

Dr. Palágyi Tivadar\*

## KÜLFÖLDI HÍREK AZ IPARJOGVÉDELEM TERÜLETÉRŐL

*Amerikai Egyesült Államok*

A) Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2011. októberi számának Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről című cikkében az Egyesült Államokra vonatkozó részben beszámoltunk arról, hogy amikor e sorok írója a magyar uniós elnökség keretében 2011. május 17-én a Gellért Szállóban rendezett vacsorán meginterjúvolta az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala (USPTO) elnökét, Davis Kappos urat, az annak a reményének adott kifejezést, hogy az elnöknek még ebben a törvénykezési ciklusban módja lesz aláírni a szabadalmi reform törvénytervezetét. Ezt a közlést az alábbi mondat követte: „Kappos elnök bizakodása azonban megalapozatlannak tűnik egy cikk alapján”, amelyet kivonatolva ismertettünk. Örömmel kell megállapítanunk, hogy ez a pesszimista mondat utólag megalapozatlannak bizonyult, mert Obama elnök 2011. szeptember 16-án aláírta a *Leahy-Smith America Invents Act*-nek nevezett új szabadalmi törvényt.

Mínthogy előzőleg különbségek voltak a Szenátus és a Képviselőház által elfogadott két törvénytervezet között, a Képviselőház törvénytervezete egy szenátusi bizottság elé került, amely azt egyeztetette a Szenátus törvénytervezetével. Ezután a Szenátus 2011. szeptember 8-án 89:9 arányban megszavazta az új törvényt.

A 150 oldal terjedelmű új szabadalmi törvény jelentős mértékben megváltoztatja az amerikai szabadalmi rendszert, mégpedig nem csak magát a törvényt, hanem az USPTO adminisztratív eljárásait is.

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az új törvény legfontosabb rendelkezéseit, amelyek azonnal, 10 nap, 60 nap vagy 18 hónap múlva lépnek hatályba.

a) Áttérés a feltalálói elvről a bejelentői elvre. Ennek megfelelően a szabadalmi jogok a bejelentési napon alapulnak, nem pedig a feltalálási időpontra. Ez a rendelkezés a törvénybe iktatást követő 18 hónap eltelté után lép hatályba.

Ha egy későbbi bejelentő bizonyítani tudja, hogy egy korábbi bejelentési nappal rendelkező, ugyanazt a találmányt igénylő bejelentő találmánya a későbbi bejelentésből származik, a Szabadalmi Fellebbezési Tanács (Patent Trial and Appeal Board) elutasíthatja a korábbi bejelentés igénypontjait.

b) Engedélyezés utáni felülvizsgálat (post grant review) kérelmezhető a szabadalom engedélyezésétől számított kilenc hónapon belül. Itt a kérelmező az érvénytelenség bármilyen okára hivatkozhat.

---

\* Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

c) Felek közötti felülvizsgálat (inter partes review) kérelmezhető a szabadalom engedélyezését követő kilenc hónap eltelte után. Itt a kérelmező az érvénytelenség bizonyítására csak korábbi szabadalmakra és nyomtatott publikációkra hivatkozhat.

d) Egy engedélyezett szabadalom kiegészítő vizsgálatát (supplementary examination) egy szabadalomtulajdonos kérheti. Ebben az eljárásban az USPTO csak olyan információt fog figyelembe venni, amely a szabadalmazhatósággal kapcsolatban lényeges új kérdést vet fel.

e) Az egyéves türelmi idő (grace period) csak az olyan nyomtatott publikációkra vonatkozik, amelyek a bejelentőtől vagy olyan személytől származnak, aki a találmányt a bejelentőtől származtatta. Ez a rendelkezés a törvénybeiktatást követő 18 hónap eltelte után lép hatályba.

f) A régi törvény szerint a nyilvános használat vagy forgalmazás a bejelentés napja előtt több, mint 12 hónappal akkor gátolta a szabadalmazást, ha az Egyesült Államokban történt. Az új törvény szerint bárhol a világon történő nyilvános használat vagy forgalmazás a bejelentés napját megelőző 12 hónap előtt gátja a szabadalmazásnak.

g) A korábbi kereskedelmi felhasználás nem minősül szabadalombitorlásnak.

h) Bizonyos adóstratégiák kizárása a szabadalmazásból.

i) Bizonyos üzleti módszerekre vonatkozó szabadalmak érvényességének kétségbe vonhatósága.

j) Az USPTO jogosult lesz felállítani szatellithivatalokat.

k) Hivatali ombudsman kinevezése.

l) Az USPTO jogosult lesz bejelentéseket kijelölni soron kívüli vizsgálatra.

m) Az USPTO jogosult lesz díjmegállapításra.

n) Az USPTO jogosult lesz a díjak egy részének megtartására saját céljainak fedezeteként, azonban a Kongresszus továbbra is gyakorolhat bizonyos ellenőrzést a hivatali anyagi források fölött.

o) Az engedélyezés utáni újbóli vizsgálati döntések esetében a Szövetségi Fellebbezési Bíróság (CAFC) lesz az egyetlen fellebbezési bíróság.

p) A új törvény hatálybalépését követő tíz nap eltelte után minden díj 15%-kal fog növekedni. Ezek az emelt díjak mindaddig érvényben maradnak, amíg az USPTO elnöke döntést nem hoz az új díjtáblázatról, amihez viszont arra lesz szükség, hogy publikálja a javasolt díjakat, és lehetővé tegye az érdekeltek hozzászólását, mielőtt az új díjak hatályba lépnek.

2011. november 15-től kezdve a nem elektronikus úton, hanem papíron benyújtott szabadalmi bejelentések esetében 400 USD póttíletet kell leróni.

q) A törvény létrehozza a „mikrobejelentők” kategóriáját (idetartoznak például az egyetemek), számukra az illetékek 75%-kal csökkennek.

r) Az új díjtáblázat hatálybalépésével egyidejűleg fog hatályba lépni a soron kívüli vizsgálat kérelmezésének lehetősége, amelyet a hivatali elnök ebben az évben korábban már javasolt, de a javaslat megvalósítását költségvetési okokból elhalasztotta. A soron kívüli vizsgálat kérelmezésének illetéke 4800 USD lesz, de ez az összeg kisvállalatok esetében 50%-kal

csökken. Az ilyen vizsgálat kérelmezésének feltétele, hogy a bejelentés ne tartalmazzon 30 igénypontnál többet, amelyek közül legfeljebb négy lehet független igénypont.

s) Az interferenciaeljárás és a Fellebbezési és Interferenciatanács (Board of Patent Appeals and Interferences) megszüntetése, és az utóbbi helyett a Szabadalmi Fellebbezési Tanács létrehozása.

t) Annak megerősítése, hogy jogi tanácsadó megbízásának hiánya nem használható fel szándékos bitorlás bizonyítékaként.

u) Csak olyan magánszemélyek indíthatnak pert hamis megjelölés miatti kártérítésért, akik bizonyítani tudják, hogy a hamis megjelölés eredményeként versenyhátrányt szenvedtek.

v) Az emberi szervek szabadalmazásának azonnali tilalma.

x) Annak a lehetőségnek a megszűnése 2011. szeptember 16-ától kezdve, hogy egy szabadalmat érvénytelennek lehessen minősíteni azért, mert nem ismerteti a találmány legjobb megvalósítási módját (best mode), amit azonban a törvény 112. szakasza alapján továbbra is ismertetni kell.

y) A CAFC bírái az USPTO-ban tölthetnek majd szabadalmijoggyakorlat-szerzési időt.

**B)** Az Amerikai Egyesült Államok Üzleti és Ipari Tanácsa (US Business & Industry Council, USBIC) 2011. szeptember elején tájékoztatást adott a Szenátus tagjainak az új amerikai szabadalmi törvényről, amely korábban szabadalmireform-törvényként (Patent Reform Act) volt ismert. A tájékoztatás célja az volt, hogy megismertessék a Szenátust az új törvénnyel kapcsolatos számos problémával. A szakértői csoport tagja volt többek között Paul Michel, a CAFC nyugalmazott főbírója, aki rámutatott többek között arra, hogy az engedélyezés utáni felülvizsgálat lehetővé teszi, hogy a szabadalom megadását akár tíz évvel is elhalasszák. A főbíró szerint az új törvény visszalépést jelent, és nem fog új munkahelyeket teremteni. Emellett lassítani fogja az engedélyezési eljárást, és így növelni fogja a függő szabadalmi bejelentések számát.

Miként az előző, A) pontban láttuk, mindez nem gátolta meg a Szenátust abban, hogy szeptember 8-án megszavazza az új törvényt.

