

Dr. Palágyi Tivadar*

KÜLFÖLDI HÍREK AZ IPARJOGVÉDELEM TERÜLETÉRŐL

Afganisztán

Afganisztán kormánya 2005. szeptember 13-án letétbe helyezte a Szellemi Tulajdon Világszervezetét (WIPO) létrehozó egyezményhez való csatlakozás okmányát. Ennek megfelelően ez az egyezmény Afganisztánra nézve 2005. december 13-án lépett hatályba.

Amerikai Egyesült Államok

A) Már hírt adtunk arról, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a szabadalmi törvény olyan módosítása várható, amely a feltalálói elvről a bejelentői elvre való áttérést is magában foglalja. Sokan vannak azonban, akik ellenzik a törvény ilyen módosítását. Az ellenzők többek között a Gould-esetre hivatkoznak.

Gordon Gould 1957-ben a Columbia Egyetem posztgraduális hallgatója volt, és felvázolta egy olyan koncentrált fénysugár elvét, amelyet egy gázzal töltött kamrában erősítenek. Az ilyen sugárnak a „lézer” (laser) nevet adta. A szabadalmi bejelentés benyújtásával azért várt, mert helytelenül azt gondolta, hogy működő prototípusra is szükség van.

Végül két másik kutató kapott a lézerre szabadalmat, míg az eredeti feltaláló tízéves harc után nyerte meg a küzdelmet, amikor a Szövetségi Fellebbezési Bíróság (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) elismerte az elsőbbségét. Ezután az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala engedélyezte Gould nevére a szabadalmat. Győzelmét alapvetően annak köszönhetette, hogy eredeti kutatásairól vezetett feljegyzéseit dátumbélyegzővel látta el és közjegyzővel hitelesítette.

A bejelentői elvre való áttérés ellenzői szerint Gould nem kapott volna szabadalmat, ha Amerikában nem a feltalálói elv érvényesülne. Ez igaz ugyan, de ezzel a rendszerrel az Egyesült Államok már teljesen egyedül áll, és alapvetően ez az oka annak, hogy a Szabadalomjogi Szerződés a mai napig lényegileg csak másodrendű kérdéseket szabályoz.

B) A *Surfvivor Media* (Surfvivor) v. *Survivor* (Survivor) *Productions* ügyben a Kilencedik Kerületi Fellebbezési Bíróságnak (US Court of Appeals for the Ninth Circuit) azt kellett vizsgálnia, hogy a fogyasztók fordított megtévesztése valószínű-e a SURFVIVOR és a SURVIVOR védjegyek esetében.

A felperesnek három védjegye volt, amelyeket fényvédő krémtől pólókon át szőrfdeszka-

* Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

kig terjedő, hawaii témájú termékeinek többségén alkalmazott. Ezeknek a termékeknek a 30-50%-án önmagában szerepelt a SURFVIVOR védjegy, míg a fennmaradó termékeken valamilyen másik logóval együtt volt feltüntetve. A SURFVIVOR védjegy nagybetűkkel írt kurzív betűkből áll, gyakran stilizált rajzolattal együtt. A felperes több éven keresztül használta a védjegyet, és Hawaii szigetén a helyi televízióban, rádióállomásokon és helyi kereskedelmi bemutatókon reklámozta azt.

Az alperes televíziós bemutatóihoz saját, különleges logót használt. A védjegy az áruk széles körén – ideértve a pólókat, sortokat és kalapokat – szerepelt „Survivor” szóként, amelyet gyakran kísérték kiegészítő szavak.

Bizonyítást nyert, hogy egy kiskereskedő és egy fogyasztó összetévesztette a Survivor napernyőjét a felperes termékével, és egy kereskedelmi bemutató résztvevője azt gondolta, hogy a Survivor-termékek gyártói támogatják a felperes üzletét. A Survivor által kezdeményezett vizsgálat azt mutatta, hogy csekély mértékű a két védjegy összetévesztése. Egyetlen kereskedő sem zárta be az üzletét a Surfiviorral való összetévesztés miatt, és egyetlen vevő sem tért vissza a Surfivior termékeihez annak a tévhitnek az alapján, hogy azok a Survivortól származnak.

Az amerikai védjegy törvény (Lanham Act) szerint egy eredményes védjegybitorlási per indításához bizonyítani kell, hogy a felperesnek van védhető védjegye, és hogy az alperes utánozó védjegye olyan mértékben hasonló, hogy összetévesztéshez, tévedéshez vagy becsapáshoz vezethet. Az alperes arra alapította védekezését, hogy a védjegyek nem voltak elég hasonlók ahhoz, hogy bekövetkezzen a fogyasztók megtévesztésének valószínűsége.

A bíróság először meghatározta, hogy mi a különbség az egyenes és a fordított megtévesztés között. Az egyenes megtévesztés esetében a fogyasztók azt hiszik, hogy a fiatalabb védjeggyel (itt: SURVIVOR) ellátott áruk a régebbi védjegy (SURFVIVOR) tulajdonosától származnak. A fordított megtévesztés esetében viszont a régebbi védjeggyel kapcsolatba lépő fogyasztók azt gondolják, hogy a fiatalabb védjeggyel van dolguk. A bíróság ebben az esetben csupán fordított megtévesztést vett figyelembe, mert a felperes keresetében nem utalt egyenes megtévesztésre.

A bíróság a fordított megtévesztés valószínűségének elbírálásakor nyolc tényezőt vesz figyelembe. A felperesnek nem kell az összes tényezőt kielégítenie, ha azok közül egyesekre nézve erős bizonyítékokkal rendelkezik. Az adott esetben a bíróság úgy találta, hogy a tényezők a fordított megtévesztés megállapítása ellen szólnak. Az egyes tényezőket a bíróság az alábbi módon elemezte:

1. A védjegy erőssége

A SURFVIVOR „szuggesztív” védjegynek minősült, ami azt jelenti, hogy némi képzelőerőre van szükség ahhoz, hogy azt egy termékkel társítsák. Mint ilyen, megérdemelte a védjegyvoltalmat. A nagyfokú közismertség és a megalapozott hirdetés erősítette a SURVIVOR védjegyet, de összességében ez a tényező a Surfivior számára volt előnyös.

2. Az áruk rokonsága

A bíróság nem talált lényeges bizonyítékot arra nézve, hogy a fogyasztók a két termék-

vonalat összefüggésbe hozták egymással, vagy ésszerűen arra következtetnének, hogy azok azonos forrásból származnak.

3. A védjegyek hasonlósága

A bíróság a hasonlóság kapcsán a hangzást, a látványt és a jelentést vette figyelembe, és úgy találta, hogy azok egyik fél javára sem minősíthetők kedvezőnek. A védjegyek azonos hangzása a felperesnek kedvezett, míg vizuális különbségük az alperes számára volt kedvező. A jelentés kismértékben kedvezett az alperesnek, mert a „surfvivor” szó egyértelműen a szőrfőzésre utal, amivel szemben a „survivor” (túlélő) szó általánosan megértett jelentéssel bír.

4. A tényleges megtévesztés bizonyítéka

Csekély bizonyíték volt arra nézve, hogy a kereskedőket, a fogyasztókat vagy a köz nem vásárló tagjait a két védjegy ténylegesen megtévesztette volna.

5. Kereskedelmi csatornák

A hawaii elosztó csatornák kismértékű átlapolása miatt ez a tényező csekély mértékben a felperesnek kedvezett.

