

Dr. Palágyi Tivadar*

KÜLFÖLDI HÍREK AZ IPARJOGVÉDELEM TERÜLETÉRŐL

Amerikai Egyesült Államok

A) A Szövetségi Fellebbezési Bíróság (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) egy régóta várt döntésében elutasított egy üzleti módszerre vonatkozó szabadalmi bejelentést.

A CAFC fenntartotta a szabadalmi hivatal döntését, amely megtagadta a szabadalmi oltalmat egy energiakereskedésben a kockázat korlátozását eredményező, energiaár-kalkulációt lehetővé tevő módszertől. Bár a szabadalmi törvény engedélyezi eljárások szabadalmazását, a CAFC megállapította, hogy ez az oltalmi lehetőség nem terjed ki szükségszerűen az összes üzleti stratégiára. A bejelentők, Bernard Wilskey és Rand Warsaw azzal érveltek, hogy a CAFC egy a *Strate Street Bank & Trust v. Signature Financial Groups*-ügyben hozott, 1998. évi döntésében oltalmat engedélyezett viszontbefektetői alapok számláit kezelő rendszerre. Ezt a döntést most a CAFC felülbírálta.

A *Strate Street*-döntést örömmel üdvözölték a pénzügyi szolgáltatók és a szoftveripar, mert úgy érezték, hogy fokozott oltalmat kaphatnak találmányaikra. Ezt az 1998. évi döntést azonban számos, üzleti módszerre vonatkozó szabadalom engedélyezése követte, amelyek közül sokat gyengének minősítettek, mert például voltak közöttük szendvicsszítés tárgyú szabadalmak, és nem egyet később érvénytelennek nyilvánítottak.

A fenti döntés nem érvényteleníti általánosan az üzleti módszerre vonatkozó szabadalmakat, de szigorúbbá teszi az érvényességük meghatározására használt próbát. Ez a próba, miként a CAFC döntése kimondja, annak megítélésében áll, hogy a szabadalom kapcsolódik-e egy sajátos géphez vagy készülékhez, vagy egy sajátos gyártmányt átalakít-e egy eltérő állapotú dologgá.

A döntést a 12 tagú tanács 9:3 arányban hozta meg. Az ügy még tovább vihető a Legfelsőbb Bírósághoz, ha a két feltaláló fellebbezést kíván benyújtani.

B) A CAFC 2008. szeptember 2-án hozott döntést a *Howmedica Osteonix Corp.* (Howmedica) *v. Wright Medical Technology, Inc.* (Wright)-ügyben, megállapítva, hogy az alsófokú bíróság tévedett, amikor megerősítette, hogy az alperes nem bitorol.

A Howmedica a tulajdonosa egy olyan szabadalomnak, amely a térdízület egészének vagy egy részének mesterséges térdízülettel való helyettesítésére vonatkozik. A 15. igénypont legalább egy ízületfejellel rendelkező combcsontkomponenst tartalmazó térdprotézist igényel, és előírja az ízületfej bizonyos geometriáját. A felek egyetértettek abban, hogy a 15. igénypont olyan protézisre vonatkozhat, amelynél csupán egyetlen mesterséges ízületfejet alkalmaznak, és megmarad egy természetes ízületfej.

* Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Az „ízületfej” szónak a szabadalmi leírásban többes számban való használata alapján a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy egy két ízületfejes protézisben, ahol mindkét ízületfejet helyettesítik, mindkét ízületfejnek ki kell elégítenie a geometriai követelményeket. Minthogy a Howmedica nem tudta bizonyítani, hogy a bitorlással vádolt termék mindkét ízületfejeleme elegendő tesz a 15. igénypont geometriai korlátozásainak, a bíróság bitorlás hiányát állapította meg.

A CAFC az igénypontban található „ízületfejelem” kifejezést egyszerű nyelvezettel értelmezve arra a következtetésre jutott, hogy a körzeti bíróság tévesen állította, hogy az igénypont csupán egyetlen ízületfejelemtől kívánja meg, hogy az kielégítse az előírt geometriai korlátozást. A CAFC szerint ha a szabadalmas szándéka az lett volna, hogy egy két ízületfejes protézisben mindkét ízületfej kielégítse ezeket a korlátozásokat, az igénypontban „mindkét ízületfejelemet” kellett volna említenie „ízületfejelem” helyett.

A CAFC tanácsának egyik tagja ellenvéleményt nyilvánított, azzal érvelve, hogy „a tény, hogy egy igénypontot világosabban lehetett volna megszövegezni, önmagában nem elegendő alap az igénypont-szövegezés sajátos értelmezéséhez”.

C) Az Amerikai Egyesült Államok körzeti bíróságainál szabadalmi ügyekben 2000-ben 2345, míg 2008-ban 2815 fellebbezést nyújtottak be.

D) Az Amerikai Egyesült Államokban a legtöbb szabadalmi bejelentést (4186) 2008-ban az IBM nyújtotta be. Az IBM-et az alábbi kilenc vállalat követi: Samsung, Canon, Microsoft, Intel, Matshushita, Toshiba, Fujitsu, Sony és HP.

Ausztrália

A Szövetségi Bíróság (Federal Court) teljes tanácsa 2008 decemberében elrendelte, hogy egy szabadalmat meg kell vonni, ha azt csalás, hamis javaslat vagy hamis állítás segítségével kapták. A bíróság egyúttal hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a szabadalmi bejelentők állításai a szabadalmi leírásban vagy a szabadalmi hivatal felé igazak legyenek.

Egy szabadalom megvonásának egyik oka lehet az, hogy a szabadalmat csalás vagy hamis állítás révén kapták. Ilyen esetben egy szabadalom akkor vonható meg, ha – eltekintve az olyan esetektől, amikor csalás forog fenn – a szabadalmi bejelentő hamis javaslatot vagy hamis állítást tett a szabadalmi leírásban vagy egy a szabadalmi hivatalnál benyújtott nyilatkozatban, és ez lényegesen befolyásolta a szabadalom engedélyezését.

A *Ranbaxy Australia Pty Ltd* (Ranbaxy) *v. Warner-Lambert Company LLC* (Warner-Lambert)-ügyben a szabadalmas (Warner-Lambert) két szabadalmának bitorlásáért beperelte a Ranbaxyt. Az egyik szabadalom olyan vegyületcsoportot igényelt, amelynek tagja volt a koleszterinszintet csökkentő atorvastatin gyógyszer, és kinyilvánította az atorvastatin racemátját. A másik szabadalom az atorvastatin egyik sajátos enantiomerjét igényelte.

A Ranbaxy azt állította, hogy nem bitorolta a tágabb oltalmi körű szabadalmat, és egyúttal különböző okokra hivatkozva kérte az enantiomerre vonatkozó szabadalom megvonását.

Az elsőfokú bíróság elrendelte, hogy a Ranbaxy tartózkodjék a tágabb oltalmi körű szabadalom bitorlásától, de elrendelte az enantiomerszabadalom megvonását többek között azon az alapon, hogy azt hamis javaslat vagy állítás alapján engedélyezték.

A szabadalmas két hamis vagy félrevezető állítást tett. Az egyik az enantiomerszabadalom leírásában volt található, míg a másikat a megfelelő szabadalmi bejelentés elővizsgálati eljárása alatt tették.

Az enantiomerszabadalom leírása azt állította, hogy az atorvastatin enantiomerje meglepő módon gátolja a koleszterin bioszintézisét, és hogy „szakember nem tudja megjósolni a koleszterin bioszintézisének a találmány szerinti meglepő gátlását”. Az ügy szempontjából döntő megállapítás azonban az volt, hogy egy végzésre, amelyben az elővizsgáló kifogásolta, hogy az igénypontok nem újak és nem alapszanak feltalálói tevékenységen, a Warner-Lambert (többek között) azt állította, hogy szerinte az igényelt enantiomer százszor hatékonyabb, mint a másik enantiomer, és tízszer hatékonyabb, mint a racém elegy. A Warner-Lambert a leírás egy táblázatára hivatkozott, amelyben a vizsgálati eredmények alátámasztották az igénypontot.