**C)** A Szövetségi Fellebbezési Bíróság 2011. május 25-én adott teljes tanácsban (*en banc*) véleményt a *Therasense, Inc. (Therasense) v. Becton, Dickinson & Co.* (Becton)-ügyben (a továbbiakban: Therasense-ügy). Ez a vélemény megváltoztatta a tisztességtelen magatartásra vonatkozó állítás elleni védekezés megalapozásának követelményeit, mert a CAFC ebben az ügyben szigorította a tisztességtelen magatartás bizonyításával kapcsolatos követelményeket. Az USPTO jelenleg tanulmányozza ezt a véleményt, és e tanulmányozás eredménye befolyásolni fogja jelenlegi gyakorlatát, különösen azt, amely olyan technika állására és tájékoztatásra vonatkozik, amelyet egy szabadalmi bejelentés elővizsgálata alatt ki kell nyilvánítani.

A Therasense-ügyben a CAFC megállapította, hogy egy szabadalmi bejelentés elővizsgálata alatt kihagyott hivatkozás csak akkor lényeges (material), ha kizárása miatt az igénypontot vagy a szabadalmat nem engedélyezték volna. Ez szigorúbb szabály, mint a jelenlegi.

A CAFC azt is megállapította, hogy világosan és meggyőzően kell bizonyítani a bejelentő sajátos becsapási szándékát. Emellett azonban nem megengedhető „csúszóskála” alkalmazása a tisztességtelen magatartás megállapításakor; más szavakkal: a fontosság erős bizonyításán alapuló szándék gyenge bizonyítása nem elegendő, mert világos és meggyőző bizonyítékkal kell alátámasztani a bejelentő általi becsapásnak mind a fontosságát, mind a szándékát.

Az ügy előzménye, hogy a Therasense [amelyet később megvásárolt az Abbott Laboratories (Abbott)] 5,820,551 számmal szabadalmat ('551-es szabadalom) kapott eldobható vérglükóz-próbacsíkokra vonatkozó technológiára. Ezeknek a csíkoknak a használatakor a vérmintában levő glükóz mennyiségét egy elektród segítségével olvassák le. A 1. igénypont (az egyetlen független igénypont) egyszerűen használható eldobható elektródcsíkra vonatkozott.

A szabadalmi bejelentés elővizsgálati eljárásában megnevezett technika állásához tartozott a Therasense egy korábbi saját szabadalma, amely az elektród szennyeződését gátló membránokat foglalt magában; ezzel szemben a vizsgált szabadalom 1. igénypontja szerint az elektród nem tartalmaz membránt. Az elővizsgálat során megállapították, hogy a membrán hiánya révén a találmány megkülönböztethető a Therasense korábbi szabadalmában foglaltaktól, és a Therasense benyújtott egy olyan nyilatkozatot, amely azt bizonyította, hogy egy szakember szerint a korábbi szabadalomhoz szükséges a membrán használata. Ezt megelőzően azonban az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) előtti párhuzamos bejelentés ügyében a bejelentő képviselője ugyanilyen nyilatkozatot használt eredményesen arra, hogy a találmányt megkülönböztesse egy olyan anterioritástól, amely membrán használatával együtt ismertetett egy próbacsíkot. Ekkor a bejelentő képviselője arra utalt, hogy a membrán nem volt szükséges a permeabilitás szabályozásához.

Az '551-es szabadalom engedélyezését követően a Becton pert indított a Therasense (akkor már Abbott) ellen, és azt kérte a körzeti bíróságtól: állapítsa meg, hogy az ő eldobható glükózcsíkja nem bitorolja az Abbott két szabadalmát. Az Abbott ellenkérelemben kérte annak megállapítását, hogy a Becton bitorolja az '551-es szabadalmat és két másik szabadalmát. A körzeti bíróság megállapította, hogy a Becton nem bitorolja a két másik szabadalmat, azonban az '551-es szabadalmat érvénytelennek találta annak következtében, hogy az Abbott az '551-es szabadalom elővizsgálata alatt elmulasztotta benyújtani azt a nyilatkozatot, amelyet az ESZH előtt nyújtott be, és amely nyilatkozat bizonyítékul szolgált a Therasense korábban engedélyezett szabadalma ügyében.

A CAFC véleményét a Legfelsőbb Bíróság által tisztességtelen magatartással kapcsolatos ügyekben hozott döntésekre alapozta. A többségi vélemény megjegyezte, hogy ezek az ügyek különösen példátlan tisztességtelen magatartással, így hamis tanúskodással, hamis bizonyíték gyártásával és bizonyíték elhallgatásával voltak kapcsolatosak, és az egyik ilyen ügy olyan, szándékosan megtervezett és gondosan végrehajtott celszövevényekre vonatkozott, amelyek nemcsak az USPTO-t, hanem a bíróságokat is becsapták. A CAFC azonban azt is megjegyezte, hogy a Legfelsőbb Bíróság által tárgyalta ügyek között olyan is akadt, ahol a tisztességtelen magatartás csupán információnak az USPTO előtti elhallgatása volt.

A tisztességtelen magatartás lényeges elemével kapcsolatban a CAFC megállapította, hogy egy bejelentő általi sajátos becsapási szándék megállapításához egy vélt bitorlónak világos és meggyőző módon kell bizonyítania, hogy a bejelentő az USPTO becsapásának sajátos szándékával járt el. Más szavakkal: azt kell bizonyítani, hogy a bejelentő ismerte a hivatkozást, tudta, hogy az lényeges volt, és szándékosan döntött a hivatkozás visszatartása mellett. A becsapás szándékának bizonyításához nem elegendő egyszerűen az, ha nem tudnak jóhiszemű magyarázatot adni arra, hogy miért tartottak vissza egy lényeges hivatkozást.

Ha az USPTO befejezte a Therasense-döntés elemzését, ez jelentősen befolyásolhatja a folyamatban levő szabadalmi elővizsgálatok menetét, és változásokat eredményezhet az anterioritások benyújtási eljárásában és a benyújtott hivatkozások minőségében. Az ilyen változások meghatározásakor az USPTO megkísérelheti javítani az elővizsgálati eljárás hatékonyságát és a megadott szabadalmak minőségét.

D) A *Spectralytics, Inc. v. Cortis Corp.*-ügyben a CAFC döntése megállapítja, hogy egy szabadalmas számára megnövelt kártérítés megítélésekor a bíróság figyelembe veheti, hogy az alperes kapott-e szabadalmi ügyvivői szakvéleményt. Ilyen szakvélemény hiánya a CAFC szerint olyan tényező, amelyet az alsófokú bíróságnak figyelembe kell vennie, amikor megtagadja az emelt szintű kártérítést.

E) Jelenleg a CAFC előtt vár elbírálásra az *Association for Molecular Pathology, et al. v. United States Patent and Trademark Office, et al.*-ügy, amelyben a döntést tudósok, orvosok és betegek egyaránt nagy érdeklődéssel várják, de szakemberek szerint a végleges döntést a Legfelsőbb Bíróság fogja meghozni.

2011. április 4-én a *Myriad Genetics Inc. (Genetics)*, az *American Civil Liberties Union (ACLU)* és az amerikai kormány szóbeli tárgyaláson vett részt egy három bíróból álló tanács előtt Washingtonban egy fellebbezési ügyben, amelynek az alapját Robert Sweet szövetségi bíró 2010. márciusi döntése képezte. Sweet bíró úgy döntött, hogy a humán genetikai anyag nem oltalmazható szabadalommal. E véleményének alátámasztására a Genetics hét szabadalmát hozta fel, amelyek mell- és méhrákkal közvetlenül kapcsolatban álló génszekvenciákra vonatkoztak, és úgy döntött, hogy ezek a szabadalmak érvénytelenek egy százalékos legfelsőbb bírósági döntés alapján, amely tiltja a természetben található termékek szabadalmazását.

A CAFC-nek a fellebbezés kapcsán két kérdést kell megválaszolnia: 1. a felperesnek joga van-e kérni a Genetics szabadalmainak az érvénytelenítését; és igenlő esetben 2. az elkülönített DNS szabadalmazható-e?

Az ügy 2009-ben kezdődött, amikor az ACLU bepanaszolta a Genetics-et olyan nők nevében, akik tudni akarták, hogy hordoznak-e mell- és méhrákgéneket, azonban a vizsgálatot túl költségesnek találták.

A CAFC előtt az ACLU érveinek felsorakoztatásakor azt állította, hogy a DNS egy, a természetben talált anyag, és így a Legfelsőbb Bíróság iránymutatása szerint nem szabadalmazható, mert a DNS-en végzett laboratóriumi változtatások nem adnak az elkülönített DNS-nek megkülönböztető nevet, jelleget vagy alkalmazást.

