábbi használatra hivatkozó védekezés követelményei. Ezek a bíróság szerint a következők:

- erre a védekezésre jogosult egyetlen személy maga a korábbi használó; és
- ennek a használatnak a védjegybejelentés lajstromozását és a lajstromozott védjegy védjegytulajdonos általi használatát megelőzően kell megtörténnie.

A továbbiakban a Legfelsőbb Népbíróság első ízben tette egyértelművé, hogy a földrajzi körzet kulcselem a használat eredeti körének meghatározásánál.

a) Tények

A Lin Mingkai (Mingkai) két olyan védjegyének bitorlásáért perelte be a *Chengdu Fuyun Furniture Store*-t (CFFS), amelyek lajstromozásáért 2002. november 19-én és 2009. szeptember 25-én folyamodott a 20. áruosztályban bútorokra.

A CFFS a bíróság előtt azzal védekezett, hogy a *Fuyun Company* (Fuyun Co.) – amely a vitatott védjegyet 2001 óta használta – felhatalmazta a védjegyek használatára. Ezért a CFFS a korábbi használatra hivatkozva védekezett az 59(3) cikk alapján.

Az elsőfokú bíróság a felperes javára döntött, mert megállapította, hogy bár a Fuyun Co. a vitatott védjegyek használata révén bizonyos befolyásra tett szert a felperes védjegyeinek lajstromozása előtt, nem tudták bizonyítani, hogy a CFFS magukat a vitatott védjegyeket használta a bejelentés napja előtt. Emellett az a jogosultság, amelyről a CFFS azt állította, hogy a Fuyun Co.-tól kapta, egy másik védjegyre vonatkozott, amelyet a Fuyun Co. 2010-ben egy másik osztályban lajstromoztatott.

A fellebbezési bíróság az alperes javára döntött, és nem csupán elfogadta a korábbi használatra vonatkozó védekezést, hanem azt is megerősítette, hogy a CFFS a Fuyun Co.-tól kapta a jogot az ilyen védjegyek használatára, a korábbi használatához társuló jogokkal együtt. Emellett megállapította, hogy:

- a vitatott védjegyek nem voltak azonosak a felperes lajstromozott védjegyeivel, és
- a CFFS nem rosszhiszeműen másolta le a felperesek lajstromozott védjegyeit.

b) A Legfelsőbb Népbíróság döntése

A Legfelsőbb Népbíróság hatálytalanította a fellebbezési bíróság döntését, és elutasította a korábbi használatra alapozott védekezést, mert megállapította, hogy a bizonyíték csupán annyit igazol, hogy a Fuyun Co. a védjegyek korábbi használata által bizonyos befolyást szerzett 2009 előtt, de nem 2002 előtt. Továbbá azt is megállapította, hogy érdektelen volt, vajon a CFFS kapott-e felhatalmazást a Fuyun Co.-tól.

A Legfelsőbb Népbíróság egyértelműen kinyilvánította az alábbi feltételeket, amelyeket teljesíteni kell a korábbi használaton alapuló védekezéshez.

- A korábbi használatnak nem csupán az igényelt védjegy lajstromozási kérelmét, hanem a lajstromozott védjegynek a védjegytulajdonos általi használatát is meg kell előznie.
- A korábbi használatnak a lajstromozott védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló jelzésre kell vonatkoznia.
- A korábbi használatnak olyan árucikkekre kell vonatkoznia, amelyek azonosak a lajstromozott védjegy által megjelöltekkel vagy azokhoz hasonlóak.

- A korábbi használatnak arra kellett vezetnie, hogy a védjegy bizonyos befolyást szerezzen a lajstromozási kérelem benyújtása és a lajstromozott védjegy tulajdonosa általi használata előtt.
- A korábbi védjegyre alapozott védekezést nem használhatja fel más személy, csak a korábbi használó, még akkor sem, ha a személyt a korábbi használó feljogosítja a védjegy használatára.
- A korábbi használatot az eredeti körön belül kell fenntartani, és ezt a kört a korábbi használat által létrehozott hírnév által meghatározott körnek megfelelően kell eldönteni, ideértve a földrajzi kört, a használat módját (online vagy tényleges üzletekben) és a termelés mértékét. A bíróság hozzátette, hogy új üzletek nyitását azokon a helyeken, amelyekre a korábbi védjegy befolyása nem terjed ki, vagyis a fizikai üzlet kiterjesztését online eladásokra, az eredeti kört meghaladónak lehetne tekinteni. Emellett a termelési kapacitást és a működési kört figyelembe kell venni az „eredeti kört meghaladó” jelentés meghatározásakor.