Ezzel szemben a bíróság számára benyújtott bizonyíték azt mutatta, hogy a Warner-Lambert több vizsgálati adattal rendelkezett, mint amennyit közölt a szabadalmi leírásban. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a Warner-Lambert számára rendelkezésre álló adatok szerint az igényelt enantiomer csupán kétszer volt hatékonyabb, mint a racemát, és ez a különbség nem volt váratlan. Ezért a bíróság teljes tanácsa ugyanarra a következtetésre jutott, mint az alsófokú bíróság: a Warner-Lambertnek az az állítása, hogy az enantiomer meglepő és váratlan hatékonyságot mutat, hamis és félrevezető volt, és ezzel az állítással a Warner-Lambert az elővizsgáló kifogását kívánta elhárítani. Így megállapítható, hogy az enantiomerre vonatkozó szabadalom megadása annak volt tulajdonítható, hogy az elővizsgáló igaznak fogadta el a fenti állítást. Ennek megfelelően a teljes tanács egyetértett az alsófokú bírónak azzal a következtetésével, hogy a szabadalmat hamis javaslat vagy hamis beállítás miatt engedélyezték.

A teljes bíróságnak már nem kellett azzal a kérdéssel foglalkoznia, hogy az enantiomerszabadalom a tágabb oltalmi körű szabadalom ismeretében új volt-e vagy feltalálói lépésen alapult-e, mert a Ranbaxy – a csalás tényének megállapítása után – ejtette az újdonsághiányon vagy feltalálói tevékenység hiányán alapuló támadást.

Az ügy rávilágít annak fontosságára, hogy a szabadalmi leírásokban tett állítások, amelyek befolyásolják a találmány szabadalmazhatóságát, továbbá az elővizsgáló kifogásaira adott válaszok igazak legyenek. Ellenkező esetben számolni kell azzal a következménnyel, hogy a megadott szabadalom teljes terjedelmében megvonható, függetlenül attól, hogy egyes igénypontok egyébként érvényesek lennének.

Bahrein

A Bahreini Védjegyhivatal újabb rendelete szerint a védjegyügyekben kiadott határozatokat – mint eddig is – harminc napon belül kell megválaszolni, de határidő-hosszabbítást csak további harminc napra engedélyeznek, ellentétben a korábbi gyakorlattal, amely kétszer harminc nap határidő-hosszabbítást tett lehetővé.

Belgium

Belgiumban 2009. január 1-jei hatállyal eltörölték a hat év oltalmi idejű szabadalmat. Ennek megfelelően a Belga Szabadalmi Hivatal a 2009. január 1-je után benyújtott új szabadalmi bejelentések kapcsán kutatási jelentést és a szabadalmazhatóságra vonatkozó előzetes véleményt ad ki, és ezeknek a szabadalmaknak az oltalmi ideje húsz év lesz.

A 2009. január 1-je előtt benyújtott olyan belga szabadalmi bejelentések oltalmi ideje, amelyekkel kapcsolatban nem fizettek be kutatási illetéket, továbbra is hat év lesz.

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

A) A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH – Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) 2008 decemberében az 500 000. közösségi védjegyet lajstromozta egy olasz cég számára.

A hivatalnál 1966. évi megalakulása óta 700 000-nél több védjegybejelentést nyújtottak be; ezek közül csak mintegy 100 000-et utasítottak el vagy vontak vissza.

B) A közösségi védjegy törvény szerint áruk alakját vagy csomagolását védjegyként lehet lajstromoztatni. A közösségi védjegyrendelet 7(1)(e)(ii) szakasza azonban tiltja az olyan jelek lajstromozását, amelyek kizárólag az áruk műszaki eredmény eléréséhez szükséges alakjára vonatkoznak.

A Lego 1999-ben közösségi védjegylajstromozást kapott a 9. és a 28. áruosztályban az alábbi ábrán bemutatott játéktéglákra:



A BPHH 2004-ben a Lego lajstromozását a 28. áruosztályban „szerkezeti játékok” vonatkozásában érvénytelennek nyilvánította, mert a védjegy csupán az áruk olyan alakjára vonatkozott, amely műszaki eredmény eléréséhez volt szükséges.

A Lego fellebbezést nyújtott be a BPHH Fellebbezési Nagytanácsához (Grand Board of Appeal), azt állítva, hogy védjegye megkülönböztető jellegre tett szert, és emellett olyan elemeket, így színt foglal magában, amelyek nem szükségesek műszaki eredmény eléréséhez.

2006-ban a nagytanács elutasította a fellebbezést, rámutatva, hogy sem a megszerzett megkülönböztető jelleg, sem kisebb önkényes elemek, így a szín nem gátolhatják a 7(1)(e)(ii) szakasz alkalmazását.

A Lego az Európai Közösség Elsőfokú Bíróságához (Court of First Instance, CFI) fellebbezett, lényegileg azt állítva, hogy a nagytanács

a) félreértelmezte a 7(1)(e)(ii) szakaszt, amely a fellebbező véleménye szerint nem szándékszik *per se* kizárni funkcionális alakokat a védjegylajstromozásból, csupán olyan megjelöléseket, amelyek „kizárólag” áruk olyan alakjára vonatkoznak, amelyek „szükségesek” egy műszaki eredmény eléréséhez; ezért a tilalom nem vonatkozik olyan alakokra, amelyeknek nem funkcionális vonásai is vannak, és amelyek külső megjelenését meg lehet változtatni anélkül, hogy elveszítenék funkcionalitásukat;

b) nem azonosította a szóban forgó alak lényeges jellemzőit, és tévedett azok funkcionális jellegének a megállapításánál.

A CFI 2008. november 19-én hozott döntésében az alábbi okok alapján elutasította a Lego fellebbezését.

a) Az Európai Bíróság (European Court of Justice, ECJ) szerint műszaki funkcióval nem rendelkező, nem lényeges jellemzők hozzáadása nem gátolja, hogy egy alak a 7(1)(e)(ii) szakasz tilalma alá essen, ha ennek az alaknak az összes lényeges jellemzője ilyen funkciót teljesít. Ennek megfelelően, a nagytanács helyesen elemezte a szóban forgó alak funkcionalitását olyan jellemzőkre utalva, amelyeket lényegesnek tekintett. Ezért a nagytanács helyesen értelmezte a „kizárólag” kifejezést. Ahhoz, hogy egy alakot a 7(1)(e)(ii) szakasz értelmezésekor „szükségesnek” lehessen tekinteni, elegendő, ha az alak lényeges jellemzői azokat a sajátságokat egyesítik, amelyek a szándékozott műszaki eredményt okozzák és elegendők is annak eléréséhez, és így a műszaki eredménynek tulajdoníthatók. Ebből következik, hogy a nagytanács nem tévedett, amikor úgy tekintette, hogy a „szükséges” kifejezés azt jelenti, hogy az alak szükséges egy műszaki eredmény eléréséhez még akkor is, ha ezt az eredményt más alakokkal is el lehet érni.

b) A nagytanács helyesen azonosította a szóban forgó alak összes lényeges jellemzőjét, és jól megalapozottak az alak funkcionalitására vonatkozó megállapításai.

Várható, hogy a Lego az Európai Bírósághoz fog fellebbezni.

C) A változat jellege dönti el, hogy leíró jellegű szavak változatai lajstromozhatók-e közösségi védjegyként. Ennek az elvnek az alapján a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal elővizsgálója elutasította a SIIMPEL védjegyre vonatkozó bejelentést a mikroelektronikai áruk-

ra vonatkozó 9. áruosztályban, mert az túlságosan közel áll a holland „simpel” és az angol „simple” (egyszerű) szóhoz.

A bejelentő fellebbezését a Fellebbezési Tanács is elutasította, mert azon a véleményen volt, hogy a védjegyben szereplő két „i” betű csak megerősítette a védjegy leíró jellegét. A tanács azt is megjegyezte, hogy a betűk kettőzését általánosan használják szavak dicsérő jellegének a megerősítésére.

A fentiekkel ellentétben a BPHH elfogadta (bár csak fellebbezés után) az ETHLETIC védjegybejelentést a 17., 25. és 28. áruosztályban azon az alapon, hogy a védjegyzett szó nem egy ismert változata az „athletic” szónak, és inkább az „ethical” és az „athletic” szavak összehasonlásának tekinthető, semmint e szavak helytelen írásmódjának.

Brazília

A) Brazíliában az integrált áramkörök topográfiájának oltalmát egy 2007. május 31-én hatályba lépett törvény vezette be. E törvény végrehajtási utasítása 2008. szeptember 23-án lépett hatályba.

B) Brazíliában 2006-ban 23 000-nél több szabadalmi bejelentést nyújtottak be, amivel Brazília a nemzetek rangsorában a 13. helyről a 12-dikre lépett előre.