„Az emberi gén egy természeti termék, és nem szabadalmazható jobban, mint egy emberi vese” – mondta az ACLU a CAFC előtt. „A körzeti bíróság döntése, amely kimondta, hogy a humán gének nem szabadalmazhatók, győzelem volt az eszmék szabad áramlása terén, és fontos orvosi és tudományos haladáshoz vezethet. A fellebbezési bíróságnak fenn kell tartania ezt a döntést.”

A fellebbezés érdemére térve a Genetics azzal érvelt, hogy az elkülönített DNS nem található a természetben, és létezését csupán a humán találatekonyságnak köszönheti. A Genetics következtetése szerint az USPTO évtizedek óta engedélyez szabadalmat ezen a területen, és a biotechnológiai ipar azon alapul, hogy az elkülönített DNS szabadalmazható. Ha a CAFC megsemmisítené az elkülönített DNS-re vonatkozó összes szabadalmat, jelentősen károsodnának a biotechnológiai ipar alapjai.

A tárgyaláson részt vevő egyik szakértő, Kristin L. Yohannan az USPTO irányelveire (Guidelines) hivatkozott, amelyek szerint az elkülönített DNS szabadalmazható, ha elkülönítés után tisztítják, és ha a megfelelő proteint azonosítják. A Genetics azt állítja, hogy egy DNS sajátos részének az elkülönítése kemény munkát és emberi találatekonyságot igényel, és mindkettő olyan dolog, amit a szabadalmi rendszer jutalmazni hivatott. Ha a CAFC az ACLU-nak adna igazat, ez hátrányosan befolyásolná a biotechnológiai ipart, amely arra a megállapodásra épült, hogy az elkülönített DNS, illetve gének szabadalmazhatók.

A CAFC döntése 2011 végén vagy 2012 elején várható.

F) Az USPTO Védjegy-fellebbezési Tanácsa (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) 2011. január 28-án hozott döntést az *In re Jonathan Drew Inc d/b/a Drew Estate* (Drew)-ügyben.

Az ügy előzménye, hogy a Drew az USPTO-nál kérelmet nyújtott be a KUBA KUBA védjegy lajstromozása iránt szivarokra, amit a hivatal elutasított. Ez ellen a bejelentő fellebbezést nyújtott be a TTAB-nél. Ennek döntése azzal a megállapítással kezdődik, hogy a CAFC próbája arra nézve, hogy egy védjegy elsődlegesen földrajzilag félrevezetően megtévesztő-e, a védjegy törvény (Lanham Act) 2(e)(3) szakasza alapján annak megállapításából áll, hogy

– a védjegy elsődleges jelentése egy általánosan ismert földrajzi hely-e;

– a fogyasztók valószínűleg (tévesen) azt gondolják-e, hogy az áruk erről a helyről származnak; és

– a félrevezetés lényeges tényező-e a fogyasztók döntésében.

A bejelentő fő érve az volt, hogy – a védjegy számos egyéb jelentése és a „Cuba” szó kiejtési különbségei folytán – a fogyasztók a védjegyet nem azonosítanák Kuba állammal. A TTAB azonban elutasította ezeket az érveket.

Először megjegyezte, hogy a „Kuba” szó egy betűben tér el a „Cuba” szótól, de mindkettőnek a megjelenése és az ejtése hasonló, és abban sincs semmi szokatlan, hogy angolban a C betűt K betűvel helyettesítik. Emellett a „kuba” szó ismétlése önmagában nem térít el a szónak a jelentésétől.

Másodszor a TTAB elutasította azt az érvet, hogy a fogyasztók a védjegyet a „Kuba” szó más jelentésével társítanák, különösen a XVI. századi afrikai Kuba királysággal. A Wikipedia szerint ez az afrikai királyság elsősorban textíliák, nem pedig szivarok révén vált híressé. A TTAB szerint a védjegy elsődleges jelentését kell figyelembe venni azokkal az árukkal kapcsolatban, amelyeken a védjegyet használják. Kuba a szivarjairól híres, és bár a bejelentők árui nem származnak Kubából, a fogyasztók valószínűleg azt gondolnák, hogy az áruk Kubából származnak. A TTAB a bejelentőnek azt az érvét is elutasította, hogy a fogyasztók nem gondolnák, hogy az áruk kubai származásúak, mert az amerikai kormány Kubával szemben embargót vezetett be.

Végül a próba harmadik és végső elemével kapcsolatban a TTAB leszögezte: szükséges, hogy legyen egy arra vonatkozó jelzés, hogy az érdekelt fogyasztók jelentős részét lényegesen befolyásolja a védjegy földrajzi jelentése. A TTAB megállapította, hogy a szivarok Kuba fontos termékei, és Kuba magas minőségű szivarjairól ismert. Ezért a fogyasztóknak legalább egy lényeges részét befolyásolná a hamis földrajzi megjelölés az áruk vásárlásakor.

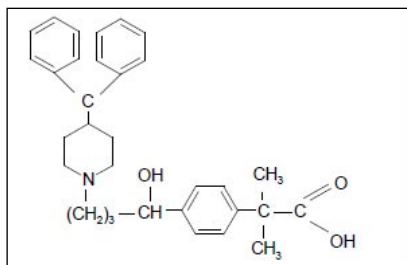
Így a TTAB elutasította a KUBA KUBA védjegy lajstromozása iránti kérelmet, mert megerősítést nyert, hogy a védjegy elsődlegesen földrajzilag félrevezetően volt megtevesztő.

### *Ausztrália*

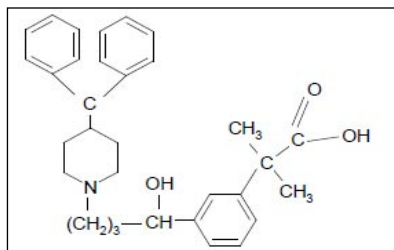
Ausztráliában jól megalapozott gyakorlat, hogy egy igénypont nélkülözi az újdonságot, ha minden egyes lényeges vonása ki van nyilvánítva egy korábbi dokumentumban. Kevésbé világos azonban, hogy milyen szintű kinyilvánítás szükséges az újdonságrontáshoz, különösen kémiai ügyekben.

Hagyományosan egyértelmű az a követelmény, hogy a kinyilvánításnak lehetővé kell tennie a szakember számára a találmány gyakorlatba vételét: „A korábbi állításnak olyannak kell lennie, hogy egy általános tudású szakember azonnal felfogja, megértse, és képes legyen a gyakorlatban alkalmazni a találmányt anélkül, hogy szüksége lenne további kísérletek végzésére és további tájékoztatás nyérésére, mielőtt a találmányt használni tudná” [az Angol Kancellária Bíróság (English Court of Chancery) döntése a *Hill v. Evans*-ügyben, amelyet megerősített az Ausztrál Felsőbíróság]. Az utóbbi években azonban ilyen téren következetlenség tapasztalható, amely kétségesé teszi a megvalósíthatósági követelményt olyan esetekben, amikor az igénypont vegyületre vonatkozik: az *Apotex v. Sanofi-Aventis*-ügyben az Ausztrál Felsőbíróság döntése szerint „ahol a korábbi publikáció pontosan kinyilvánítja azt, ami igényelve van, újdonságrontásról van szó”.

Ebből a döntésből adódó nyilvánvaló feszültség került felszínre az *Albany Molecular Research (AMR) v. Alphapharm*-ügyben, ahol az AMR a bíróságnál fellebbezést nyújtott be. A szabadalmi bejelentés főigénypontja a para-regioizomer fexofenadinre vonatkozott.



Az elsőfokú bíróságon Jessup bírónak azt kellett megállapítania, hogy új-e a lényegileg tiszta fexofenadinre vonatkozó igénypont. A legközelebbi anterioritás ugyanis kinyilvánította az elkülönített vegyületet, azonban nem ismertetett módszert az elkülönített vegyület előállítására. Szakértői bizonyítás alapos megfontolása után Jessup bíró arra a következtetésre jutott, hogy az anterioritás példáiban ismertetett instrukciók követése a fexofenadin és az alábbi képletű vegyület (amely a para-regioizomer fexofenadin meta-regioizomerje) keverékéhez, nem pedig elkülönített fexofenadinhez vezet.



Jessup bíró úgy érezte, hogy őt köti a *Lundbeck v. Alphapharm*, illetve az *Apotex v. Sanofi-Aventis*-ügyben hozott döntés. Ezért megállapította, hogy „a legközelebbi vegyület pontos névvel való kinyilvánítása egy anteriorításban önmagában elegendő az újdonságrontáshoz”, nincs szükség annak bizonyítására, hogy az anterioritás lehetővé teszi az igényelt vegyület előállítását.