Németország

A) A német használati minták számos előnnyel rendelkeznek, amelyek megváltoztatták kezdeti „olcsó és egyszerű szellemi tulajdoni oltalmi eszköz” szerepüket kisebb vállalatok vagy magánvállalatok számára, és ma már hathatós eszközt jelentenek, amelyet gyakran használnak multimilliárdos vállalatok közötti perekben is.

A használati minták előnyei az európai és a német szabadalmakkal szemben a következők.

- *Gyors oltalomszerzés:* egy német használati mintát rendszerint néhány hónapon belül lajstromoznak, vagyis igen rövid időn belül érvényesíthetővé válik.
- *Olcsó:* alacsony hivatali díjak, ideértve a hosszabbítási illetéket is.
- *Nincs vizsgálat* sem újdonságra, sem feltalálói tevékenységre.
- *Nincs egységességi követelmény.*
- *Nincs igényponti illeték.*

Így egy használatiminta-bejelentést okosan lehet megszövegezni több független igényponttal, amelyeknek nem kell szükségszerűen kielégíteniük az egységesség követelményét, és ez nagyon nehezé teszi az összes független igénypont megsemmisítését.

- *Származtathatók egy Németországra érvényes függő szabadalmi bejelentésből.*
Egy német használati mintát származtatni („abzweigen”) lehet egy függő vagy egy európai szabadalmi bejelentésből. Ezt a lehetőséget valóban gyakran használják, amikor a német vagy az európai szabadalmi bejelentés szövege nem teljesen olvasható rá egy versenytárs termékére, és amikor az eredetileg benyújtott dokumentumok általi alátámasztottság kérdésében a liberálisabb német szabályok alapján hasonlítják össze az igénypontok szövegét a versenytárs termékével.

A német használati minta hátrányai a következők:

- az oltalmi idő rövidebb, csak 10 év, és
- a német használatiminta-törvény 2(3) cikke szerint ki vannak zárva az eljárási igénypontok.

Az *eljárási igénypontok kizárása* kapcsán megjegyezzük, hogy valóban van egy érv, amely szerint csak két igénypont-kategória van, vagyis az eljárási igénypontok és a termékigénypontok; az alkalmazási igénypontokat az „eljárási igénypont” fő kategóriába lehet besorolni. Ezt az érvet követve a német használati mintákba évtizedeken keresztül nem lehetett beiktatni alkalmazási igénypontot, minthogy a német használatiminta-törvény 2(3) cikke kizárta őket.

E szabály alól az első kivételt képezi a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof, BGH) XZB7/03 sz., 2006. évi döntése, amely egyértelműen megállapítja, hogy a *második indikációs alkalmazási igénypontok oltalmazhatók német használati mintaként, tehát nincsenek kizárva mint „eljárási igénypontok”*.

Most a BPG, amely a fellebbezési fórum használatiminta-megsemmisítési ügyekben, úgy döntött a 35 W (pat) 412/16 sz. ügyben, hogy valójában csupán nagyon sajátos alkalmazási igénypontok vannak tényleg kizárva a 2(3) cikk által mint „eljárási” igénypontok. Ebben az eldöntött ügyben az igénypont egy sajátos kerámiaanyagoknak fogászati anyagként való felhasználására vonatkozott. A BGH döntése szerint egy ilyen igénypont nincs kizárva a német használatiminta-oltalomból, mert nem működési vagy termelési eljárásra vonatkozik. Az utóbbi típusú eljárások továbbra is ki vannak zárva a német használatiminta-oltalomból.

Így a BPG-nek ez a döntése túlmegy a BGH döntésén, és még további igényponttípusokra is engedélyezi a használatiminta-oltalmat.

Úgy tűnik, hogy a kulcsismérve annak, miszerint egy alkalmazási igénypont oltalmazható-e német használati mintával, az, hogy az igényelt alkalmazás együtt jár-e az igénypont szerinti termék/anyag szerkezetének módosításával. Igenlő esetben az igénypont szerinti eljárás kizártnak tekintendő.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a német használati minták származtatása függő német vagy európai szabadalmi bejelentésekből még vonzóbb megoldássá vált a BPG döntése révén, amely tovább szélesítette az utat az alkalmazási igénypontok oltalmának lehetőségéhez a német használati mintákban.

