

Dr. Palágyi Tivadar\*

## KÜLFÖLDI HÍREK AZ IPARJOGVÉDELEM TERÜLETÉRŐL

### Amerikai Egyesült Államok

A korszerűsített amerikai védjegy törvény 2021. december 18-án lépett hatályba. Ez a törvény felhatalmazza az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy hivatalát (United States Patent and Trademark Office, USPTO), hogy módosítsa a védjegyekre vonatkozó gyakorlati szabályait, és ezzel több hasznos módot biztosítson az olyan kérelmek és bejegyzések megtámadására, amelyek nem bizonyítják a tényleges kereskedelmi használatot. Ezek a következők:

1. *ex parte* törlési és újbóli vizsgálati eljárások mint a kereskedelmi használatra vonatkozó pontatlan állításokon alapuló lajstromozások törlésének eszközei;
2. a használat hiányára vonatkozó állítás új alapja a Védjegy jogi Fellebbezési Tanács előtt; és
3. a tiltakozó levél küldésének törvénybe iktatása. A tiltakozó levelek az összetéveszthetőségre vonatkozó érveket is felhozhatnak.

#### a) *Ex parte* törlési és újbóli vizsgálati eljárások

Az *ex parte* törlési eljárás a lajstromozás megtámadására használható azon az alapon, hogy a védjegyet a kereskedelemben soha nem használták a lajstromozott áruk és/vagy szolgáltatások egy részével vagy egészével kapcsolatban. A kérelmező kérhet, az USPTO igazgatója pedig saját kezdeményezéséből indíthat törlési eljárást a lajstromozás napjától számított három és tíz év között egy jelentős kivétellel: 2021. december 27-ig törlési eljárás volt kezdeményezhető bármely, legalább három évvel korábbi lajstromozással kapcsolatban.

Ezzel szemben a védjegy törvény 1. cikke szerinti olyan lajstromozások tekintetében, amelyek esetében a védjegyet *a vonatkozó időpontban* a kereskedelemben a lajstromozott áruk és/vagy szolgáltatások egy részével vagy összességével kapcsolatban nem használták, lehetőség van *ex parte* újbóli vizsgálati eljárásra. Az 1(a) cikken alapuló lajstromozások esetében az „irányadó nap” a bejelentés benyújtásának napja; az 1(b) cikken alapuló lajstromozások esetében az „irányadó nap” a használat állítására irányuló módosítás benyújtásának napja vagy a használati nyilatkozat benyújtására nyitva álló határidő lejárt (beleértve az összes jóváhagyott meghosszabbítást) közül a későbbi. A kérelmező kérhet, az USPTO igazgatója

---

\* DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda.

pedig saját kezdeményezéséből felülvizsgálati eljárást indíthat a lajstromozás napját követő első öt év alatt.

A törlési és az újbóli vizsgálati eljárás iránti kérelmek megtámadott osztályonként 400 USD hivatali díjba kerülnek. A kérelmezőnek nem kell megneveznie annak a tényleges érdekelt félnek a nevét, akinek a nevében a kérelmet benyújtja (bár az igazgatónak megmarad a mérlegelési jogköre, hogy a visszaélésszerű bejelentések megelőzése érdekében megkövetelje ezt a tájékoztatást). A beadványoknak tartalmazniuk kell egy magyarázatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmező milyen észszerű vizsgálatot folytatott a lajstromozott védjegy bejegyzett jogosultja általi, a megtámadott árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos használatára vonatkozóan, valamint minden olyan bizonyítékot, amely a használat hiányának *prima facie* bizonyítását alátámasztja. A törlési vagy újbóli vizsgálati eljárás megindítását követően a bejegyeztetésre kötelezetteknek három hónap áll rendelkezésükre (a határidő harminc napos meghosszabbítása 125 USD díj ellenében lehetséges), hogy a használatra vonatkozó bizonyítékokat, információkat, eskü alatti vagy eskü nélküli nyilatkozatokat – amelyek a lajstromozáshoz már nyilvántartásba vett használati mintákon túlmutatnak – nyújtsanak be a *prima facie* érvelés megcáfolására. Ha a lajstromoztató válasza nem igazolja a szükséges használatot, a lajstromozást a körülményektől függően részben vagy teljes egészében törlik egyes áruk és/vagy szolgáltatások tekintetében. A törlésről vagy az újbóli vizsgálatról szóló határozat ellen felülvizsgálati kérelemmel vagy a Védjegyjogi Fellebbezési Tanácsnál benyújtott keresettel lehet fellebbezni.

A fentiekre tekintettel a védjegytulajdonosoknak érdemes felülvizsgálniuk portfóliójukat, hogy megerősítsék lajstromozásaik pontosságát.

- Mivel a törlési vagy újbóli vizsgálati eljárásról szóló értesítést a bejelentő és ügyvédje levelezési címére küldik meg, azoknak biztosítaniuk kell, hogy elérhetőségeik és képviselési adataik naprakészek legyenek az ilyen eljárásokat esetleg megindító hivatali intézkedések időben történő kézhezvétele érdekében.
- A bejelentőknek felül kell vizsgálniuk portfóliójukat annak megállapítása érdekében, hogy az áruk és/vagy szolgáltatások megjelölései pontosan tükrözik-e védjegyeik tényleges kereskedelmi használatát. Például az áruk és/vagy szolgáltatások kiterjedt megjelölését tartalmazó lajstromozásokat alaposan meg kell vizsgálni annak ellenőrzése érdekében, hogy a védjegyet az összes áruval és/vagy szolgáltatással kapcsolatban használták-e. Továbbá az eredetileg az 1(b) cikken alapuló lajstromozásokat is felül kell vizsgálni annak ellenőrzése végett, hogy a védjegyet az egyes árukkal és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban a használatra vonatkozó módosítás bejelentési napjáig, illetve a használatra vonatkozó nyilatkozat benyújtásának határidejéig használták-e.

- A bejelentő portfóliójának gondos felülvizsgálata költségmegtakarítást eredményezhet: Az áruk és/vagy szolgáltatások törlése egy törlési vagy újbóli vizsgálati eljárásra válaszul vagy a fenntartási időszak alatt (használati nyilatkozatok és megújítások esetében) 250 dollárba kerül osztályonként, míg az ezen időszakokon kívül tett törléseért nem kell hivatali díjat fizetni.
- Minthogy a törlési vagy felülvizsgálati eljárásra adott válasznak a már korábban benyújtottnál többet kell tartalmaznia, a bejelentőknek a kérelmek benyújtásakor védelmi mechanizmusként meg kell fontolniuk a használat további bizonyítékainak – beleértve az internetes anyagok URL-címét és hozzáférési dátumát – rögzítését és megőrzését minden fontos időszakra vonatkozóan.

*b) Új törlési ok a használat hiánya miatt a Védjegyjogi Fellebbezési Tanácsnál*

Egy fél a lajstromozás napjától számított első három év elteltével bármikor kérheti a védjegy törlését azon az alapon, hogy a védjegyet soha nem használták a kereskedelemben. A tanácsnál benyújtott törlési kérelmekért osztályonként 600 USD hivatali díjat kell fizetni. A mulasztási ítélettel megoldott ügyekben a tanácsnál benyújtott, a használat hiányára alapított törlési kérelem gyorsabb megoldást jelenthet, mint a törlési vagy az újbóli vizsgálati eljárás.

*c) Tiltakozó levelek*

A tiltakozó levelek lehetőséget biztosítanak harmadik felek számára, hogy a védjegy lajstromozhatóságát érintő bizonyítékokat nyújtsanak be a védjegylajstromozási eljárás során. 50 USD hivatali díj ellenében a tiltakozó levelek felhasználhatók a megtevesztően hasonló védjegyek bejelentésének megtámadására és/vagy az USPTO figyelmének felhívására hamis mintákra vagy csalárd információkra. A védjegy-korszerűsítési törvény egyértelművé teszi, hogy az USPTO azon döntése, miszerint a tiltakozást tartalmazó levelet felveszi a bejelentés aktájába, nem sérti a felek azon jogát, hogy bármely más eljárásban bármilyen kérdést felvethessenek és bármilyen bizonyítékra hivatkozhatnak. Megkísérli továbbá felgyorsítani a tiltakozás benyújtására irányuló eljárást azáltal, hogy előírja az igazgató számára, hogy a tiltakozó levél benyújtásától számított két hónapon belül határozzon az ügyben. Az USPTO jelezte, hogy a tiltakozó levelek különösen hasznosak lehetnek az eljáró ügyészek számára, amennyiben bizonyítékot tartalmaznak a hamisított mintákra vonatkozóan, és az első hivatali végzés kiadása előtt nyújtják be őket.

## Ausztrália

Az 1990. évi szabadalmi törvény (Patents Act 1990) meghosszabbítására vonatkozó rendelkezések, amelyek lehetővé teszik a „magukra a gyógyszeripari anyagokra” vonatkozó igénypontok legfeljebb ötéves meghosszabbítását, sok bíró dolgát megnehezítették már. E rendelkezések bírósági értelmezésének gyakorlati eredménye gyakran sok millió dollárt jelent a felek és végső soron a közönség számára. Ez az ügy sem különbözik ilyen téren.

Az oltalmi idő meghosszabbítására vonatkozó rendelkezések célja, hogy lehetővé tegyék a gyógyszeripari szabadalom monopóliumának meghosszabbítását, amennyiben – miként ez gyakran előfordul – késedelmet szenvedett a Therapeutic Goods Administration (Gyógyászati Termékek Igazgatósága) engedélyének megszerzése az anyag ausztráliai forgalmazásához (és így hasznosításához). Ez a jog azonban csak akkor keletkezik, ha a szabadalmi bejelentés benyújtásától az első hatósági jóváhagyás megadásáig legalább öt év telt el (és a meghosszabbítás legfeljebb öt évre szólhat).

A Merck a cukorbetegség kezelésére vagy megelőzésére vonatkozó szabadalom jogosultja, amelyet 2002. július 5-én (a szabadalom kelte) jelentett be. A szabadalom két különálló gyógyászati anyagot nyilvánít ki és igényel: a szitagliptint önmagában; és a szitagliptint metforminnal kombinálva.

A JANUVIA márkanév alatt forgalmazott szitagliptin egy cukorbetegség elleni gyógyszer, amelyet a kettes típusú cukorbetegség kezelésére használnak. A metforminnal kombinált szitagliptint JANUMET márkanév alatt forgalmazzák. Ausztráliában a JANUVIA elsőként kapta meg a hatósági forgalomba hozatali engedélyt, és 2006. november 16-án került be az ausztrál gyógyászati áruk lajstromába, a JANUMET pedig 2008. november 27-én kapta meg elsőként ezt az engedélyt. Jelentések szerint ezek a gyógyszerek a Mercknek világszerte 5,3 és 6,1 milliárd USD közötti bevételt hoztak. Feltételezhető, hogy az ausztráliai felhasználásuk feletti monopólium jelentős előnyökkel jár a Merck számára.

Nem kívánunk belemerülni *Jagot* bírónő törvényértelmezésének bonyodalmaiba, ezért csak röviden említjük, hogy a bírónő arra a következtetésre jutott, hogy amennyiben egy szabadalom egynél több gyógyszeripari anyagot igényel, a szabadalmi törvény 77(1) cikke értelmében az oltalmi idő meghosszabbításának kiszámítása az említett anyagok bármelyikének első hatósági jóváhagyása alapján történik, ami nem feltétlenül azon gyógyszeripari anyag hatósági jóváhagyásának időpontja, amelyet a szabadalmas az oltalmi idő meghosszabbítása iránti kérelmében megjelölt, vagy amely megfelelt a törvény 70(3) cikkében foglaltaknak.

Ennek megfelelően, míg a Merck a 71. cikk alapján helyesen nyújtotta be a JANUMET-re alapozott oltalmi idő-hosszabbítási kérelmét, a hivatalvezető helytelenül számította ki a Merck szabadalmának a 77. cikk szerinti oltalmi idő-hosszabbítását a JANUMET és nem a JANUVIA esetében. *Jagot* bírónő a törvény 196. cikke alapján elrendelte, hogy a szabadal-

mi lajstromot úgy kell helyesbíteni, hogy a határidő-hosszabbítás időtartamának számítása nullaként kerüljön rögzítésre.

Jagot bírónő láthatóan jóváhagyólag vette figyelembe a Sandoz azon állítását, hogy ha az eredmény másként alakulna, akkor a Merck „több mint 20 évre szóló monopóliumot kapott volna a szitagliptin felett olyan körülmények között, amikor soha nem szenvedett elfogadhatatlan késedelmet a szitagliptin hasznosítási képességében”. Ez azért van így, mert a kiterjesztés a szabadalomra vonatkozik, nem pedig egy adott igénypontra vagy egy adott, a szabadalom hatálya alá tartozó gyógyszeripari anyagra. Az érem másik oldaláról azonban megjegyezzük, hogy a Merck elvesztette szabadalmi igénypontjaira vonatkozó monopóliumának kiterjesztési lehetőségét arra a kombinált gyógyszerhatóanyagra, amelyre vonatkozóan nyilvánvalóan késedelmet szenvedett a hatósági jóváhagyás megszerzésében.

Ennek a feszültségnek az egyik törvényi megoldása az lenne, ha a szabadalmi törvényt úgy módosítanák, hogy minden egyes igényelt gyógyszerhatóanyagra vonatkozóan lehetővé tegyék az oltalmi idő-hosszabbítást, de azt úgy számítanák ki, hogy ezzel a kizárólagos jogokat az egyes gyógyszerhatóanyagok vonatkozó igénypontjainak megfelelően korlátoznák. Az ehhez hasonló problémával már foglalkozik a törvény 78(b) cikke, amely előírja, hogy a meghosszabbított oltalmi idejű szabadalom jogosultjának kizárólagos jogait csak az sérti meg, aki „olyan gyógyszeripari anyagot hasznosít önmagában, amely ... lényegét tekintve a leírásban szereplő igénypont vagy igénypontok oltalmi körébe tartozik”. Ez azt jelenti, hogy az ugyanabban a szabadalomban szereplő, például a gyógyszerhatóanyagot alkalmazó kezelési módszerekre vonatkozó igénypontok nem bitorolhatók a meghosszabbított oltalmi idő alatt, mivel azok nem magára a gyógyszerhatóanyagra vonatkoznak. A 78. szakasz megfelelő módosítása előírhatná továbbá, hogy a meghosszabbítás során csak a gyógyszerhatóanyagra vonatkozó, a határidő meghosszabbítását alátámasztó igénypontokat lehet bitorolni.

Úgy tűnik, hogy a Merck elkerülhette volna ezt a problémát, ha minden egyes, lehetőség szerint igényelt gyógyszeripari anyagra külön megosztott vagy más szabadalmat jelentett volna be (ha ez lehetséges). Valójában ez a megoldás még mindig rendelkezésre állhatna azáltal, hogy a megosztott bejelentés benyújtásához szükséges határidő meghosszabbítását kéri, majd a JANUMET-re alapozott oltalmi idő-hosszabbítási kérelmet nyújt be.

A döntés ellen fellebbezés van folyamatban.

## Dél-Korea

2021. szeptember 30-án a koreai Szabadalmi Bíróság első ízben állapította meg, hogy egy pegilált gyógyszer hatósági jóváhagyása lehet az alapja a pegilált gyógyszerre vonatkozó szabadalom oltalmi ideje meghosszabbításának. A pegilálás a polimerláncok (például polietilén-glikol „PEG”) molekulákhoz, például peptidekhez, antitest-fragmentumokhoz stb. történő kovalens kötésének művelete.

A koreai szabadalmi törvény 89. szakasza lehetővé teszi, hogy bizonyos típusú kémiai vegyületekre vonatkozó szabadalmak vagy kapcsolódó szabadalmak (pl. a vegyületet tartalmazó összetételt, gyártási eljárást vagy készítményt igénylő szabadalmak) meghosszabbított szabadalmi oltalmi időt kapjanak, ha jóváhagyott gyógyszerre vagy mezőgazdasági termékre vonatkoznak, de a megadás után a gyógyszeripari vagy mezőgazdasági szabályozás jóváhagyási követelményei miatt nem vehetők gyakorlatba. Bár Korea 1987 óta engedélyezi az oltalmi idő meghosszabbítását, 2013-ban a szabadalmi törvényt módosították annak tisztázása érdekében, hogy a hatósági jóváhagyásnak, amelyre az oltalmi idő meghosszabbítását igényelik, egy „új kémiai egység” „első” hatósági jóváhagyásának kell lennie Koreában. A koreai szabadalmi törvény végrehajtási rendelete az „új kémiai egység” fogalmát általában olyan új anyagként határozza meg, amely új kémiai szerkezetű, farmakológiai hatást kifejtő hatóanyagot tartalmaz, de még mindig vannak viták arról, hogy pontosan milyen jóváhagyott termékek felelnek meg az „új kémiai egységeknek”.