A bírónak ez az érvelése ahhoz a szokatlan eredményhez vezet, hogy bár a vonatkozó igénypontok feltalálói tevékenységen alapulnak, nélkülözik az újdonságot. Ezért Jessup bíró megvonta az AMR-szabadság vonatkozó igénypontjait. Döntése az AMR fellebbezése miatt függőben van.

### Ausztria

Az Osztrák Legfelsőbb Bíróság (OLB) 2011. február 16-i döntésében behatóan vizsgálta a gyógyászati termékekre vonatkozó kiegészítő oltalmi tanúsítvány (ergänzendes Schutzcertifikat, eS) jogi hatályait és összefüggését a szabadalmi jogokkal. A bonyolult döntés értékes tájékoztatást nyújt a vonatkozó ideiglenes intézkedési eljárásokról.



A felperes egy 2009. június 1-jén lejáró európai szabadalom tulajdonosa volt. E szabadalom gyógyászati termékére 2014. június 1-jén lejáró kiegészítő oltalmi tanúsítványt (eS2) kapott, amelyet azonban az alperes érvénytelennek tekintett, mert tudomása volt egy másik kiegészítő oltalmi tanúsítványról (eS1), amely az alperes szerint ugyanazon a hatóanyagban alapult. Ezért az alperes azzal érvelt, hogy az eS2-t a gyógyászati termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó 469/2009 uniós rendelet alapján nem lehetett volna kiadni.

A szabadalom oltalmi idejének lejárata után az alperes kérte a szabadalom oltalmi ideje alatt elrendelt ideiglenes intézkedés felfüggesztését, azzal érvelve, hogy a szabadalom lejárt, ezért csak az eS2 vonatkozott az ügyre, és azt érvénytelennek kellett tekinteni.

Döntésében az OLB rámutatott, hogy az 1768/92 számú uniós rendelet alapján engedélyezett kiegészítő oltalmi tanúsítványt – átmeneti rendelkezések hiányában – a gyógyászati termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó 469/2009 számú uniós rendelet szabályozza. Minthogy azonban egy tanúsítvány elnyerésének feltételeit a megadás időpontjában érvényes jogi helyzet szerint kell meghatározni, a 469/2009 számú uniós rendelet alkalmazása sem előnyt, sem hátrányt nem okoz a kiegészítő oltalmi tanúsítvány tulajdonosa számára.

Az OLB megállapította, hogy egy ideiglenes intézkedésre vonatkozó eljárásban csak korlátozott eszközök állnak rendelkezésére, amelyek nem engedik meg számára, hogy eltérjen egy szabadalom vagy egy kiegészítő oltalmi tanúsítvány érvényességének a feltételezésétől. Ezért a bíróság döntését a kiegészítő oltalmi tanúsítvány érvényességére alapozta. Az alperes nem tudott kielégítő ellenbizonyítékkal szolgálni.

Törvényváltozás folytán egy ideiglenes intézkedés felfüggesztésének feltételeire vonatkozó döntést most az osztrák végrehajtási törvény általános rendelkezései (nem pedig a szabadalmi törvény) szabályozzák. Bár a végrehajtási törvény rendelkezik arról, hogy lehetőség van felfüggesztésre, ha elegendő pénzügyi biztosítékot nyújtanak, az OLB annak a nézetének adott kifejezést, hogy ilyen eszköz szabadalmi (és kiegészítő oltalmi tanúsítványos) ügyekben nem vehető igénybe, mert egy bitorlási ügy folytatásának következményeit nem lehet kellő biztonsággal előre látni.

### *Brazília*

**A)** A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) a Global Innovation Index-szel együtt 2011 júniusában azt a tájékoztatást adta, hogy Brazília az innováció területén a tavalyi 60. helyett idén a 47. helyet foglalja el. Ennek eredményeként Brazília megelőzte Oroszországot, Argentínát és Indiát. Az első helyet – három fokozatot ugorva – Svájc foglalja el.

A Brazil Szabadalmi Hivatal elnöke, Jorge Ávila bejelentette, hogy a hivatal a következő két évben további 400 szabadalmi elővizsgálatot kíván felvenni annak érdekében, hogy 2014-re csökkenteni lehessen a vizsgálatlan bejelentések számát. Becslések szerint az új szabadalmi bejelentések száma 2011-ben megközelítőleg 35 000 lesz.

B) Brazília tudományos, technológiai és innovációs minisztere 2011 júliusában részt vett egy braziliai innovációs park létrehozásának aláírási ünnepségén. A parkot a fővárosban, Brazíliában, kb. 15 millió reál (mintegy 8,5 millió dollár) költséggel fogják berendezni.

### *Dél-Afrika*

A most tárgyalt ügy egy borkombinát és egy borexportőr cég közötti vitára vonatkozik a SWARTLAND védjegy használatával kapcsolatban. Swartland egy földrajzi terület Western Cape tartományban, és jól ismert bortermeléséről, ami elsődleges oka lehet egy védjegy-lajstromozás törlésének. Swartlandot az 1989. évi szeszestál-törvény (Liquor Products Act) eredeti bortermelő területnek nyilvánította.

A *Swartland Winery Limited* (SWL) egy 1948-ban alapított bortermelő szövetkezet, amely 1948 óta folyamatosan működik borkombinátként. Az SWL évente körülbelül 18 millió liter bort szerez be a körzet farmjaitól, főleg független farmerektől, és 2004. december 13-án borokra lajstromoztatta a SWARTLAND védjegyet. Ez a terület a XVII. század második felétől kezdve hollandul *Het Zwarte Land* és ezt követően afrikaansul Swartland (fekete ország) néven ismert a téli eső miatt, amelynek következtében a növények feketére színeződnek. Az SWL bort exportál Európába, főleg Hollandiába, ahol termékeit körülbelül 13 éve nagy mennyiségben értékesítik.

Az *LFE (SA) (Proprietary) Limited* (LFE) egy Dél-Afrikában lajstromozott társaság, amelynek székhelye Somerset Westben (Swartlandon kívül) van, és amely dél-afrikai borokat exportál Európába, főleg Hollandiába. Az LFE úgy döntött, hogy elkezd borait SWARTLAND címkével palackozni.

Az SWL a Felsőbíróságnál (High Court) ideiglenes intézkedés elrendelését kérte az LFE ellen, hogy megakadályozza saját SWARTLAND védjegyének bitorlását. Az LFE ellenkérelemként az SWL lajstromozott védjegyének a törlését kérte. A Felsőbíróság ezt a kérelmet elutasította, ezért az LFE a Legfelsőbb Fellebbezési Bíróságnál (Supreme Court of Appeal) nyújtott be fellebbezést.

Minthogy a főkérelem az SWL védjegy-lajstromozásának érvényességétől függött, a Felsőbíróság először az ellenkérelemmel foglalkozott. Az LFE azt állította, hogy a SWARTLAND védjegy sebezhető, mert Swartland egy földrajzi terület, és egy ilyen védjegy lajstromozását tiltja a dél-afrikai védjegy-törvény 10(2)(b) szakasza. A 10. szakasz azonban egy olyan cikkellyel végződik, amely megállapítja, hogy egy védjegy lajstromozását nem lehet elutasítani a (2) bekezdés rendelkezései alapján, ha a lajstromozás vagy a lajstromból való törlés kérelmezésének időpontjában a védjegy használat folytán megkülönböztetőképeségre tett szert.

A Felsőbíróság és a Legfelsőbb Fellebbezési Bíróság véleménye szerint az SWL bizonyította, hogy védjegye képessé vált megkülönböztetésre 60 éves, borkombinátként való működése és ebben az időszakban a SWARTLAND védjegy használata alapján. Az SWL arra is utalt,

hogyan számos díjat nyert és komoly hírnévre tett szert, védjegyét pedig termékeivel társítják. Másik borkombinát nem használta a Swartland szót cégnevében, és azt nem iktatta be borainak nevébe. Ezeket az állításokat az LFE sem vonta kétségbe.

Az SWL fényképeket mutatott be 1969-ben és 1972-ben előállított borospalackjairól, amelyeken a SWARTLAND védjegy szerepel. A SWARTLAND védjegy használatát Hollandiában eskü alatti nyilatkozattal támasztotta alá, amelyet az SWL hollandiai elosztási igazgatója írt alá.

A Felsőbíróóság megállapította, hogy az SWL bizonyította: védjegye képessé vált a védjegytvény 9. szakasza szerinti megkülönböztetésre a használat eredményeként.