Chile

2008. november 12-én a chilei szenátus bizonyos módosításokkal jóváhagyott egy törvénytervezetet, amelyet a köztársasági elnök 2007 júniusában küldött meg a kongresszusnak, és a képviselőház elfogadott. A törvénytervezet a rosszhiszemű vagy hamis védjegyhasználat büntetőjogi következményeit súlyosbítva jelentősen emeli az ilyen bűncselekmények büntetőjogi tételeit: közelítőleg 11 500 dollárnak megfelelő összegről körülbelül 46 500 dollára emeli a kártérítés összegét, és a kiszabható börtönbüntetés időtartamát is meghosszabbítja. Egyúttal a törvénytervezet a közvádlokat felhatalmazza arra, hogy különleges jogosultsággal vizsgálhassák a védjegybitorlási ügyeket, és a bitorló termékeket hatósági zár alá helyezhessék.

A törvénytervezetet most visszaküldték a képviselőknek, hogy hagyják jóvá a szenátus módosításait. Utána a törvény jogerőre fog emelkedni.

Dél-Korea

A) A Dél-koreai Szellemijogvédelmi Hivatal megváltoztatta elővizsgálati gyakorlatát, mert három csoportba osztja a vizsgálandó bejelentéseket, így gyors, rendes és lassú szabadalomvizsgálati rendszert vezetve be.

A gyors vagy elsőbbségi vizsgálatot olyan bejelentések kapcsán végzik, amelyeknél a bejelentő szakintézet által végzett újdonságvizsgálati jelentést nyújt be a hivatalnál. Az ilyen vizsgálatot az elsőbbségi vizsgálatra vonatkozó kérelem benyújtásától számított két vagy három hónapon belül fogják elvégezni.

A lassú vizsgálat esetén a bejelentő a rendesnél hosszabb idő eltelte után kíván elővizsgálati végzést kapni, vagyis halasztani kívánja a vizsgálatot. Az ilyen vizsgálatot a késve benyújtott vizsgálati kérelmet követő három hónapon belül végzi el a hivatal.

A rendes elővizsgálati jelentést a hivatal a bejelentés benyújtásától számított 16 hónapon belül készíti el.

B) A Dél-koreai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 2009. január 30-án a szabadalmi törvény új módosításait jelentette be, amelyek 2009. július 1-jén lépnek hatályba. A fontosabb változásokat az alábbiakban foglaljuk össze.

Az újbóli vizsgálatot, amelyet jelenleg fellebbezés benyújtása után végez el a hivatal, későbbre a fellebbezés benyújtása előtt el fogják végezni, vagyis a bejelentőnek nem kell fellebbezést benyújtania ahhoz, hogy az elővizsgáló újbóli vizsgálatot végezzen. A 2009. július 1-je után benyújtott bejelentések esetén tehát újbóli vizsgálatot fellebbezés benyújtása előtt lehet kérni, vagy pedig újbóli vizsgálat kérelmezése nélkül lehet benyújtani fellebbezést. Fellebbezés azonban az újbóli vizsgálat után is benyújtható.

2009. július 1-je után a végső elővizsgálati végzés vagy elutasítás után szélesebb körben lehet módosítást végezni. Az új törvény törli azt a jelenlegi előírást, hogy a módosítás nem eredményezhet lényeges változást; ez a változás a bejelentők számára nagyobb szabadságot biztosít az igénypontok módosításában.

A bejelentőnek az újbóli vizsgálatot követő elutasítás kézhezvételétől számított harminc napon belül is lehetősége lesz megosztott bejelentés benyújtására.

Az elővizsgálónak 2009. július 1. után joga lesz kisebb javításokat végezni a leírásban a bejelentő hozzájárulása nélkül.

Egyesült Királyság

Az angol Fellebbezési Bíróság olyan szabadalom ügyében hozott döntést, amely a szelektív szerotonininhibitorok osztályába tartozó antidepresszáns citalopramra vonatkozott. Az utóbbi egy racemát vegyület, vagyis egyenlő mennyiségben tartalmazza a két tükörképi izomert, amelyeket sztereoizomereknek vagy enantiomereknek is neveznek. Az enantiomerekre vonatkozó szabadalmak gyakran követik bizonyos idő elteltével a hasonló képletű racemátra vonatkozó szabadalmakat, és így a gyógyszergyártó cégek lejárt szabadalmi oltalmának értékes meghosszabbítására nyújthatnak lehetőséget.

A citalopramot eredetileg a dán H. Lundbeck A/S szabadalmaztatta, azonban a szabadalom néhány éve lejárt. A Lundbeck eredményesen rezolválta a citalopramot pozitív és negatív enantiomerjeire, és felismerte, hogy a pozitív enantiomer, amelyet escitalopramnak nevezett, volt felelős az inhibitoraktivitásért.

Az elsőfokú bíróság az escitalopramra vonatkozó szabadalmat nem kielégítő kinyilvánítás miatt érvénytelennek nyilvánította. A bíró e döntést a korábbi *Biogen v. Medeva*-ügyben Lord Hoffman által hozott döntésre alapozta.

Fellebbezés után az egyik bíró, Lord Hoffman azon a véleményen volt, hogy az alsófokú bíró tévesen alkalmazta az adott ügyben a Biogen-döntést, mert az utóbbi csupán eljárással meghatározott termékigénypontra vonatkozott, és így nem lehet kiterjeszteni rendes termékigénypontokra, ahol a terméket nem gyártási eljárással határozzák meg. Lord Jacob bíró különvéleményt nyilvánított, megállapítva, hogy a Biogen-döntés olyan esetekre vonatkozik, ahol az igénypontok egész termékosztályt ölelnek fel, de az osztálynak csupán egy tagjáról bizonyítják az állított hatást; így az nem vonatkozik a jelen esetre, ahol a kívánt hatást az oltalmi kör teljes terjedelmében bizonyítják. Ennek eredményeként a Lundbeck egyetlen termékre korlátozott igénypontját szabadalmazhatónak nyilvánították.

Európai Szabadalmi Hivatal

A) Az európai szabadalmi rendszer használói nehézségekbe ütközhetnek, amikor a rendszer váltoásaival lépést próbálnak tartani. Az EPC 2000 egy éve lépett hatályba. Időközben növelték az illetékeket, és 2009. április 1-jén egy továbbmódosított új díjszerkezet lép hatályba. Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) adminisztratív tanácsa 2001-ben olyan szabályt vezetett be, hogy bármely függő bejelentés kapcsán benyújtható megosztott bejelentés. Most az ESZH a Bővített Fellebbezési Tanács G 1/05 és G 1/06 döntése alapján sokkal szigorúbb korlátozásokat kíván bevezetni, és azt javasolja, hogy a megosztott bejelentések benyújtására két határidőt rögzítsenek. Az első időhatár a vizsgálati osztály első végzésének kiadásától számított 24 hónap lenne. Megosztott bejelentések sorozata esetén az időhatár a legkorábbi bejelentésben kiadott végzés keltétől számítana. Egy második 24 hónapos határidő attól az időponttól indulna, amikor a korábbi bejelentésben egységesség hiányát kifogásoló végzést adnak ki.

Ezenfelül az ESZH további módosításokat kíván bevezetni „felemeljük a sorompót” (*raising the bar*) jelszóval. Ezzel javítani kívánják a beérkező szabadalmi bejelentések minőségét és egyszerűsíteni az engedélyezési eljárást. Az idetartozó javaslatok a következők:

a) a kutatás korlátozása, amikor egy bejelentés több független igénypontot tartalmaz legalább egy kategóriában;

b) a bejelentő számára annak kötelezővé tétele, hogy válaszoljon a kutatási jelentés írott véleményére;

c) a kutatandó tárgy tisztázásának kötelezővé tétele, ha egy szabadalmi bejelentés olyan mértékben nem egyezik az Európai Szabadalmi Egyezmény követelményeivel, hogy lehetetlen érdemi kutatást végezni;

d) az engedélyezési eljárásban annak kötelezővé tétele, hogy egyértelműen tisztázzák a módosítások alapját az eredeti kinyilvánításban.

Ezek a javaslatok a BEST (Bringing Examination and Search Together) rendszer bővítését célozzák. A BEST lényeges szempontja jelenleg, hogy az az elővizsgáló, aki elkészíti a kutatási jelentést, az érdemi vizsgálatot is végzi, és a kutatási jelentést írott vélemény kíséri arról, hogy az igényelt találmány kielégíti-e a szabadalmazás alaki és érdemi követelményeit.

A fenti *a)* és *b)* követelmény az érdemi vizsgálat további elemeit vinné be a kutatási szakaszba. Különösen veszélyesnek látszik, hogy a kutatási szakasz válaszra vonatkozó felhívásának figyelmen kívül hagyása az érdemi vizsgálati eljárás korlátozásához vezethet.