Ebben az ügyben a fő kérdés az volt, hogy egy korábban engedélyezett anyag pegilált változata olyan „új kémiai egységnek” minősül-e, amely alátámasztja az oltalmi idő meghosszabbításának megadását. A pegilálás javított farmakokinetikai tulajdonságokhoz és biológiai funkcióhoz vezet. Az „interferon béta-1 $\alpha$ ” hatóanyagot tartalmazó AVONEX<sup>®</sup> gyógyszert korábban Koreában már engedélyezték a kiújuló sclerosis multiplex kezelésére. A jelen esetben a PLEGRIDY<sup>®</sup> gyógyszeréről volt szó, amely a „PEG interferon béta-1 $\alpha$ ” hatóanyagot, azaz a metoxi-PEG-hez kovalensen konjugált interferon-béta-1 $\alpha$ -t tartalmazza, és amelyet szintén engedélyeztek a sclerosis multiplex súlyosbodásának kezelésére.

A Biogen bejelentést nyújtott be a Koreai Szellemi Tulajdoni Hivatalnál (Korean Intellectual Property Office, KIPO) a PLEGRIDY<sup>®</sup>-re vonatkozó szabadalom engedélyezése iránt, de a hivatal elutasította a bejelentést azzal az indokolással, hogy

- i) az AVONEX<sup>®</sup> már engedélyezve volt;
- ii) mindkét gyógyszer esetében ugyanaz a javallat a súlyosbodó sclerosis multiplex kezelésére, és
- iii) mindkét gyógyszerben a súlyosbodó sclerosis multiplexre terápiás hatást kifejtő hatóanyagrészt az interferon béta-1 $\alpha$ .

Ezért a hivatal arra a következtetésre jutott, hogy a PEG interferon béta-1 $\alpha$  nem „új kémiai egység”. A KIPO álláspontja az volt, hogy a végrehajtási rendeletben a „farmakológiai hatás” kifejezés egy indikációt jelent, és hogy a farmakológiai hatást mutató aktív rész alatt csak a molekulának azt a részét kell érteni, amely kötődik egy receptorhoz. A Szellemi Tulajdonjogi Vizsgáló és Fellebbviteli Bizottság helybenhagyta a KIPO elutasító határozatát azzal az indokolással, hogy a PEG interferon béta-1 $\alpha$  indikációja, a sclerosis multiplex súlyosbodása és az indikációhoz kapcsolódó biológiai aktivitás (pl. vírusellenes aktivitás) nem változott vagy javult lényegesen az interferon béta-1 $\alpha$ -hoz képest, így a PLEGRIDY<sup>®</sup> aktív része az „interferon béta-1 $\alpha$ ”-nak, nem pedig a „PEG interferon béta-1 $\alpha$ ”-nak felel meg.

A fellebbezés során azonban a Szabadalmi Bíróság visszavonta a bizottság határozatát, és a következőket állapította meg.

1. A módosított végrehajtási rendeletben szereplő „farmakológiai hatás” nem jelenthet egyszerűen egy indikációt (olyan betegségeket vagy tüneteket, amelyekre egy gyógyszerrel terápia hatását várnak). Ezért észszerűbb úgy értelmezni, hogy általánosabban utal egy adott betegség diagnosztizálása, kezelése, enyhítése vagy megelőzése vonatkozásában a gyógyszerkészítmény farmakológiai tulajdonságai által kifejtett hatásra.
2. A farmakológiai hatást mutató aktív rész ebben az esetben a „PEG interferon béta-1 $\alpha$ ”, nem pedig az „interferon béta-1 $\alpha$ ”, mivel a PEG interferon béta-1 $\alpha$  eltérő biológiai aktivitásokkal (például vírusellenes aktivitás, antiproliferatív aktivitás, antiangiogén aktivitás stb.) és az interferon béta-1 $\alpha$ -hoz képest jobb farmakokinetikai tulajdonságokkal rendelkezik (pl. megnövekedett felezési idő, megnövekedett biológiai hozzáférhetőség stb.), és ezek a biológiai aktivitások és farmakokinetikai tulajdonságok növelték a súlyosbodó sclerosis multiplex kezelésének farmakológiai hatását. Más szóval, az eltérő biológiai aktivitás, a jobb farmakokinetikai tulajdonságok és a megnövekedett farmakológiai hatás mind az interferon béta-1 $\alpha$ -hoz való PEG-konjugáció hatásai voltak, tehát az aktív rész a PEG interferon béta-1 $\alpha$  volt.

A Szabadalmi Bíróság kifejezetten azzal érvelt, hogy ha a „farmakológiai hatás” a KIPO érvelésének megfelelően egy indikációra korlátozódna, akkor minden olyan gyógyszert, amely ugyanazon tünetekre fejt ki terápia hatását, úgy értelmeznének, hogy azonos farmakológiai hatással rendelkezik, függetlenül a terápia hatás időtartamától és mértékétől, a mellékhatások jelenlététől vagy hiányától stb., ami nem felelne meg a „farmakológiai hatás” általánosan elfogadott jelentésének.

A bíróságnak ez a határozata jelentősen kiszélesíti az „új kémiai egység” értelmezését, és lehetőség szerint elérhetővé teszi az oltalmi idő meghosszabítását számos olyan szabadalom esetében, amelyet a KIPO korábban nem tartott erre jogosultnak. Továbbá a Szabadalmi Bíróságnak ezzel a döntésével a koreai oltalmi idő-hosszabítási rendszerben az „új kémiai egység első hatósági jóváhagyásának” követelménye összhangba került az amerikai és az európai oltalmi idő-hosszabítási/SPC-rendszer (SPC = kiegészítő oltalmi tanúsítvány) hasonló követelményeivel, amelyek alapján a pegilált anyagot oltalmi idő meghosszabítására jogosultnak ismerik el.

## **Egyesült Királyság**

Az Egyesült Királyság Szabadalmi Bírósága (Patent Court, PC) elutasította egy, az álmatlanság kezelésére vonatkozó szabadalommal kapcsolatos bitorlási eljárás felfüggesztését.

Ez a 2021. október 29-én hozott döntés azt szemlélteti, hogy a fellebbezési bíróság (Court of Appeal, CA) által korábban lefektetett elvek mérlegelése bizonyos, bár szokatlan körülmények között azt eredményezheti, hogy a CA elutasítja az alapértelmezett álláspont köve-



tését, és az Egyesült Királyságban folyó bitorlási eljárást felfüggeszti az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH, European Patent Office, EPO) érvényességi határozatának meghozataláig.

Ebben az ügyben a bíróság a *Neurim Pharmaceuticals Limited* (Neurim) által a PC előtt az „Eljárás elsődleges álmatlanság kezelésére” című, EP(UK) 3,103,443 sz. szabadalom bitorlása miatt indított eljárás felfüggesztése iránt a *Mylan UK Healthcare Limited* (Mylan) által benyújtott kérelmet vizsgálta. A felfüggesztést a Mylan által az ESZH-nál indított felszólalási eljárás eldöntéséig kérték. A bitorlási per tárgyalását 2021 decemberére tűzték ki.

Ez az ügy ellenőrzőpont a Neurim és a Mylan között azért a szabadalomcsaládért folytatott összetett, folyamatban levő küzdelemben, amelybe a szóban forgó szabadalom is beletartozik. A Mylan korábban már győzött az alapszabadalom körüli konfliktusban, amikor a PC által a Neurim javára hozott ítéletet a szabadalom ESZH-nál történő visszavonásával napokon belül semmissé tették. A jelen ügyben vitatott szabadalom a visszavont alapszabadalomból származó megosztott szabadalom.

Az általános helyzetet bonyolultabbá tette, hogy egy harmadik fél, a *Teva Gyógyszergyár* (Teva) is piacra lépett egy olyan gyógyszerrel, amely bitorolhatta a szabadalmat.

A Mylan felfüggesztés mellett szóló érvei között szerepelt az a tény, hogy szerinte a szabadalmat valószínűleg érvénytelennek fogják nyilvánítani. Azonban még abban az esetben is, ha a szabadalom érvényesnek és bitoroltnak minősülne, a Neurim számára kártérítés megítélése megfelelő jogorvoslat lenne. Természetesen a felfüggesztés megfosztaná a Neurimet attól a lehetőségtől, hogy a Mylant a szabadalom lejárta előtt eltávolítsa a piacról (amit rövidesen meg is tenne), de ezt a megfontolást ellensúlyozta az a tény, hogy a Neurimnak még a Mylan piaci jelenléte nélkül sem lenne kizárólagossága a termékre a Teva generikus terméke miatt.

Másrészt a felfüggesztés elmaradása azzal a kockázattal járna, hogy a Mylan számszerűsíthetetlen kárt és behozhatatlan veszteséget szenvedne az általa fizetendő kártérítés, valamint az elvesztegetett költségek miatt. Ezen túlmenően, ha a Mylanra vonatkozó végzést elrendelnék, a Teva jó helyzetben lenne ahhoz, hogy a termék generikus szállítójaként átvegye a Mylan helyzetét, és a Mylan elveszítené az első piaci szereplő előnyét. Végezetül a közelgő brit tárgyalás a kérdéses esettől eltekintő új jogi kérdésekre vonatkozott, és nem a bitorlás vagy érvényesség megállapítására irányult. Ezért nem adna kereskedelmi biztonságot a Neurim vagy bárki más számára.

Ezzel szemben a Neurim azzal érvelt, hogy az alapszabadalom érvényességével kapcsolatos kérdések bonyolultak, és rámutatott, hogy az ESZH a Mylan kifogásai ellenére adta meg a szabadalmat. A Neurim azt is előadta, hogy amennyiben az Egyesült Királyság bírósága előtt sikerrel járna az előzetes kérdésben, a Neurim képes lenne helyreállítani monopóliumát a Mylannal szemben, és fellépne a Teva ellen. Végül, az Egyesült Királyság bíróságának decemberi döntése növelné a kereskedelmi biztonságot, mert a jogi kirakós játék további darabjait tenné a helyére, hogy meghatározhassák a jogaikat.



*Ian Karet* (a legfelsőbb bíróság helyettes bírója) megjegyezte, hogy annak eldöntésekor, vajon az Egyesült Királyságban folyó szabadalmi eljárás felfüggesztését el kellene-e rendelni egy ESZH-s felszólalási eljárás során, a bíróságnak az *IPCom GmbH v. HTC Europe*-ügyben a CA által meghatározott jogot kell követnie. Ezért mérlegelte a CA által meghatározott tényezőket, köztük – és ez a legfontosabb – azt, hogy a bíróságnak a mérlegelési jogkörét a felek közötti igazságosság egyensúlyának elérése érdekében kell gyakorolnia, de egyéb fontos tényezők hiányában a nemzeti eljárásnak az ESZH határozataig történő felfüggesztése az alapértelmezett lehetőség.

Ebben az esetben a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy bizonyos tényezők az Egyesült Királyságban folyó eljárás felfüggesztésének megadására vonatkozó alapértelmezett lehetőség ellen szólnak.

Először is egyértelmű volt, hogy a felfüggesztés megadása esetén a Neurimnak nem lenne esélye arra, hogy a szabadalom lejárta előtt jogerős végzést kapjon a Mylan ellen, mivel az ESZH legkorábban 2024-ben, de valószínűleg csak 2027-ben hozna határozatot. Ennek következtében fennállna annak a lehetősége, hogy a generikus verseny jelentős hatást gyakorolna a Neurimra a szabadalom érvényességi idejének a végén. Ez a Neurim javára szólt az igazságszolgáltatás mérlegelése szempontjából.

Másodszor, a CA a fenti *IPCom*-ügyben kimondta, hogy a PC bírója jogosult a felfüggesztés elutasítására, ha bizonyíték van arra, hogy az Egyesült Királyságban folyó eljárásban a kereskedelmi biztonságot lényegesen korábbi időpontban érnék el, mint az ESZH-ban folyó eljárásban. Emlékeztet, hogy a CA azt mondta: „Némi biztonság, inkább előbb, mint utóbb, és inkább valahol, például az Egyesült Királyságban, mint sehol, általában véve jobb, mint a mindenhol fennálló folyamatos bizonytalanság”. A bíróság úgy vélte, hogy ebben az esetben ez a helyzet, mivel az előzetes kérdésekben az Egyesült Királyságban folyó eljárásban hozott döntés viszonylag rövid időn belül és a szabadalom érvényességi ideje alatt legalább némileg nagyobb kereskedelmi biztonságot adna a feleknek.

Végül, ami fontos, a Neurim kévsé felajánlotta a Mylannak, hogy vállalja a Mylannak a szabadalom végső visszavonása esetén a jogsértés miatt fizetendő kártérítés vagy nyereség visszafizetését. Az *IpCom*-ügyben eljáró CA szerint ez potenciális enyhítő körülményt jelentett a felfüggesztés megadása mellett szóló „súlyos tényezővel” szemben.

Következésképpen a bíróság úgy döntött, hogy ebben a „nagyon szokatlan esetben” a felfüggesztés nem engedélyezhető.

### **Egységes Szabadalmi Bíróság (Unified Patent Court, UPC)**

A) Az ESZH nemrégiben bejelentette, hogy két új átmeneti mechanizmust vezet be, amelyek az egységes hatályú szabadalom korai bevezetési szakaszában segítik a kérelmezőket. A két mechanizmus közül az első lehetővé teszi a bejelentők számára, hogy az Egységes

Szabadalmi Bíróságra vonatkozó jogszabály hatálybalépéséig elhalasszák az európai szabadalom megadását.

A második mechanizmus lehetővé teszi a bejelentők számára, hogy az európai szabadalom megadása után korai időpontban kérvényezzék az egységes hatályú európai szabadalom megadását. Ez a mechanizmus egy átmeneti időszakra lesz elérhető, amely az UPC-megállapodás (UPC Agreement, UPCA) Németország általi ratifikálásával kezdődik, és a megállapodás hatálybalépését követően ér véget.

Amikor az egységes szabadalmi rendszer működésbe lép, az európai szabadalom bejelentőinek a szabadalom megadása után egy hónapos határidőt szabnak arra, hogy az egységes hatályra vonatkozó kérelmet nyújtsanak be az ESZH-nál. Ez viszonylag rövid határidő (például az ESZH által a megadott európai szabadalom nemzeti érvényesítésére megállapított három hónapos határidőhöz képest), és nem lesz lehetőség hosszabbításra.

Az egységes szabadalmi rendszer bevezetését megelőzően a bejelentők segítése érdekében az ESZH egységes hatály iránti „korai” kérelmeket fogad el. Az ilyen kérelmeket az európai szabadalmi bejelentés alapján kiadott engedélyezési értesítést követően, de az egységes szabadalmi rendszer hivatalos megkezdése előtt lehet benyújtani. Amennyiben a kérelem megfelel az egységes hatály bejegyzési feltételeinek, az ESZH az egységes szabadalmi rendszer elindítását követően bejegyzi az egységes hatályt. Az egységes hatályra vonatkozó ilyen korai kérelmek benyújtására az UPC-megállapodásról szóló német szövetségi köztársasági megerősítő okirat letétbe helyezésének időpontjától kezdve lesz lehetőség. Az ezen időpont előtt benyújtott korai kérelmek nem minősülnek érvényesnek. Jelenleg az várható, hogy a Német Szövetségi Köztársaság 2022 második felében helyezi letétbe ratifikálási okiratát.

Érdeemes kiemelni, hogy azoknak a bejelentőknek, akik ezt a mechanizmust kívánják kihasználni az egységes hatályú szabadalom iránti korai kérelem benyújtására, biztosítaniuk kell, hogy a bejelentést ne adják meg az UPC-megállapodás hatálybalépése előtt. E tekintetben a kérelmezők élhetnek az első átmeneti mechanizmussal, amely a szabadalom megadását az UPC-megállapodás hatálybalépése utánra halasztja el. Az egységes hatály iránti korai kérelem benyújtása nem fogja önműködően azt eredményezni, hogy az ESZH késlelteti a szabadalom megadását.