B) A Német Parlament (Deutscher Bundestag, DB) 2018. december 11-én elfogadta a korszerűsített német védjegy-törvényt az EP 2015/2436 sz. irányelv alapján. A korszerűsítési törvény két lépésben lépett hatályba.

- I. A 2019. január 19-én hatályba lépett első rész egy új védjegy-kategóriát (bizonylati védjegyek), új védjegy-típusokat (helyzeti védjegyek, kutató védjegyek, mintavédjegyek, mozgó védjegyek, multimédia-védjegyek, hologramvédjegyek) és új abszolút elutasítási okokat (ütközés korábbi védett földrajzi eredetmegjelölésekkel, védett föld-

rajzi árujelzésekkel, hagyományos borfajtákkal, garantált hagyományos élelmiszerkülönlegességekkel, valamint védett fajtamegjelölésekkel) vezetett be. Az új törvény lehetővé teszi az új védjegytipusok kombinálását is, például a hologramvédjegyek és a mintavédjegyek egyesítését. Emellett most lajstromozhatók a „fogalmi védjegyek” is, amelyeket csupán szövegleírással lehet meghatározni. Ilyen vonatkozásban lajstromozhatók lehetnek például bizonyos értékesítési fogalmak, ha valóban védjegyként működnek, vagyis eredetmegjelölésre szolgálnak.

- II. A korszerűsített törvény második része 2020. május 1-jén lépett hatályba. Ezzel a 2015. december 16-i védjegy jogi irányelv (Markenrechtslinie) (2015/2436/EU) további rendelkezéseit módosították, és a védjegyek és egyéb jellemzők oltalmára vonatkozó törvényben (Markengesetz, MarkenG) átalakították a Német Szabadalmi és Védjegy hivatal előtti hivatalos megszűnési és megsemmisítési eljárást.

a) A hivatali megszűnési és megsemmisítési eljárás bevezetése

A MarkenG 53. cikke szerint a megszűnési és megsemmisítési eljárást most már a MarkenG 53. cikkének 5. bekezdése alapján a DPMA előtt is lehet folytatni, aminek következtében valódi választási lehetőség áll fenn a hivatali és a bírósági eljárás között. Így ki van zárva egy ügyben mindkét eljárás igénybevétele. Továbbá egységesen szabályozzák a megszűnési eljárást, valamint az abszolút oltalmi akadályokon és a korábbi jogokon alapuló megsemmisítési eljárást. Ez további hasonlást jelent az EU védjegy törvényéhez, amely mindig lehetővé tette az európai védjegyek megsemmisítése ügyében folytatott eljárások lefolytatását az EUIPO előtt. Ellentétben az EU védjegy törvényével, a német védjegy törvény nem tesz lehetővé olyan ellenkérelmet, amely egy kollektív vagy bizonylati védjegy megvonására irányul.

b) Az új megszűnési és megsemmisítési eljárás előnyei

Az új eljárás révén sokféle előny érhető el. A korábbi jogok alapján (MarkenG 51. cikk) oltalmi akadályok érvényesítése esetén először lehet a felszólalási vagy a bírósági eljárás kívül véleményt nyilvánítani a DPMA-nál és attól döntést kérni. A megszűnési eljárást (MarkenG 49. cikk) most már nem csupán a polgári bíróság előtt lehet lefolytatni. Az abszolút oltalmi akadályok miatti megsemmisítési eljárás (MarkenG 50. és 53. cikk) csupán csekély mértékben változik, és a DPMA kizárólagos hatáskörében marad.

c) Eljárás a DPMA előtt

Egy megsemmisítési eljárásra vonatkozó kérelem benyújtása után az eddig ismert eljárást kell lefolytatni, ahol a kérelem megalapozásához szükséges tényeket és bizonyítékokat már a kérelemmel együtt kell benyújtani. Ezt követően a lajstromozott védjegy tulajdonosának két hónapon belül kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása vagy a határidő be nem tartása esetén a DPMA kimondja a megsemmisítést vagy a megszűnést, és a lajstromozást törlik. Felszólalás esetén a kérelmezőt értesítik.

Az újbóli szabályozás lényege, hogy (a bírósági eljáráshoz viszonyítva) csekély illeték befizetésével az eljárást a felszólalás ellenére folytatják, és a MarkenG 56. cikkének 3. bekezdése szerint a védjegyesztálynak kell az üggyel foglalkoznia. Harmadik felek csatlakozhatnak az eljáráshoz. Az ezt követően kiadott végzés az eljárást befejezi anélkül, hogy az üggyel polgári bíróság foglalkozna.

d) Különbségek a felszólalási eljáráshoz viszonyítva

A korábbi jogok fennállása alapján benyújtott megsemmisítési eljárásban (MarkenG 51. és 53. cikk) három hónapon belül nyújtható be felszólalás a DPMA-nál. Ez átfedésben lehet különösen az új hivatali megsemmisítési eljárással, ahol nincsenek kizárva az egymás elleni kölcsönös eljárások.