6. A fogyasztók figyelmének mértéke

A bíróság úgy gondolta, hogy egy ésszerűen óvatos fogyasztó nagyon csekély figyelmet fordít olcsó termékek – amilyen a napernyő – vásárlására, ami a felperesnek kedvezett. Más szempontok alapján viszont a bíróság ezt a tényezőt a felek szempontjából semlegesnek találta.

7. Az alperes szándéka

A Survivor termelői elismerték, hogy már a per megkezdése előtt is ismerték a SURFVIVOR védjegyet, de azt állították, hogy nem volt szándékukban a bitorlás. A bíróság szerint tagadásuk nem volt mérvadó, mert a rosszakarat hiánya nem menti a védjegybitorlást. Mint-hogy az alperes ténylegesen ismerte a védjegyet, ez a tényező a felperesnek kedvezett.

8. A terjeszkedés valószínűsége

A felperes nem rendelkezett konkrét bizonyítékkal arra vonatkozólag, hogy az állítólag bitorló védjegy gátolta terjeszkedési terveit, ami az alperes számára volt kedvező.

Össességében a bíróság megállapította, hogy a Surfvivor által benyújtott bizonyítékok nem nyújtottak lényeges alapot a megtévesztés valószínűségének megállapításához. Így a bíróság a Survivor javára döntött.

C) A 2005. októberi tájékoztatóban beszámoltunk arról, hogy az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala (USPTO) elutasította egy San Franciscó-i lesbikus motoros csoport, a „DYKES ON BIKES” védjegybejelentését. Most arról kaptunk hírt, hogy az USPTO fellebbezés után lajstromozta a védjegyet.

Ausztrália

A) Ausztráliában régóta bizonytalanság áll fenn azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a kísérleti tevékenység szabadalombitorlásnak minősül-e.

A Szellemtulajdon-védelmi Tanácsadó Bizottság (Advisory Council on Intellectual Property, ACIP) 2003-ban kezdte vizsgálni ezt a problémát, mert jelenleg nincs az ausztrál törvényben a kísérleti alkalmazásra vonatkozó kivétel, és a joggyakorlat sem tisztázta ezt a kérdést. Az ACIP 2005 októberében az ipari és idegenforgalmi miniszternek átadott jelentésében azt javasolta, hogy módosítsák az ausztrál szabadalmi törvényt, egyértelműen kimondva, hogy a szabadalmas jogait nem bitorolják a kísérleti célú cselekmények, feltéve, hogy

- a kísérletezés a szabadalom tárgyára vonatkozik, és
- a kísérletezés nem ütközik ésszerűtlen módon a szabadalomtulajdonos által végzett szokásos gyakorlatbavétellel.

A miniszter 2005. november 9-én nyilvánosságra hozta az ACIP-jelentést.

B) Az ausztrál szabadalmi törvény 2002. április 1-jén hatályba lépett módosítása vezette be a 12 hónapos türelmi időt, aminek következtében Ausztráliában nem újdonságrontó, ha a szabadalmi bejelentés benyújtója vagy a szabadalmas a benyújtás napját megelőző 12 hónapon belül publikálja a bejelentés tárgyát.

A kormány munkabizottságot hívott létre annak eldöntésére, hogy ez a törvénymódosítás hogyan vált be. A 2005 augusztusában kiadott munkabizottsági jelentés megállapítja, hogy nincs szükség a törvénymódosítás semmilyen változtatására, azonban az Ausztrál Szabadalmi Hivatalnak továbbra is figyelemmel kell kísérnie a nemzetközi fejleményeket ezen a területen.

Brazília

A brazil egészségügyi miniszter közölte, hogy tárgyalásokat folytat külföldi gyógyszergyártó cégekkel az AIDS elleni gyógyszerek áráról, különösen az Abbott által gyártott Kaletra, az amerikai Merck által gyártott Efavirenz és a Gilead által gyártott Tenofovir áráról.

„Nem kívánom a szabadalmi jogokat figyelmen kívül hagyni, mert a tárgyalások közepén vagyunk, de ha nem látok kellő rugalmasságot a másik oldalon, eljuthatunk erre a pontra” – mondta a miniszter, aki afölötti csalódottságának is hangot adott, hogy a megbeszélések ilyen sokáig elhúzódtak.

A probléma abból adódik, hogy például az importált Kaletra tabletták darabja Brazíliában 1,17 USD-be kerül, míg Brazíliában előállítva csak 0,41 USD lenne a költség.

2004-ben Brazília 266 millió dollárt költött AIDS-gyógyszerekre, és ez az összeg 2005-ben 429 millióra emelkedett.

Chile

A 2005. júniusi tájékoztatóban hírt adtunk arról, hogy Chilében a hivatalos közlönyben új iparjogvédelmi törvényt publikáltak, amely az akkori előirányzat szerint a végrehajtási

utasítás jóváhagyásával egyidejűleg lép hatályba. Most arról értesültünk, hogy a hivatalos közlöny 2005. december 1-jén publikálta a törvény végrehajtási utasítását, és így ebben az időpontban a törvény is hatályba lépett.

Dánia

A dán Legfelsőbb Bíróság 2005. augusztus 30-án hozott ítéletet a *Digital Marketing Support (DMS) v. Dagbladet Børsen (DB)* ügyben.

Az alperes kiad egy DB Dagbladet Børsen nevű napilapot, és honlapján internetcímként *borsen.dk* és *boersen.dk* címeket ad meg. 1982-ben az újság lajstromoztatta a BØRSEN védjegyet.

A DMS elektronikus adatfeldolgozási szolgáltatásokat nyújt, és 1997 óta kereskedik doménnevekkel. A *borsen.com* és *boersen.com* doménnevet 1996-ban lajstromoztatta.

2000 decemberében a DB a Szellemi Tulajdon Világszervezeténél (WIPO-nál) panaszt emelt a DMS által lajstromoztatott doménnevek miatt. A WIPO illetékes tanácsa megállapította egyrészt, hogy a DB bizonyította a BØRSEN védjegyre vonatkozó jogát, másrészt, hogy a DMG *borsen.com* és *boersen.com* doménnevei megtévesztően hasonlítanak a DB védjegyéhez, és a DMG rosszhiszeműen lajstromoztatta a doménneveket, ezért a WIPO döntése szerint a doménnév-lajstromozásokat a DB-nek kell átadnia.

A DMS a dán bíróságoknál beperelte a DB-t azt állítva, hogy a doménnevek használata nem sértette a DB BØRSEN védjegy által biztosított jogát. A DMS arra is hivatkozott, hogy a WIPO döntése nem kötelező, mert a döntést hozó személyt kizárták az illetékes tanácsból. A DMS további érve az volt, hogy a DB a panasztevés idején nem birtokolta a BØRSEN védjegyet.

Ezzel szemben a DB azt állította, hogy védjegyjogait, amelyek azonosságát, valamint szolgáltatásait védtek, a DMS nyilvánvalóan bitorolta, és a panasz előterjesztése idején az összes jog lajstromozva volt.

A Legfelsőbb Bíróság (korábban a Tengerészeti és Kereskedelmi Bíróság) megállapította, hogy a „*borsen*” és „*boersen*” megjelölések megtévesztően hasonlítanak a BØRSEN védjegyre. Ezért a *borsen.com* és *boersen.com* doménnevek kereskedelmi használata a DB védjegyjogainak bitorlását jelenti, és a lajstromozás rosszhiszeműen történt. A bíróság azt is megjegyezte, hogy nem feladata a WIPO magánpanaszokat intéző tanácsa által hozott döntések megítélése.