A jelen helyzet szerint az egységes hatályra vonatkozó korai kérelmek csak az átmeneti időszak alatt lesznek elérhetők, és a rendszer az UPC-megállapodás hatálybalépését követően visszatér az egy hónapos határidőhöz. Ugyanakkor kezdeményezőbbnek és eljárás szempontból hatékonyabbnak tűnhet, ha a bejelentők számára lehetővé válik a korai kérelmek benyújtása, például az engedélyezésről szóló értesítésre való válaszadáskor. Ezért van esély arra, hogy az ESZH fenntartja ezt az ideiglenes mechanizmust.

**B)** Az alábbiakban arról adunk rövid tájékoztatást, hogy mi az „opting out”, és az miért fontos.

Egy új joghatóság bevezetése elég ritka, de egy új bírósági rendszer bevezetése, amely lehetővé teszi az értékes vagyontárgyakkal kapcsolatos peres eljárások lefolytatását egy több mint 450 millió embert és több mint 20 különböző nemzetet magában foglaló multinacionális piacon, nagy esemény. Ez az, amit az UPC rendszere jelent – ez a szabadalmak világában az elmúlt több mint 40 év legnagyobb változása.

Nem meglepő tehát, hogy az új rendszer tervezői beépítették a szabályokba azt a lehetőséget is, hogy a jelenlegi szabadalomtulajdonosok, illetve az új szabadalmakat középtávon tervező személyek/vállalkozások „kimaradhatnak” a rendszerből, és megnézhetik, hogyan működik, mielőtt eldöntenék, hogy szeretnének-e részt venni benne.

#### *A jogalap*

Az UPC-megállapodás 83. cikkének (3) bekezdése szerint:

„Hacsak a *Bíróság* előtt még nem indítottak keresetet, az (1) bekezdés és adott esetben az (5) bekezdés szerinti *átmeneti időszak* vége előtt megadott vagy bejelentett európai szabadalom jogosultja vagy bejelentője, valamint az európai szabadalmi oltalom alatt álló termékre kiadott kiegészítő oltalmi tanúsítvány jogosultjai kivonhatják magukat a bíróság kizárólagos illetékessége alól. E célból legkésőbb egy hónappal az átmeneti időszak lejárta előtt be kell jelenteniük a Hivatalnak kilépésüket (opt out). A kilépés a nyilvántartásba való bejegyzéssel lép hatályba.”

#### *Nézzük meg sorban a kiemelt szavakat/kifejezéseket!*

A *Bíróság* az UPC-t jelenti, annak számos formája – nemzeti osztály, regionális osztály vagy központi osztály – bármelyikében.

Az átmeneti időszak az UPC joghatóságának kezdetét követő hétéves időszakot jelenti, amely alatt a rendszerben levő szabadalmak bármelyik jogosultja már most is választhat, hogy az UPC-t használja-e, vagy a korábbi rendszert alkalmazza, azaz a különálló megjelölésű pereket a megfelelő helyi bíróságokon folytatja le.

#### *Milyen hatása van az opt-outnak?*

A sikeres opt-out hatása az, hogy a szóban forgó szabadalom nem lehet az UPC joghatósága alatt peres eljárás tárgya, sem a bitorlási per, sem a megsemmisítés iránti kérelem tekintetében. Az opt-outos szabadalommal kapcsolatos minden peres ügyet – mint korábban – azon országok nemzeti bíróságain kell lefolytatni, amelyekben a szabadalmat megerősítették.

A szabadalom jogosultja számára az opt-out azt jelenti, hogy nem indíthat egyetlen egész Európára vonatkozó keresetet a szabadalom érvényesítésére az UPC joghatóságának területén. Fontos azonban, hogy akár egy ilyen kereset ellenkérelmeként, akár külön beadvánnyal, a szabadalom biztonságban lesz az ellen, hogy egyetlen kereset keretében egész Európában

érvénytelenítsék. Amíg nem derül ki, hogyan működik az új bírósági rendszer, és például az, hogy „szabadalombarát”-e, az értékes szabadalmak tulajdonosai úgy gondolhatják, hogy biztonságosabb, ha nem veszik igénybe az UPC joghatóságát, és egy ideig kivárájk, hogyan alakulnak a dolgok.

### **Európai Szabadalmi Hivatal**

**A)** Az Európai Szabadalmi Hivatal bejelentette, hogy 2022. április 1-jén – két évvel a legutóbbi, 2020. áprilisi díjmelés után – mintegy 2,5%-kal növeli a hivatalos díjakat. Az emelések teljes körű részletei az ESZH honlapján érhetők el.

A legnagyobb mértékben (~3%-kal) a bejelentési és a megújítási díjak emelkednek, míg a további lapok utáni díjak, a nemzetközi kutatási díjak és a késedelmes fizetések díja a jelenlegi értéken maradnak. A 2022. április 1-jén vagy azt követően esedékes hatósági díjak többségét az új díjtételekkel számítják fel (bár megerősítést nyert egy hat hónapos türelmi idő 2022. október 1-jéig, ha a hatósági díjat a 2022. április előtti díjtételekkel fizetik be). Miként az ESZH közölte, „érvényesnek tekintendő, ha a hiányt az [ESZH] erre vonatkozó felszólításától számított két hónapon belül pótolják”.

**B)** *António Campinos*, az ESZH elnöke 2021. november 12-én online találkozott *Kiyoshi Morival*, a Japán Szabadalmi Hivatal új elnökével. A két elnök több közös törekvéstről egyezett meg, elsősorban azokról, amelyek közvetlenül kapcsolódtak a 2021. november 16-i háromoldalú ipari találkozóhoz, amelynek a japán hivatal adott otthont a 39. háromoldalú konferencia keretében (lásd Japán címszó alatt).

A két elnök találkozója alkalmat adott arra is, hogy bemutassák egy egyedülálló közös jelentés legújabb kiadását. Az először 2018-ban megjelent „Összehasonlító tanulmány a számítógéppel megvalósított/szoftverrel kapcsolatos találmányokról” című jelentés új, naprakész példákat tartalmazott a mesterséges intelligencia (MI, artificial intelligence, AI) és a gépi tanulás gyorsan fejlődő területeiről, valamint egy további új példát a grafikus felhasználói felületekről. A kiadvány célja, hogy elősegítse az ESZH és a japán hivatal jogi követelményeinek és munkagyakorlatainak jobb megértését, és hogy támogassa az MI-vel kapcsolatos szabadalmi bejelentéseket megfogalmazó bejelentőket.

Az új példák közül két fő szempontot érdemes kiemelni. Először is, az igénypontok megfogalmazása során a bejelentők számára hasznos lehet, ha figyelembe veszik, hogy a japán hivatal és az ESZH eltérő megközelítést alkalmaz az MI-vel kapcsolatos találmányok feltalálói tevékenységének vizsgálatakor. Másodszor, a kinyilvánítás elégséges volta (ESZH) és az engedélyezési követelmény (japán hivatal) tekintetében mind a jogi követelmények, mind a mintaügyek intézése összehasonlítható.

### *Következő lépések*

Az IP5 hivatalvezetők 2022 júniusában tartandó éves találkozására tekintettel, amelynek az ESZH ad otthont, az ESZH és a Japán Szabadalmi Hivatal megállapodott abban, hogy szorosan együttműködnek a szellemitulajdon-jog előnyeinek népszerűsítésében a világjárványt követő fenntartható gazdasági fellendülés érdekében, és hangsúlyozzák a szellemitulajdon-jog pozitív hozzájárulását az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak eléréséhez.

C) Az alábbiakban azt a kérdést tárgyaljuk meg, hogy az ESZH-ban felhasználhatók-e a bejelentési nap után keletkezett bizonyítékok a feltalálói tevékenység bizonyítására.

Az ESZH-ban a bejelentői rendszert használják, vagyis egy szabadalmi bejelentés elsőbbségét az első bejelentés időpontja határozza meg. Ez gyakran azt jelenti, hogy a bejelentőknek olyan európai szabadalmi bejelentést kell benyújtaniuk, amely a találmány feltalálói jellegét kevés vagy semmilyen kísérleti adattal nem támasztja alá. Ez különösen igaz a biotechnológia, a gyógyszeripar és az agrokémia területén. Ezekon a területeken és általában a vegyiparban a jól ismert „publikáld vagy pusztulj el” elv miatt egyes bejelentők sietve nyújtják be szabadalmi bejelentéseiket; mások számára a bejelentéshez szükséges kísérleti adatok összeállításához rendelkezésre álló szükséges idő nem mindig egyeztethető össze a szabadalmi bejelentés mielőbbi benyújtásának szükségességével. Valóban vannak olyan találmányok, például egy ismert hatóanyag újszerű felhasználása egy bizonyos állapot kezelésére vagy megelőzésére, vagy hatóanyagok váratlanul szinergetikus hatású kombinációja, amelyekhez szükség lehet bizonyos kísérleti adatokra a feltalálói tevékenység alátámasztásához.

Ilyen helyzetekben a bejelentők megpróbálhatnak az európai szabadalmi bejelentés napja vagy (például felszólalás esetén) az európai szabadalom bejelentési napja után létrehozott kísérleti bizonyítékokat és/vagy az európai szabadalmi bejelentésben már kinyilvánított adatokat felhasználni a feltalálói tevékenység alátámasztására. A bizonyíték lehet a feltalálók vagy kutatócsoportjaik által közzétett tudományos cikkek vagy kutatási tanulmányok, amelyek a találmánnyal végzett kísérletek eredményeit tartalmazzák, és amelyekből kiderül, hogy a találmány rendelkezik egy bizonyos tulajdonsággal, feltéve, hogy ez a tulajdonság a technika állásának ismeretében váratlan, de a benyújtott európai szabadalmi bejelentésben már legalább utalásszerűen szerepel.

Az ESZH legfelsőbb fórumához, vagyis a Bővített Fellebbezési Tanácshoz most éppen ezzel a kérdéssel, vagyis azzal kapcsolatban érkezett beadvány, hogy egy európai szabadalmi bejelentés vagy annak napja után létrehozott bizonyítékok felhasználhatók-e – és ha igen, mikor – a feltalálói tevékenység bizonyítására.

Az előterjesztést kiváltó ügy egy szinergetikus rovarölő kombináció tárgyú, EP2484209B1 sz. szabadalom ellen benyújtott felszólalás. Ebben az ügyben a szabadalom jogosultja, a *Sumitomo Chemical Company Ltd.* (Sumitomo) a szabadalom bejelentési napja után keletkezett kísérleti bizonyítékokat nyújtott be annak bizonyítására, hogy az állított szinergetikus

valóban az igényelt kombinációkból származik. A felszólaló *Syngenta Ltd.* (*Syngenta*) azzal érvelt, hogy ezt a bizonyos szinergizmust a benyújtott európai bejelentésben nem tették hihetővé, és ezért a kísérleti bizonyítékot nem lehetett figyelembe venni.

Az ESZH fellebbezési tanácsa megjegyezte, hogy jelenleg úgy tűnik, miszerint az ESZH-ban az ítélkezési gyakorlat három irányvonala köti össze a „hihetőség” fogalmát a feltalálói tevékenységgel (azaz a nem kézenfekvőséggel):

- Az esetjog első irányvonala a kezdettől (*ab initio*) meglevő hihetőségről szól, amely szerint a bejelentési nap után keletkezett bizonyítékok csak akkor használhatók fel a feltalálói tevékenység bizonyítására, ha az igényelt tárgynak a feltalálói tevékenységet biztosító tulajdonsága már a bejelentés napján is hihető volt az európai szabadalmi bejelentés tartalmából és/vagy a bejelentési napon a közismert általános ismeretekből.
- Az *ab initio* valószínűtlenségre vonatkozó esetjog második vonala szerint a bejelentési nap után keletkezett bizonyíték mindig felhasználható a feltalálói tevékenység bizonyítására, kivéve ha a bejelentett tárgynak a feltalálói tevékenységet biztosító tulajdonsága a bejelentés napján az európai szabadalmi bejelentés tartalma és/vagy a bejelentés napján fennálló általános ismeretek alapján valószínűtlen.
- Az esetjog harmadik, a hihetőség hiányára vonatkozó vonala szerint a bejelentési nap után keletkezett bizonyítékok felhasználhatók a feltalálói tevékenység bizonyítására, függetlenül attól, hogy az igényelt tárgynak a feltalálói tevékenységet biztosító tulajdonsága a bejelentés napján már hihető volt-e az európai szabadalmi bejelentés tartalma és/vagy a bejelentés napján meglevő általános ismeretek alapján.

A fellebbezési tanács megjegyezte, hogy az ítélkezési gyakorlat ezen irányvonalainak mindegyike eltérő, sőt ellentétes eredményekhez vezet, ezért elengedhetetlen, hogy az ESZH legfelsőbb fokú fóruma, vagyis a Bővített Fellebbezési Tanács iránymutatást adjon. A fellebbezési tanács azt is megjegyezte, hogy az ESZH és az Egyesült Királyság esetjogában, valamint egyes tudományos írásokban vita alakult ki arról, hogy a hihetőség követelménye valóban szerepel-e az Európai Szabadalmi Egyezményben, vagy azt inkább „a bíróság találta ki”.

Ezért a fellebbezési tanács a következő kérdéseket terjesztette a Bővített Fellebbezési Tanács elé:

„Ha a feltalálói tevékenység elismerése érdekében a szabadalom jogosultja műszaki hatásra hivatkozik, és e hatás bizonyítására bizonyítékokat – például kísérleti adatokat – nyújtott be, de ezek a bizonyítékok a perbeli szabadalom bejelentési napja előtt nem voltak nyilvánosak, és a bejelentési napot követően nyújtották be őket (utólag közzétett bizonyítékok):

1. el kell-e fogadni a bizonyítékok szabad értékelésének elve alól ... egy olyan kivételt, amely szerint az utólag közzétett bizonyítékokat figyelmen kívül kell hagyni azon az alapon, hogy a hatás bizonyítása kizárólag az utólag közzétett bizonyítékokon alapul?
2. Ha a válasz igenlő (a később közzétett bizonyítékot figyelmen kívül kell hagyni, ha a hatás bizonyítása kizárólag ezen a bizonyítékon alapul), akkor figyelembe vehető-e

a később közzétett bizonyíték, ha a perbeli szabadalmi bejelentésben szereplő információk vagy a közismert általános ismeretek alapján a perbeli szabadalmi bejelentés bejelentési napján a szakember a hatást hihetőnek tartotta volna (*ab initio* hihetőség)?

3. Ha az első kérdésre adott válasz igenlő (az utólag közzétett bizonyítékot figyelmen kívül kell hagyni, ha a hatás bizonyítása kizárólag ezen a bizonyítékon alapul), akkor figyelembe vehető-e az utólag közzétett bizonyíték, ha a perbeli szabadalmi bejelentésben szereplő információk vagy a közismert általános ismeretek alapján a perbeli szabadalmi bejelentés bejelentési napján a szakember nem látott volna okot arra, hogy a hatást valószínűtlenné tartsa (*ab initio* valószínűtlenség)?”.

A Bővített Fellebbezési Tanácsnak most majd arról kell döntenie, hogy az előterjesztés egyáltalán elfogadható-e. Ha igen, akkor *amicus curiae* beadványok sokaságára kell-e számítani, amelyekben megpróbálják meggyőzni a Bővített Fellebbezési Tanácsot így vagy úgy, mivel az előterjesztett kérdések egyértelműen a technika számos területén nagy tétet jelentő dolgokra vonatkoznak. Ha az előterjesztés elfogadható, a döntés meghozatala körülbelül hat hónaptól két évig vagy még tovább is eltarthat.

D) Az európai szabadalmi bejelentők részéről gyakran felmerül a kérdés, hogy egy európai szabadalmi bejelentés benyújtásakor, ha a bejelentő eredetileg nem az ESZH hivatalos nyelvén nyújtja be a szabadalmi bejelentést, a bejelentés fordításához melyik a megfelelő nyelv, és a fordításra milyen követelmények vonatkoznak?