Az érvényesíthető jogok terjedelme és az illetékek mellett további különbség, hogy a felszólalási eljárásban saját kezdeményezésből benyújtható nyilatkozat a DPMA határozata ellen. Ezáltal egy hatóságon belül érhető el döntés, és így nem közvetlenül, mint a megszűnési és a megsemmisítési eljárásban, hanem csatlakozva vehető igénybe a BPG (MarkenG 66. cikk, 1. bekezdés).

e) Összefoglalás

Az új eljárási módok a DPMA előtt a bírósági eljárás helyett tényleges javulást hoznak. Most a kérelmező választhat, hogy (relatív oltalmi akadályok miatt) a megsemmisítési keresetet, vagy a (használat hiányán alapuló) törlési keresetet, vagy pedig a költségek szempontjából sokkal kedvezőbb, hivatal előtti megszűnési eljárást részesíti előnyben. Az utóbbit mindenképpen közvetlenül kell megalapozni bizonyítékok benyújtásával. A bírósági eljárásban követelhető a győztes féltől egy költségkimutatás, ami a hivatali eljárásban egyértelműen kivételt jelent.

C) A *Balena GmbH*, egy német borászegyesület mintegy 25 éven keresztül forgalmazott egy Baden-Württemberg tartományi borásztól kapott fűszeres édes-savanyú ecetet öntetként „Balsamico” és „Deutscher balsamico” néven. A felperes, az olasz „*Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP*” (Consorzio) egy munkaközösség, amelynek küldetése hogy támogassa és védje a Modena körzetéből származó eredeti termékeket. Ez a közösség azon a nézetten volt, hogy a „balsamico” (balzsamos) olasz szó egy német terméken sértette védett „Aceto Balsamico di Modena” földrajzi árujelzőjüket, amelyet az 1151/2012/EU sz. rendelet 13(1)(b) cikke alapján lajstromoztattak a védett eredetmegjelölések és földrajzi árujelzők lajstromában. Egy megszüntetésre és abbahagyásra felszólító, megválaszolatlan levél után a Consorzio Németországban pert indított, de azt mind első-, mind másodfokon elvesztette. Ezért a BGH-nál nyújtott be fellebbezést, törvénysértésre hivatkozva.

A BGH előtt az ügy a fenti EU-rendeletben foglalt bizonyos meghatározások értelmezése miatt időzött annak tisztázása érdekében, hogy a Consorzio jogait sértette-e az olasz „balsamico” szó „német ecet és balzsam” összetételben való használata.

Az idézett rendelet 13(1) cikke első bekezdésének *(b)* pontja megállapítja, hogy „lajstromozott neveket védeni kell bármilyen visszaélés, utánzás vagy idézés ellen akkor is, ha jelzik a termékek vagy szolgáltatások eredetét, vagy ha a védett név le van fordítva vagy kíséri egy olyan kifejezés, mint a 'stílus', 'típus', 'eljárás', 'előállítva' (helymegjelöléssel), 'utánzat' vagy hasonló, vagy ezeket a termékeket 'alkotórészként' használják". A rendelet előírja továbbá, hogy „ahol egy védett eredetmegjelölés vagy földrajzi árujelző tartalmazza egy olyan termék nevét, amely generikusnak tekinthető, ennek a generikus névnek a használatát nem kell az első bekezdés *(a)* vagy *(b)* pontjait sértőnek tekinteni (vagyis ez nem bitorlás). Ezzel szemben a „generikus név” kifejezés a rendelet 3. cikkének 6. bekezdése szerint „olyan termékek nevét jelenti, amelyek, bár arra a helyre, körzetre vagy országra vonatkoznak, ahol a terméket eredetileg előállították vagy forgalmazták, az Unióban egy termék közös nevévé váltak”.