B) A Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) Kibővített Fellebbezési Tanácsa 2008. november 25-én G 2/06 sz. döntésében a humánembrió-össejtek szabadalmazhatóságának több kérdésére adott választ. A kérdéseket a Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF) egy 1995. évi elutasított szabadalmi bejelentése ügyében benyújtott, T 1374/04 sz. fellebbezés kapcsán az egyik műszaki fellebbezési tanács terjesztette be.

Az ügy háttere, hogy a WARF szabadalmi bejelentésében főemlős embrionális őssejtjeit magában foglaló sejtenyésztésre igényelt szabadalmat. A bejelentés leírása rámutatott a humán embrió kiindulási anyagként való használatának fontosságára. A hivatal elutasította a bejelentést az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 23*d(c)* szabálya [amely a mostani 28*(c)* szabálynak felel meg] alapján, amely tiltja szabadalom engedélyezését humán embriók ipari vagy kereskedelmi célokra történő felhasználására.

A benyújtott fellebbezés alapján négy kérdést terjesztettek a Kibővített Fellebbezési Tanács elé. A bejelentő azt is kérte, hogy az ügyet terjesszék az Európai Bíróság (European Court of Justice, ECJ) elé, mert úgy gondolta, hogy a 28*(c)* szabály az Európai Unió törvényének az értelmezése. Ezt a kérést a Kibővített Fellebbezési Tanács elutasította arra hivatkozva, hogy „sem az ESZE, sem annak végrehajtási utasítása nem tartalmaz rendelkezést arra vonatkozólag, hogy az ESZH bármelyik fóruma jogi kérdésben az ECJ-hez fordulhat. A fellebbezési tanácsok az ESZE teremtményei, és joghatóságuk az ESZE által megadottakra van korlátozva”.

A Kibővített Fellebbezési Tanácshoz intézett kérdések és az azokra adott válaszok a következők voltak.

1. Az ESZE 28*(c)* szabálya vonatkozik a szabály hatálybalépése előtt benyújtott bejelentésekre is?

IGEN – A „Biológiai Találmányok” című végrehajtási szabályokat átmeneti rendelkezések nélkül helyezték hatályba. A Kibővített Fellebbezési Tanács szerint ezt csak úgy lehet értelmezni, hogy ezt a részletes útmutatást arról, hogy mi szabadalmazható és mi nem, az összes függő bejelentésre is alkalmazni kell.

2. Ha a válasz az 1. kérdésre igenlő, az ESZE 28*(c)* szabálya tiltja az olyan termékekre (itt: humán embrionális őssejtenyészetekre) irányuló igénypontok szabadalmazását, amelyek – miként a bejelentésben le vannak írva – a bejelentés napján kizárólag olyan módszerrel voltak előállíthatók, amely szükségszerűen magában foglalta humán embriók elpusztítását,

amelyekből az említett termékek származnak, ha az említett módszer nem része az igénypontoknak?

IGEN – A bejelentésben az egyetlen kitanítás arra vonatkozólag, hogyan kell a találmányt megvalósítani humán embrionális őssejtkultúrák előállítására, humán embriók (elpusztítását magában foglaló) alkalmazása volt, és egy igényelt terméket annak felhasználása előtt kell előállítani. Emellett a 28(c) szabály „találmányra”, nem pedig „igénypontokra” vonatkozik, így a bejelentés műszaki tanítása az, amit figyelembe kell venni, nem pedig az, ami igényelve van.

Így a Kibővített Fellebbezési Tanács úgy ítélte meg, hogy a WARF-bejelentés humán embrionális őssejtekre vonatkozó igénypontja sérti az ESZE 28(c) szabályát.

3. Ha a válasz mind az 1., mind a 2. kérdésre nemleges, az ESZE 53(a) szakasza tiltja az igénypontok szabadalmazását?

A BFT nem válaszolta meg ezt a kérdést, mert a válasz mind az 1., mind a 2. kérdésre igenlő volt.

4. A 2. és a 3. kérdés vonatkozásában van-e jelentősége annak, hogy a bejelentés napja után ugyanazokat a termékeket meg lehetett kapni anélkül, hogy olyan módszerhez folyamodnának, amely szükségszerűen magában foglalja humán embriók elpusztítását?

NEM. – A műszaki fejlődést nem lehet figyelembe venni. Ez összhangban van az ESZE egyéb részeinek értelmezésével (például egy nem kielégítő bejelentés a bejelentés napja után nem tehető kielégítővé a vonatkozó terület műszaki fejlődése által – a bejelentésnek a benyújtáskor kell kellően kielégítőnek lennie).

A döntés az ügy sajátos tényein alapszik, és a súlyt arra helyezi, hogy a benyújtás időpontjában a találmány szerinti őssejtek kinyerése csupán humán embrió elpusztítása útján volt lehetséges. Így az ajtó nem csukódott be a humán embrionális őssejtekre vonatkozó európai szabadalmak engedélyezése előtt, feltéve, hogy a tények eltérnek a most tárgyalt bejelentés ügyében adottaktól.

A bejelentők tekintetbe vehetik a nemzeti szabadalmak benyújtásának lehetőségét is, mert például Nagy-Britanniában szabadalmazhatók a humán embrionális őssejtek.

C) Az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke, Alison Brimelow 2008. október 24-én a számítógépekkel kapcsolatos találmányok szabadalmazhatóságára vonatkozó négy kérdést utalt az ESZH Kibővített Fellebbezési Tanácsa elé.

A négy kérdés mindegyike az ESZH fellebbezési tanácsai által hozott különböző döntésekkel kapcsolatos, amelyek elveit bizonyos idő óta alkalmazzák, jóllehet azok iránymutatása és értelmezése gyakran eltérő. Minthogy az elnök által felvetett kérdések jogértelmezési jellegűek, a Kibővített Fellebbezési Tanács véleménye az ESZH-ra nézve kötelező lesz.

Az alábbiakban röviden ismertetjük a négy kérdést.

1. kérdés:

Egy számítógépprogramot mint olyat ki lehet-e zárni a szabadalmazható találmányok köréből, ha kifejezetten számítógépprogramként igényelték?

2(A) kérdés:

A számítógépprogramok területén egy igénypont elkerülheti-e a kizárást az 52(2)(C) és (3) szakasz alapján csupán azáltal, hogy kifejezetten említi egy számítógép vagy egy számítógéppel olvasható adattároló közeg használatát?

2(B) kérdés:

Ha a 2(A) kérdésre adott válasz nemleges, további műszaki hatás szükséges-e a kizárás elkerüléséhez, ahol az említett hatás túlmegy azokon a hatásokon, amelyek együttjárnak egy számítógép vagy egy adattároló közeg használatával egy számítógépprogram végrehajtására vagy tárolására?

3(A) kérdés:

Egy igényelt jellemzőnek műszaki hatást kell-e előidéznie egy fizikai entitáson a valós világban ahhoz, hogy hozzájáruljon egy igénypont műszaki jellegéhez?

3(B) kérdés:

Ha a 3(A) kérdésre adott válasz igenlő, elegendő, ha a fizikai entitás egy meg nem határozott számítógép?

3(C) kérdés:

Ha a 3(A) kérdésre adott válasz nemleges, jellemzők hozzájárulhatnak-e az igénypont műszaki jellegéhez, ha azok a hatások, amelyekhez hozzájárulnak, függetlenek bármilyen felhasználható sajátos hardvertől?

4(A) kérdés:

Egy számítógépen végzett programozási tevékenység szükségszerűen magában foglal műszaki megfontolásokat is?

4(B) kérdés:

Ha a 4(A) kérdésre adott válasz igenlő, a programozásból származó összes jellemző hozzájárul egy igénypont műszaki jellegéhez?

4(C) kérdés:

Ha a 4(A) kérdésre adott válasz nemleges, a programozásból eredő jellemzők csak akkor tudnak hozzájárulni a műszaki jelleghez, ha hozzájárulnak egy további műszaki hatáshoz is a program végrehajtásakor?

A Bővített Fellebbezési Tanács válaszai a G 3/08 ügyben az elnök által feltett kérdésekre várhatóan végre hivatalos és világosan megszövegezett iránymutatást fognak szolgáltatni a számítógéppel kapcsolatos találmányok szabadalmazhatóságával kapcsolatban.