#### a) Nyelvhasználat az ESZH-nál

Az európai szabadalmi bejelentést az ESZH három hivatalos nyelvének egyikén, azaz angolul, franciául vagy németül kell benyújtani. Elvileg ha egyszer már kiválasztották, az a hivatalos nyelv, amelyen az európai szabadalmi bejelentést benyújtják, egyben az eljárás nyelve is, tehát az a nyelv, amelyet a hivatal vagy az európai bíróságok előtti eljárás során használnak.

Az ESZH-nál lehetőség van arra is, hogy az európai szabadalmi bejelentést kezdetben más nyelven nyújtsák be, de ekkor a szabadalmi bejelentési eljárás során fordítást kell benyújtani a hivatalos nyelvek egyikén.

A bejelentés fordítását a bejelentési naptól számított két hónapon belül, illetve részleges bejelentés esetén a részleges bejelentés benyújtásától számított két hónapon belül kell benyújtani az ESZH-nál.

Egyébként az eljárás nyelvén (azaz a bejelentés nyelvén is) készült szöveg tekintendő a szabadalmi bejelentés hiteles szövegének. Ha az európai szabadalmi bejelentést olyan nyelven nyújtották be, amely nem az ESZH hivatalos nyelve, akkor ez az „idegen nyelvű” szöveg a bejelentés eredetileg benyújtott és végső soron kötelező érvényű változata.



Továbbá az ESZH mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy bizonyos időn belül igazolás benyújtását kérje arról, miszerint a benyújtott fordítás megfelel az eredeti szövegnek. Ezt azonban az ESZH csak alapos kétség esetén kéri.

#### *b) A fordítás javítása*

A fordításban levő hiba az ESZH előtti eljárás során bármikor kijavítható, azaz az engedélyezést megelőző eljárás és a felszólalási eljárás során is. A javítást különösen az eredeti nyelven benyújtott szabadalmi bejelentésnek az ESZH valamely hivatalos nyelvével való összehangba hozására is fel kell használni. Ez értelemszerűen vonatkozik az Euro-PCT-bejelentésekhez benyújtott fordításokra is az európai szakaszba való belépéskor.

A felszólalási eljárásokban azonban ügyelni kell arra, hogy a fordítás javítása ne vezessen a szabadalmi igénypontok olyan módosításához, amely az oltalmi kör kiterjesztését eredményezheti.

#### *c) Euro-PCT szabadalmi bejelentés – melyik nyelven?*

A Bővített Fellebbezési Tanács 2010-ben az eljárás nyelveiről szóló fontos határozatában (G 0004/08) is jogi egyértelműséget teremtett. Eszerint nem lehetséges a PCT szerinti nemzetközi szabadalmi bejelentés hivatalos nyelvével az európai szakaszba való belépéskor az ESZH egy másik hivatalos nyelvére áttérni.

Az Európai Szabadalmi Egyezmény 14(3) cikke szerint az ESZH szervei az európai szabadalmi bejelentéssel vagy a regionális szakaszban levő nemzetközi bejelentéssel kapcsolatos írásbeli eljárásban nem használhatják az ESZH más hivatalos nyelvét, mint a bejelentés eljárásának nyelvét.

A teljesség kedvéért itt kell megemlíteni, hogy az európai szabadalmi bejelentés valamennyi dokumentumát az ESZH előírt hivatalos nyelvén (azaz a leírást, az igénypontokat és a rajzokat) nem lehet az ESZE 88. szabálya szerinti javításként más dokumentumokkal helyettesíteni.

E) Egy az ESZH előtti felszólalási eljárásban a felszólalási osztály azon határozatát követően, amely a szabadalom visszavonásáról döntött, mivel az ügyiratban szereplő kérelmek egyike sem felelt meg az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 123(2) cikke követelményeinek, a fellebbező szabadalmas a fellebbezési tanácsnál a szóbeli tárgyalás előtt körülbelül egy hónappal új főkérelmet nyújtott be, amelyben az 1. igénypont azonos volt a korábbi főkérelm 1. igénypontjával, a 2. igénypontot pedig törölte. Az új főkérelmrel együtt a fellebbező két érvt nyújtott be, amelyekben kifejtette, hogy a főkérelm 1. igénypontja megfelel az ESZE 123 cikke (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Az első érv az volt, hogy a módosítás nem ad új műszaki tanítást, minthogy a bejelentés a benyújtott állapotban jelezte, hogy a százalékos értékeket térfogat alapján kell kiszámítani, ezért a „térfogat alapján” jellemző nem új anyag. Másodszer, ha a jellemzőt nem tekintik a benyújtott bejelentésből levezethetőnek, akkor is megfelelne a 123(2) cikk követelményeinek, tekintettel a G1/93 sz. döntésre, mivel nem nyújtott műszaki hozzájárulást az igényelt tárgyhoz.

A szóbeli tárgyalás során a fellebbező kérte a megfellebbezett határozat hatályon kívül helyezését és a megadott szabadság fenntartását a 2021. március 26-án benyújtott kérelem alapján. A fellebbező a felszólalási osztályhoz való visszautalást kérte, amennyiben a fellebbezési tanács az egyik kérelmet az ESZE 123(2) cikkével összhangban állónak találja. Az alperesek a fellebbezés elutasítását és a 2021. március 26-án benyújtott kérelemnek az eljárásba történő be nem fogadását kérték.

A 01. sz. alperes kérte továbbá, hogy a második érvet ne vegyék fel az eljárásba, mivel azt állítólag késedelmesen nyújtották be. A G 1/93 sz. döntésre alapozott érvelés nem korlátozódott az ítélkezési gyakorlatra való hivatkozásra, hanem ezen ítélkezési gyakorlat alapján kidolgozott új érvelési irányt alkotott, amely a fellebbező ügyének módosítását jelentette a fellebbezési tanácsok 2020 évi eljárási szabályai (RPBA 2020) 13. cikkének (2) bekezdése alapján, és a fellebbező nem hivatkozott kivételes körülményekre.

A jelen ügyben a fellebbezési tanács a szóbeli eljárásra szóló idézést 2020 júliusában bocsátotta ki. Az idézésről szóló értesítésre az előtt került sor, hogy a fellebbező a G 1/93. sz. dokumentumon alapuló érvelését benyújtotta. Ez azt jelenti, hogy az RPBA 2020 13. cikkének (2) bekezdése érvényes az RPBA 2020 25. cikkének (3) bekezdése alapján. Ez a rendelkezés kimondja:

„Egy fél fellebbezési ügyében ... a szóbeli tárgyalásra való idézésről szóló értesítés után tett bármilyen módosítás elvileg nem vehető figyelembe, kivéve, ha olyan kivételes körülmények állnak fenn, amelyeket az érintett fél nyomós indokokkal igazolt”.

A fellebbezési tanács hivatkozott a T247/20. sz. döntésre, és ismertette, hogy ez a döntés az RPBA 2020 13(2) cikke értelmében kettős: „Az első kérdés az, hogy a kifogásolt beadvány (azaz a G 1/93-ra alapozott érvelés) a fél fellebbezési ügyének módosítását jelenti-e. Ha erre a kérdésre nemleges válasz adható, akkor a fellebbezési tanácsnak nincs mérlegelési jogköre, és el kell fogadnia a beadványt. Ha azonban e kérdésre igenlő válasz adható, akkor a fellebbezési tanácsnak el kell döntenie, hogy fennállnak-e olyan kivételes körülmények, amelyeket nyomós indokok igazolnak, és amelyek miatt a beadványt figyelembe kell venni.”

A fél fellebbezési ügyének módosítása olyan beadvány, amely túlmutat a fél által a fellebbezés indokolásában hivatkozott kérelmeken, tényeken, kifogásokon, érveken és bizonyítékokon. Mivel a fellebbezés indokolásában nem szerepelt a G 1/93 sz. döntésre alapozott érv, a kérdés az volt, hogy ez az érv a fellebbezés módosításának tekinthető-e. A fellebbezési tanács úgy vélte, hogy nem ez volt az eset, miként ezt az alábbiakban kifejtjük.

A G4/92 sz. döntés értelmében az érvek „a már előadott tényeken és bizonyítékokon alapuló érveknek” minősülnek. A fellebbezési tanács továbbá kifejtette, hogy a jogértelmezéssel kapcsolatos érvek olyanok, amelyek az eljárás bármely szakaszában általánosan elfogadhatók, miként ezt az RPBA 2020 magyarázó megjegyzései is elismerik.

A 01. sz. alperes ellenvetette, hogy a G 1/93 sz. döntésen alapuló érvelés nem korlátozó-dott az ítélkezési gyakorlatra való hivatkozásra, hanem annak alapján egy új érvelést dolgoztak ki, amely egy új irányvonalat és a fellebbezési ügymódosítását jelentette.

Erre reagálva a fellebbezési tanács kifejtette, hogy a fellebbező érvelése lényegében arra vonatkozik, hogy a G 1/93 sz. döntés bizonyos korlátozott körülmények között lehetővé teszi egy nem kinyilvánított jellemző hozzáadását egy igényponthoz, és hogy a jelen esetben ezek a körülmények fennálltak. Röviden: „A G 1/93 sz. döntés 2. fejezetében foglalt elv a jelen esetben is alkalmazandó. A fellebbezési tanács véleménye szerint ez az érvelés pontosan az, amit az RPBA 2020 fent említett magyarázó megjegyzései jelentettek, mivel a jogértelmezéssel kapcsolatos érvelés természetesen arra vonatkozik, hogy az értelmezés hogyan alkalmazható a fellebbezési tanács előtt fekvő ügy tényállására.” A tanács ezzel egyetértett.

A fellebbezőnek a G1/93 sz. döntésre alapozott érvelését az eljárás során befogadták. A fellebbezési tanács ezt követően úgy döntött, hogy az érvek első sora nem állja meg a helyét, mivel a benyújtott bejelentésben nincs olyan kinyilvánítás, amelyből levezethető lenne a „térfogat szerint” kifejezés. A tanács nem tudta követni a fellebbező azon érvelését sem, hogy ha a „térfogat szerint” megfogalmazás nem lenne levezethető a benyújtott bejelentésből, a főkérelem mégis megfelelné az ESZE 123. cikke (2) bekezdésében foglaltaknak, tekintettel a G 1/93 sz. döntésben tett megállapításokra: egy nem közölt korlátozó jellemző hozzáadása egy igényponthoz nem alkalmazható a jelen esetben, mert a „térfogat szerint” jellemző itt műszaki hozzájárulást nyújt az igényelt találmány tárgyához.

A fellebbezési tanács arra a következtetésre jutott, hogy a benyújtott kérelmek nem feleltek meg az EPC 123(2) cikkében foglalt követelményeknek, és elutasította a fellebbezést.

### **Az Európai Unió Bizottsága**

Az EU Bizottsága nemrégiben közzétette a nem mezőgazdasági földrajzi jelzésekre vonatkozó jogi keret elfogadásáról szóló nyilvános konzultáció eredményeit. A nyilvános konzultáció során 182 válaszadó adta be észrevételeit, főként Olaszországból, Franciaországból, Németországból és Spanyolországból, amelyek gazdagok olyan helyi és hagyományos termékekben, amelyek lehetőség szerint jogosultak lehetnek a nem mezőgazdasági eredetmegjelölések oltalmára.

A válaszadók többsége szerint a nem mezőgazdasági eredetmegjelölések oltalmának legmegvalósíthatóbb módja egy olyan külön rendelet elfogadása lenne, amely az egész EU-ra kiterjedő védelmet biztosítana, hasonlóan a mezőgazdasági termékek esetében a minőségrendszerekről szóló 1151/2012/EU rendelet által már biztosított védelemhez. Ezzel szem-

ben az utóbbi eszközt, illetve az uniós védjegyekről szóló 2017/1001/EU rendeletben és a 2015/2436/EU irányelvben előírt kollektív vagy tanúsító védjegyek használatát a nem mezőgazdasági eredetmegjelölések oltalma érdekében a válaszadók kevésbé támogatták, 89%-uk hangsúlyozta továbbá, hogy a nem mezőgazdasági eredetmegjelölések oltalmi rendszerének bevezetésére van szükség a védett nevekkal való visszaélésekkel, hamisításokkal és csalásokkal szembeni jogérvényesítés fokozása érdekében.

Az EU Bizottsága várhatóan az elkövetkező hónapokban teszi közzé a nem mezőgazdasági eredetmegjelölések oltalomrendszerére vonatkozó ütemtervet vagy jogalkotási javaslatot.

### **Az EU Törvényszéke (General Court, GC)**

Az EU Törvényszéke egy 2021. novemberi ítéletében azt vizsgálta, hogy a rosszhiszeműen benyújtott formatervezésiminta-bejelentés önműködően érvénytelenné teszi-e a mintát. Az alábbiakban az ítélet mögött álló érveket és indoklást ismertetjük.

A formatervezési minta lajstromozása egy termék vagy egy termék része – jelen esetben egy robogó – megjelenését védi. A formatervezési minta akkor jogosult oltalomra, ha új és egyéni jellegű. Ez azt jelenti, hogy a formatervezési minta nem lehet azonos egy meglévő formatervezési mintával, és a tájékozott felhasználóra a meglévő formatervezési mintákétól eltérő általános benyomást kell gyakorolnia.

A formatervezési minták lajstromozása az európai formatervezési mintákról szóló rendeletben meghatározott okok alapján megtámadható és érvénytelenné nyilvánítható. Igenlő esetben a megsemmisítés a lajstromozás időpontjára visszamenőleges hatályú. Más szóval, a formatervezési minta lajstromozását úgy kell tekinteni, mintha soha nem is létezett volna.

#### *a) A jogvita eredete*

A *Multimox Holding BV* (Multimox) 2006-ban az EU Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (European Union Intellectual Property Offices, EUIPO) lajstromoztatott a robogójára egy közösségi formatervezési mintát.

2016-ban az *Asian Gear BV* (AG) (amely szintén jelentős szereplője a holland robogópiacnak) kérelmet nyújtott be a Multimox közösségi formatervezésiminta-oltalmának megsemmisítése iránt egy korábban lajstromozott kínai formatervezésiminta-oltalom alapján. Ez a jogvita végül a GC-hez került, amely 2021. szeptember 22-én hozta meg döntését.

#### *b) A GC döntése*

A „rosszhiszeműség” önálló fogalom az EU-ban. Ez azt jelenti, hogy ezt a fogalmat az egész EU-ban egységesen kell értelmezni. Mindazonáltal a „rosszhiszeműség” fogalmát a jogsza-

bályok nem határozzák meg, nem határolják el, sőt még csak le sem írják. A rosszhiszeműség általában tisztességtelen szándék meglétét feltételezi.

Ebben az ügyben az AG a GC előtt azzal próbált érvelni, hogy az EUIPO fellebbezési tanácsa nem vette figyelembe, hogy a Multimox rosszhiszeműen járt el a törlési kérelem vizsgálata során. A GC azonban ezzel nem értett egyet, és megállapította, hogy nem lényeges, vajon a formatervezésiminta-oltalom jogosultja rosszhiszeműen nyújtotta-e be a bejelentést.

A GC értelmezése nem új. Azt, hogy a rosszhiszeműség érve lényegtelen, a kialakult ítélkezési gyakorlat már tárgyalta, mivel a kérdés nem az, hogy a szóban forgó formatervezési minták egyikét lemásolták-e a másiktól, hanem az, hogy ezek a formatervezési minták ugyanazt az összbnyomást keltik-e. Ezért az alkalmazható megsemmisítési okok vizsgálatának fényében azt kell megállapítani, hogy a vitatott formatervezési minta jogosultjának magatartására vonatkozó állítás nem lényeges. Ezenfelül a kialakult ítélkezési gyakorlatból következik, hogy a rosszhiszeműségre nem lehet jogalapként hivatkozni megsemmisítési eljárásokban.

Következésképpen a GC arra a következtetésre jutott, hogy a Multimox eljárása során a rosszhiszeműség megléte (vagy hiánya) nem hozhat más eredményt. Ez az ügy nem a jogosult magatartásáról, hanem a vitatott formatervezési minta újdonságáról szól. Továbbá a rosszhiszeműség fogalmát az európai formatervezésiminta-oltalmi rendelet nem említi megsemmisítési okként. A megsemmisítés iránti kérelmet ezért elutasították.