Az LFE törlési keresetének második oka a védjegytvény 10(12) szakaszán alapult, amely szerint egy védjegy nem lajstromozható és visszavonható, ha törvényellenes. Az LFE arra is hivatkozott, hogy a védjegy lajstromozása ütközött a védjegytvény 11(3)(a) szakaszába, amely szerint felhatalmazás nélkül nem lehet egy bor eredetmegjelölését használni boreladással kapcsolatban. Minthogy a Swartlandként ismert terület a szeszesital-termelési törvény és az azt megelőző, 1975. évi törvény alapján termelési területként lett kijelölve, a SWARTLAND védjegy használata nyilvánvalóan törvényellenes.

Az SWL azonban rámutatott a védjegytvény 11(6) szakaszára, amely megállapítja, hogy e szakasz rendelkezései nem értelmezhetők a védjegy használatának korlátjaként. Minthogy az SWL által előadott tények bizonyítják, hogy a SWARTLAND védjegy az említett törvényszakasz hatálybalépésének időpontjában, tehát 1990. július 1-jén már megalapozott lajstromozatlan védjegy volt, a bíróság elutasította az ellenkeresetet.

A fentieknek megfelelően a Felsőbíróóság a védjegylajstromozást érvényesnek tekintette, amely nem törölhető, megerősítette az ideiglenes intézkedést, és végleges eltiltást rendelt el.

A Legfelsőbb Fellebbezési Bíróság döntése szerint a Felsőbíróóság megalapozottan utasította el az ellenkeresetet, és az LFE-t kötelezte a perköltségek viselésére.

### *Dél-Korea*

2011. július 1-jei hatállyal módosították a dél-korai szabadalmi törvényt, kiegészítve annak 42., 62. és 133. szakaszát.

Az újonnan beiktatott 42(3)(ii) szakasz szerint olyan személynek, aki találmányi szabadalmat akar kapni, a bejelentés leírásában ismertetnie kell a találmányra vonatkozó technika állását.

Az újonnan beiktatott 62(2) szakasz szerint a leírásban a technika állásának a hiánya nem képezheti az alapját a szabadalmi bejelentés benyújtása után egy harmadik fél által kérelmezett elutasításnak.

Az újonnan beiktatott 133(1)(i) szakasz szerint a leírásban a technika állásának a hiánya nem alapolozhat meg engedélyezett szabadalom elleni megsemmisítési keresetet.

A törvénymódosítás fő oka az volt, hogy a technika állásának a leírásban való ismertetése megkönnyíti a találmány műszaki jellemzőinek megértését, de ezt az ismertetést a Szabadalmi Együttműködési Szerződés is előírja.

### *Ecuador*

2000. december 1-jétől kezdve Ecuador volt az egyetlen ország az Andok Közösségben, amely védjegybejelentések esetén még engedélyezett harminc nap hosszabbítást a felszólalások benyújtására. Ezt a lehetőséget azonban az ecuadori Szellemi Tulajdon-védelmi Intézet 2011 júliusában megszüntette, aminek egyrészt az az oka, hogy az Andok Közösségre vonatkozó törvények magasabb rendűek, mint az ecuadori nemzeti törvények, másrészt ezzel a rendelkezéssel gyorsítani kívánták a védjegy-lajstromozási eljárást.

### *Egyesült Királyság*

*Giorgio Armani* (Armani) 2007 márciusában nemzetközi védjegybejelentést nyújtott be az Egyesült Királyság megjelölésével az AX szövegdjegyre a ruhákat, cipőket és fejdőket magában foglaló 25. áruosztályban. A *Sunrich Clothing Limited* (Sunrich) felszólalt azon az alapon, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy megtévesztően hasonlít saját AXE védjegyéhez a 25. áruosztályban férfi és fiú ruházati cikkekre. Az ügyintéző elővizsgáló helyt adott a Sunrich felszólalásának, ami ellen Armani a Felsőbírósághoz (UK High Court) nyújtott be fellebbezést, arra hivatkozva, hogy a védjegyek nem tekinthetők megtévesztően hasonlóknak, és nem tisztességes a felszólalást a 25. áruosztály valamennyi ruházati cikkére kiterjeszteni, mert az ő lajstromozása a 25. áruosztályban női és gyermekruházatokra, cipőkre és fejdőkre is kiterjed.

A Felsőbíróság 2010. november 16-i döntésével fenntartotta a hivatali határozatot, de megállapította, hogy az nem korlátozta a felszólalást a 25. áruosztály egy alcsoportjára. A Felsőbíróság visszautalta az ügyet a hivatalnak, hogy az egyensúly kedvéért Armani módosíthassa leírását.

### *Egyiptom*

*SmithKline Beecham* 2001. augusztus 8-án gyógyszer tárgyú szabadalmi bejelentést nyújtott be az Egyiptomi Szabadalmi Hivatalnál, amelyet az a vizsgálat után elfogadott. Ezt a tényt publikálták a szabadalmi közlönyben, és ez ellen felszólalt az egészségügyi miniszter. A bíróság 2011. január 15-én elutasította a felszólalást, és a hivatalt utasította a szabadalmazási eljárás folytatására.

### *Európai Általános Bíróság*

**A)** A *Lindt & Sprüngli AG* (Lindt) cég egyike a világ leghíresebb csokoládégyártóinak. A most tárgyalat ügy 1945-ben Zürichben kezdődött, amikor a Lindt húsvét táján világszerte elkezdte árusítani a nyakán piros szalagot és kis csengőt viselő húsvéti arany csokoládényuszikat.

2004-ben a Lindt az említett arany csokoládényuszikra háromdimenziós védjegy lajstromozása iránti kérelmet nyújtott be a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál (Office for Harmonization in the Internal Market, BPHH). A BPHH azonban elutasította a kérelmet arra hivatkozva, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy nélkülözi a megkülönböztetőképességet, és a használat által sem szerzett ilyen tulajdonságot. A Lindt megfellebbezte ezt a döntést, de a BPHH fellebbezési tanácsa sem változtatott a hivatali döntésen.

Ezután az ügy az Európai Általános Bírósághoz (European General Court, EGC) került, amely azonban elutasította a keresetet, és 2010. december 17-i döntésével megerősítette a tanács döntését, megállapítva, hogy egy 3D védjegy megítélésekor ugyanazokat a szempontokat kell alkalmazni, mint egy ábrás vagy egy szóvédjegy esetében, azzal az eltéréssel, hogy a 3D védjegy esetében azt is fontolóra kell venni, hogy a csomagolás alakja lényegileg eltér-e az áru tárgyának alakjától vagy – miként az adott esetben – közeli a csokoládé alakjához. A megkülönböztetőképesség annál kevésbé valósul meg, minél jobban hasonlít a csomagolás alakja magának az árunak az alakjához. Az ülő nyuszi alakja jellemző a csokoládényuszikra, és ezért az utóbbi nélkülözi a megkülönböztetőképességet. Másrészt aranyfóliát más csokoládé-tárgyak bevonására is használnak, így erre sem lehet megkülönböztetőképességet alapozni.

Jelenleg Németországban van lajstromozva a jól ismert 3D csokoládényuszi védjegy, amire a Lindt is hivatkozott az EGC előtt. Ez a lajstromozás azonban – miként az EGC megjegyezte – nem köti az Európai Bíróságot. Ezután a Lindt arra hivatkozott, hogy a védjegy megkülönböztetőképességre tett szert három EU-tagállamban, amit azonban a GC nem talált elegendőnek. Így most a legtöbb európai gyártó előállíthat és forgalmazhat aranyfóliával bevont csokoládényuszikat. A 3D csokoládényuszi németországi lajstromozását az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle előző számában ismertettük.

**B)** A *Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG* (Cremer) a BPHH-nál kérelmet nyújtott be a CHROMA védjegy lajstromozása iránt. A kérelmet a BPHH azon az alapon utasította el, hogy a fürdőszobai kerámiákra lajstromoztatni kívánt szó görögül „szín”-t jelent, így a termékekre nézve deskriptív, különösen Görögországban és Cipruson, emellett a közösségi védjegyrendelet (KVR) 7(1)(c) és 7(1)(b) cikke szerint nélkülözi a megkülönböztetőképességet.

A BPHH fellebbezési tanácsa egyetértett ezekkel az elutasítási érvekkel. Emellett a tanács a KVR 7(2) cikkére is hivatkozott, amely szerint a lajstromozási akadály akkor is érvényes, ha az Európai Uniónak csupán egy részében áll fenn. A közösségi védjegyek a teljes Európai Unióban oltalmat nyújtanak; ha azonban a védjegy akár egyetlen államban alkalmatlan az oltalomra, ez a védjegyet lajstromozhatatlanná teszi az EU teljes területén.

Az EGC 2010. december 16-i döntése helybenhagyta a tanács döntését.