Izrael

A) 2007 óta az Izraeli Szabadalmi Hivatal elővizsgálói az új biológiai szekvenciákra vonatkozó igénypontok ellen rutinkifogásként azt írták elő, hogy az igénypontban meg kell adni a szekvencia alkalmazási területét, vagyis az oltalmat az alkalmazásra kellett korlátozni annak ellenére, hogy a szekvencia új volt, és így korlátozás nélküli oltalomra volt jogosult.

A fenti kifogást az elővizsgálók az 1967. évi szabadalmi törvény 3. szakaszára és 20(a)(3) szabályára alapozták. A törvény 3. szakasza az általános szabadalmazási körülményeket adja meg, és többek között hasznossági követelményt is említ. A 20(a)(3) szabály szerint az igénypontnak a találmányt világosan és tömören kell meghatároznia.

Szabadalmi ügyvivőknek az elővizsgálókkal folytatott megbeszélései során az elővizsgálók kifejtették, hogy ez a gyakorlat egy belső irányelven alapult, mert a hivatal úgy vélte, hogy a hasznosság megadása nélkül az igénypontok nem elégítik ki a 3. szakaszban foglalt követelményt, és a 20(a)(3) szabály szerint nem lennének világosnak és tömörnek tekinthetők. Eredménytelenek voltak azok az érvek, hogy konkrét esetekben a hasznosság megadása indokolatlanul korlátozza az igénypontok oltalmi körét.

Az ügyvivők által kidolgozott és benyújtott nyilatkozat alapján egy szóbeli tárgyalást követően a hivatal elnöke irányelvtervezetet dolgozott ki, és az arra beérkezett megjegyzések figyelembevételével körlevelet adott ki az új gyakorlatról.

A körlevél szerint a hivatal a kifogásolt esetekben az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala, valamint az Európai Szabadalmi Hivatal gyakorlatát fogja követni minden olyan bejelentés ügyében, amelyet a körlevél időpontja (2008. október) előtt még nem engedélyeztek. Ennek megfelelően az új szekvenciákra és szekvenciárészekre vonatkozó igénypontok esetén nincs szükség az oltalmi kör korlátozására a hasznos funkció megadásával.

B) Az Izraeli Védjegyhivatal módosította a védjegy-törvény végrehajtási utasítását. A módosítások szigorítják a védjegy-engedélyezési eljárás időhatárait. Ennek megfelelően a hivatal ezentúl nem küld emlékeztetőt a végzések vagy közlések megválaszolásának határidejére, és nem lesz lehetőség visszamenőleges hatályú határidő-hosszabbítási kérelmek benyújtására.

Egy hivatali végzés vagy közlés megválaszolásának elmulasztása a védjegybejelentés megszűnését fogja eredményezni, hacsak a bejelentő nem kér időben határidő-hosszabbítást.

A védjegybejelentések vizsgálatát az első hivatali végzés keltétől számított két éven belül be kell fejezni. Ha az elővizsgálat nem fejeződik be 22 hónapon belül, a hivatal értesítést küld, hogy két hónapon belül lezárja a bejelentést. Ilyenkor a bejelentő a két hónapon belül kérhet szóbeli meghallgatást. Enélkül, ha a bejelentő nem tesz eleget a lajstromozás ellen felhozott kifogásoknak, a bejelentést lezárják.

Felszólalási, törlési, megsemmisítési vagy engedélyezés utáni módosítási eljárás alatt a hivatal nem küld figyelmeztetőt arra vonatkozólag, hogy a bejelentőnek nyilatkoznia kell vagy egyéb kötelezettségei vannak, és ha a bejelentő elmulasztja a hivatalos határidőt, ez a bejelentési eljárás lezárását eredményezi, hacsak a bejelentő nem nyújt be időben hosszabbítási kérelmet.

C) Az *August Strock KG* (Strock) háromdimenziós védjegyre vonatkozó bejelentést nyújtott be az Izraeli Szabadalmi Hivatalnál, amelyet az elutasított, és a tel-avivi körzeti bíróság is elutasította a fellebbezést. Ez ellen a Strock a Legfelsőbb Bírósághoz nyújtott be fellebbezést.

A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy bár az ilyen védjegyek nélkülözik a megkülönböztető jelleget, érvényes védjegyeknek minősülhetnek, ha másodlagos jelentésre tettek szert, vagyis ha utalnak eredetükre, és jelentős goodwillt és hírnevet szereztek. Emellett az ilyen védjegyek nem szolgálhatnak funkcionális vagy esztétikai célra. Háromdimenziós védjegyek tehát csak akkor lajstromozhatók, ha megfelelnek az összes említett követelménynek.

Ilyen alapon a Legfelsőbb Bíróság a Strock védjegyét lajstromozhatónak minősítette.

Japán

A) 2009. április 1-jétől kezdve megváltozik a Japán Szabadalmi Hivatal elutasító végzése ellen a fellebbezés benyújtásának határideje, mert a fellebbezést az elutasító végzés keltétől számított három hónapon belül kell benyújtani (korábban ez a határidő 30 nap volt), de külföldi bejelentők esetén a határidőt négy hónapra növelték (korábban 90 nap volt).

B) 2006-ban Japánban a legtöbb, 13 842 szabadalmi bejelentést a hazai bejelentők közül a Panasonic Corporation nyújtotta be, ezt a Toyota Motor Corporation követte 8571 és a Canon, Inc. 8317 bejelentéssel. A 10. hazai bejelentő a Fujitsu, Ltd. volt 4923 bejelentéssel.

A külföldi bejelentők közül a legtöbb: 2536 bejelentést 2006-ban a dél-koreai Samsung Electronics nyújtotta be.

C) A japán Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium 2008 augusztusában megállapodott a Japán Szabadalmi Hivatallal, hogy megindítanak egy „közös szabadalmi felülvizsgálati” programot. Ennek részeként a benyújtott bejelentéseket 18 hónap eltelte után az interneten fogják publikálni, hogy harmadik feleknek, így kutatóknak vagy mérnököknek lehetősége legyen azokkal kapcsolatban megjegyzéseket tenni. Ezzel meg kívánják osztani a szabadalomvizsgálati munkát a kormány és a magánszektor között, és hasznosítani kívánják harmadik felek, vállalatoknál dolgozó mérnökök, valamint egyetemek tudását annak érdekében, hogy javítsák a vizsgálat minőségét és növeljék az elővizsgálati eljárás hatékonyságát.

Ebből a rendszerből a bejelentők is hasznot húzhatnak, mert jobban kiértékelhetik saját technológiájukat és kijavíthatják annak hiányosságait.

A programot először kísérletileg indítják meg, hogy felismerhessék a problémás területeket. A program teljes körű bevezetését 2009 második felében tervezik.

D) Az Ipari Szerkezeti Tanács egy munkabizottsága 2009. január 9-én olyan anyagot tett közzé, amely szerint hangoknak, színeknek és mozgóképeknek védjegyként lajstromozhatóknak kell lenniük. A Japán Szabadalmi Hivatal azt reméli, hogy a védjegy törvényt a parlament ennek megfelelően fogja módosítani.

Kanada

Egy új döntésében a Szövetségi Bíróság (Federal Court) azt a kérdést próbálta megválaszolni, hogy a skót whisky mikor nem minősül skót whiskynek. A válasz: amikor nem Skóciában desztillálják.

Az ügy előzménye, hogy egy Cape Breton Iceland-i (Nova Scotia) desztilláló, a Glenora Distillers International Ltd. (Glenora) lajstromoztatta a GLEN BRETON védjegyet egymalátás whiskyjével kapcsolatban való felhasználásra. A Scotch Whisky Association (Scotch) felszólalt a bejelentés ellen, azt állítva, hogy a „glen” szó Skóciából származó whiskyk megjelölésére vált ismertté, és ezért félrevezető a GLEN BRETON szó használata Kanadában desztillált whiskyk esetén.

A bíróság elfogadta a Scotch érvelését, és elutasította a Glenora által lajstromoztatni kívánt védjegyet.

Kína

A Kínai Népköztársaság Kongresszusának szabadalomjogi állandó bizottsága 2008. december 27-én elfogadta a szabadalmi törvény módosítását. A módosított törvény 2009. október 1-jén lép hatályba. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a fontosabb változásokat.

– Az eddigi viszonylagos újdonságról áttérnek az abszolút újdonságra. Ez annyit jelent, hogy többek között a külföldi nyilvános gyakorlatbavétel is lerontja a kínai bejelentések újdonságát.