### *c) Rosszhiszeműség és védjegyjog*

A védjegyjog szempontjából a „rosszhiszeműség” fogalmát másképp közelítik meg. Míg a rosszhiszeműség a formatervezésiminta-jogban nem képez semmisségi okot, addig a védjegybejelentés érvénytelenné nyilvánítható, ha azt rosszhiszeműen nyújtották be.

Védjegyjogi szempontból rosszhiszeműségről akkor beszélünk, ha úgy tűnik, hogy a védjegybejelentés jogosultja nem a tisztességes versenyben való részvétel érdekében nyújtotta be a bejelentést, hanem a tisztességes versenyben való részvétel érdekében nyújtotta be a bejelentést azzal a szándékkal, hogy harmadik felek érdekeit a tisztességes gyakorlattal ellentétes módon sértsék, vagy azzal a szándékkal, hogy kizárólagos jogot szerezzenek a védjegy funkcióitól, különösen az eredetmegjelölés alapvető funkciójától eltérő célokra.

Mindazonáltal a rosszhiszeműséget általában nehéz bizonyítani, mivel a másik fél rosszhiszemű szándékát kell kimutatni. A törlési kereset sikerének esélye és az eljárás során felhozandó indokok esetről esetre változnak.

## Japán

A) Az ESZH, a Japán Szabadalmi Hivatal és az USPTO, az úgynevezett „háromoldalú hivatalok” vezetői 2021. december 7-én videokonferencia formájában tartották meg 39. éves találkozójukat, amelynek a házigazdája a japán hivatal volt. Az ülésen *Antônio Campinos*, az ESZH elnöke, *Kiyoshi Mori*, a japán hivatal elnöke és *Drew Hirshfeld*, az USPTO igazgatója megvitatta a háromoldalú ipari szövetségekkel nemrégiben tartott találkozójuk eredményét, áttekintették az egyes hivatalok eljárásainak digitalizálását, és megbeszélték a szellemi tulajdon és a környezetvédelmi kérdések terén a jövőbeni háromoldalú együttműködés lehetőségeit.

A találkozót megelőző, 2021. november 16-i virtuális háromoldalú találkozón a hivatalvezetők megerősítették a három régió ipari szövetségeivel való szoros együttműködés fontosságát annak érdekében, hogy a szabadalomengedélyezési eljárás javításának új módjait a felhasználók és a társadalom egésze javára határozzák meg, az ipar pedig fontos visszajelzéseket adott a hivataloknak arról, hogy az eljárások digitalizálása révén hogyan lehetne még jobban támogatni a kérelmezőket. A háromoldalú ipari képviselők reményeiket fejezték ki a három hivatal közötti, a szellemi tulajdon-jogokkal és a környezetvédelemmel kapcsolatos jövőbeli együttműködésre vonatkozóan.

A decemberi konferencián megvitattott témák között szerepeltek még a szabadalmi hivatalok elektronikus eljárásai közötti különbségek is, továbbá az, hogy a szellemi tulajdon hogyan segítheti elő az innovációt a környezeti problémák megoldása terén. A jövőre nézve a három hivatal megerősítette azon szándékát, hogy fokozzák az együttműködést, bemutatják a szellemi tulajdon globális kihívások kezelésében rejlő előnyeit, és folytatják az érdekelt felekkel való együttműködést.

B) A Japán Szabadalmi Hivatal az USPTO-val kötött, megújított megállapodás alapján 2022. január 1-jétől javítja a gyorsított szabadalmi ügyintézés (PPH) programját.

A japán hivatal felgyorsítja a PPH-vizsgálatot az USPTO által végzett vizsgálatok eredményei alapján, ennek következtében a PPH-kérelem benyújtásától az első hivatali intézkedésig eltelt átlagos időtartamot három hónapon belülre csökkenti. A hivatali intézkedésre adott válasz benyújtásától a következő hivatali intézkedésig átlagos időtartam is három hónapon belülre csökken.

Az USPTO is felgyorsítja a PPH-vizsgálatot a japán hivatal vizsgálati eredményei alapján.

Az USPTO-nál a PPH-kérelem benyújtásától az első érdemi hivatali intézkedésig eltelt átlagos időtartam három hónapon belül lesz. Az első érdemi hivatali intézkedésre adott válasz benyújtásától az azt követő hivatali intézkedésig az eltelt átlagos időtartam szintén három hónapon belülre fog csökkenni.

A PPH-rendszer javítása tehát mindkét országban gyorsítja a szabadalmi bejelentések vizsgálatát.

C) Az alábbiakban rövid áttekintést adunk a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos legújabb fejleményekről Japánban.

A szabadalmi jog elsődleges forrása a szabadalmi törvény, amely a közelmúltban több módosításon esett át. A módosítások egy része 2020. április 1-jén lépett hatályba, és kártérítés becslésére vonatkozik. Céljuk annak biztosítása, hogy a szabadalomtulajdonosok szabadalmuk bitorlása esetén elegendő kártérítést kapjanak. Először is, a szabadalmi törvény 102. cikkének (1) bekezdése szerint a módosítások a szabadalom tulajdonosát jogdíjszerű kártérítésre jogosítják a szabadalmat bitorló termékek azon száma után, amely meghaladja a szabadalom tulajdonosának kapacitását, vagyis a módosított törvény értelmében a szabadalom jogosultja a saját kapacitását meghaladó számú termék után jogdíjra jogosult.

Másodsor, a módosítások kifejezetten kimondják, hogy az észszerű jogdíj meghatározásakor a bíróság olyan feltételezett jogdíjat használhat, amelyben a felek a szabadalom bitorlásának megállapítását követően állapodtak volna meg.

Egy további módosítás, amely 2021. október 1-jén lépett hatályba, új bizonyítékgyűjtési módszert hoz létre, nevezetesen egy semleges ellenőr által végzett vizsgálatot. Az egyik fél kérelmére a bíróság ilyen ellenőrt jelölhet ki, aki megvizsgálja a másik fél birtokában levő dokumentumokat, eszközöket vagy egyéb anyagokat, az alperes üzemében telepített, jellemzően jogsértő berendezéseket és létesítményeket, és a vizsgálati jelentést benyújtja a bíróságnak. A vizsgálatot elrendelő végzés csak bizonyos feltételek teljesülése esetén adható ki, többek között akkor, ha elegendő ok van a szabadalom bitorlásának gyanújára, és ha a kérelmező számára más eszközök nem állnak rendelkezésre.

A szabadalmi törvényt 2022-ben várhatóan tovább módosítják. A vonatkozó törvényjavaslatot a kormány készíti elő.

A javasolt módosítások:

1. lehetővé teszik a bíróság számára, hogy a szabadalombitorlási eljárásban a nyilvános-ságot pártoló magánbeadványok (amicus curiae) benyújtására hívja fel;
2. lehetővé teszik, hogy újból érvénybe helyezték a szabadalom jogosultjának az évdíjfi-zetés elmulasztása miatt egyébként lejárt szabadalmát; és
3. lehetővé teszik a szabadalmas számára, hogy szabadalmát a szabadalmi engedélyes hozzájárulása nélkül módosítsa vagy lemondjon róla.

## **Kína**

A) Nagy horderejű másodfokú ítélet született Kínában egy SEP-szabadalom (SEP = Standard Essential Patent = szabványokhoz elengedhetetlen szabadalom) kapcsán folytatott licencvita ügyében a joghatóságról, amelyet a Legfelsőbb Bíróság Szellemi Tulajdoni Tanácsa hozott 2021 szeptemberében. Ez a döntés a szellemitulajdon-jogokkal, különösen az SEP-licencadással foglalkozó szakemberek figyelmét is felkeltette.



Az ügyben a keresetet az *Oppo* nyújtotta be a *Sharp* ellen a Szhenzheni Középfokú Bíróságon 2020 márciusában SEP-licencadási vita alapján, az *Oppo* következő igényeivel:

1. a bíróságtól annak megállapítását kérte, hogy a *Sharp* megsértette a jóhiszeműség elvét a licenctárgyalási folyamat során;
2. a bíróságtól a wifi, a 3G és a 4G SEP-kre vonatkozó globális licencfeltételek meghatározását kérte;
3. a bíróságtól 3 millió RMB összegű kártérítés megítélését kérte, amit a *Sharp* a tisztességes licencmegállapodási kötelezettségek megsértésével okozott.

A *Sharp* ekkor a bírósági eljárás elleni kifogást nyújtott be a védekezési stratégiák egyikeként, és nem meglepő módon a bíróság elsőfokú ítéletében elutasította a kifogást. Ezt követően a *Sharp* fellebbezést nyújtott be az elsőfokú ítélet ellen a Legfelsőbb Bíróság Szellemi Tulajdoni Tanácsánál. Az itt lefolytatott másodfokú eljárásban hozott ítélet a bíróság joghatóságának megtartásával fenntartotta az elsőfokú ítéletet. Emellett a tanács megerősítette, hogy a kínai bíróságok jogosultak rendelkezni az ilyen ügyekben. Az indokolás a következő tényeken alapult.

Először is, mindegyik fél hajlandó globális megállapodásokat kötni a *Sharp* SEP-portfólióiról, és a licenctárgyalások már 2018 júliusa óta folynak. Másodszor, a portfólióban szereplő SEP-k többsége kínai szabadalom, ezért Kína az SEP-k megvalósításának fő helyszíne és egyben a fő üzleti helyszín is. A statisztikák azt mutatják, hogy 2019. december 31-ig az OPPO-telefonok eladásainak 71,08%-a Kínában, míg 0,21%-a Európában és 0,07%-a Japánban történt. Harmadszor, Szhenzhen az a város, ahol a felek folytatják a licenctárgyalásokat.

Ezért a legfelsőbb bíróság úgy véli, hogy a globális licencfeltételek eldöntése kínai bíróságok által nemcsak az SEP-portfólió végrehajtásával kapcsolatos ténymegállapítások, hanem az ítéletek végrehajtása szempontjából is kedvező.

Ezen túlmenően a legfelsőbb bíróság útmutatást adott arra nézve, hogy mely feltételeknek kell a globális licencfeltételekre vonatkozó joghatósághoz vezetniük. Az egyik feltétel az, hogy az összes fél egyetértésre jusson az ilyen joghatóságról, míg a másik feltétel az, hogy még ha nem is minden fél ért egyet az ilyen joghatósággal kapcsolatban, de minden fél hajlandó legyen globális megállapodásokra. Ekkor, minthogy a kínai bíróságok sokkal szorosabban kapcsolódnak az ilyen jogvitákhoz, nem lenne helytelen, ha a kínai bíróságok döntenének a globális licencfeltételekről, ami azt jelenti, hogy a konszenzus nem előfeltétele a globális feltételekről való döntésnek.

Az ügy másik tényezője, hogy párhuzamosan szabadalombitorlási perek is zajlanak Japánban, Németországban és Tajvanon, amelyeket a *Sharp* ütközéseknek tekint. Azonban a Legfelsőbb Bíróság Szellemi Tulajdoni Tanácsa úgy véli, hogy először is ezek a párhuzamos peres ügyek csak a helyi szabadalmi törvények alapján történő szabadalombitorlással kapcsolatosak, míg a jelen ügy az SEP-k licencfeltételeivel kapcsolatos vitákra vonatkozik, amelyek jellege meglehetősen eltérő. A szabadalombitorlási jogviták végeredménye a döntés a

jogsértő cselekmények által okozott károkról, míg a licencfeltételekkel kapcsolatos jogviták eredménye a licencfeltételek eldöntése. Másodsor, még ha vannak is párhuzamos külföldi jogviták, abban a helyzetben, hogy a kínai bíróságok joghatósággal rendelkeznek, a külföldi bíróságok párhuzamos jogvitái elvben nem befolyásolják a kínai bíróságok joghatóságát.

Ez a másodfokú ítélet jelenleg hatályos, és a bírósági felülvizsgálat során a globális licencfeltételekkel kapcsolatban ennek megfelelően kell eljárni. Várhatunk egy újabb ítéletre, amely részletes módszert nyújt a wifi/3G/4G globális díjak kiszámításához, vagy pedig várhatunk egy új globális megállapodásra a felek között ebben az ügyben.

Az SEP-ügyek az elmúlt öt évben Kínában meglehetősen forró témává váltak a gyakorlatban. A 2018-ban a *Huawei v. Samsung*-ügyben hozott döntéstől a Legfelsőbb Bíróság Szellemi Tulajdoni Tanácsának a szellemi tulajdon-jogokkal foglalkozó, 2020. évi döntéséig a kínai bíróságok egyre aktívabbá és magabiztosabbá váltak az SEP-viták kezelésében.

Jogi szempontból a kínai bíróságok meglehetősen körültekintő és kiegyensúlyozott módon járnak el, és elvben nem hoznak ideiglenes intézkedést. A bíróságok nem kívánják kényszeríteni a végrehajtottakat a piacról való kivonulásra, hanem csak remélik, hogy segíthetnek a szabadalmilicenc-tárgyalások előmozdításában. Ez a filozófia érvényesült a *Huawei v. Samsung*-ügyben hozott döntésben is, amely bizonyítottan elősegítette a végső megegyezést.

A jogsértési eljárás során a feleket arra ösztönzik, hogy jóhiszemű és mélyreható licenc-tárgyalásokat folytassanak az SEP-viták megoldása érdekében. A kínai bíróságok a bírósági eljárások során rendszerint megvizsgálják a felek magatartását és cselekedeteit a licenc-tárgyalások során, hogy melyik fél követett el nyilvánvaló hibákat, és melyik félnek kell felelősséget vállalnia a tárgyalások kudarcáért. A pekingi és a guangdongi legfelsőbb bíróság részletes szabályozást adott ki, hogy viszonyítási pontokat határozzon meg az SEP-jogosultak és a megvalósítók számára a jóhiszemű tárgyalás módjáról.

Érdekes megfigyelés, hogy az SEP-vel kapcsolatos jogviták többségét végül egyezséggel oldják meg, és szinte egyetlen esetben sem adnak ki hatékony végzést. A bíróságok általában nem hajlandóak „bírósági árat” megállapítani az SEP-portfóliókra. A kínai bíróságok megértik, hogy a pereskedés csak egy eszköz vagy híd, és a bírói végzés nem végső cél, hanem egy intézkedés a megállapodások megkönnyítésére az ilyen vitákban.

Az évek óta tartó fejlődés után a kínai bíróságok egyre bátrabbak és magabiztosabbak a kínai kapcsolaton alapuló döntésekben a licenc-tárgyalások során, valamint bátorságot és bizalmat mutatnak a jogérvényesítés gátlása elleni döntések meghozatalában. Nyilvános információk szerint az elmúlt két évben a kínai bíróságok öt SEP-ügyben hoztak ideiglenes intézkedés elleni végzést, míg egy esetben a perindítást tiltó végzés iránti kérelmet (*Lenovo v. Nokia*) elutasították. Az utóbbi ügyben a Shenzheni Középfokú Bíróság elutasította a Lenovo perindítási kérelmét azzal az indokkal, hogy a Lenovo és a Nokia tengerentúli jogvitái még mindig folyamatban vannak, ezért a bíróság nem tudja értékelni a Lenovo kérelmét.

Összefoglalva, Kína kormánya megérti, hogy a nemzetközi gazdasági és kereskedelmi „innovációs háború” a „szabványok/szabályok háborújává” vált. Ezért Kína sokkal nagyobb figyelmet fordít a szellemi tulajdon védelmének megerősítésére. A növekvő 5G szabványok terén a kínai vállalatok vezető szerepének növekedésével Kína várhatóan az egyik olyan ország lesz, ahol a jövőben egyre több SEP-vel kapcsolatos pert fognak indítani.

Tekintettel arra, hogy az SEP nemzetközi párhuzamos peres eljárások megindításának célja általában a globális licencfeltételekre vonatkozó megegyezés megkönnyítése, a kínai bíróságok a feleket arra ösztönzik, hogy a licencmegállapodások és a peres eljárások során legyenek észszerűbbek. Nemzetközi párhuzamos pereskedés nem az egyetlen módja az SEP-licencviták rendezésének. A kínai bíróságok úgy vélik, hogy az értelmes tárgyalások, valamint az SEP-portfólió és a licencfeltételek észszerű értékelése végül az ilyen viták teljes körű megoldásához vezet.