Dél-Korea

A) A Szabadalmi Együtműködési Szerződés (PCT) közgyűlése 2005. október 3-án egyöntetűen hozzájárult, hogy a dél-koreai szabadalmakat is beiktassák a minimális PCT-dokumentációba. Miként ismeretes, ezt a minimális dokumentációt kell átnézni nemzetközi sza-

badalmi bejelentések vizsgálatakor. Mostanáig az amerikai és a japán szabadalmak mellett az angol, francia, német és spanyol nyelvű szabadalmak tartoztak ehhez a dokumentációhoz.

B) A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) és az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatal (USPTO) megállapodott abban, hogy a Dél-koreai Szabadalmi Hivatal (DKSZH) nemzetközi elővizsgálati szolgálatot fog teljesíteni az Egyesült Államokban benyújtott PCT-bejelentések kapcsán, ami azt jelenti, hogy az USPTO a nemzetközi bejelentések egy részének vizsgálatát a DKSZH-ra fogja bízni.

Mostanáig a DKSZH a Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Mongólia, Szingapúr, Új-Zéland és Vietnam számára nyújtott hasonló szolgáltatást.

A WIPO-val kötött megállapodás aláírása előtt a DKSZH elnöke megbeszéléseket folytatott a japán, a kanadai és az orosz hivatal elnökével.

Egyiptom

Az Egyiptomi Védjegyhivatal egyszerűsítette a védjegybejelentésekkel kapcsolatos követelményeket, és visszatért a korábbi gyakorlathoz, amely szerint a bejelentés napját követő három hónapon belül lehet benyújtani a meghatalmazást és a cégbejegyzést (mindkettőt felülhitelesítve).

Európai Unió

Az Európai Bizottság 2005. szeptember 27-én bejelentette, hogy végleg visszavonja hat éve függőben levő tervét, amely az Európai Unión belül a használati minták oltalmára vonatkozik.

A Bizottság, amelynek kizárólagos joga van az Európai Unió belső piacára vonatkozó jogalkotási javaslatokat tenni, a használati mintával foglalkozó irányelvet 68 olyan tervezet listájára vette fel, amelyet Günther Verheugen bizottsági alelnök az Európai Parlamentnek benyújtott. A 2004. január 1-je óta függőben levő 183 törvényalkotói javaslat felülvizsgálatakor az irányelv olyannak minősült, amelyet a jogalkotási folyamatban nem tekintettek kielégítő előrehaladást biztosítónak – mondta Verheugen.

A javaslat 1997-ben történő publikálása előtt két éven át tanácskoztak arról az ötletről, hogy a használati mintát tegyék meg az Unión belül a szabadalmat helyettesítő egyszerűbb alternatívának. A tanácskozás feltárta, hogy komoly szükség mutatkozik ilyen oltalmi forma iránt különösen bizonyos iparágakban, amilyen a játékgyártás, az óraipar, az optikai és a mikromechanikai ipar, valamint a kis- és középvállalatoknál.

Az Európai Parlament 1999-ben jóváhagyta a javaslatot, de a tervezet megakadt az Európai Bizottságon, amelynek a jóváhagyására szintén szükség lett volna.

A patthelyzetet okozó tényezők közül megemlítjük, hogy a javaslatot összhangba kellett volna hozni a 2000-ben szintén elakadt közösségi szabadalmi rendszerrel, és arra is szükség

lett volna, hogy legalább három állam – Luxemburg, Nagy-Britannia és Svédország – első ízben bevezesse a használatiminta-oltalmat.

Verheugen közölte a jogalkotókkal, hogy az irányelvet akkor tekintik visszavontnak, amikor az EU hivatalos közlönyében publikálják a 68 kudarcra ítélt tervezet listáját.

India

A) Az indiai szabadalmi rendszer alapvető filozófiája szerint a találmányokra annak érdekében adnak szabadalmakat, hogy azokat Indiában gyakorlatba vegyék. Szabadalmazott cikkek vagy szabadalmazott eljárással előállított termékek bevitelére nem felel meg ennek a szemléletnek. Az indiai jogalkotók arra is törekcsenek, hogy egy szabadalom Indiában ne maradjon gyakorlatbavétel nélkül. Ennek megfelelően a törvény 146(2) szakasza kötelezővé teszi a szabadalmasok számára, hogy minden egyes év lejártát követő három hónapon belül, vagyis március 31-ig „gyakorlatbavételi közlést” nyújtsanak be az Indiai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál. Ezért az indiai szabadalmak tulajdonosai és azok ügyvivői számára nem elegendő az általánosan használt évdíjzolgálat igénybevétele.

Az első ilyen közlést közvetlenül a szabadalom engedélyezését követő évben kell benyújtani. A közlés tartalma kevésbé fontos, mint annak időben való benyújtása. Amikor a szabadalmas ebben a közlésben azt említi, hogy a találmány még nincs gyakorlatba véve, és hogy megfelelő licenciavevőt keres, a hivatal a hivatalos közlönyben publikálja ezt a tájékoztatást.

E rendelkezés be nem tartása mostanáig csupán 20 USD nagyságrendű bírsággal járt. A vonatkozó rendelkezés megváltoztatása miatt viszont az ilyen mulasztás igen súlyos anyagi következményekkel, közelítőleg 55 000 USD bírsággal jár. Ezért a szabadalmasok részéről igen ajánlatos ezt a rendelkezést figyelembe venni.

B) Az Indiai Szabadalmi és Védjegyhivatal vezetője bejelentette, hogy lehetőség van a védjegyek elleni felszólalás három hónapos határidejének további négy hónappal való meghosszabbítására.

Kanada

A) A Szövetségi Bíróság (Federal Court) két újabb döntést hozott, amelyek a szabadalmazott gyógyszerekre vonatkozó rendelet szerinti engedélyezési értesítés [Patented Medicines (Notice of Compliance, NOC) Regulations] hatálya alá eső új alkalmazási szabadalmak bitortlási próbájára vonatkoznak.

2005. október 11-én az *Aventis v. Apotex* (2005 FC 1381) ügyben egy bíró elfogadta az Aventisnek azt a kérelmét, hogy tiltsák meg az Apotex ramipril termékére NOC kiadását az 1 246 457 sz. szabadalom (a továbbiakban: '457 szabadalom) oltalmi idejének lejártá előtt. A '457 szabadalom ramipril alkalmazására vonatkozik, és az Aventis által Altace néven forgalmazott gyógyszert széles körben alkalmazzák szívelégtelenség esetén.

A bíró a Fellebbezési Bíróság (Court of Appeal) két korábbi döntésére [*Procter & Gamble v. Canada (Minister of Health)* és *AB Hassle v. Canada (Minister of Health)*] hivatkozott, amelyek a rendelet hatálya alá eső új alkalmazási szabadalmak bitorlási próbáját vették szemügyre, és megállapította, hogy a bitorlási próbát kielégítené a valószínűségek egyensúlyának bizonyítása azzal kapcsolatban, hogy harmadik felek bitorolni fognak-e. A bíró elfogadta az Aventis arra vonatkozó bizonyítékát, hogy az Apotex ramipril termékét elkerülhetetlenül adagolni fogják szívelégtelenség esetén, és megállapította, hogy az Aventis bizonyította a bitorlás bekövetkezését.