– Korábban egymástól függetlenül be lehetett nyújtani ugyanarra a találmányra szabadalmi és használatiminta-bejelentést. Az új törvény szerint azonos tárgyra vonatkozó szabadalmi és használatiminta-bejelentést csak azonos napon lehet benyújtani. Ezt követően a szabadalmi bejelentés engedélyezésének feltétele, hogy a használatiminta-bejelentést visszavonják, vagyis a használatiminta-bejelentés érvénybenléte alatt nem engedélyezhető a szabadalom.

– Az új törvény bevezeti az ún. Bolar-kivételt, amit széles körben alkalmaznak külföldi országok, így például az Egyesült Államok, Kanada és Japán is. Ennek megfelelően nem bitorol az a személy vagy vállalat, aki, illetve amely egy gyógyszer forgalombahozatalának adminisztratív jóváhagyásához szükséges információ megszerzése céljából gyárt, használ vagy importál szabadalmazott gyógyászati terméket. A Bolar-kivételnek megfelelően a generikusgyógyszer-gyártók klinikai próbákat végezhetnek egy gyógyszer szabadalom lejárata előtt, és így megszerezhetik a Kínai Gyógyszerügyi Hivatal engedélyéhez szükséges adatokat.

– Eltörlik azt a jelenlegi rendszert, amely külföldi vonatkozású szabadalmak kezelésére vonatkozó engedélyhez kötötte külföldi személyek képviselőit és külföldi bejelentések benyújtásának jogát. Az új törvény hatálybalépése után tehát a törvényesen bejegyzett összes szabadalmi iroda jogosult lesz külföldiek képviselőire és külföldi bejelentések benyújtására.

– Bevezetik a kényszerengedély intézményét. Eszerint kényszerengedélyt akkor lehet adni, ha a szabadalmas a szabadalmi oltalom engedélyezésétől számított három év, illetve a szabadalmi bejelentés benyújtásának napjától számított négy év eltelte után megfelelő indoklás nélkül nem vagy nem kellő mértékben vette gyakorlatba a találmányt. Ez a szövegezés a Párizsi Unió Egyezmény előírásaival kívánja összhangba hozni a kínai szabadalmi törvényt.

– 500 000 RMB-ről 1 millió RMB-re (körülbelül 147 000 USD) emelik a bitorlóra kiróható kártérítés összegét.

– Mintabejelentések esetén megszüntetik azt a korlátozást, hogy egy bejelentés csak egy mintára vonatkozhat, vagyis egy mintabejelentésben több minta is igényelhető, ha azok ugyanabba az osztályba tartoznak.

Macedónia

Macedónia parlamentje 2009. február 13-án új iparjogvédelmi törvényt fogadott el annak következtében, hogy ratifikálta az Európai Szabadalmi Egyezményt, és 2009. január 1-jén tagja lett az Európai Szabadalmi Szervezetnek.

A szabadalmi törvény legfontosabb változásai a bejelentési eljárással kapcsolatosak.

A módosított védjegy törvény lehetővé teszi, hogy harmadik felek felszólaljanak közzétett védjegybejelentések ellen abszolút lajstromozásgátló okok miatt.

Malajzia

Az új növényfajták oltalmára vonatkozó, 2004. évi törvény 2008. november 1-jén lépett hatályba. Ennek megfelelően ettől az időponttól kezdve a malajziai mezőgazdasági minisztérium elfogad új növényfajták lajstromozása iránti kérelmeket.

Montenegró

2009. február 13-án Montenegró gazdasági minisztere együttműködési megállapodást írt alá az Európai Szabadalmi Hivatal elnökével, Alison Brimelow-val.

Németország

A) A Német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof) két korábbi döntését (X ZB 7/03: Arzneimittelgebrauchsmuster; és X ZB 9/03: Signalfolge) követően egy további döntésében most megerősítette, hogy a német használatiminta-törvény 2(3) szakaszát, amely kizárja a módszereket, szűken kell értelmezni, és ez a szakasz csupán munka- vagy gyártási módszerekre vonatkozik. Ebben az ügyben a Szövetségi Szabadalmi Bíróság (Bundespategericht) elutasított egy olyan igénypontot, amely adatátvitelt végző telekommunikációs berendezésre vonatkozik, és a következő elemekből áll: eszköz egy végterminál és egy szerver közötti összeköttetés létesítésére; ... adatátviteli eszköz a szervertől a végterminálhoz; eszköz ellenőrzőjel jelenlétének ismételt ellenőrzésére; kapcsolóeszköz ellenőrzőjel jelenléte esetén; ... visszakapcsoló eszköz abban az esetben, ha megfelelő további ellenőrzőjel van jelen. A szabadalmi bíróság azzal érvelt, hogy egy ilyen igénypont

lényegileg adatátviteli eljárásra vonatkozik egy végterminál és egy szerver között, és lépések időbeli szekvenciáját határozza meg az adatok átviteléhez. Így az igénypont szövege – bár termékigénypontként van írva – módszert határoz meg, amit a német használatiminta-törvény kizár az oltalmazható találmányok köréből.

A Legfelsőbb Bíróság nem osztotta ezt a véleményt, és megerősítette, hogy a jogalkotó szándéka az volt, hogy csupán a módszereket zárja ki a használatiminta-oltalomból, mert azokat nem lehet konkrétan (például ábrákkal vagy diagramokkal) bemutatni, és így nem alkalmasak vizsgálatlan oltalmi jog megadására. Az X ZB 7/03 sz. korábbi döntésben a Legfelsőbb Bíróság már megállapította, hogy a használatiminta-törvény 2(3) szakasza nem gátolja használati minta lajstromozását ismert anyagok alkalmazására gyógyászati indikáció keretében. Az X ZB 9/03 sz. döntésben a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy egy olyan találmány, amely nem minősíthető egy konkrét anyag megtestesülésének, nem szükségszerűen osztályozandó módszerként. Így egy olyan igénypont, amely egy számítógépen futtatható programot képviselő jelsorozatra irányul, oltalmazható használati mintával.

B) A német szabadalmi törvény szerint elsőbbséget lehet igényelni akkor, ha az elsőbbségi bejelentés és az elsőbbséget igénylő bejelentés azonos találmányra vonatkozik. Az „azonos találmány” megjelölés akkor ismerhető el, ha az elsőbbséget igénylő bejelentés független igénypontjának jellemzői teljes mértékben ki vannak nyilvánítva az elsőbbségi bejelentésben.

A „Betonstrassenfertiger” (betonútkészítő gép) jeliségű ügyben a felperes megsemmisítési pert indított egy európai szabadalom alapján engedélyezett német szabadalom ellen. A per tárgyát képező szabadalom „D Paver 2500” típusú, betonutak készítésére alkalmas gépre vonatkozott. A német bejelentést egy 1994. április 1-jén benyújtott belga bejelentés alapján, a belga bejelentés elsőbbségének igénylésével nyújtották be. A felperes azt állította, hogy a találmány tárgyat korábban gyakorlatba vették, mert a szabadalmas a szabadalom tárgyát képező gépet egy 1994. április 19-től 24-ig tartó párizsi vásáron bemutatta. Azt a tényt, hogy a vásáron bemutatott gépen látható volt az igényelt találmány összes jellemzője, nem vitatták. Ennek eredményeként a Német Szabadalmi Bíróság megsemmisítette a szabadalmat.

A szabadalmas fellebbezést nyújtott be a Szövetségi Legfelsőbb Bíróságnál, ahol korlátozta szabadalmának oltalmi körét. A kérdés az volt, hogy a korlátozott oltalmi körű szabadalom érvényesen igényelheti-e a belga bejelentés elsőbbségét. A bíróság azon a véleményen volt, hogy az „azonos találmány” megjelölés olyan esetekben is elfogadható, ahol az elsőbbséget igénylő bejelentésben igényelt műszaki hatást elérték az elsőbbségi bejelentéssel, de abban ez a hatás nem volt szó szerint kinyilvánítva.

A bíróság megállapította, hogy amíg egy átlagos szakember számára nyilvánvaló, hogy a műszaki hatást elérték az elsőbbségi bejelentésben igényelt találmány megvalósításával, az elsőbbséget igénylő bejelentéssel érvényesen lehet elsőbbséget igényelni. Ezért nem szükséges, hogy az elsőbbséget igénylő bejelentés az összes igényelt jellemző szó szerinti kinyilvánítására hivatkozzon ahhoz, hogy érvényesen igényelhesen elsőbbséget.