**B)** Tekintettel arra, hogy a kínai szabadalmi vizsgálati irányelvek nem tesznek említést a kristályos formára vonatkozó szabadalmi bejelentések vizsgálatáról, a jogalkalmazók elsősorban bírósági döntésekre és a Kínai Nemzeti Szellemi Tulajdoni Adminisztráció (China National Intellectual Property Administration, CNIPA) érvénytelenségi határozataira támaszkodnak az igazságszolgáltatás és a hivatal által elfogadott vizsgálati követelmények megismerése céljából.

A közelmúltbeli döntések elemzése e tekintetben arra enged következtetni, hogy a kristályos formára vonatkozó találmányok feltalálói tevékenységének értékelésére vonatkozó kritériumok általában következetesek. Az egy ismert vegyületéhez hasonló szerkezetű vegyülethez vezető feltalálói tevékenység értékelésére elfogadott követelményeknek a kristályos formára vonatkozó találmányokra is alkalmazhatóknak kell lenniük – vagyis csak azok a találmányok alapulnak feltalálói tevékenységen, amelyek váratlan műszaki hatást érnek el.

Mint hogy a szabadalmi vizsgálati irányelvek nem tartalmaznak kifejezett paramétereket arra vonatkozóan, hogy egy kristályos forma hogyan érhet el váratlan műszaki hatást, az alábbiakban két közelmúltbeli megsemmisítési döntés elemzésével feltárjuk az ilyen hatás megállapításakor figyelembe veendő paramétereket.

#### *A vortioxetin-hidrobromid-ügy*

A ZL200780022338.5 sz. találmányi szabadalom a vortioxetin-hidrobromid bétakristályformájára vonatkozik. A leírásban szereplő példák a vortioxetin különböző sóit és a hidrobromid különböző kristályos formáinak előállítását és jellemzőit ismertetik. A szabadalom érvényességét a CNIPA előtti megsemmisítési eljárás során vitatták. A CNIPA 2021. április 29-én hozott, 48337 sz. döntése fenntartotta a szabadalom érvényességét.

A döntés megállapította, hogy a vitatott szabadalom 1. igénypontja és a legközelebbi technika állásának 1. bizonyítéka közötti különbség az volt, hogy az 1. bizonyíték csupán a

vortioxetin szabad bázisát, nem pedig a szabadalomban szereplő sóformákat és kristályos formákat mutatta be.

Az ügy vitája arra irányult, hogy a vortioxetin-hidrobromid bétaformája hozott-e váratlan műszaki hatást a technika állásához viszonyítva. A váratlan műszaki hatás értékelése során a döntés nemcsak a vitatott szabadalom kristályos formáinak olvadáspontját, higroszkóposágát és vízdoldhatóságát hasonlította össze a technika állása szerinti bázis kristályos formáival, hanem az összehasonlításokat kiterjesztette a vitatott szabadalomban közölt egyéb sók kristályos formáira is.

Meg kell jegyezni, hogy a vitatott szabadalom által igényelt bétaforma nem volt a vitatott szabadalomban közölt kristályos formák közül a legelőnyösebb az olvadáspont, a higroszkóposág és a vízdoldhatóság tekintetében. A döntés azonban úgy vélte, hogy a magas olvadáspont (hőstabilitás) fenntartása mellett a vortioxetin-hidrobromid alfa- és bétaformái a többi sóhoz képest lényegesen alacsonyabb higroszkóposágot és nagyobb vízdékonyságot mutattak. Ilyen általános teljesítményt a szakember a szóban forgó szabadalomban felsorolt sókristályok alapján nem várhatott volna el.

#### *A lenvatinib-metánszulfonát-ügy*

2021. április 30-án a CNIPA meghozta 49520 sz. döntését, amely a ZL200480036184.1 sz., a lenvatinib-metánszulfonát kristályos formájára vonatkozó találmányi szabadalmat érvénytelennek nyilvánította.

A döntés a 48337 sz. döntéshez hasonló megközelítést alkalmazott a váratlan műszaki hatás megállapításához. Először is összehasonlította a lenvatinib-metánszulfonátnak a vitatott szabadalom 1. igénypontjában szereplő kristályos formáját (C-forma) a technika állása szerinti szabad bázissal. Ezután áttért a C-formára és a vitatott szabadalomban közölt egyéb savaddíciós sók kristályos formáira.

Mindazonáltal a 49520 sz. döntés a C-forma, a szabad bázis és más sók szilárd állapotban vizsgált stabilitásának, higroszkóposágának, oldhatóságának és biológiai hozzáférhetőségének összehasonlító elemzése után arra a következtetésre jutott, hogy a C-forma műszaki jellemzői jobbak, mint a szabad bázisé, de rosszabbak, mint néhány más sóé. Ezért az elért hatás a várt tartományon belül volt.

#### *Megjegyzések*

Ezekben az esetekben az érintett szabadalom leírásában ismertetett más műszaki megoldások által elért hatásokat használták viszonyítási alapként annak megállapításához, hogy a bejelentett kristályos forma műszaki hatása várható-e.

A gyakorlati szakembereknek óvatosaknak kell lenniük, mert ez a megközelítés csak akkor alkalmazható, ha bizonyíték van arra, hogy az összehasonlító műszaki megoldások

által elért hatások egyenértékűek azokkal, amelyeket a technika területén jártas szakember a technika állása alapján elvárhat, különben azt kockáztatják, hogy téves következtetést vonnak le.

Ha például egy találmány hasznosítása egyetlen kristályos formához vezet, akkor nem lesz viszonyítási pont az összehasonlítás elvégzéséhez és a váratlan műszaki hatás bizonyításához. Ha azonban egy találmány hasznosítása egyidejűleg két különböző tulajdonságú kristályos formához vezet, az e cikkben tárgyalt esetekben alkalmazott módszertan alkalmazásával észszerűnek tűnik, hogy a váratlan műszaki hatás előidézését az egyik kristályos formához kössék.

Ha a két kristályos forma tulajdonságai alig különböztethetők meg, nehéz lenne megállapítani váratlan műszaki hatást, még akkor is, ha mindkét hatás kiváló. Ilyen összefüggésben a kristályos formával kapcsolatos feltalálói tevékenységnek a technika állása szerinti értékelése, amely a találmány által közölt tartalomtól függ, változhat, ha a szabadalmas úgy dönt, hogy különböző tartalmakat közöl.

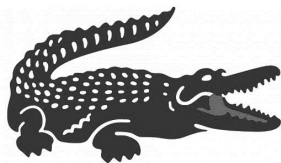
Összefoglalva, a bejelentés napján egyidejűleg nyilvánosságra hozott műszaki megoldások nem befolyásolhatják egy találmány esetében a technika állásához viszonyított feltalálói tevékenység értékelését. Továbbra is kérdéses, hogy indokolt-e a szabadalmi bejelentés által elért műszaki megoldásokat hivatkozási alapként használni a szakember elvárási szintjének megállapításakor.

C) A francia *Lacoste* és a volt szingapúri CARTELO cég között több mint két évtizede folyik a harc ruházati védjegyeikért Kínában. A Cartelo egyik védjegyének elutasításával kapcsolatos, 2020. október 19-i perújítási ügyben a Pekingi Legfelsőbb Népbíróság teljes körűen áttekintette és elemezte a viszály néhány fő szempontját.

#### a) Tények

Az 1920-as években a „Le Crocodile” becenévre hallgató *René Lacoste* francia teniszező a világranglista első helyén állt. Miután visszavonult a tenisztől, Lacoste feltalálta a „petit piqué” nevű pamutfonalkötési technikát, amelyet 1933-ban az első Lacoste-pólóing megalkotásához használt, amelynek mellrészén egy kis zöld krokodil látható. Ezt követően Lacoste krokodil jelzéssel kiváló minőségű ingek és egyéb ruházati cikkek sorozatát fejlesztette ki. Azóta a LACOSTE márka fokozatosan nemzetközi védjeggyé vált számos területen, például a sportruházat, a sportfelszerelések, az utazási cikkek és a kozmetikumok területén.

1979-ben a Lacoste vállalat kérelmezte a krokodil ruházati védjegy lajstromozását Kínában (1. ábra).



1. ábra

A védjegyet 1980-ban 141 103 számmal lajstromozták, és a LACOSTE védjegy 1984-ben kezdett el megjelenni a kínai piacon.

Ázsia más részein azonban már mások is utánozták az 1933-ban létrehozott krokodil-képet. Amikor a Lacoste belépett ezekre a piacokra, azt tapasztalta, hogy a fordított képet (azaz a balra néző krokodilt) már két vállalat is bejegyeztette:

- a *Crocodile Garments Limited* (CGL) Hong Kongban; és
- *Li Seng Ming* [aki később *Crocodile International* (CI) névre változtatta nevét] Szingapúrban.

Együttélési megállapodásokat írtak alá. 1980-ban Hongkongban a CGL saját nevére bejegyeztette a LACOSTE krokodil márkát, és a Lacoste termékek forgalmazója lett. 1983-ban a Lacoste és a CI megállapodott abban, hogy védjegyeik egymás mellett léteznek az öt országban és/vagy régióban, Szingapúrban, Malajziában, Indonéziában, Bruneiben és Tajvanon.

Mindazonáltal 1980-ban, amikor a Lacoste bejegyeztette védjegyét Kínában, a két vállalat egyike sem gondolt arra, hogy beléphet a kontinentális piacra. A kínai piac iránti érdeklődésük később született.

Az 1990-es évek közepén a CGL megpróbálta lajstromoztatni Kínában a krokodil fordított képét ingekre hímezve. Ezt a vitát végül 2003-ban rendezték a Pekingi Legfelsőbb Népbíróság védnöksége alatt, ahol a CGL elismerte a LACOSTE krokodilvédjegy elsőbbségét és jó hírnevét, és beleegyezett egy másik ábrázolás használatába.

A CI megkísérelte a krokodil különböző ábrázolásait is bejegyeztetni Kínában, amelyeket elutasítottak. Így a CI egy új védjegyet (2. ábra) jelentett be és lajstromoztatott: CARTELO, a szó közepén elrejtett krokodillal.



2. ábra

A CI által benyújtott védjegybejelentések között volt a 2018250. számú védjegy, amely egy krokodilábrát és kínai írásjeleket tartalmazott (3. ábra), és a 25. áruosztályba tartozó „ruházati cikkek stb.” árukra vonatkozott (a vitatott védjegy).



3. ábra

A vitatott védjegyet később a *Cartelo Crocodile Pte Ltd* (Cartelo) nevű társaságra ruházták át.

Mind a Lacoste, mind a CGL a vitatott védjegyet a saját védjegyeikhez való hasonlóságára hivatkozva ellenezte. A Védjegy hivatal és a Védjegy-felülvizsgálati és Elbírálási Tanács az ő javukra döntött. 2010-ben azonban a pekingi Első Közbenső Népbíróság hatályon kívül helyezte a közigazgatási határozatokat, és jóváhagyta a lajstromozást. A Pekingi Legfelsőbb Bíróság 2018-ban megerősítette a jóváhagyást.

Mind a Lacoste, mind a CGL újbóli eljárás iránti kérelmet nyújtott be a Pekingi Legfelsőbb Bíróságnál.

#### *b) A Pekingi Legfelsőbb Bíróság döntése*

A bíróság 2020. október 19-én hozta meg végleges ítéletét, amelyben megállapította, hogy a vitatott védjegy és a Lacoste korábbi hivatkozott védjegyei azonos vagy hasonló árukra vonatkozó hasonló védjegyeknek minősülnek. Ezért a bíróság elutasította a vitatott védjegy lajstromozását.

Döntésében korlátozódhatott volna annak megállapítására, hogy a vitatott védjegy hasonló a hivatkozott védjegyekhez, és azonos árukat jelölnek. Tekintettel azonban a két vállalat közötti hosszú és bonyolult előzményekre, a bíróság úgy döntött, hogy teljes körűen elemzi a konfliktust, sőt bizonyos olyan kérdéseket, amelyekről maga a Pekingi Legfelsőbb Bíróság egy korábbi, 2010-ben hozott polgári jogi ítéletében már ítélezett, újra megvizsgál és újraértékel.

A 2010-es ítéletet egy 2008-ban hozott elsőfokú ítélete ellen benyújtott fellebbezés alapján hozta meg, miután a Lacoste 2000-ben jogsértés miatt beperelte a CI-t. Az elsőfokú és a másodfokú ítélet elutasította a Lacoste bitorlási keresetét, mivel úgy vélte, hogy bár az ütköző védjegyek hasonlóságot mutatnak, a következő tények elegendők a bitorlási kereset kizárásához:

- A CI védjegyet a CARTELO lajstromozott védjeggyel együtt használta.
- A két védjegy egy ideig egymás mellett létezett, és a piac különböző ágazataiban meg alapozták hírnevüket.
- Megállapodtak abban, hogy Ázsia más részein is együtt fognak működni.
- A CI nem járt el rosszhiszeműen.



A bíróság azonban ítéletében ragaszkodott ahhoz, hogy a két védjegy közötti hasonlóságra tekintettel a CI-nek „továbbra is úgy kell használnia védjegyeit, hogy azok nyilvánvalóan megkülönböztethetők legyenek a LACOSTE védjegyeiktől, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy elkerülje a LACOSTE védjegyeket”.

*α) Vizuális hasonlóság*

A vitatott védjegy egyetlen krokodilból és a kínai írásjelekből (jelentésük: „Cartelo krokodil”) állt. A kínai írásjelek hozzáadása ellenére a vitatott védjegy meghatározó része a krokodil ábrázolása maradt. Mivel a („Cartelo”) kínai írásjelek nem rendelkeznek konkrét jelentéssel, úgy vélték, hogy az érintett közönség a vitatott védjegyet kizárólag kínai „krokodil” írásjellel említi. A Lacoste hivatkozott védjegyei egyetlen krokodilábrát alkotnak, és a kínai „krokodil” írásjellel is hivatkozhat rájuk az érintett közönség. Emellett a vitatott védjegy meghatározó része – nevezetesen a krokodilalakzat – nyitott szájjal és felfelé kunkorodó farokkal közös a Lacoste hivatkozott védjegyeivel. Ezért a vitatott védjegy nagymértékben hasonlít a Lacoste hivatkozott védjegyeire.

*β) A krokodilos LACOSTE védjegyek megkülönböztetőképessége és hírneve*

A krokodilmegjelölés a ruházati termékeken nagyfokú megkülönböztetőképességgel rendelkezett annak ellenére, hogy a krokodil egy állat. Emellett a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint a Lacoste-krokodil ruházati védjegyei már a vitatott védjegy bejelentésének időpontja előtt bizonyos befolyásra tettek szert Kínában. Ezenfelül a Lacoste nem kímélte erőfeszítéseit, hogy jogi eljárások útján fenntartsa a krokodilvédjegy megkülönböztetőképességét és hírnevét. A hivatkozott védjegy 2016-ban közismert védjegyként elismerést kapott, ami a Lacoste krokodilvédjegyeinek tartós hírnevét tükrözi.

*γ) A Cartelo szándéka*

A két évig tartó perújítási eljárás során a Cartelo elkezdett butikokat nyitni a Lacoste butikjainak közelében az Alibaba által is használt számos olyan vizuális elemet alkalmazva, amelyek nyilvánvaló utalásokat tartalmaztak a Lacoste-ra vonatkozóan (pl. utalás a teniszre, a francia zászló színeinek, valamint azonos táskáknak és termékeknek a használata).

Az ítélet megállapította, hogy ezek a tények azt bizonyítják, miszerint a Cartelo arra törekedett, hogy a vásárlók tévesszék össze a krokodilábrás védjegyet a Lacoste ábrás krokodilvédjegyeivel, illetve bizonyos kapcsolatot teremtsen a Lacoste-tal.