A bíró azt is meghatározta, hogy az Apotex által az értesítéshez (Notice of Allegation, NOA) csatolt terméktanulmány megfelel az adott esetben szükséges tanulmánynak, majd megállapította, hogy egy NOA-t benyújtó fél köteles teljes és kifogástalan adatokat közölni, és egy NOA nem tekinthető ajánlatnak tárgyalások megkezdésére. A bíró egyetértett azzal, hogy a szóban forgó terméktanulmány szerint az Apotex ramipriljét fel lehet használni szívelégtelenség kezelésére, és megállapította, hogy az Apotex állítása, amely szerint nem bitorol, nem hihető. E döntés ellen az Apotex fellebbezett.

2005. október 25-én egy másik bíró egy másik *Aventis v. Apotex* (2005 FC 1461) ügyben elutasította az Aventis arra irányuló kérelmét, hogy tiltsák meg a miniszternek NOC kiadását az Apotex ramipril termékére a 2 023 089 sz. szabadalom (a továbbiakban: '089 szabadalom) oltalmi idejének lejártáig. A '089 szabadalom ramipril alkalmazására vonatkozik szív- és érhipertrófia és hiperplázia (a továbbiakban: hipertrófia) kezelésére.

A hipertrófia kezelésére Altace-t írnak fel az orvosok, bár formálisan nincs jóváhagyva e gyógyszernek ilyen célra való felhasználása. Az Apotex elismerte, hogy ramipril termékének „off-label” felírása meg fog történni a NOC kiadása után, aminek az lesz az eredménye, hogy a betegek ezt a gyógyszert hipertrófia kezelésére fogják alkalmazni. A bíró azonban úgy találta, hogy a páciensek általi bitorlás nem elegendő; ennél többre van szükség, így például kereskedelmi forgalmazásra, bitorlásra való felhívásra, a gyógyszer beszerzésére vagy valamilyen egyéb konkrét kapcsolatrendszerre. A bíróság szerint az Aventis nem bizonyított ilyen kapcsolatrendszert, és ezért elutasította a kérelmet.

A Fellebbezési Bíróság feladata lesz annak tisztázása, hogy megalapozott-e egy új alkalmazási szabadalommal kapcsolatban egy második személynek az az állítása, hogy nincs bitorlás, ha megállapítják, hogy a betegek bitorolják az új alkalmazásra vonatkozó szabadalmat, amikor NOC-ot adnak ki a második személynek.

B) A LEGO építőkocka számos generációját védte visszamenőleg 1940 óta főleg az építő-kockák összeillesztésére vonatkozó szabadalmakkal, amelyek most lejártak. Az összeillesztést a kockák egyik felületén szabályos geometriai elrendezésű csapok és a kocka ellenkező felületén kialakított megfelelő üregek segítségével hozták létre.

1991-ben, valamint a szabadalmak lejárta után a Ritvik (most Mega Bloks) nevű cég elkezdett gyártani és forgalmazni építőkockákat ilyen összekötő csapokkal MICRO vonalnak nevezett termékein.

Öt évvel később a Kirkbi, a LEGO építőköcskák dán gyártója, valamint kanadai nagykereskedője a kanadai védjegy törvény 7(b) bekezdése alapján beperelte a Ritviket arra hivatkozva, hogy „megkülönböztető külső” (distinguishing guise) révén egy lajstromozatlan védjegy van építőköcskáinak a kialakítására. Közelebbről az igényelt védjegy az építőköcska LEGO INDICIA-ként említett felső felülete, amelyen szabályos geometriai elrendezésben nyolc csap van elrendezve.

A Szövetségi Bíróság (Federal Court, FC) a szóbeli tárgyaláson arra a következtetésre jutott, hogy a LEGO INDICIA elsődlegesen funkcionális jellege folytán nem lehet érvényes védjegy. A LEGO INDICIA valamennyi tényezőjét – kivéve az egyes csapokon a LEGO feliratot – azok összeillesztési funkciója diktálja, és így a LEGO INDICIA tisztán haszonelvű. Az FC elutasította a Kirkbinek azt az érvelését is, hogy a védjegy funkcionalitása csupán a védjegy lajstromozhatóságának és törlésének kérdését érinti.

A Kirkbi a döntés ellen fellebbezést nyújtott be a Fellebbezési Bírósághoz (Court of Appeal, CA), amely azonban fenntartotta az alsófokú bíróság döntését, mert egyetértett az a következtetéssel, hogy a LEGO INDICIA egyértelműen funkcionális, és így a védjegy törvény értelmében nem minősíthető érvényes védjegynek. A CA azt is megállapította, hogy a Kirkbi már több szabadalom révén részesült köcskáinak funkcionalitására vonatkozó oltalomban, és ez a kizárólagos jog nem „zöldellhet örökké” a védjegy jog alapján.

A Kirkbi e döntés ellen a Legfelsőbb Bírósághoz (Supreme Court of Canada, SCC) fellebbezett. A bíróság 2005. november 15-én a Ritvik (Mega Bloks) cégre nézve kedvező és a Lego cég számára kedvezőtlen ítéletet hozott.

A Lego a perben azzal érvelt, hogy a Mega Bloks a játékköcskák forgalmazásával bitrolja kanadai védjegy jogait. Az SCC elutasította ezt az érvelést, megállapítva, hogy „... a védjegy jognak nem feladata, hogy meggátolja termékek kialakításának versenyszerű használatát”, továbbá „Az azonos műszaki eljárásokat vagy megoldásokat alkalmazó termékek közötti verseny a szabadalmi jogok lejárta után nem ütközik a tisztességtelen versenyt tiltó szabályba”.

Az SCC megállapította, hogy a Lego által védjegyként igényelt összeillesztő csapok teljesen funkcionálisak voltak, majd az alábbi következtetést vont le: „... egy szabadpíacon a védjegyeket nem lehet egy termék műszaki jellemzőire adott kizárólagos jogok meghosszabbítására használni.” Így az SCC, fenntartva a védjegy törvény vonatkozó szakaszának alkotmányos jellegét, a funkcionalitás tanát alkalmazta, és ennek megfelelően elutasította a Legónak a védjegy törvényre alapozott érvelését.

Az SCC szerint az összeillesztő csapok a szabadalmi jogok lejárta után a kereskedelem számára szabadon hozzáférhetők, és ezért a Lego nem állíthatja, hogy termékeivel ilyen vonatkozásban goodwillre tett szert: „Ilyen körülmények között ennek az igénynek az elismerése a kizárólagos jog felélesztését jelentené, ami jogrendszerünkben alapvetően ütközik a különböző szellemi tulajdon-formákra vonatkozó jogokkal és jogelvekkel.” Következésképp az SCC megállapította, hogy a köcskákra vonatkozó kizárólagos jog megszűnt.

Kína

A) A Kínai Nemzetközi Gazdasági és Kereskedelmi Döntőbíróság doménnévvitákat feloldó központja (KNGKD) 2005 áprilisában úgy döntött, hogy a „yahoo.net.cn” doménnevet, amelyet egy kínai társaság lajstromoztatott, át kell adni az amerikai Yahoo cégnek.

A Yahoo 2005 februárjában fordult panasszal a KNGKD-hoz azt állítva, hogy a kínai társaság által 2002-ben lajstromoztatott doménnév „yahoo” része azonos a Yahoo cég YAHOO védjegyével, és így a doménnevet rosszhiszeműen lajstromoztatták.

A KNGKD megállapította, hogy a Yahoo a vitatott doménnevet a kínai cég előtt lajstromoztatta védjegyként, és ezért a „yahoo” név használata az alperes által a vitatott doménnévben könnyen megtéveszti a fogyasztókat és az internethasználókat. Így az alperes a vitatott doménnevet rosszhiszeműen lajstromoztatta és használta, és ezért azt át kell adnia a Yahoo számára.