Ezért meg kellett határozni, hogy az „Aceto Balsamico di Modena IGP” földrajzi árujelző által nyújtott oltalom kiterjedt-e ennek a kifejezésnek a nem földrajzi komponenseire is. Ebből a célból a BGH szüneteltette az eljárást, és előzetes kérdést intézett a CJEU-hoz lényegileg arról, hogy az 583/2009 sz. bizottsági rendelet első cikkének fényében a teljes „Aceto Balsamico di Modena” kifejezés által nyújtott oltalom kiterjed-e az abban foglalt nem földrajzi elemek („Aceto”, „Balsamico”, „Aceto Balsamico”) elkülönített használatára is?

Az 583/2009 sz. rendelet az „Aceto Balsamico di Modena (IGP)” védett eredetmegjelölés és földrajzi árujelző lajstromba való bejegyzésére vonatkozik. E rendelet 1. cikke csupán annyit mond, hogy ezt a teljes nevet „kell bevezetni a lajstromba”. Nincsenek korlátozások az oltalmi körrel kapcsolatban. A CJEU teljesen egyértelműen megállapította, hogy a teljes megjelölés által nyújtott oltalom nem terjed ki az egyes elkülönített kifejezésekre. Emellett rámutatott, hogy az „aceto” (ecet) kifejezés teljesen általános, amit korábban ez a bíróság is megállapított egy 1981. december 9-én hozott döntésében. Másodszor a „balsamico” kifejezés a „balzsamos” szó olasz fordítása, amelynek nincs földrajzi mellékjelentése, és amely ecet esetében általában keserű-édes ízre vonatkozik. A fenti megfontolások fényében tehát a feltett kérdésre az a válasz, hogy az 583/2009 sz. rendelet első cikkét úgy kell értelmezni, hogy az „Aceto Balsamico di Modena” név oltalma nem terjed ki a névben foglalt kifejezések különálló alkalmazására”.

Ennek eredményeként a „balsamico” szó használata a „Modena” földrajzi körzetre vonatkozó utalás nélkül nem bitorolja a Consorzio védett földrajzi árujelzője által biztosított jogokat.

D) A BGH úgy döntött, hogy az ún. „culatello” (egy kiváló minőségű olasz sonka) előállítója nem forgalmazhatja termékét „Culatello di Parma” megjelöléssel akkor sem, ha a sonka valójában Pármából származik. Ez a megjelölés ugyanis nem megengedett utalás a „Prosciutto di Parma” védett eredetmegjelölésre.

a) *Tényállás*

A felperes a *Consorzio del Prosciutto di Parma* (Consorzio), a pármai sonka előállítóinak olasz egyesülete, amelynek célja a „Prosciutto di Parma” eredetmegjelölés megőrzése, védelme és támogatása. A Consorzio megfelelően megjelölt, előre csomagolt árut tekintélyes mennyiségben exportál Németországba. A 2013–15-ös években több mint 70 millió csomag sonkát értékesített évente Németországban „Prosciutto di Parma” megjelöléssel.

Az alperes egy hús- és kolbásztermékeket előállító, Parma tartományban élő olasz termelő, aki „Culatello di Parma” megjelöléssel szeletelt sonkát forgalmaz Németországban.

A felperes nézete szerint a „Culatello di Parma” termékmegjelölés jogellenes utalás a „Prosciutto di Parma” védett eredetmegjelölésre. Ezért a Kölni Tartományi Bíróságon keresetet indított, amelynek a bíróság helyt adott. E döntés ellen az alperes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a BGH-nál.

b) *A BGH döntése*

A felülvizsgálati kérelem eredménytelen volt. A BGH megállapította, hogy a „Culatello di Parma” megjelölés használata megengedhetetlen utalást képez a felperes javára védett „Prosciutto di Parma” megjelölésre.

A BGH először, utalva a CJEU két ítéletére a „*Glen Buchenbach*”-és a „*Queso Manchego*”-ügyben, leszögezte, hogy az agrártermékek és élelmiszerek minőségét szabályozó, 1151/2012 sz. EU-rendelet 13. cikke első bekezdésének 1. lit. b) albekezdése értelmében az „utalás” fogalom mértékadó követelménye, hogy a vitatott megjelölés a fogyasztót arra ösztönözze, miszerint közvetlen gondolatkapcsolatot hozzon létre azzal az áruval, amely viseli a védett eredetmegjelölést vagy a védett földrajzi árujelzőt. Egy ilyen „utalás” elfogadásához azonban az asszociáció nem elegendő.

Továbbá a fentebb említett EU-rendelet 13. cikke 1. bekezdésének 1. lit. b) albekezdése szerinti „utalásról” akkor lehet szó, ha meg van adva a termék valódi eredete.