*c) Egyezségi megállapodás*

A Pekingi Legfelsőbb Népbíróság kiterjesztette elemzését a Lacoste és Li Seng Min (a CI jogelődje) között 1983-ban aláírt egyezségi megállapodásra, amelyet a Cartelo szerint Kínára kellett volna alkalmazni. A bíróság megjegyezte, hogy a megállapodás hatálya a Szinga-

pári Nemzetközi Választottbírószági Központ által hozott választottbírószági ítélet tárgyát képezte, és hogy egyértelmű, miszerint a megállapodás csak az abban felsorolt öt országra és/vagy régióra vonatkozott, kifejezetten kizárva a kínai szárazföldet. Ezért az 1983-as egyezség nem használható annak megítélésére, hogy a jelen esetben a vitatott védjegy hasonlít-e a hivatkozott védjegyekhez, vagy hogy a vitatott védjegyet be kell-e jegyezni. A bíróság hozzátette, hogy még ha létezne is Kínára alkalmazandó védjegy-együttműködési megállapodás, akkor is meg kellene határozni, hogy a vitatott védjegy és a hivatkozott védjegyek azonos vagy hasonló árukon használt hasonló védjegyeknek minősülnek-e, ahogyan azt a védjegyről szóló törvény vonatkozó rendelkezései és annak bírósági értelmezései előírják.

#### *d) Megjegyzések*

A Lacoste és a Cartelo közötti folyamatos konfliktusra gyakorolt hatásán túlmenően ez az ítélet több kulcsfontosságú kérdésre is fényt derít a védjegyek hasonlóságának értékelésével kapcsolatos ügyekben, ami a védjegyügyek örökös kritikus pontja.

#### *α) A védjegyek hírneve*

A Pekingi Legfelsőbb Népbíróság tisztázta, hogy még ha egy korábbi védjegy nem élvez is nagy hírnevet, ha a vizuális hasonlóság tagadhatatlan, a korábbi védjegyjogok akkor is oltalmat élveznek. Ezért a vitatott védjegy bejelentési időpontja előtt szerzett védjegy hírneve csak egy további elem, amelyet a bíróságnak figyelembe kell vennie annak megítélésekor, hogy fennáll-e az összetévesztés veszélye.

#### *β) A védjegybejelentő szándéka*

A Lacoste által a Cartelo ellen folyamatban lévő új bitorlási ügyben benyújtott bizonyítékokat, amelyeket a megismételt eljárásban a bíróságnak bemutatnak, úgy tekintették, hogy alátámasztják a Cartelo rosszhiszeműségét és szándékát, hogy kihasználja a Lacoste jó hírnevét. Ezt a szándékot a bíróság, még akkor is, ha az a vitatott védjegytől eltérő eszközre vonatkozott, általános tényként vette figyelembe a LACOSTE védjegyek és a vitatott védjegy közötti összetéveszthetőség értékelésénél.

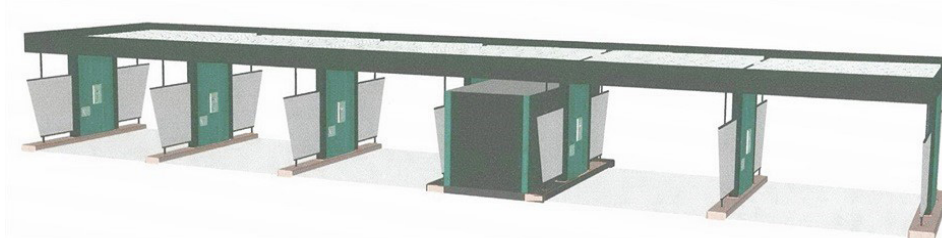
#### *γ) A védjegyek területenkívülisége*

A Pekingi Legfelsőbb Népbíróság ebben az ügyben megragadta az alkalmat arra is, hogy tisztázza a védjegyjogok területi hatályával kapcsolatos nézeteit. Határozatában egyértelművé tette, hogy a megállapodás, mivel nem vonatkozik a kínai szárazföldre, nem szolgálhat alapjául az együttlésnek Kínában. A bíróság hozzátette, hogy még ha a kontinentális Kína egyike is lett volna a megállapodásban felsorolt öt joghatóságnak, akkor is a védjegyek hasonlósága alapján ítélte volna meg az ügyet ahelyett, hogy közvetlenül elismerte volna a megállapodás hatékonyságát.

## Német Szövetségi Köztársaság

A) A Szövetségi Szabadalmi Bíróság (Bundespatentgericht, BPG) egy 2021. 3. 10-i döntésében (Autowaschanlage) úgy ítélte meg, hogy az a tény, hogy egy autómósót színesben ábrázolnak, egyetlen szabály szerint sem biztosítja a szükséges megkülönböztetőképességet egy megfelelő ábrás védjegy számára.

A szóban forgó ábrás védjegy az alábbi ábrán látható:



A védjegylajstromozási kérelmet 2017-ben nyújtották be, és többek között autómósókra lajstromozták. 2020 augusztusában a Német Szabadalmi és Védjegy hivatal (Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA) helyt adott a védjegy ellen 2018-ban benyújtott törlési keresetnek azzal az indokolással, hogy sem az autómósó ábrázolása, sem színalakítása nem tér el jelentősen a piacon szokásostól, ezért a fogyasztók nem ismerik fel azokat eredetmegjelölésként.

A BPG megerősítette a DPMA döntését, mivel egyes autómósók vonatkozásában jellegzetes színeket nem regisztráltak. Abból a tényből, hogy a fogyasztók bizonyos színeket egyes nagy benzinkutakat üzemeltető vállalatokhoz társítanak, nem lehet arra következtetni, hogy az autómósó berendezések minden színalakítását eredetmegjelölésnek és nem pusztán dekorációs elemnek tekintik.

A bejelentők szempontjából ez a döntés természetesen sajnálatos, mivel a színeket megszűrő érzékelik, és így a fogyasztók számára még nagy távolságból is egyértelmű felismerési értékkel bírnak. A versenytársak szempontjából viszont a döntés egyértelműen üdvözlendő. Tekintettel arra, hogy a színek csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre, és hogy a világos vagy sötét színek árnyalata aligha elegendő a hasonlóság megtagadásához és így az összetéveszthetőség kizárásához, a színek monopolizálását jól meg kell fontolni, még akkor is, ha itt a szín oltalmát csak az autómósó ábrázolásával együtt kérték (ami nem tér el az iparágban megszokottól).

**B)** A német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof, BGH) egy nemrégiben közölt ítéletében egyrészt a földrajzi árujelzőknek a német védjegy törvény szerint kollektív védjegyként való oltalma, másrészt a földrajzi árujelzőknek és eredetmegjelöléseknek a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszeréről szóló, 1151/2012 sz. rendelet szerinti oltalma közötti kapcsolatról döntött.

### *Az ügy háttere*

A felperes *Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall* a tulajdonosa a többek között húsrá bejegyzett HOHENLOHER LANDSCHWEIN (hohenlohi sertés) és a HOHENLOHER WEIDERIND (hohenlohi legelőn tartott marha) német kollektív védjegyeknek. Az elnevezések nincsenek az 1151/2012 sz. rendelet alapján bejegyezve oltalom alatt álló földrajzi jelzésként vagy eredetmegjelölésként. A felperes termelői társaság tagjai használhatják az elnevezéseket, amennyiben betartják a felperes által meghatározott termelői irányelveket, amelyek előírják az állattenyésztésre, állattartásra, takarmányozásra és hasonlókra vonatkozó követelményeket.

Az alperesek, egy vidéki hentesüzlet és annak vezetője (a továbbiakban: alperes) nem tartoznak a felpereshez. Az alperes többek között a „Hohenloher Landschwein”, „Hohenloher Weiderind”, valamint a „Zartes Schweinefilet” („finom sertésszelet”), „Das beste vom Hohenloher Landschwein” („a legfinomabb hohenlohi sertés”) állításokkal reklámozta húsát.

Egy eredménytelen figyelmeztetést követően a felperes keresetet nyújtott be a Stuttgarter Tartományi Bíróságnál, amelyben többek között azt kérte, hogy az alperest tiltsák el a „Hohenloher Weiderind” és/vagy a „Hohenloher Landschwein” megnevezés húsrá történő használatától.

A bíróság elutasította a keresetet; a Stuttgarter Fellebbezési Bíróság a kérésnek megfelelően elítélte az alperest. Végül a BGH elutasította az alperes fellebbezését.

### *Megerősített tiltó végzés*

A BGH a védjegy törvény 97(2) cikke alapján, összefüggésben a 14(5) cikk 1. mondatával, egyetértett a jogsértés megszüntetésével. Az alperesek a szóban forgó megjelöléseket a kereskedelmi forgalomban használták ugyanazokra az árukra, amelyekre a felperes kollektív védjegyei oltalmat élveztek, anélkül, hogy teljesítették volna a felperes védjegyszabályzatában foglalt feltételeket, vagy maguk is a felperes tagjai lettek volna.

Az alperes nem hivatkozhatott sikeresen a 100(1) cikk 1. mondatában foglalt záradékra sem. E rendelkezés szerint egy földrajzi árujelző gyűjtőjelzőként történő lajstromozása nem jogosítja fel a jogosultat arra, hogy megtiltsa harmadik személynek az ilyen árujelzők kereskedelmi forgalomban történő használatát, feltéve, hogy a használat megfelel a közer-

kölcsnek, és nem sérti a védjegy törvény 127. cikkét. Különösen a 100(1) cikk 2. mondata szerint az ilyen védjegy nem tartható fenn olyan harmadik személlyel szemben, aki jogosult a földrajzi árujelző használatára.

A BGH szerint a vidéki mézszárszék védjegyhasználatára a 100(1) cikk 1. mondata értelmében a „jó erkölcsbe”, azaz a tisztességes kereskedelmi gyakorlatba ütközött. Igaz, hogy az alperesek javára kellett figyelembe venni, hogy termékeik forgalmazásához leíró kifejezéseket használhattak, és hogy a felperes nagyszámú gyűjtőjelzés bejelentésével megnehezítette a megfelelő megjelölések kiválasztását. Az alperesek azonban a jeleket azonos formában használták anélkül, hogy a címzett fogyasztó számára a jelzéssel egyértelművé tették volna, hogy termékeik nem a felperes termelői társaság egy tagjától származnak, és nem felelnek meg teljes mértékben a felperes termelői iránymutatásainak. A szóban forgó kollektív védjegyek által biztosított oltalom magában foglalja a védjegy törvény 97. cikkében említett valamennyi, jogilag védett funkciót (az áruk vagy szolgáltatások kereskedelmi vagy földrajzi eredetének, típusának, minőségének vagy egyéb jellemzőinek garantálása). A felperes kollektív védjegyeinek jó híre volt; az alperesek ezt kihasználnák, és a reklámhatású védjegy vonzerejét az értékesítés előmozdítására használnák.

### *c) Különbségek a földrajzi kollektív védjegyek és a földrajzi megjelölések oltalma között*

A BGH úgy ítélte meg, hogy a védjegy törvény 100(1) cikkének alkalmazását az 1151/2012 sz. rendelet nem zárja ki. A földrajzi kollektív védjegyek oltalma és a földrajzi megjelölések oltalma közötti kapcsolat az utóbbi rendelet szerkezetéből következik.

A HOHENLOHER LANDSCHWEIN és a HOHENLOHER WEIDERIND megjelölés a nemzeti jog szerint földrajzi kollektív védjegyként oltalmat élvez. A védjegy törvény 99. cikke szerint a kollektív védjegyek kizárólag olyan megjelölésekből is állhatnak, amelyek az áruk vagy szolgáltatások földrajzi eredetének megjelölésére szolgálhatnak. A kollektív védjegyek nemzeti oltalma megfelel a 2015/2436 sz. rendelet (védjegyirányelv) követelményeinek.

A felperes nem nyújtott be az 1151/2012 sz. rendelet szerinti kérelmet a HOHENLOHER LANDSCHWEIN és a HOHENLOHER WEIDERIND elnevezés bejegyzése iránt. Ennek megfelelően nem hivatkozhatott az e rendelet szerinti oltalomra.

A BGH azonban rámutatott, hogy egyrészt a kereskedelemben az áruk és szolgáltatások földrajzi eredetének megjelölésére alkalmas jelekből vagy megjelölésekből álló kollektív védjegyek, másrészt az eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nemcsak különböző jogszabályok hatálya alá tartoznak, hanem különböző célokat is szolgálnak.

Míg a (szintén földrajzi) kollektív védjegy fő funkciója a társulás vállalkozásából származó áruk vagy szolgáltatások kereskedelmi eredetének garantálása, addig az eredetmegjelölések és földrajzi jelzések fő funkciója a termékek földrajzi eredetének és az ezen alapuló különleges tulajdonságoknak a garantálása.

A BGH az 1151/2012 sz. rendelet 14. cikkére hivatkozott, amely a védjegyek, az eredetmegjelölések és a földrajzi árujelzők közötti kapcsolatot szabályozza. E rendelkezés értelmében a megfelelő eredetmegjelölés oltalma iránti kérelem Bizottsághoz történő benyújtásának időpontja előtt bejegyzett földrajzi kollektív védjegyek akkor is tovább használhatók, ha egy megfelelő eredetmegjelölést vagy földrajzi árujelzőt később jegyeznek be, és a védjegy használata az 1151/2012 sz. rendelet 13(1) cikke értelmében ellentétes az említett eredetmegjelölések vagy földrajzi árujelzők oltalmával.

A földrajzi kollektív védjegyek oltalma tehát elvileg független a földrajzi árujelzők és eredetmegjelölések 1151/2012 sz. rendelet szerinti oltalmától.

### *Megjegyzés*

A BGH döntése különösen két pontot tisztáz. Egyrészt a földrajzi árujelzők nemzeti védjegyoltalma elvileg önállóan áll az 1151/2012 sz. rendelet által biztosított földrajzi árujelzők és eredetmegjelölések oltalma mellett. Másrészt a védjegy törvény hatálya alá tartoznak, és elvileg olyan harmadik személyek is használhatják őket, akik nem tartoznak a jogosult kollektív tagok közé, feltéve, hogy a használat nem ellentétes az elfogadott erkölcsi alapelvekkel. Az ilyen erkölcsbe ütközés nagymértékben függ a földrajzi árujelző konkrét használatától. A fogyasztók megtévesztésének és az ezzel járó jogi kockázatoknak az elkerülése érdekében a használatnak a lehető legnagyobb távolságot kell tartania a szóban forgó kollektív védjegytől.

### **Olaszország**

**A)** Az alábbiakban az olasz szellemi tulajdon-jogi rendszer jövője alakításának tervét ismergetjük, mert az több hasznosítható gondolatot tartalmaz.

2021. június 23-án az olasz gazdaságfejlesztési minisztérium elfogadta „Az ipari tulajdonra vonatkozó stratégiai beavatkozási irányvonalak a 2021–2023-as évekre” című dolgozatot. A kezdeményezés a COVID-19 világjárványra adott válaszként a nemzeti helyreállítási és alkalmazkodóképességi terv szélesebb körű végrehajtásának része.

Az olasz Szabadalmi és Védjegy hivatal által lefolytatott előzetes nyilvános konzultáció lehetővé tette, hogy a stratégiai beavatkozási tervbe belefoglalják az érdekelt felek – köztük ügyvédi irodák, egyetemek, nonprofit egyesületek, vállalatok és más érdekelt felek – észrevételeit.

Bár a stratégiai terv céljai nagyratörőnek mondhatók, az elérésükre kitűzött időszak viszonylag rövid. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium 2023-ra öt „kihívásként” meghatározott beavatkozási irányvonalat kíván teljesíteni:

- Olaszország szellemi tulajdon-védelmi rendszerének javítása,
- a szellemi tulajdon-védelem használatának és elterjedésének ösztönzése különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) körében,
- a szabadalmi ismeretek növelése és a szabadalmakhoz való hozzáférés megkönnyítése,
- a szellemi tulajdon-jogok szigorúbb érvényesítésének biztosítása, és
- Olaszország szerepének erősítése a szellemi tulajdon-jogok területén nemzetközi szinten.