B) Egy kínai gyártót, aki 490 000 RMB értékű nyomtatóalkatrészt hozott forgalomba hamis EPSON, CANON és HP védjeggyel, a pekingi Első Közbenső Népbíróság 18 hónap börtönbüntetésre és 250 000 RMB (1 USD = 8,3 RMB) bírság megfizetésére kötelezett.

Közösségi védjegy

A) 2005. október 22-én a Közösségi Védjegy hivatal (Office for Harmonisation in the Internal Market, OHIM) csökkentette a hivatali illetékeket. Ennek megfelelően a védjegybejelentések illetéke (három áruosztályig bezárólag) 975 EUR-ról 900 EUR-ra, a lajstromozási illeték 1100 EUR-ról 850 EUR-ra és a megújítási illeték (három áruosztályig bezárólag) 2500 EUR-ról 1500 EUR-ra csökkent.

B) Az OHIM elutasított egy olyan védjegyre vonatkozó bejelentési kérelmet, amely „az érett eper illata” szavakkal és az eper színes képével volt azonosítva. A lajstromozást a 3. áruosztályra (ideértve a szappanokat, illatszereket és kozmetikumokat), a 16. áruosztályra (ideértve az írószereket és töltőtollakat), a 18. áruosztályra (ideértve a bőrárukat és a bőrutánzatokat), valamint a 25. áruosztályra (ideértve a ruházati cikkeket és a női fehérneműt) kérték.

Az OHIM Fellebbezési Tanácsa megerősítette azt a megállapítást, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy nem elégíti ki a közösségi védjegyrendelet 4. szakaszának azt a követelményét, hogy „egy közösségi védjegy grafikusan ábrázolható bármilyen jelből állhat”.

A bejelentő az Elsőfokú Bírósághoz (Court of First Instance, CFI) fellebbezett arra hivatkozva, hogy a Tanács csupán megismételte a Sieckmann-esetben hozott döntését, amely egy vegyi képlet grafikus ábrázolásából álló szagvédjegyre vonatkozott, és amely megállapította, hogy „egy védjegy olyan jelre vonatkozhat, amely önmagában nem alkalmas látás útján való észlelésre, feltéve, hogy grafikusan ábrázolható különösen képek, vonalak vagy betűk segítségével, és hogy az ábrázolás világos, pontos, független, könnyen hozzáférhető, megérthető,

tartós és tárgyilagos”. Ezzel szemben a szóban forgó védjegy ábrázolására használt elemek egy érett eper szavakkal való leírásából és színes ábrázolásából álltak.

A CFI 2005. október 27-én elutasította a fellebbezést.

Malajzia

A *Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha v. Allied Pacific Motor (APM)* ügyben a Honda a Felsőbírószágtól kérte az APM ideiglenes intézkedéssel való eltiltását ipari mintáinak bitortlásától. Az APM arra hivatkozott, hogy járműveit Thaiföldön jóval korábban hozta forgalomba, mintsem a Honda Malajziában lajstromoztatta volna mintáit, és így az utóbbiak újdonsághiány miatt érvénytelenek.

A bíróság elutasította a keresetet, de fenntartotta azt a hivatali döntést, hogy a minták az 1996. évi ipariminta-törvény értelmében újak minősülnek, mert a törvény csak belföldön kíván meg újdonságot.

Az ideiglenes intézkedésre irányuló kérelmet a bíróság arra hivatkozva utasította el, hogy az alperes Comel Manja JMP 125-ös járműveivel elért piaci részesedésének megszüntetése pénzügyi és szociális kárt okozna elsősorban az alkalmazottaknak.

Az alperes eskü alatti nyilatkozatban állította, hogy ő csupán testvérvállalatának, a Magna Carriage S/B-nek a lajstromozott mintáira támaszkodott a JMP 125 gyártásának megtervezésekor. Ennek kapcsán felmerült az a kérdés, hogy az alperes járműve a Magna vagy a Honda mintáinak az utánzata-e. Ha a Magna mintái törvényes oltalom alatt állnak, akkor ez a cég léphetne fel az alperessel szemben.

Marokkó

A) 2005. május 26-án a tangeri Kereskedelmi Bíróság ítéletet hozott az osztrák Red Bull GmbH és a marokkói Tenerif Sarl közötti védjegyvitában.

A felperes 2001. május 17-én lajstromoztatta RED BULL védjegyét a Tangeri Védjegyhivatalnál, míg az alperes BULL FIGHTER védjegyét 2003. március 12-én lajstromoztatta ugyanott, azonos fajtájú italokra.

A BULL FIGHTER címke pontos másolata a RED BULL védjegyet tartalmazó címkének. A felperes védjegyének BULL szavát megtévesztő módon tüntették fel az alperes termékén, és a FIGHTER szó hozzáadása nem elegendő a megtévesztés megszüntetésére különös tekintettel arra, hogy hasonlóság áll fenn az ital forgalmazására szolgáló edények alakjában, színében és feliratában is. Erre tekintettel a bíróság megállapította a védjegybitortlás fennforgását, és elrendelte, hogy az alperes töröltesse BULL FIGHTER védjegyét a védjegyhivatalnál, szüntesse meg a bitortló BULL FIGHTER védjegy további használatát, két helyi újságban arab és francia nyelven publikálja a bírósági döntést, és az okozott kár fejében fizessen 1150 USD-nek megfelelő összegű kártérítést.

Az alperes nem fellebbezett a döntés ellen, és így az jogerőre emelkedett.

B) 2006 januárjában lépett hatályba az Amerikai Egyesült Államok és Marokkó közötti szabadkereskedelmi egyezmény, amely többek között a szellemi tulajdonra vonatkozó jogokat is szabályozza.

A marokkói külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az egyezmény garanciákat szolgáltat az ország ipari termékeinek az amerikai versenytől való megvédésére.

Mexikó

2005. június 16-án Fox elnök hatályba léptette az új iparjogvédelmi törvényt, amely módosította a közismert védjegyek oltalmára vonatkozó rendelkezést. Ennek megfelelően egy közismert védjegy mexikói lajstromozás nélkül is előnyben részesül, és gátolja azonos vagy megtevesztően hasonló védjegyek mások általi használatát vagy lajstromoztatását.

Nagy-Britannia

Az angol szabadalmi törvénynek a 2004/27/EC Európai Irányelv szerinti módosítása az angol törvényhozást közelítette az amerikai Bolar-típusú kivételhez. A Bolar-kivétel a Hatch-Waxman-törvény alapján 1984 óta van jelen az amerikai szabadalmi joggyakorlatban a *Roche Product Inc. v. Bolar Pharmaceuticals Corp. Inc.* ügyben hozott bírói döntésnek megfelelően. A generikus gyógyszerek gyártói a Bolar-kivétel alapján kísérleteket végezhetnek szabadalmazott gyógyszerekkel a forgalombahozatali engedély megszerzése céljából.

Nagy-Britanniában a Bolar-típusú kivétel törvénybe iktatása előtt a generikus gyógyszereket gyártók csupán a „kísérleti alkalmazás” (experimental use) kivétel alapján, vagyis olyan cselekedetek esetén mentesülhettek a bitorlás alól, amelyeket a találmány tárgyára vonatkozó kísérleti célból végeztek. Jogi bizonytalanság uralkodott azonban azzal kapcsolatban, hogy a „kísérleti alkalmazás” kivétel kizárta-e a szabadalombitorlás alól az olyan próbákat, amelyeknek az volt a céljuk, hogy forgalombahozatali engedélyt kapjanak generikus gyógyszerekre.