Az alperes számára azért sem lenne megengedett a megtámadott megjelölés további használata párhuzamosan a „Prosciutto di Parma” védett megjelöléssel, mert a „Culatello di Parma” megjelölés egy lajstromozatlan hagyományos földrajzi elnevezés. A BGH hibátlan megállapítása szerint a „Culatello di Parma” megjelölés már nem hagyományos földrajzi neve az alperes által előállított sonkakülönlegességnek. Ismertségre csak a „culatello” fajta-megjelölés tett szert, amely a Zibello körzetből származó sonkára is vonatkoztatható. Ilyen összefüggésben az eredetmegjelölés megfelelő oltalmat is élvez.

A felperes végül nem vonja kétségbe az alperes jogát ahhoz, hogy termékével kapcsolatban használja a hagyományos „culatello” megjelölést. Az alperes tehát tovább árusíthatja ilyen megjelöléssel a termékét. Nem használhatja azonban a „Prosciutto di Parma” eredetmegjelölésre utaló „Culatello di Parma” megjelölést.

Oroszország

A német *Berlin-Chemie AG* (BC) Oroszországban lajstromoztatta a MEZYM védjegyet mind cirill, mind latin betűkkel az 5. áruosztályban, emésztést elősegítő anyagokra és gyógyszerekre. A svájci *Organic Pills AG* (OP) később a MESITIM védjegyet lajstromoztatta szintén cirill és latin betűkkel az 5. áruosztályban azonos árukra.

A német vállalat a Szövetségi Szellemtulajdon-védelmi Intézet (Rospatent) Szabadalmi Fellebbezési Tanácsánál törlési keresetet nyújtott be a MESITIM védjegy ellen arra hivatkozva, hogy a két védjegy hasonlósága a fogyasztók megtévesztését okozhatja, különös tekintettel arra, hogy azok háromnál kevesebb szótagban különböznek, jöllehet a gyógyszernevek észszerű kiválasztására vonatkozó orosz módszertani ajánlás szerint ez nem elegendő. Emellett a MEZYM védjegy és a megfelelő gyógyszer a MESITIM védjegy elsőbbségi időpontja előtt jelent meg a piacon.

A BC arra is hivatkozott, hogy a gyógyszerek azonos hatóanyagot (pankreatin) tartalmaznak, és felhasználási céljuk is azonos.

A BC azzal is alátámasztotta kérelmét, hogy piackutatást végzett, és annak eredményeként közölte, hogy a megkérdozett személyek több mint fele társította egymással a két védjegyet.

A BC azonban nem aratott teljes győzelmet, mert a Rospatent fenntartotta a MESITIM védjegy lajstromozását a 3. áruosztályban kozmetikai és piperetermékekre, ami lehetővé teszi az OP számára, hogy az orosz piacon maradhasson MESITIM védjegyet viselő, biológiaiilag hatékony élelmiszer-kiegészítőkkel.

Spanyolország

A) A Barcelonai Kereskedelmi Bíróság 6. tanácsa elutasította a *Tommy Hilfiger* által a *Hilfiger Stores Spain SL* (HSS) ellen védjegybitorlás miatt indított keresetet, és helyt adott HSS ellenkeresetének, amelyben a HSS használat hiánya miatt a felperes ruházati cikkekre, lábbelikekre és kalapokra lajstromozott spanyol védjegyének törlését kérte.

A felperes birtokolja a spanyol TH TOLENTINO HAUTE HATS SEVILLA (vegyes) védjegyet, amely a TOLENTINO HAUTE HATS SEVILLA megjelölés és a „TH” betűjeles rövidítés összekapcsolása, és a 25. áruosztályban a fentebb megjelölt árukra van lajstromozva. A felperes azért indított bitorlási pert a HSS ellen, mert az bizonyos árukat (például táskákat, nyakkendőket és ékszereket) TH jelzéssel (vagyis a felperes vállalat nagybetűs rövidítésével) ellátva forgalmazott.

A HSS a védjegybitorlás fennforgásának elutasításával egyidejűleg a felperes védjegyének teljes törlését kérte azon az alapon, hogy azt nem a lajstromozott alakban használták. Abban az esetben, ha a bíróság azt állapítaná meg, hogy a felperes a védjegyet legalább részben használta, a védjegy részleges törléséért folyamodott azon az alapon, hogy a védjegyet csupán a lajstromozott áruk egy részére használták.