### *Európai Bíróság*

A *Chronopost* beperelte a *DHL Express France*-t (DHL) internetalapú szállítási szolgáltatásokra lajstromozott *WEBSHIPPING* közösségi védjegyének bitorlása miatt Franciaországban, és a döntést nem csupán Franciaország, hanem a teljes Európai Unió területére vonatkozólag kérte. Amikor az ügy eljutott a francia Felsőbírósághoz (Cour de Cassation), ez a következő kérdéseket intézte az Európai Bírósághoz (European Court of Justice, ECJ).

„1. A 40/94 számú közösségi védjegyrendelet 98. szakaszát úgy kell-e értelmezni, hogy egy közösségi védjegy bíróság által elrendelt tiltás a törvény erejénél fogva az Európai Unió teljes területére érvényes?

2. Ha nem, jogosult-e ez a bíróság ezt a tiltást egyéb olyan államok területére is alkalmazni, amelyekben a bitorlást elkövetik vagy azzal fenyegetnek?”

Az ECJ 2011. április 12-i döntése a következő választ adta.

„Az 1993. december 20-i, 40/94 számú tanácsi rendeletet, amelyet módosított az 1994. december 22-i, 3288/94 számú tanácsi rendelet, úgy kell értelmezni, hogy egy olyan közösségi védjegy bíróság által elrendelt tiltás, amelynek a hatásköre e rendelet 93(1)–(4) szakaszain alapszik, egy közösségi védjegy további bitorlása vagy bitorlással való fenyegetése ellen általában kiterjed az Európai Unió teljes területére.”

### *Európai Bizottság*

Az Európai Bizottság 2009 novemberében megbízást adott a Max Planck Intézetnek (Max Planck Institut) az európai védjegyrendszer tanulmányozására. Ennek alapján az intézet 2011. február 15-én végleges jelentést készített „Tanulmány az európai védjegyrendszer általános működéséről” címmel.

A tanulmányt az intézet nemzeti védjegy hivatalokkal készített széles körű interjúk és számos érdekelt szervezet által adott vélemény, az „Allensbach Demoszkópiai Intézet” által a közösségi védjegyrendszer használóinak körében végzett felmérés és a Münchener Egyetem „INNO-tec” nevű intézete által készített gazdasági tanulmány figyelembevételével készítette. A tanulmány átfogó elemzése a jelenlegi európai védjegy törvénynek és -gyakorlatnak, és javaslatokat tartalmaz azok korszerűsítésére, továbbá a közösségi védjegyrendelet és irányelv módosítására.

A tanulmányt dr. Annette Kur és dr. Roland Knaak készítette.

### *Európai Szabadalmi Hivatal*

A) A T 784/06 számú döntés alapját képező szabadalomban az 1. igénypont egy öt lépést felölelő eljárásra irányul, amellyel egy biológiai mintából származó genetikai anyagban egy locuson meg lehet határozni a genotípust. Az A lépésben az anyagot egy első reakcióérték

meghatározása céljából reagáltatják. A B–E lépésben különböző gondolati tevékenységeket hajtanak végre, amelyek matematikai módszerek alkalmazásán alapulnak. Az igényelt eljárást ezért műszaki és nem műszaki jellemzők keverékeként határozták meg.

A tanács az állandó joggyakorlatra (G 3/08, T 154/04, T 931/95, T 641/00) utalt, amely szerint a feltalálói tevékenység megítéléséhez csak azokat a jellemzőket kell figyelembe venni, amelyek hozzájárulnak az igénypont tárgyának műszaki jellegéhez. A tanács az igényelt eljárás kapcsán nem tudott olyan összefüggést megállapítani az A lépés műszaki tevékenysége és a B–E lépés gondolati tevékenységei között, amely konkrét műszaki eredményhez vezetett volna. Így a tanács a B–E lépést nem vette figyelembe a feltalálói tevékenység megítélésekor, és ezért az A lépés alapján tagadta a feltalálói hozzájárulás meglétét.

**B)** A T 512//07 számú ügyben a fellebbező fél átfogó változtatásokat végzett a bejelentési iratokban. A tanács szerint bizonyos körülmények között az igénypontok megváltoztatása útján el lehet háritani az ESZE/1973 83. szakaszán alapuló kifogásokat, mert ezzel a „találmány” a 83. szakasznak megfelelően úgy változtatható meg, hogy megvalósítása már nem függ a bejelentés nem kellően kinyilvánított szempontjaitól. Az ilyen kifogásokat azonban nem lehet a leírás és a rajzok megváltoztatásával hatálytalanítani, mert a módosítás új tárgy beiktatását eredményezné a bejelentés eredetileg benyújtott szövegébe. Az igényelt vitás tárgyat általában az eredetileg benyújtott bejelentési iratok alapján kell az ESZE/1973 83. szakaszának kielégítése szempontjából vizsgálni.

**C)** A T 809/07 számú döntés szerint ha az igénypontok megkívánják, hogy egy meghatározott célt el kell érni (a vizsgált esetben: hogy egy paraméter meghatározott értéke alatt kell maradni), nincs biztosítva a találmány ESZE 100.b) szakasza szerinti megvalósíthatósága, ha a szabadalom a szakember számára nem ad olyan utalást, amely lehetővé tenné, hogy ezt a célt túlzott mértékű kutatási munka nélkül a kiviteli példák körén kívül is elérje.

**D)** A T 1796/07 számú ügy alapját képező bejelentés tárgya a biorezonancia területére esik. A tanács elutasította a szabadalom megadására irányuló kérelmet, mert nem volt bizonyítva a megvalósíthatóság. A fellebbezési tanácsok joggyakorlata szerint nem lehet megvalósíthatóságról beszélni, ha a tanítás egy spekulatív kívánságot tartalmaz, amely az ok és a hatás között felismerhető okozati összefüggés hiányában nem teszi lehetővé, hogy a találmánnyal megismételhető módon lehessen elérni a kívánt műszaki hatást. Ezen túlmenően az ESZE 83. szakasza szerint a kinyilvánítás megítélésekor az ESZE 52(1) szakasza alapján a találmány fogalmát kell alapul venni, amely előírja, hogy a találmánynak a technika egy területére kell esnie; ennek következtében egy, az elismert természeti törvényekbe ütköző tanítás nem valósítható meg, mert a technika a természeti törvények követésén alapszik (lásd a T 1329/07 számú döntést is).

**E)** A T 491/08 számú döntésben a tanács megállapította, hogy mivel jellegzetesen nehéz dolog egy vegyületnek gyógyszerként való elismerését megszerezni (ami évekig tartó kísérletekkel és magas fejlesztési költségekkel jár), ezért a szabadalmi rendszer nem kíván abszolút bizonyítékot arról, hogy a vegyület gyógyszerként engedélyezve van, amikor a vegyüle-

tet mint szabadalmat igénylik. A szabadalmi bejelentésben azonban némi tájékoztatást kell adni például olyan kísérletek alakjában, amelyekből kitűnik, hogy az igényelt vegyület az igényeknek megfelelő adagolás esetén közvetlenül hat egy anyagcsere-folyamatra, amely sajátságosan részes a vonatkozó betegségben, ahol ez a folyamat vagy a technika állásából ismert, vagy pedig magában a bejelentésben ismertette van. Ilyenkor utólag publikált dokumentumok figyelembe vehetők bizonyító anyagként, azonban csak a bejelentésben szereplő olyan eredmények alátámasztására, amelyek a hatóanyagnak gyógyszerként való felhasználására vonatkoznak, és nem arra, hogy a kielégítő kinyilvánítást bizonyítsák.

A tanács szerint abból az előfeltételből indulnak ki, hogy egy szabadalmi bejelentés tárgyát képező találmány általában olyan érthetően és teljesen van kinyilvánítva, hogy egy szakember meg tudja valósítani. Azoknak az érveknek és bizonyító anyagoknak a súlya, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek a feltételezésnek ellentmondjanak, attól függ, hogy ezek milyen erősek. Erős előfeltételezés megalapozottabb érveket és bizonyító anyagot kíván, mint egy gyenge (támaszkodva a T 63/06 számú döntésre).

F) Ha egy szakember abba a helyzetbe kerül, hogy a találmányt meg kell valósítania, és az egyik példa megvalósítása elegendő ahhoz, hogy azonosítani lehessen egy paraméterérték mérésére szolgáló eljárást, nem lehet szó nem kielégítő leírásról, mert egy ilyen azonosítási eljárást nem lehet elfogadhatatlan ráfordításnak tekinteni (T 641/07). A tanács azt a felfogást képviselte, hogy analóg módon egy hasonló esethez a T 485/00 számú döntésben, egy ilyen felülvizsgálati eljárást nem lehet elfogadhatatlan ráfordításként megjelölni, ha egy paraméter mérésére szolgáló eljárás azonosításához elegendő a megtámadott szabadalom egy példájának a megvalósítása és a kapott paraméterértéknek a szabadalomban leírt értékkel való összehasonlítása a szakember által.