Az Európai Irányelv törvénybeiktatása révén 2005. október 30-i hatállyal módosították az angol szabadalmi törvény 60(5)(i) szakaszát. Egyúttal az Egyesült Királyság Szabadalmi Hivatala közzétette állásfoglalását arról, hogy a Bolar-típusú kivétel az angol szabadalmi törvényben az alábbi tevékenységekre vonatkozik:

a) Vegyi és biológiai szintézis eljárások lefolytatása a hatóanyag(ok) olyan mennyiségekben való előállítására céljából, amelyek elegendők ahhoz, hogy a gyógyszertermékkel kutatásokat lehessen végezni, és az eljárásokat a hatósági előírásoknak megfelelően lehessen végrehajtani.

b) A fenti célra szolgáló analitikai technika kifejlesztése, kipróbálása és alkalmazása.

c) A forgalomba hozni kívánt orvosi termékkel kapcsolatban a végső gyógyászati készit-

mények és gyártási eljárások megvalósítása olyan mértékben, amely elegendő előklinikai próbák lefolytatásához és ahhoz, hogy az eljárásokat a hatósági előírásoknak megfelelően lehessen végrehajtani.

d) A fenti célra szolgáló analitikai technika kifejlesztése, kipróbálása és alkalmazása.

e) Az illetékes hatóságok ellátása a hatóanyag mintáival, azok elővegyületeivel, közbenső termékeivel vagy szennyezéseivel és a végtermék mintáival.

f) A forgalombahozatali engedély (Marketing Authorisation, MA) megszerzése és az MA iránti kérelem benyújtása.

Németország

A Massachusetts Technológiai Intézet (Massachusetts Institute of Technology, MIT) egy biológiai úton lebomló új polimer adalékanyagot (polifeprosan) dolgozott ki, amelyet hatóanyagoknak a szervezetben való ellenőrzött felszabadítására használnak. Maga a polifeprosan biológiailag nem aktív. Ezután egy új terméket (Gliadel) fejlesztettek ki, amely a polifeprosant a carmustine nevű hatóanyaggal (a rák kezelésére sok év óta használt citotoxikus anyag) kombinálva tartalmazza; ezt a terméket Európában sebészeti kezelésre, valamint visszatérő agytumороk kezelésére engedélyezték.

Az 1768/92 sz. Közösségi Rendelet alapján kiegészítő oltalmi tanúsítványt (Supplementary Protection Certificate, SPC) lehet engedélyezni szabadalommal védett gyógyászati termékekre.

A MIT számos országban, így többek között Franciaországban, Nagy-Britanniában és Németországban kiegészítő oltalmi tanúsítvány megadását kérte a carmustine-t és polifeprosant tartalmazó új termékére. A tanúsítványt engedélyezte az Angol és a Francia Szabadalmi Hivatal; a Német Szabadalmi Hivatal azonban elutasította a kérelmet arra hivatkozva, hogy a polifeprosan nem tekinthető hatóanyagnak. Minthogy a carmustine-ra mint gyógyászati termékre a Közösségben már sok éve adtak ki forgalmazási engedélyt, a német hivatal véleménye szerint túl késő volt ahhoz, hogy SPC-t lehessen kapni magára a carmustine-ra.

A MIT a Legfelsőbb Bírósághoz (Bundesgerichtshof) fellebbezett, amely az ügyet előzetes állásfoglalás céljából az Európai Bíróságnak (European Court of Justice, ECJ) továbbította. Ez a bíróság 2005. november 24-én hozott ítéletet, amely „az 1768/92-es rendelet tág logikájának” az elemzésén, valamint a közösségi jogalkotás fő célkitűzésein alapszik. A bíróság szerint az innováció elősegítése és az egészségvédelem szorosan összekapcsolódó területek. Léger főbíró az alábbiakat állapította meg:

„Nézetem szerint nem elegendő új hatóanyagok kutatását és fejlesztését bátorítani az egészségügy fokozatos javulása érdekében. Hasonlóan a MIT-hez én is úgy gondolom, hogy a létező hatóanyagok új alkalmazásaira irányuló kutatást elő kell segíteni olyan segédanyagok kifejlesztésével, amelyek lehetővé teszik a hatóanyagok sajátos gyógyászati indikációra

történő felhasználását vagy farmakológiai tulajdonságainak javítását. Úgy tűnik, hogy ez nemcsak azt tenné lehetővé, hogy a betegek sajátos szükségleteinek jobban megfelelő adagolási formákat találjunk és növeljük a gyógyászati kombinációk hatékonyságát, hanem azt is, hogy a nemkívánatos mellékhatások csökkentésével nagyobb alkalmazási biztonságot érjünk el. Ha nem folytatnának ilyen kutatást, számos betegnek olyan kezeléssel kellene beérnie, amely nem minősíthető optimálisnak.”

A főbíró arra a következtetésre jutott, hogy az adott esetben engedélyezni kell a kiegészítő oltalmat a MIT számára. Nem gondolja azonban, hogy ez egy hatóanyag és egy segédanyag bármilyen kombinációja esetén alkalmazható, mert ilyen tanúsítványt csak olyan esetekben kell engedélyezni, amikor a kombináció „főbb innovációt” képvisel, de nem olyan esetekben, amikor egy gyógyászati kombináció tulajdonságai csekély változást mutatnak. A főbíró szerint egy kombinációra akkor kell engedélyezni kiegészítő oltalmi tanúsítványt, amikor „az anyag – bár önmagában nincs semmilyen farmakológiai tulajdonsága – lehetővé teszi, hogy a biológiai hatóanyag eredményesen kifejtsen gyógyászati hatásait”.

Ez az értelmezés valószínűleg felőle ellenőrzöten felszabaduló új készítményeket vagy szupra-bioekvivalens gyógyászati formákat is. Ha az ECJ ezt a véleményt követné, ezzel határozott ellentétbe kerülne az általa 2004. április 29-én a *Novartis*-ügyben, 2004. december 9-én az *Approved Prescription Services* ügyben és 2005. január 20-án a *SmithKline Beecham* ügyben hozott döntéssel, amelyekben a bíróság elutasította az új (kapszulák helyett folyadék) vagy szupra-bioekvivalens gyógyászati formákkal kapcsolatos gyógyszer-engedélyezési eljárás vonatkozásában az adatkizárólagossági kérelmet.

Úgy gondoljuk, hogy ez a döntés kedvező az innovatív gyógyszergyártók számára.

Norvégia

A norvég kormány megbízott egy munkabizottságot – amelynek a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium képviselői is tagjai – annak tanulmányozásával, hogy milyen következményekkel járna Norvégiának az Európai Szabadalmi Egyezményhez (ESZE) való csatlakozása. Norvégia korábban aláírta az ESZE-t, de még nem ratifikálta.

A fentiek alapján valószínűsíthető, hogy Norvégia 2006-ban csatlakozni fog az ESZE-hez.

Olaszország

A Római Bíróság elismerte, hogy a McDonald's védjegyei a jó hírű védjegyeknek járó fokozott oltalmat élveznek.