A Barcelonai Kereskedelmi Bíróság 6. tanácsa 2019. december 4-én hozott az ügyben döntést. A védjegy használat hiánya miatti teljes és részleges törlésére vonatkozó ellenkereset vonatkozásában a bíróság, miután megvizsgálta a védjegyek tényleges használatára vonatkozó spanyol és európai bírósági (CJEU) követelményeket, az alábbi módon foglalt állást a felperes által benyújtott bizonyítékokkal kapcsolatban.

- Az ellenkeresettel megtámadott felperes által a női táskák vonatkozásában benyújtott bizonyíték a törlési kereset szempontjából lényegében nem volt a tárgyhoz tartozó, mert a felperes védjegyét nem ilyen típusú árukra lajstromozták, hanem csupán a 25. áruosztályba tartozó árukra.
- A benyújtott bizonyíték nem volt elegendő a lajstromozott védjegy valódi és tényleges használatának bizonyítására annak mértéke, helye, időpontja és időtartama szempontjából, továbbá nem volt kielégítő a lajstromozott valamennyi áru vonatkozásában sem.
- A védjegyet használat szempontjából – legalábbis az áruk forgalmazásához kapcsolódó néhány elem, így táskák, üzleti kártyák és weboldal szempontjából – csupán két alcsoportban, nevezetesen „összejövetelek alkalmával viselt női kalapokra és alkalmi kalapokra” lehetne lajstromozottnak tekinteni.

Ezért a bíróság a felperes védjegyének részleges törlését rendelte el „lábbelik, ruházati cikkek és kalapok” vonatkozásában, „alkalmi kalapok” és „összejövetelek alkalmával viselt női kalapok” kivételével.

A védjegybitorlás ügyében a bíróság kinyilvánította, hogy az áruk közötti vizsgálat azokra az árukra korlátozódik, amelyekre a felperes védjegyét korlátozták, és azokra, amelyeket az alperes a kérdéses jelzéssel azonosított: kiegészítőkre és bőröndökre (18. áruosztály), nyakendőkre (25. áruosztály) és ékszerekre (14. áruosztály). Követve a CJEU joggyakorlatát, a tanács megállapította, hogy megválaszolandó az a kérdés, vajon azonosság vagy hasonlóság áll-e fenn a kérdéses jelzések és áruk között, ami lehetővé tenné annak megerősítését, hogy fennáll az összetévesztés valószínűsége.

A vonatkozó áruk közötti összehasonlítás kapcsán a bíróság elutasította a kérdéses áruk közötti azonosságot, valamint a kalapok és ékszerek hasonlóságát, mert azok nem voltak konkurens vagy összetéveszthető áruk. A bíróság csupán azt állapította meg, hogy csekély hasonlóság állt fenn a felperes azon kalapjai és táskái között, amelyeket az alperes forgalmazott, mert azok a közönség azonos szektorának voltak szánva.

A jelzések összehasonlításával kapcsolatban a bíróság rámutatott, hogy az azonosságnak a felperes TH TOLENTINO HAUTE HATS SEVILLA jelzése és az alperes által a piacon használt TH jelzés között kell fennállnia, amihez a „TH” betűszót az egyéb elemekkel kellett összevetni. Ellentétben a felperes állításaival, a bíróság elvetette a jelzések közötti azonosságot, és elutasította a vizsgált jelzések közötti összetévesztés valószínűségét is.

A fenti tények alapján a bíróság elutasította a HSS elleni védjegybitorlási keresetet, és helyt adott az alperes ellenkeresetének. Egyúttal a felperest kötelezte mind a bitorlási keresettel, mind az alperes ellenkeresetével kapcsolatos perköltségek kifizetésére.

A bíróság döntése nem végleges, mert megfellebbezhető.

B) A Barcelonai Fellebbezési Bíróság 2019. október 4-én megerősítette az alsófokú bíróság döntését, amely hat hónap börtönt, pénzbírságot és a jogi költségek megtérítését szabta ki 240 kerek kézitáska bitorlásáért; utóbbiak ugyanis utánozták a híres *Robin Ruth Group* (RRG) mintáját. Az RRG-minta egy városnévből áll, amely azonos betűtípussal ismétlődik, és az egyik ismétlés ki van emelve eltérő méretű betűtípus használatával.

2018. október 11-én az Arenys de Mar-i Büntetőbíróság elítélő végzést adott ki a mintatörvény 273.3 cikke alapján, mert a bitorolt minta egy lajstromozott közösségi minta volt.