E kihívások alapján a terv a következő fő célkitűzések megvalósítására törekszik:

- o Az olasz szellemi tulajdon-védelmi törvénykönyv módosítása, különösen a formatervezési mintákra vonatkozó jogé a legújabb európai szintű jogi irányzatok fényében (pl. az új típusú grafikai minták, így a rajzolt grafikus felhasználói felületek, a kiterjesztett valóság és a hologramok oltalmával kapcsolatban). Emellett a védjegyjogot is korszerűsíteni kell, hogy kizárják a lajstromozásból a földrajzi árujelzőkre emlékeztető védjegyeket. Ez a lépés megerősíti a szellemi tulajdon e formája számára biztosított védelmet, amely számos olasz körzet helyi gazdasága számára létfontosságú.
- o A szellemi tulajdon-jogokkal kapcsolatos peres eljárási rendszer használatának csökkentése elsősorban azért, hogy lehetővé teszi a felek felkérését a védjegyek érvénytelenségével és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási szintű megállapodások megkötésére.
- o A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (World Intellectual Property Organization, WIPO) digitális hozzáférési szolgáltatására való előfizetés lehetővé tétele. Ez a rendszer megengedi, hogy az elsőbbségi és hasonló dokumentumokat a résztvevő védjegy hivatalok rendelkezésére bocsássák anélkül, hogy a bejelentés hitelesített papírmásolatát be kellene szerezni és el kellene küldeni.
- o Új teleinformatikai támogatási infrastruktúra tanulmányozása valamennyi szellemi tulajdon-jog iránti bejelentés és lajstromozás kezelésére. Ennek a legfejlettebb adatfeldolgozási technológiákon alapuló hálózatnak képesnek kell lennie mind a meglévő rendszerek és adatbázisok integrálására, mind pedig azok felhasználókat támogató új és fejlettebb szolgáltatásokkal való gazdagítására. Hasonlóan a terv a jelenlegi elektronikus iktatási rendszer fejlesztésének folytatását ígéri, kiegészítve a nemzeti adatbázisban szereplő dokumentumok szöveges keresésének megkönnyítésével.
- o A hamisítás elleni jogszabályok korszerűsítése a hamisított termékek értékelésének, tárolásának, elkobzásának és megsemmisítésének egyszerűsítése érdekében. A terv kötelezettséget vállal arra, hogy hosszabb távon megelőzi és leküzdözi a hamisítást és a kalózkodást az olasz Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a bűnüldöző szervek, például a pénzügyőrség (Guardia di Finanza) közötti partneri viszony további erősítésével.



- o A hozzáférés javítása a szellemitulajdon-jogok megszerzésével kapcsolatos díjak és költségek fedezésére szolgáló gazdasági hozzájárulásokhoz. Eddig a Gazdaságfejlesztési Minisztérium „Szabadalmak+”, „Védjegyek+” és „Minták+” ösztönző programjai több mint 80 millió eurót juttattak olasz vállalatoknak.
- o Az induló vállalkozások további támogatása a szabadalmak megszerzésében. Jelenleg az úgynevezett „Voucher 3i” program a szabadalmazási szolgáltatások költségeit támogatja a tervezetek elkészítésének és benyújtásának díjai mellett.
- o Az olasz szellemitulajdon-jogi ágazat nemzetközi szintű elismertségének növelése.

Minthogy a szellemitulajdon-védelmi politikák egyre nagyobb geopolitikai jelentőséggel bírnak, a stratégiai beavatkozási terv több célkitűzést is vállal. Ezek a következők.

Először is, Olaszország aktív részvétele a szellemi tulajdonról folytatott többoldalú párbeszédekben, és a más szellemitulajdon-jogi hivatalokkal való kétoldalú kapcsolatok ápolása. Másodsor, Olaszország elkötelezi magát az egységes hatályú szabadalom Európai Unió belüli megvalósításának támogatása mellett. Harmadsor, Olaszország továbbra is támogatni fogja Milánó városát mint az Európai Szabadalmi Bíróság egyik székhelyét.

A terv e nemzetközi célok elérése érdekében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a Külügyi és Nemzetközi Együttműködési Minisztérium közötti szoros együttműködésre támaszkodik. Ezen túlmenően a nemzetközi szervezetekben működő olasz nagykövetségek és képviseleti irodák hálózatával is összhangot kell teremteni.

A stratégiai beavatkozási tervből világosan kitűnik, hogy a szellemi tulajdon várhatóan kulcsszerepet fog játszani Olaszországnak a COVID-19 válság utáni talpra állásának elősegítésében, valamint egy újjáéledt és felbátorodott gazdaság előmozdításában, amely készen áll arra, hogy megfeleljen a gyorsan változó üzleti környezet követelményeinek.

**B)** Az olasz legfelsőbb bíróság 2021. július 29-én közzétett, szabadalombitorlással kapcsolatos döntésében tisztázta annak lehetőségét, hogy a szellemitulajdon-jog jogosultja az olasz szellemitulajdon-jogi törvénykönyv 125. cikke alapján kérheti a jogsértő által elért nyereség elvonását. Emellett a nyereség elvonása és a kártérítés közötti kapcsolatáról is nyilatkoztak.

### *Jogi háttér*

A törvénykönyv 125. cikke, amelynek címe „Kártérítés és a bitorló nyereségének elvonása”, a következőket írja elő:

„1. A károsultat megillető kártérítést a Polgári Törvénykönyv 1223., 1226. és 1227. cikkének rendelkezései szerint kell megállapítani, figyelembe véve minden vonatkozó szempontot, így a negatív gazdasági következményeket, beleértve a sértett jogtulajdonos elmaradt nyereségét, a bitorló által elért nyereséget, és adott esetben a nem gazdasági elemeket, mint például a jogtulajdonosnak a jogsértéssel okozott erkölcsi kárt. 2. A kártérítésről szóló dön-

tés a kártérítést átalányösszegben is kiszámíthatja, amelynek az ügy dokumentációján és az abból levezethető feltételezéseken kell alapulnia. Ebben az esetben az elmaradt hasznót olyan összegben kell meghatározni, amely nem lehet alacsonyabb, mint az a jogdíj, amelyet a bitorlónak kellett volna fizetnie, ha a jogtulajdonostól használati engedélyt kapott volna. 3. A bitorolt jog tulajdonosa minden esetben kérheti a bitorló által elért haszon megtérítését.”

#### *Az ítélet*

A legfelsőbb bíróság első ízben foglalkozott a következő két kérdéssel:

a) *A szellemitulajdon-jog birtokosának elmaradt haszna és a haszon megtérítése közötti összefüggés*

A legfelsőbb bíróság kiemelte a nyereség visszatérítésének *sui generis* jellegét, mivel az egy-szerre kártalanító és elrettentő jogorvoslat. A nyereség visszatérítése igazolhatatlan gazdagodáson alapszik, amikor a szellemitulajdon-jog tulajdonosa a bitorló rovására szerzett nyereségre tesz szert. Ezt a kártérítésen felül követelik.

Hangsúlyozta továbbá a 125(3) cikk szövegezését, amely szerint a haszon megtérítése „minden esetben” kérhető, vagyis akkor is megítélhető, ha a szellemitulajdon-jog jogosultja nem rendelkezik a kártérítés igényléséhez szükséges feltételekkel.

A legfelsőbb bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a szellemitulajdon-jogok birtokosa kártérítés helyett követelheti a bitorló által elért haszon megtérítését anélkül, hogy bizonyítania kellene, miszerint a bitorlás miatt maga is veszteséget szenvedett.

b) *A bitorló mulasztása vagy gondatlansága a feltétele a haszon megtérítése iránti kérelemnek*

A legfelsőbb bíróság kimondta, hogy a szellemitulajdon-jogok birtokosa akkor is kérheti a haszon megtérítését, ha a bitorló részéről nem áll fenn szubjektív mentális elem, pl. rosszhiszeműség, gondatlanság vagy bármilyen kötelességszegés. Ennek ellenkezője a szellemitulajdon-jogok birtokosa védelmének hiányát vonná maga után.

Más szóval, ha fennáll a szubjektív mentális elem, a szellemitulajdon-jog birtokosa mind kártérítést, mind a haszon megtérítését elérheti. Ha a szubjektív mentális elem hiányzik, a szellemitulajdon-jogok birtokosa csak elmaradt nyeresége megtérítését kaphatja meg.

#### *Következtetés*

Az olasz legfelsőbb bíróság ítélete elgondolkodtató a haszon megtérítésének vitatott témájával kapcsolatban. További védelmet biztosít a szellemitulajdon-jogok birtokosai számára, és nem csak elmaradt nyereségükért, hanem azért is kártalanítja őket, amit a bitorlók a megsértésével szereztek, függetlenül attól, hogy a jogsértések szándékosak voltak-e vagy sem.

## Svájc

Aargau kanton kereskedelmi bírósága egy 2021. július 29-i döntésben megerősítette, hogy a PORSCHE „híres védjegy”, és megtiltotta egy harmadik félnek, hogy a PORSCHEBOX megjelölést és a *porschebox.com* doménnevet online hirdetési platformon használja

A Porsche a svájci védjegy törvény 15(1) cikke szerinti híres PORSCHE védjegye alapján sikeresen fellépett egy olyan vállalkozás ellen, amely Svájcban a *porschebox.com* doménnév alatt világszerte online platformot kínált, amelyen felsorolt ügyfelei Porsche járművekkel kapcsolatos ajánlataikat hirdethették. A bíróság számára „nem volt kétséges”, hogy a PORSCHE védjegy Svájcban kiemelkedő hírnévvel és egyedülálló helyzettel rendelkezik. Ezért a felperes védjegyének hírnevét a védjegy törvény 15(1) cikke értelmében „minden további nélkül” meg kellett erősíteni. A bíróság szerint továbbá nem lehet komolyan kétségbe vonni, hogy a PORSCHE megjelölésnek a PORSCHEBOX megjelölés részeként történő feltűnő használata a felperes híres PORSCHE védjegyével kapcsolatos képzeteket kelt, és hogy az alperes éppen erre törekedett. Ezt a hatást erősíti az a tény, hogy a vásárlók emlékezetében az erős és jellegzetes PORSCHE elem marad meg, és nem a „box” szó a maga köznapi jellegével. A felperes védjegyéhez való erős hasonlóság miatt a PORSCHEBOX védjegy veszélyezteti a felperes védjegyének megkülönböztetőképességét. A bíróság szerint fennáll a veszélye annak, hogy a felszólalót a felperessel kapcsolatban álló vállalkozásnak tekintik, ami a PORSCHE védjegy eredetmegjelölésének felhígulásához vezethet.

A PORSCHE védjegy hírnevének megerősítése különös jelentőséggel bír, mert a híres védjegy jogosultjai megtilthatják másoknak, hogy védjegyüket bármilyen áru vagy szolgáltatás vonatkozásában használják, ha az ilyen használat veszélyezteti a védjegy megkülönböztetőképességét, vagy kihasználja, illetve rontja annak hírnevét.

## Védjegyek a metaverzumban

A világ legnagyobb gyorsétteremlánc, a *McDonald's* a közelmúltban tíz védjegybejelentést nyújtott be az USPTO-nál és három védjegybejelentést az EUIPO-nál a MCDONALD'S és a MCCAFFEE védjegyre, amelyek „virtuális étel- és italtermékek” oltalmát kívánják biztosítani. Ezek az új védjegybejelentések egy olyan McDonald's étterem ötletét védik majd a metaverzumban, amely valós időben képes virtuális és valós világbeli gyorsételeket is értékesíteni. A McDonald's csak egy a számos magasan jegyzett vállalat közül az élelmiszer- és italágazatban, amely a közelmúltban megtette ezt a lépést. Az amerikai kiskereskedelmi óriás, a *Walmart* is jelezte, hogy ugyanerre készül. Várható, hogy még ebben az évben az élelmiszer- és italágazat számos vállalata nyújt be hasonló védjegybejelentéseket virtuális árukra és szolgáltatásokra.

### *A metaverzum*

A „metaverzum” egy olyan online valóságkonstrukció, ahol a valóság és az online 3D-s virtuális környezet túlfedésben van, és amelyben a felhasználók avatárjai találkoznak, interakcióba lépnek egymással, és létrehozzák a virtuális helyszínek gyorsan növekvő hálózatát. Ez az online világ a közelmúltban számos más nagynevű vállalat jelentős befektetését vonzotta. Például 2022 februárjában az amerikai élelmiszeripari vállalat, a *Panera Bread* védjegybejelentést nyújtott be a *PANEVERSE* védjegyre, és azóta nyilvánosan bejelentette, hogy virtuális éttermeket kíván kiépíteni házhozzállítási funkciókkal. A közelmúltbeli McDonald’s-bejelentésekhez hasonlóan a *PANEVERSE* védjegy a virtuális ételek és italok kereskedelmi tranzakcióinak megkönnyítését szolgáló, nem helyettesíthető tokenek (non-fungible tokens, NFT), valamint az ilyen tokenekhez a metaverzumban belül való hozzáférést biztosító számítógépes programok, virtuális szórakoztató szolgáltatások és egy virtuális jutalmazási program oltalmát biztosítja.

### *Digitális eszközök*

Jelenleg a metaverzumot leginkább játékokra és társadalmi kapcsolatokra használják, azonban egyre gyakrabban szolgálják munkahelyi találkozók létrehozását is. A „föld” a metaverzumban egy digitális ingatlaneszköz, amelyet vállalatok vagy magánszemélyek megvásárolhatnak, majd játékokkal vagy más eszközökkel tölthetnek fel. A „telkeket” NFT-ként vásárolják meg, így azok egyedi és cserélhető digitális eszközökké válnak, amelyek tulajdonjogát egy blokklánc rögzíti. Számos más nagynevű vállalat, például az *Adidas*, a *Gap*, a *Crocs* és a *Gucci* is hasonlóan kifejezte érdeklődését, hogy áruját a metaverzumban értékesítse. A *Nike* nemrégiben létrehozott egy Metaverse Stúdiót, és szabadalmi bejelentéseket nyújtott be virtuális eszközeire. A *Facebook/Meta* és a *Horizon Worlds* szintén elindította saját metaverzum világát, a *Microsoft* pedig bejelentette, hogy tervezi Teams-alkalmazásának metaverzum-változatát.

### *Virtuális védelem*

A McDonald’s *MCDONALD’S* és *MCCAFE* új szóvédjegy-bejelentései az EU-ban és híres aranyíves logója a 9. áruosztályba tartozó „virtuális élelmiszer- és italtermékekre” és „letölthető multimédia-fájlokra”, amelyek műalkotásokat, szöveges, hang- és videó-fájlokat és NFT-eket tartalmaznak, biztosítanak oltalmat. Ezenkívül a 35. áruosztályba tartozó, „virtuális árukat tartalmazó online kiskereskedelmi szolgáltatások”, valamint a 43. áruosztályba tartozó „virtuális étterem működtetése tényleges és virtuális árukkal, virtuális étterem online működtetése házhozzállítással” is oltalom alatt állnak. E védjegyek használata tehát azt az elképzelést foglalja magában, hogy egy metaverzum-felhasználó egy avatáron keresztül beszél egy McDonald’s étterembe, és rendelést ad le. Röviddel később, és a virtuális árukhoz az avatárhoz történő kiszállítása mellett a valós McDonald’s rendelést a felhasználó otthonába is kiszállítják. A virtuális étel- és italtermékek mellett az uniós kérelmek más áru-fajták vé-

delmét is célozzák, többek között a 41.áruosztályba tartozó „szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen online tényleges és virtuális koncertek és más virtuális események biztosítása” oltalmát.

### *Új hajnal vagy csak egy hóbot?*

A McDonald's új védjegybejelentései a védjegyek szempontjából újszerű lépést jelentenek, amelyet – miként erre utaltunk – mások is követnek és várhatóan a közeljövőben követni fognak. Ugyanakkor vitatható, hogy a bejelentések valóban szükségesek-e. A McDonald's meglevő és kiterjedt védjegyporfóliója például valószínűleg elég erős ahhoz, hogy megakadályozza harmadik felek által McDonald's étterem nyitását a metaverzumban, vagy a márka másolását. Ennek ellenére az új bejelentések mostantól biztosítják az oltalom egyértelműségét és azt, hogy a McDonald's minden szükséges eszközzel rendelkezék ahhoz, hogy védjegyeit a potenciális jogsértőkkel szemben érvényesíteni tudja, beleértve a virtuális világot is. Az új bejelentést kellően széles körűen fogalmazták meg ahhoz, hogy bármilyen virtuális étel- és italtermékre kiterjedjen bármilyen platformon, és ne csak a metaverzumban. Tekintettel az innovatív új technológiák növekvő népszerűségére és a keresletre, legalábbis a márkavédelem szempontjából ezek az új bejelentések a McDonald's körütekintő végrehajtási stratégiáját mutatják. Míg az amerikai bejelentések várhatóan közel nyolc hónap alatt érik el a lajstromozást, addig uniós bejelentések esetén ez 3-6 hónapon belül várható.