A McDonald's a 29. áruosztályban élelmiszerekre és húsárakra lajstromoztatott MAC PAMPAS olasz védjegy törlését kérte a Római Bíróságtól. Kérelmét Olaszországban lajst-

romozott saját MCDONALD'S védjegyére, a 29. áruosztályba tartozó különböző árukra, valamint a MAC vagy MC védjegycsalád komponenseit tartalmazó számos jelre alapozta. A McDonald's azt is tudta bizonyítani, hogy éttermei, valamint számos országban, így Olaszországban is meglévő hirdetési és kereskedelmi beruházásai következtében a MCDONALD'S védjegy szerte a világon hírnevet szerzett, és védjegyeinek különösen MAC vagy MC alkotórészeit lehet megkülönböztető elemeknek tekinteni, amelyeket a fogyasztók közvetlenül képesek összekapcsolni a McDonald's arculattal.

2005. június 14-én hozott határozatában a bíróság nemcsak azt állapította meg, hogy az ütköző jelekkel ellátott termékek részben azonosak voltak és így a védjegyek között fennállt az összetévesztés valószínűsége, hanem azt is, hogy a McDonald's jelek ismertsége egyértelművé tette, hogy a MAC PAMPAS védjegyet a korábbi védjegy hírnevére alapozott előnyszerzés céljából lajstromoztatták.

Ezért a bíróság elrendelte, hogy az Olasz Szabadalmi és Védjegy hivatal törölje a MAC PAMPAS védjegy lajstromozását.

Oroszország

A Starbucks Corp., a világ egyik legnagyobb kávéforgalmazója visszanyerte a jogát ahhoz, hogy Oroszországban használhassa STARBUCKS védjegyét, miután megnyert egy hosszú pereskedést az orosz OOO Starbucks céggel szemben, amely védjegyjogainak átadásáért 600 ezer USD-t követelt, és amelynek 2002-ben sikerült az amerikai cég 1997-ben Oroszországban lajstromozott védjegyét megsemmisítenie.

A kedvező döntést az Orosz Szellemtulajdon-védelmi Hivatal (Rospatent) hozta, és ez végül feljogosítja az amerikai céget arra, hogy Oroszországban kávéházakat nyisson. Erre mostanáig nem volt lehetősége, és csupán az amerikai követség alagsorában üzemeltetett egy márkaboltot.

A döntés annak egyik bizonyítéka, hogy Oroszország igyekszik leküzdeni a szellemtulajdon-védelem területén széles körben észlelhető jogsértések miatt meglévő problémákat.

A döntés ellen a OOO Starbucks fellebbezést nyújtott be.

Portugália

Az Európai Emberi Jogok Bíróságának (European Court of Human Rights, ECHR) az *Anheuser-Busch Inc. (AB) v. Portugal* ügyben 2005. október 11-én hozott ítélete az AB által a Budweiser név védelmére világszerte indított harc legújabb ütközetében elutasította az amerikai cég fellebbezését, amelyet a cseh versenytárs BUDWEISER BIER védjegyének portugáliai lajstromozása ellen nyújtott be.

Ez a bírósági döntés azt jelenti, hogy az AB nem használhatja Portugáliában a Budweiser

nevet, és így csak a „Bud” név használatára kell szorítkoznia, amit egy másik bíróság már engedélyezett.

A cseh Budejovicky Budvar sörgyártó céggel hosszú idő óta folytatott vitában az AB világszerte mintegy ötven pert indított. Az ECHR héttagú nemzetközi tanácsa megállapította, hogy az AB a portugál bíróságok előtt folyó perekben nem rendelkezett a Budweiser név lajstromozott „birtokával”, és ezért az Európai Emberjogi Egyezmény (European Convention of Human Rights) alapján nem igényelhet oltalmat. Ennek az egyezménynek egy szakasza biztosítja „a jogot a javak békés élvezetére”.

A strasbourgi ECHR azért illetékes az ügyben, mert az AB Portugáliában kimerítette az összes fellebbezési lehetőséget.

Az ECHR döntése pontosan kilenc hónappal azt követően született, hogy az AB 2005 januárjában részt vett az ECHR tárgyalásán, amelyet a Portugál Legfelsőbb Bíróság egy 2001. évi olyan döntése ellen benyújtott fellebbezése ügyében tartottak, amely hatálytalanította az AB-nek a BUDWEISER védjegy lajstromozására irányuló kérelmét. A portugál bíróság döntése szerint a Budvarnak erre a védjegyre vonatkozó jogait már védte egy 1986. évi kétoldalú egyezmény Portugália és a korábbi Csehszlovákia között.

A tárgyalás időpontjában az ECHR illetékesei kijelentették, hogy az AB fellebbezése első ízben tette szükségessé e bíróság állásfoglalását azzal kapcsolatban, hogy az Európai Emberjogi Egyezménynek a tulajdonjogokra vonatkozó rendelkezései kiterjednek-e a szellemi tulajdonra. Döntésében az ECHR kinyilvánította: egyértelmű, hogy a védjegy az egyezmény értelmezése szerint „birtok”-nak minősül, de csak a védjegy végleges lajstromozását követően.

„Az ilyen lajstromozás előtt az Anheuser-Busch természetesen remélhette ilyen ’birtok’ megszerzését, de nem jogilag védett törvényes várakozással” – mondta ki az ECHR végső döntése.

Az írásban kiadott döntés három hónap elteltével lép hatályba, hacsak az AB nem kapja meg a fellebbezési jogot az ECHR 17 tagból álló Nagytanácsától.

Spanyolország

A barcelonai Fellebbezési Bíróság a *New Age Investment SL Unipersonal v. Dea Planeta SL* ügyben 2005. június 7-én helyt adott a barcelonai Kereskedelmi Bíróság döntése ellen benyújtott fellebbezésnek, és közismertség alapján megerősített oltalmat ismert el a felperes EL ALMENDRO védjegyével kapcsolatban.

Szingapúr

A Szingapúri Felsőbíróság (Singapore High Court, SHC) első ízben vette figyelembe az 1999. évi módosított védjegy törvény 27(2)(b) szakaszában foglalt bitorlási elemeket.

A The Polo/Lauren Company LP felperes különböző lajstromozott védjegyek, így a

POLO védjegy tulajdonosa volt Szingapúrban a 25. áruosztályban. Az alperes egy szingapúri társaság volt, amely egy férfi és női ruházati cikket, táskákat, cipőket, órákat és háztartási cikkeket árusító ötemeletes áruházat üzemeltetett. Az alperes Kínából POLO PACIFIC felirattal ellátott cipőket, táskákat és ruhákat importált. Ez a felirat közepe felé elkeskenyedett, majd ismét kiszélesedett, aminek következtében hullámszerűnek látszott. A szavak fehér alapon fekete vagy fekete alapon fehér színűek voltak. Az alperes ezután lajstromoztatta a POLO védjegyet, amelynek meghirdetése után a felperes felszólalt a védjegy lajstromozása ellen.

Itt megjegyezzük, hogy az alperes a múltban már jogtalanul árusított a felperes védjegyével ellátott árukat, és az ügyet annak idején az alperes arra vonatkozó ígéretével zárták le, hogy megszünteti a jogsértést. Ezért a felperes az alperest egyrészt védjegybitorlásért, másrészt a szerződés megszegéséért perelte be.

Szingapúrban a bitorlási próba a védjegy törvény alábbi szövegű 27(2)(b) szakaszán alapszik: „Egy személy akkor bitorol egy lajstromozott védjegyet, ha a védjegy tulajdonos beleegyezése nélkül folytatott kereskedelmi tevékenysége folyamán egy olyan jelet használ, amellyel kapcsolatban – minthogy hasonlít a védjegyhez, és olyan árukon és szolgáltatásoknál használják, amelyek azonosak azokkal vagy hasonlóan azokhoz, amelyekre a védjegyet lajstromozták – a köz részéről fennáll az összetévesztés valószínűsége.”