Olaszország

A DaimlerChrysler cég (a továbbiakban: Daimler) lajstromoztatta a Smart gépkocsi alakját mind közösségi védjegyként, mind nemzetközi mintaként, amelyek Olaszországban is érvényesek, és amikor tudomására jutott, hogy egy kínai gépkocsigyártó készül Olaszországba importálni két gépkocsitípust, amelyeket a saját Smart típusához hasonlóknak ítélt, az import megakadályozása céljából pert indított a torinói Városi Bíróságon.

A Daimler azt állította, hogy a kínai gépkocsitípusok bitorolják mind védjegy-, mind mintajogát, és kérte a bíróságtól, hogy foglaltassa le az importált gépkocsikat, és tiltsa meg az olasz importáló cégnek, hogy hirdesse és importálja ezeket.

Az importőr a Daimler Smart gépkocsira vonatkozó védjegy- és mintajogainak a megvonását kérte, és azzal érvelt, hogy egy ajánlat nem tekinthető bitorlásnak; ezért engedélyezte, hogy kiadjanak egy írott ajánlatot a kínai gépkocsik eladására.

A bíróság azonnal engedélyezte az importált gépkocsik lefoglalását, és elrendelte, hogy egy műszaki szakértő állapítsa meg, vajon a Daimler védjegy- és mintajogai a Smart gépkocsira érvényesek-e, és ezeket a kínai gépkocsik importőre bitorolta-e.

A szakvélemény megerősítette a Daimler közösségi védjegy- és mintalajstromozásának érvényességét, és rámutatott, hogy az olasz törvény alapján a két oltalmi forma ugyanarra a tárgyra egyidejűleg érvényes lehet. A szakvélemény szerint azonban csak az egyik importált gépkocsi (a Noble verzió) bitorolta a felperes mintajogait, míg a másik típus (a Bubble verzió) olyan általános benyomást gyakorolt a tájékozott felhasználóra, amely eltért a Smart kocsi által keltett általános benyomástól. A szakvélemény szerint mindkét kínai gépkocsi bitorolta a közösségi védjegyet.

Az importőr azzal érvelt, hogy a szakvélemény ellentmondó, mert ha az egyik kínai gépkocsi nem bitorolta a mintalajstromozást, nem bitorolhatta az ugyanolyan alakra vonatkozó védjegylajstromozást sem.

A bíróság rámutatott, hogy a közösségi mintajog szerint egy mintának eltérő benyomást kell keltenie a „tájékozott felhasználóban”, míg a közösségi védjegy jog azt kívánja, hogy a két védjegy közötti összetévesztés valószínűségét az „átlagos fogyasztónak” kell megállapítania. A gépkocsik tájékozott használója nagyobb figyelmet fordít részletekre, ismeri a gépkocsiiparban alkalmazott technológia fejlődését, és meg tud különböztetni gépkocsimodelleket korábbi modellekkel végzett összehasonlítással is. Ezzel szemben egy átlagos fogyasztó csak átlagos figyelmet fordít egy védjegyre, definíciójánál fogva kevésbé tájékozott, mint a tájékozott felhasználó, és felfogása inkább benyomáson, nem pedig tényleges összehasonlításon alapszik. Ebből ered a mintajog és a védjegy jog bitorlásának megállapításakor fellépő különbség ugyanannál a gépkocsinál.

A fentiek miatt a torinói bíróság 2008. március 14-én megerősítette a bitorló gépkocsik lefoglalására vonatkozó határozatát, és elrendelte a lefoglalási rendelet publikálását számos napilapban és gépkocsi-szakfolyóiratban.

Svájc

A) 2008. július 1-jén lépett hatályba a parlament által 2007. június 22-én elfogadott módosított szabadalmi törvény, amely az Európai Unió 98/44/EC sz. biotechnológiai irányelveivel összhangban számos új rendelkezést tartalmaz, és világosan meghatározza, hogy a biotechnológia területén mi szabadalmazható.

Az európai irányelvvel összhangban nem szabadalmazható sem az emberi test, sem annak olyan elemei, amelyeket nem különítettek el, vagy nem műszaki eljárással állítottak elő. Az új törvény ezt a tiltást kiterjeszti az embriókra is, tekintet nélkül a szabadalom céljára (az irányelv az embriók kizárását ipari vagy kereskedelmi célokra korlátozza). Az új törvény szerint az emberi genom nem szabadalmazható, és így hozzáférhető kutatási célokra.

Az emberi test műszaki eljárással létrehozott elemei szabadalmazhatók. Így találmányként oltalmazhatók a természetben előforduló vagy részleges szekvenciából származó szekvenciák, ha azokat műszaki eljárással hozták létre, és kutatási funkciójukat konkrétan meghatározzák. Az új törvény azonban az ilyen szabadalmak oltalmi körét eredeti megközelítéssel fogadja el. Ellentétben a német, a francia és az olasz törvénnyel, ahol a gének vagy génszekvenciák szabadalmi oltalmát sajátos termékgigénypontokra korlátozzák, az új svájci törvény abszolút termékoltalmat engedélyez, de a leírt funkciót teljesítő gén szükséges szekvenciájára korlátozva. Ez lehetővé teszi, hogy a szabadalmi hivatal megköveteljen minden olyan dokumentációt és információt, amely annak meghatározásához szükséges, hogy a leírt funkció teljesítéséhez mely szekvenciák relevánsak.

Az új törvény a szabadalmazhatóságból kizárja az olyan találmányokat, amelyek kereskedelmi hasznosítása közrendbe vagy közérkölsbe ütközik. Ebbe a kategóriába esnek az emberi lények klónozására és a módosíthatatlan humán embrionális őssejtek előállítására vonatkozó eljárások.

Az új törvény korlátokat szab a szabadalmas számára engedélyezett kizárólagos jogok terén. A legfontosabb kivétel a szabadalmazott találmány kutatási és kísérleti felhasználására vonatkozik. Mostanáig a svájci bíróságok íratlan elvként alkalmazták a kutatási kivételt, amit most az új törvény előír. Így engedély nélkül lehet folytatni egy találmány tárgyával kapcsolatban új tudás szerzésére irányuló kutatást, ahol a szabadalmazott találmány a kutatás célja. Ha azonban a szabadalmazott találmány a kutatás eszköze, nem pedig célja, a kutatónak engedélyt kell szereznie. Ha a szabadalomtulajdonos és a kutató közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, a kutató bíróságtól kérheti, hogy nem kizárólagos engedélyt kapjon a találmány használatára. Ilyen módon egyensúlyt lehet elérni a szabadalomtulajdonos és a kutató érdekei között.

Az új törvény bevezeti az ún. Bolar-kivételt is, vagyis egy szabadalmazott találmányt fel lehet használni kutatás és vizsgálatok lefolytatására, ha azok célja egy gyógyászati termék (például egy generikus gyógyszer) hatósági jóváhagyásának megszerzése. Ilyen esetben klinikai próbákat lehet végezni és mintákat lehet előállítani, de a generikus gyógyszer ke-

reskedelmi előállítása csak a szabadalmi oltalom lejárata után lehetséges, kivéve, amikor a szabadalomtulajdonos korábban engedélyezi az ilyen használatot.

Szabadalmi Együttműködési Szerződés

A) A Szabadalmi Együttműködési Szerződés szabályait 2009. január 1-jével módosították. A főbb változásokat az alábbiakban foglaljuk össze.

a) A koreai és a portugál nyelvet beiktatták a publikációs nyelvek közé. Az e két nyelven megjelent nemzetközi publikációk azonban a címet, a kivonatot és a kutatási jelentést angolul is tartalmazzák.

b) Nemzetközi szabadalmi bejelentésekben a fő kutatási jelentés kiegészítéseként egy vagy több kiegészítő nemzetközi kutatást is lehet kérni a következő nemzetközi kutatási hatóságoktól:

- Északi Szabadalmi Intézet,
- Orosz Szabadalmi Hivatal,
- Svéd Szabadalmi Hivatal.

Az Ausztrál Szabadalmi Hivatal 2009. folyamán szándékozik felajánlani ilyen kutatás lehetőségét.

Az Európai Szabadalmi Hivatal és a Finn Szabadalmi Hivatal a tervek szerint 2010. január 1-jétől kezdve végez ilyen kutatást.

Az Ausztrál, a Brazil, a Kínai és a Koreai Szabadalmi Hivatal még fontolgatja a kiegészítő nemzetközi kutatásban való részvételét. Ilyen részvétel a jövőben sem tervez az amerikai, a japán, a kanadai és a spanyol szabadalmi hivatal.

A nemzetközi kutatási kérelem követelményei:

1. A kérelmet a Nemzetközi Irodánál kell benyújtani, és az illetéket is ott kell befizetni.
2. Fizetendő illetékek, amelyeket a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül kell befizetni:

- kiegészítő kutatási illeték,
- kiegészítő kezelési díj.