Az alperes e döntés ellen fellebbezést nyújtott be a Barcelonai Fellebbezési Bíróságnál. Fellebbezésében azt állította, hogy az elsőfokú bíróság tévedett a tények megállapításában, mert:

- a táskákat soha nem bocsátották kereskedelmi forgalomba, ezért gazdagodási szándékot nem lehetett bizonyítani;
- az RRG hozzájárult a táskák kereskedelmi forgalomba hozatalához; és
- az alperes a táskák vonatkozásában lajstromozott védjegy birtoklására hivatkozott.

Az alperes azt állította továbbá, hogy az alsófokú bíróság tévedett a bizonyítékok értékelésében, mert:

- az alperes nem ismerte a korábbi RRG-lajstromozást;
- a rendőrtisztviselő általi kikérdezés nem szolgáltatott elegendő bizonyítékot ítélet meghozatalához; és
- a szakértői vélemény nem értékelte a különbségeket a lefoglalt táskák és az RRG-táskák között, holott az kizárta a fogyasztók megtévesztésének kockázatát.

Az alperes azzal is érvelt, hogy a bíróság eljárási szabályt is sértett, nevezetesen a legkisebb beavatkozás elvét.

A fellebbezési bíróság értékelte a személyes bizonyíték bírók általi felfogásának jelentőségét, mert ez a felfogás szubjektív, és utalt a másodfokú bíróságok szerepére a bizonyítékok megítélésében. Miután látta az elsőfokú bíróság tárgyalási jegyzőkönyvét, a Barcelonai Fellebbezési Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítékok megítélését logikusan, észszerűen és következetesen végezte. Az elsőfokú bíróság ténymegállapításaiból az alábbi következtetéseket vonta le:

- A gazdagodási szándék a táskák mennyiségéből származott, mert az elég nagy volt ahhoz, hogy az alperes kereskedelmi forgalomba helyezésre vonatkozó szándékára lehessen belőle következtetni – még ha ez nem történt is meg.

- Az alperes állítása a jogtulajdonos állítólagos beleegyezéséről bizonyítatlan volt, és ellentmondott annak, hogy a jogtulajdonos tagadta az ilyen hozzájárulást és licencszerződés létezését.
- Az alperes feljegyzései, levelei és egyéb iratai nem mentették viselkedését, mert a szakvélemény szerint a kérdéses minta nélkülözte az eredeti RRG-táskák egyéni jellegét.

Az alperes azon állításával kapcsolatban, hogy nem volt tudomása a lajstromozott mintáról, a bíróság a következőket állapította meg.

- Az alperes kijelentéseiből következett, hogy tudomása volt a felperes mintájáról, mert korábban tárgyalásokat folytatott vele.
- Az alperes állítása értelmetlen volt, mert kijelentette, hogy a lajstromozott minta tulajdonosa felhatalmazta a táskák forgalmazására.

A szakvéleményekkel és a tanúkihallgatásokkal kapcsolatban a fellebbezési bíróság egyetértett az alsófokú bírósággal abban, hogy nagyobb bizonyító erőt kellett volna tulajdonítani a rendőrtisztviselő által adott szakvéleménynek, mert az világos, tömör és szókimondó volt.

Végül a bíróság az eljárási szabályok megsértésére vonatkozó állítással kapcsolatban rávilágított, hogy a törvénykezés a legkisebb beavatkozás elvét követi, és a vizsgált esetben a bizonyított magatartás bitorlás volt.

A Barcelonai Fellebbezési Bíróság döntése, amely megerősíti az elsőfokú bíróság döntését, végleges.

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization WIPO)

A Szellemi Tulajdon Világszervezete 2019. évi jelentésében közölte, hogy 1978-tól kezdve négy évtizeden át az Amerikai Egyesült Államok nyújtotta be a legtöbb nemzetközi (PCT-) bejelentést. 2019-ben azonban Kína 58 990 PCT-bejelentéssel megelőzte az USA-t, amely 57 840 PCT-bejelentést nyújtott be. A sorrendben tovább Japán, Németország és Dél-Korea következett.

2019-ben Kínában 1,401 millió szabadalmi bejelentést nyújtottak be, míg az USPTO-nál az elmúlt évben benyújtott szabadalmi bejelentések száma 616 852 volt. Itt azonban figyelembe kell venni, hogy a kínai szám felöleli a találmányi, a használatiminta- és a mintabejelentéseket is.

A WIPO-jelentés szerint 2019-ben a legtöbb szabadalmi bejelentést benyújtó vállalat a kínai *Huawei* volt. Ezt a japán *Mitsubishi*, a dél-koreai *Samsung* és az amerikai *Qualcomm* követte.