A T 1404/05 számú ügyben a tanács megállapította, hogy az ESZE/1973 100.b szakasza szerint egy igénypont kifogásolható, ha határozatlanul van megszővegezve, és több értelmezési lehetőséget hagy nyitva, és ha az egyik ilyen értelmezés esetén az igényelt tárgy egy része nincs kielégítően leírva ahhoz, hogy meg lehessen valósítani. E kifogás elhárítása érdekében az igénypontot kimondottan az egyik értelmezésre kell korlátozni, amely a határozatlan igénypont-szővegezés szerint is lehetséges, azonban az ESZE/1973 100.b szakasza szerint nem kifogásolható. Önmagában az a tény, hogy a leírásban ez az utóbbi értelmezés világosan a szándékoltként van jellemezve, nem jelenti azt, hogy az igénypontot erre az értelmezésre korlátozottan kell kezelni. Az ESZE/1973 69. szakaszának és az ahhoz tartozó jegyzőkönyvnek támogatnia kell a szabadalomtulajdonost abban, hogy tágabb igénypont-értelmezést követhessen, mint amit a szöveg talán alátámaszt, és a jogalkotó sem gondolt az oltalmi kör szűkítésére.

A tanács szerint a T 313/07 számú ügyben a fellebbezőnek/felszólalónak az ESZE/1973 100.b szakaszán alapuló kifogása inkább azon a megfontoláson alapulhatott, hogy létezhetnek olyan termékek, amelyek – bár egy másik eljárással lettek előállítva – azonosak lehetnek az eljárással meghatározott 1. termékigénypont szerintiekkel. Az ilyen megfontolásokat



azonban nem lehet az ESZE/1973 83., illetve 100.b szakasza szerint értelmezni. Ha ugyanis valóban létezne ilyen termék már a vizsgált szabadalom bejelentési, illetve elsőbbségi napja előtt, azt az ESZE 54. szakasza szerint kellene figyelembe venni. Ebben az esetben az igénypont „product-by-process” jellemzője már nem lenne újdonságot megalapozó jellemző. Amennyiben egy ilyen termék csak a vizsgált szabadalom bejelentési, illetve elsőbbségi napja után lenne a nyilvánosság számára hozzáférhető, ennek a szabadalom tényleges megsértése lehetne a következménye, azonban nem lehetett várni, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal erről döntsön a felszólalási eljárásban.

### *Finnország*

A finn parlament ratifikálta Finnország csatlakozását a Londoni Egyezményhez. Ennek megfelelően az egyezmény Finnországban 2011. november 1-jén lépett hatályba olyan európai szabadalmak finnországi érvényesítése kapcsán, amelyeknek az engedélyezését 2011. november 1-jén vagy azt követően publikálták.

Érdekes változás a finn szabadalmi törvényben, amely szintén november 1-jén lépett hatályba, hogy a finn szabadalmi bejelentéseket angol nyelven is be lehet nyújtani, és az ilyen szabadalmak engedélyezési eljárása is angol nyelven történik. Csupán az igénypontokat kell lefordítani finn nyelvre.

### *Franciaország*

A 2000. évi Európai Szabadalmi Egyezmény (European Patent Convention, EPC 2000) 53(c) cikke szerint [EPC/1973, 53(4) cikk] nem adható szabadalom az emberi vagy állati testen sebészeti vagy gyógyászati és diagnosztikai módszerekkel végzett kezelési eljárásokra, de ez a rendelkezés nem alkalmazható e módszerek használatánál alkalmazott termékekre, különösen anyagokra vagy készítményekre. Az EPC/2000 54(5) cikke szerint szabadalom adható bármilyen anyagra vagy készítményre, amely már ismert a szakmában, vagy az EPC/2000 53(c) cikkének hatálya alá eső orvosi kezelésben az első alkalmazásra, feltéve, hogy az ilyen alkalmazás nem tartozik a technika állásához.

Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) Kibővített Fellebbezési Tanácsa G2/08 számú döntésében arra következtetett, hogy nincs ok egy ismert gyógyszer új dózistartományából álló vonást másképp kezelni, mint az esetjogban elismert bármilyen egyéb sajátos alkalmazást, így például egy új adagolási módot vagy egy eltérő pácienscsoport kiválasztását. Ezért a dózistartomány-igénypontok szabadalmazhatók az Európai Szabadalmi Egyezmény szerint.

A Merck 1994. október 11-én benyújtott, EP 0 724 444 számú szabadalma androgén kopaszság (alopécia) kezelési módszerére vonatkozott 5alfa-reduktáz inhibitorokkal. Az 1. igénypont szövege a következő:

„17β-(N-terc-Butilkarbamoil)-4-aza-5-alfa-androszt-1-én-3-on [finaszterid] alkalmazása olyan orálisan adagolható gyógyszer előállítására, amely felhasználható androgén alopecia [kopaszság] kezelésére egy személynél, és ahol a dózismennyiség körülbelül 0,05–1,0 mg”.

Ez egy jellegzetes „svájci típusú” igénypont, amelyet az eredeti Európai Szabadalmi Egyezmény szerint engedélyeztek egy ismert vegyület második vagy további orvosi alkalmazásának igénylésére. Az EPC/2000 bevezetésekor, 2007 decemberében ezt a szövegezést megváltoztatták, és most egyszerűen igényelhető az ismert vegyület egy bizonyos betegség kezelésében való alkalmazásra. Az egyetlen érdekes része a fenti igénypontnak, hogy a technika állásától nem a kezelendő betegséggel (vagyis a további orvosi felhasználással), hanem csupán egy bizonyos adagolási tartomány meghatározásával különbözik.

Az izlandi *Actavis* cég kérte a Párizsi Felsőbíróságot (Tribunal de grande instance de Paris – TGIP), hogy nyilvánítsa az EP 0 724 444 számú európai szabadalom francia részének 1., 2. és 3. igénypontját érvénytelennek ipari alkalmazhatóság, újdonság és feltalálói tevékenység hiánya miatt.

Mint ahogy a Merck már 1985-ben benyújtott egy szabadalmi bejelentést, amely kinyilvánította a finaszterid használatát olyan vegyületként, amellyel kezelni lehet hiperandrogén állapotokat orális vagy helyi adagolás útján, a bíróság azon a véleményen volt, hogy valójában az 1. igénypont tárgya csak egy sajátos dózistartomány miatt minősíthető újnak. Emellett a Merck benyújtott egy másik szabadalmi bejelentést is, amely kinyilvánította a finaszterid helyi adagolás útján történő alkalmazását androgén kopaszság (egy hiperandrogén állapot) kezelésére. Így arra kellett következtetni, hogy a finaszterid alkalmazása androgén kopaszság gyógyszereként már a technika állásához tartozott az EP 0 724 444 számú szabadalom benyújtása előtt. Így mind a hatóanyag, mind annak alkalmazása egy sajátos betegség (androgén alopecia) kezelésére nélkülözte az újdonságot. Ezért csupán a hatóanyag dózistartománya, amely 0,05–1 mg volt, tehetette az igénypont tárgyát újjá a technika állásából már ismert 5 mg-tól 2 g-ig terjedő dózistartományhoz viszonyítva.

A TGIP ezután azt vizsgálta, hogy egy dózistartományra vonatkozó igénypont második gyógyászati felhasználásnak tekinthető-e vagy sem.

Miként a Párizsi Felsőbíróság megjegyezte, egy dózis vagy egy kezelési tartomány meghatározása egyike a szükséges lépéseknek, amelyek lehetővé teszik az orvos számára, hogy döntsön az alkalmazandó kezeléstről, és az említett dózis az egyik eleme a tényleges gyógyászati eljárásnak. Valójában a Francia Fellebbezési Bíróság korábban a következő módon határozott meg egy gyógyászati kezelési módszert: „Egy szakember által végzett ésszerű, következetes és egymáshoz kapcsolódó eljárások sorozata, amelynek célja, hogy felfedjenek eszközöket olyan tünetek vagy rendellenességek megelőzésére, kezelésére, enyhítésére vagy megszüntetésére, amelyek emberi vagy állati test betegségéből vagy működési zavarából származnak, vagy azok gyógyítását célozzák. (Párizsi Fellebbezési Bíróság, 4. Tanács, 1997. október 29.)