3. A kérelmet az elsőbbségi naptól számított 19 hónapon belül kell benyújtani.

4. A főkutatást végző nemzetközi kutatási hatóság nem választható kiegészítő kutatást végző hatóságként.

A nemzetközi kutatási hatóság legkésőbb az elsőbbségi naptól számított 22 hónap elteltével kezdi meg a kiegészítő nemzetközi kutatást, és az elsőbbségi naptól számított 28 hónapon belül készíti el a nemzetközi kutatási jelentést, amelyet a bejelentőnek és a Nemzetközi Irodának továbbít.

B) A PCT-bejelentések száma 2008-ban megközelítette a 164 000-et, ami 2007-hez viszonyítva 2,4%-os növekedésnek felel meg.

2008-ban a legtöbb bejelentés (53 521, ami az összes bejelentés 33,2%-ának felel meg) az Amerikai Egyesült Államokból érkezett. Ezután Japán következik 17,5%, Németország 11,3%, Dél-Korea 4,8% és Franciaország 4,2% bejelentéssel. Az Európai Szabadalmi Egyezmény tagállamai által benyújtott PCT-bejelentések az összes nemzetközi bejelentés 34,4%-át tették ki.

A legtöbb PCT-bejelentést benyújtó vállalat a kínai Huawei Technologies Co., Ltd. volt 1737 bejelentéssel. A további négy vállalat a japán Panasonic Corporation 1729, a holland Koninklijke Philips Electronics N.V. 1551, a japán Toyota 1364 és a német Robert Bosch GmbH volt 1273 bejelentéssel.

Szaúd-Arábia

A Szaúdi Szabadalmi Hivatal 2008. november 29-től kezdve nem engedélyezi több minta oltalmát egy mintabejelentésben. Amikor egy minta számos változattól áll, a bejelentőnek minden egyes változatra külön mintabejelentést kell benyújtania.

Olyan esetekben, amikor több mintára vonatkozó bejelentés alapján igényelnek elsőbbséget, külön szaúdi bejelentést kell benyújtani mindegyik mintára, de a hivatal az elsőbbségi iratról csak egy hitelesített másolat benyújtását kívánja, és minden egyes bejelentés kapcsán egyszerű másolatot kell benyújtani.

Szingapúri Védjegyjogi Egyezmény

Ausztrália ratifikálta a Szingapúri Védjegyjogi Egyezményt. Ezzel az egyezményt ratifikáló országok száma tízre emelkedett, és így az 2009. március 16-án hatályba lépett.

Tajvan

A) A jelenleg hatályos tajvani szabadalmi törvény 2004. július 1-jén lépett hatályba. A tajvani kormány e törvény további módosításait tervezi annak érdekében, hogy összhangba hozza azt a nemzetközi irányzatokkal. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a tervezett legfontosabb változásokat.

Jelenleg nem szabadalmazhatók a növények, az állatok és az előállításukra szolgáló, lényegileg biológiai eljárások. Ezt a tilalmat el kívánják törölni.

A jelenleg hatályos törvény szerint a szabadalmi oltalom hatálya nem terjed ki a kutatási, oktatási vagy kísérleti célból gyakorlatba vett anyagokra, ha a gyakorlatbavétel célja nem profitszerzés. A tervezet szerint a szabadalmi oltalom hatálya alól mentesül a kísérleti használat, ha célja, hogy forgalombahozatali engedélyt kapjanak generikus gyógyszerekre.

Tervezik bevezetni a kényszerengedélyt gyógyszerek generikus változataira, ha azokat olyan országokba kívánják exportálni, amelyek nem rendelkeznek gyártási kapacitással, és

így azokat hozzá lehet segíteni gyógyszerek olcsóbb változatainak megszerzéséhez, amennyiben a gyógyszer AIDS, tuberkulózis, malária és egyéb fertőző betegségek ellen alkalmazható.

A bejelentő a legkorábbi elsőbbség időpontjától számított 16 hónapon belül igényelheti az elsőbbséget, ha annak igénylését nem szándékosan mulasztotta el.

Ha a használatiminta-szabadalmi bejelentésre korábban engedélyeztek oltalmat, mint a találmányi szabadalmi bejelentésre, a hivatal felhívja a bejelentőt, hogy válasszon a két oltalmi forma között. Ha a bejelentő a találmányi szabadalmat választja, a használatiminta-oltalmat megszüntnek tekintik. Ha a használatiminta-oltalmat megvonták mielőtt a találmányi szabadalmi bejelentés ügyében határozatot adtak volna ki, az utóbbi bejelentésre nem engedélyeznek szabadalmat.

Megosztott bejelentést az alapbejelentésre adott szabadalomra vonatkozó határozat keltétől számított 30 napon belül lehet benyújtani.

Új-Zéland

2008 júliusában módosított szabadalmi törvény-tervezetet nyújtottak be a parlamentnek az 55 éves szabadalmi törvény korszerűsítése céljából. Az alábbiakban a törvénytervezet fontosabb módosításait foglaljuk össze.

A jelenleg hatályos törvény helyi újdonságot ír elő, ami helyett a törvénytervezet abszolút újdonságot követel meg, vagyis a technika állásához tartozik a köz számára a világon bárhol hozzáférhetővé vált információ mind az újdonság, mind a feltalálói tevékenység megítélése szempontjából.

A jelenlegi elővizsgálat lényegileg csak az újdonság megítélésére terjed ki. A törvénytervezet szerint a vizsgálat ki fog terjedni az újdonság, a feltalálói tevékenység és a hasznosság vizsgálatára is. Ennek megfelelően az Új-zélandi Szellemtulajdon-védelmi Hivatal szerkezetét is felül kell vizsgálni mind az elővizsgálók száma, mind a rendelkezésre álló anyagi források szempontjából, mert a szélesebb körű újdonságvizsgálat bővített elővizsgálói létszámot és ennek megfelelően több anyagi forrást igényel.

Az újdonságvizsgálatnál teljes kiterjesztésű technika állását fognak figyelembe venni, vagyis újdonságrontónak fogják tekinteni a korábban benyújtott, de később publikált hazai bejelentéseket is.

A szabadalom megadása előtt vagy után bárki kérheti a bejelentés újbóli vizsgálatát. Az engedélyezés utáni újbóli vizsgálat a jelenlegi felszólalási eljárást fogja helyettesíteni.

A jelenleg hatályos törvény szerint a bejelentések teljes leírását csak elfogadás után publikálják. A módosított törvény szerint a bejelentéseket a legkorábbi elsőbbség napjától számított 18 hónap elteltével bocsátják majd közre.

A szabadalmat a teljes leírás elfogadásának publikálásától számított három hónap eltelte után fogják engedélyezni, ha nincs függőben újvizsgálati kérelem.

Jelenleg egy szabadalmi bejelentés megvonását a pecsételés napjától számított 12 hónapon belül lehet kérni. A törvénytervezet ezt az engedélyezés után bármikor lehetővé teszi.

Bár a törvénytervezet megtartja a találmány meghatározását „gyártási módszerként” (*manner of manufacture*), a törvénytervezet számos kivételt sorol fel. Ilyenek: a közrendbe vagy közérdeksébe ütköző találmányok, az emberi lények és az előállításukra szolgáló biológiai eljárások, az emberi lények gyógyászati vagy sebészeti kezelésére vonatkozó módszerek, az emberi testen végzett diagnosztikai eljárások, a növényfajták.

A törvénytervezet előírja, hogy a hivatal elnöke jelöljön ki egy Maori Tanácsadó Bizottságot, amelynek feladata, hogy kérésre tanácsadással szolgáljon az elnöknek azzal kapcsolatban, hogy egy igényelt találmány nem származik-e hagyományos maori tudásból vagy az országban honos növényekből és állatokból, és igenlő esetben a találmány kereskedelmi gyakorlatbavétele nem sérti-e a maori értékeket.

Ha a találmány mikroorganizmusok felhasználásán alapszik, a mikroorganizmust a bejelentés napján vagy azt megelőzően deponálni kell hivatalosan kijelölt intézményben.

A törvénytervezet szerint a bejelentőnek tájékoztatnia kell a hivatalt a külföldi szabadalmi hivatalok által végzett újdonságvizsgálat eredményeiről. Ausztráliában ezt az előírást épp a közelmúltban törölték el, így kérdéses, hogy ez a követelmény megmarad-e a parlamenti jóváhagyás után.