Nem volt kétséges, hogy a jelet a felperes engedélye nélkül használták, ezért a bíróságnak abban a kérdésben kellett döntenie, hogy az alperes jele hasonlított-e a felperes jeléhez, továbbá a jelet hasonló vagy azonos árukon használták-e, és igenlő esetben a hasonlóság miatt fennállt-e a megtévesztés valószínűsége.

A felperes azzal érvelt, hogy a bitorlás megállapításához lépésről lépésre bizonyítani kell, hogy fennáll a megtévesztés valószínűsége, mert a védjegyek hasonlóak, és azok az áruk, amelyek a védjegyet használják, azonosak a lajstromozáskor megjelölt árukkal, illetve hasonlóan azokhoz. Ezenkívül a felperes azt állította, hogy a próba rendkívül szoros, úgyhogy egy bíróság nem vehet figyelembe hozzáadott anyagot vagy körülményeket, amikor eldönti, hogy a jel alperesi használatának módja terén fennáll-e a megtévesztés valószínűsége.

A felperes azzal érvelt, hogy a bíróság ezt a megközelítést alkalmazta több korábbi ügyben, amikor a fentebb idézett 27(2)(b) szakaszt értelmezte.

Az alperes azzal érvelt, hogy a bíróságnak az Európai Közösség által a 89/104/EEC irányelv szerinti megközelítést kell alkalmaznia mint a „*globális értékelési próba*” harmonizálása iránti törekvést. Ezt a próbát az Európai Bíróság (European Court of Justice) alkalmazta a *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*-ügyben. Itt a megtévesztés valószínűsége számos elemtől függött, különösen attól, hogy a védjegyet a piacon milyen mértékben ismerték, valamint a védjeggyel kapcsolatos asszociációktól, továbbá a védjegy és a jel közötti hasonlóság fokától. Így a lajstromozott védjegy és a kifogásolt jel közötti hasonlóságot a bitorlás meghatározásakor csupán az egyik figyelembe veendő tényezőnek tekintették.

A bíróság azonban azon a véleményen volt, hogy a globális értékelési próbát nem alkalmazhatja, mert az Európai Közösség irányelve nincs összhangban Szingapúr jogalkotásával. A 27(2)(b) szakasz szövegéből nyilvánvalóan következik, hogy ha fennáll a megtévesztés valószínűsége, az közvetlen eredménye a lajstromozott védjegy és a vitatott jel közötti hasonlóságnak.

A bíróság szerint nem minősül bitorlásnak, ha a megtévesztés valószínűségét valamilyen egyéb tényező okozza, továbbá a hasonlóság nem csupán egyike a figyelembe veendő tényezőknél. Ezért az oltalom terjedelmének biztosítania kell, hogy a fogyasztók ne tévesszék össze egy termék kereskedelmi forrását egy másik termékével.

A bíróság megállapította, hogy külső tényezők is szerepet játszanak a hasonlóság mértekének megállapításakor. Ennek megfelelően ha a használó vette a fáradságot, hogy megkülönböztesse saját termékét a lajstromozott védjegy tulajdonosának termékeitől, a megtévesztés valószínűsége csupán feltételezett vagy spekulatív lehet.

A bíróság azt is megállapította, hogy a POLO szót általánosan használják a mindennapi nyelvben sportra vagy pólókra való utalásként, és ezért nem volt hajlandó lehetőséget adni egy cég számára ahhoz, hogy csupán deszkriptív vagy a mindennapi szóhasználatban alkalmazott szavakra kizárólagos jogot adjon.

Mindezeket a tényezőket figyelembe véve a bíróság megállapította, hogy az alperes jele nem volt látási vagy hallási szempontból hasonló a felperes POLO szóvédjegyéhez, továbbá a vonatkozó jelek egymástól világosan megkülönböztethető fogalmakra vonatkoztak. Ezért elutasította a felperes bitorlási, valamint a megállapodás megszegése miatt indított keresetét.

A felperes fellebbezett a döntés ellen.

Thaiföld

A Thaiföldi Szabadalmi és Védjegyhivatal eddigi gyakorlata szerint a 30. nemzetközi áruosztályba tartozó cukrászati és rágógumitermékekre vonatkozó védjegybejelentések számos esetben nem voltak lajstromozhatók a COOL MINT (hús menta), COOL CHEWS (hús rágógumik), COOL DISK (hús korong) és ICEMINT (jégmenta) szavak megkülönböztető jellegének hiánya vagy deszkriptív jellege miatt. A *Wm. Wrigley Jr. Company (Wrigley) v. The Department of Intellectual Property of Thailand*-ügyben azonban a Wrigley eredményesen szállt szembe ezzel a nézettel.

A Wrigley a 30. áruosztályban többek között cukrászati termékekre és rágógumira kérte a COOLAIR védjegy thai írásjelekkel való lajstromozását. A hivatal a kérelmet arra hivatkozva utasította el, hogy a védjegy közvetlenül utal az áruk jellegére vagy minőségére, mert az angol „cool” (hűvös) és „air” (levegő) szavakból írták át. E két szó egyesítve hűvös levegőt jelent, és következtetni lehet arra, hogy az ilyen védjeggyel ellátott áruk hűs lehelletet kölcsönöznek a fogyasztók számára.

A Wrigley a Védjegytanácshoz fellebbezett, amely azonban megerősítette a hivatal határozatát. Ezt követően a Wrigley polgári pert indított a Szellemtulajdon-védelmi bíróságnál és kérte, hogy a bíróság változtassa meg a hivatali és a tanácsi határozatot, mert mindkettő tévedésen alapszik.

A bírósági tárgyaláson a Wrigley azzal érvelt, hogy a COOLAIR védjegy thai írásjelekkel egy kitalált szóvédjegy, és így nem lehet deszkriptív, mert nem szótári kifejezés. A Wrigley írásbeli bizonyítékokat, így enciklopédiakivonatokat is benyújtott, amelyek ismertették a cukrászati készítmények és a rágógumi minőségi jellemzőit. Emellett különböző országokból származó lajstromozási bizonylatokat, valamint thaiföldi használatot és hirdetést bizonyító iratokat is benyújtott. Ezekkel kívánta meggyőzni a bíróságot arról, hogy az általa lajstromoztatni kívánt, thai írásmódú védjegy megkülönböztető jellegű.

A bizonyítékok alapján a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a cukrászati termékek „cukorral készített édességek”, míg a rágógumi „rágásra szolgáló édesített és ízesített készítmény”. Így, ha a COOLAIR védjegyet – bár „hűvös levegő”-ként is lehet értelmezni – édesipari termékekkel és rágógumikkal kapcsolatban használják, az nem írja le az édesipari termék vagy rágógumi jellegét vagy minőségét, vagyis a „COOLAIR thai írásjelekkel” védjegy a védjegytvény 6. szakaszának megfelelően megkülönböztető jellegű. Ezért a bíróság megváltoztatta a két elsőfokú határozatot, és elrendelte, hogy a Védjegyhivatal lajstromozza a Wrigley védjegyét.

Zambia

A Zambiai Szabadalmi Hivatal értesítette a genfi Nemzetközi Irodát, hogy 2005. szeptember 22-i hatállyal eltörölte a PCT 22(1) szakaszának 2002. április 1-jei hatállyal módosított szövegére vonatkozó fenntartásait. Ennek megfelelően a 2005. szeptember 22-én vagy azt követően benyújtott nemzetközi bejelentések esetén a nemzeti szakasz megindítására adott határidő az elsőbbség napjától számított 30 hónapra változott.