Ez arra a következtetésre vezette a Párizsi Felsőbírószakot, hogy egy sajátos dózisztartomány kiválasztása nem orvosi alkalmazás, hanem részét képezi a tényleges gyógyászati eljárásnak, amely az EPC 53(c) cikke szerint ki van zárva a szabadalmazhatóságból. Ilyen vonatkozásban megállapította: „A dózisztartomány olyan tényező, amelyet a gyakorló orvosnak feladata meghatározni gyógyászati ténykedése során olyan módon, hogy ütközteti elméleti tudását a betegségek és a gyógyszerek területén sok egyéb tényezővel (így a páciens korával, súlyával és nemével, a betegség történetével és egyéb betegségekkel, a követett egyéb kezelésekkel), amelyek meghatározzák páciensének sajátos esetét.

Emellett a bíróság hangsúlyozta, hogy a gyógyszerekhez mellékelt szórólapokon ajánlott gyógyszerdózisok csupán jelzésértékűek, és a gyógyászati megközelítés során csupán az orvosnak van joga előírni az egyes pácienseknél alkalmazandó dózist.

2010. szeptember 28-i döntésében a Párizsi Felsőbírószak megállapította, hogy egy dózisztartomány valójában egy kezelési módszer, és mint ilyen az EPC/2000 53(c) cikke szerint ki van zárva a szabadalmazhatóságból.

A bíróság megállapította továbbá: „Következésképp lehetséges szabadalmaztatni egy gyógyszert egy első és azután egy második betegség kezelésére, de nem egy dózist, amely alkalmas ezeknek a betegségeknek a kezelésére, mert így járva el megkísérelnénk szabadalmaztatni egy gyógyászati eljárást, amely ki van zárva a szabadalmazásból”.

Így a francia bíróság szembemegy az ESZH Kibővített Fellebbezési Tanácsának G2/08 számú döntésével, amely nyilvánvalóan megerősíti a dózisztartományra vonatkozó igénypontok szabadalmazhatóságát. Eljárását azzal a megállapítással igazolja, hogy – ellentétben az Európai Bírósággal – az ESZH Kibővített Fellebbezési Tanácsa nem egy olyan európai bíróság, amely a tagállamokat kötő döntéseket hoz. Valójában nem szokatlan, hogy az Európai Szabadalmi Egyezmény tagállamainak nemzeti bíróságai saját joggyakorlatukat követik, és figyelmen kívül hagyják döntéseit.

A Merck EP 0 724 444 számú szabadalmát más európai országokban is megtámadták, és miként várható, az ügyek kimenetele eltérő volt. Például az Egyesült Királyságban a szabadalom ellen szintén érvénytelenítési keresetet nyújtottak be, és a Fellebbezési Bíróság (Court of Appeal) 2008. május 21-én hozott döntésében fenntartotta a szabadalmat, megállapítva, hogy a dózisztartományhoz tartozó tárgy szabadalmazható, mert új és nem kézenfekvő. A Német Szabadalmi Bíróság (Bundespatentgericht) előtt lefolytatott párhuzamos eljárásban 2008. június 26-án az a döntés született, hogy a dózisztartományra vonatkozó igénypont szabadalmazhatónak tekinthető, azonban a megtámadott szabadalom igénypontjai újdonsághiány miatt érvénytelenek.

## India

A *Pfizer Products, Inc.* (Pfizer) egyik legjobban forgalmazott terméke a köhögés elleni COREX szirup. A COREX védjegyet a Pfizer 1963-ban lajstromoztatta Indiában. A *Stallion*

*Laboratories* (Stallion) SOREX névvel gyártott és forgalmazott egy köhögés elleni szirupot. Ezért a Pfizer beperelte a Stallion ügyvezető igazgatóját, Vijay Shahot, és annak a SOREX termék gyártásától való eltiltását kérte. Válasziratában Vijay Shah rámutatott a COREX és a SOREX név közötti színbeli és kivitelezésbeli különbségekre, és közölte, hogy a gyártást 2007 júliusában leállította.

A Pfizer a két védjegy közötti erős szerkezeti, vizuális és hangzási hasonlóságra hívta fel a figyelmet.

A Delhi Felsőbíróság (Delhi High Court) 2010. november 29-i döntésében megállapította, hogy az eltérések nem elegendőek ahhoz, hogy az átlagos fogyasztó kellő mértékben különbséget tudjon tenni a két védjegy között. Tekintetbe véve, hogy a köhögés elleni szirupokat nagy mennyiségben árusítják recept nélkül, és hogy a védjegyek hasonlósága különösen kisvárosokban és falvakban félrevezetheti a fogyasztókat, a felsőbbíróság helyt adott a Pfizer keresetének. Egyúttal Vijay Shahot kismértékű kártérítés fizetésére is kötelezte.

### *Indonézia*

Az olasz SPARCO, S.r.l. (Sparco) 1997-ben a Jakartai Kereskedelmi Bíróságnál kérte egy indonéz üzletember ábrás SPARCO védjegyének törlését azon az alapon, hogy az alperes rosszhiszeműen és szándékosan utánozza az ő SPARCO védjegyét a 25. áruosztály azonos áruival kapcsolatban. A Sparco arra is hivatkozott, hogy védjegye megegyezik cégnevével is.

Az alperes tagadta a Sparco állításainak megalapozottságát arra hivatkozva, hogy a SPARCO védjegyet 1988. január 27-én lajstromoztatta Indonéziában. Arra is hivatkozott, hogy a „sparco” szót ő találta ki, és arra szerzői jogi védelmet is kapott.

A bíróság elismerte a Sparco tulajdonjogát a SPARCO védjeggyel kapcsolatban, sőt a védjegyet jól ismertként is elismerte. Minthogy úgy ítélte meg, hogy a két védjegy lényegileg hasonló, és mindkettőt azonos árufajtákon alkalmazzák, elrendelte az alperes védjegyének törlését.

Az alperes a Legfelsőbb Bíróságnál nyújtott be fellebbezést, alapvetően arra hivatkozva, hogy az ábrás SPARCO védjegyet korábban lajstromoztatta, és hogy a Jakartai Kereskedelmi Bíróságnak nem volt elegendő oka arra, hogy a Sparco védjegyét jól ismertnek nyilvánítsa.

A Legfelsőbb Bíróság helyt adott az alperes fellebbezésének, és megváltoztatta a Jakartai Kereskedelmi Bíróság döntését, mert megállapította, hogy a Sparconak nem volt jogi alapja ahhoz, hogy kétségbe vonja az alperes által lajstromoztatott védjegy érvényességét. A Sparco ugyanis Indonéziában nem lajstromoztatta a SPARCO védjegyet, amely így nem állt otalom alatt.

Döntésének meghozatalakor azonban a Legfelsőbb Bíróság nem vette figyelembe, hogy a felperes valójában már lajstromoztatta Indonéziában a kérdéses védjegyet, aminek alapján a védjegytvény 56(3) szakasza szerint jogosult volt az alperes védjegyének törlését kérni.

Ezért a Sparco rendkívüli kérelmet nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz döntésének megváltoztatása iránt. Ennek alapján az elismerte saját döntésének hibáját, és elrendelte az alperes ábrás SPARCO védjegyének törlését a védjegylajstromból.

### *Izrael*

**A)** A roziglitazon-maleát egy szabadalmazott gyógyszer, amelyet II-es típusú diabétesz kezelésére használnak, és amelyet saját szabadalma alapján a SmithKline Beecham (SKB, jelenleg GlaxoSmithKline) gyárt. Amikor az izraeli *Unipharm* és *Trima* cég gyártani kezdte a roziglitazon generikus változatát, az SKB a bíróságnál ideiglenes intézkedés elrendeléséért folyamodott, és kártérítés megítélését is kérte.

Az Unipharm és a Trima azzal védekezett, hogy a 106 904 számú kérdéses izraeli szabadalom, amely a 9218830/9 számú korábbi angol szabadalom elsőbbségét igényli, érvénytelen, mert a szintén az SKB által benyújtott, 0306228 számú korábbi európai szabadalom ismeretében nélküli az újdonságot és a feltalálói tevékenységet. Az európai szabadalmat a vitatott szabadalom elsőbbségi időpontja előtt publikálták.

Az elsőfokú bíróság úgy találta, hogy az Unipharm és a Trima által gyártott generikus roziglitazon termék bitorolta az izraeli szabadalmat. Az eladások hiánya a tisztességtelen kereskedést és a kártérítést időszerűtlenné tette.

A döntés ellen az Unipharm és a Trima fellebbezett az Izraeli Legfelsőbb Bíróságnál. Fellebbezésükben arra hivatkoztak, hogy az elsőfokú bíróság helytelenül állapította meg, miszerint az újdonság és a feltalálói tevékenység megléte miatt nem kell tárgyalni azt a kérdést, hogy a vitatott szabadalom kiválasztási szabadalom volt-e. Érvelésük szerint bár elkülönítettek egy előnyös sőt, azt nem lehet felhasználni az oltalmi időnek a korábbi szabadalom lejáratási időpontján túli meghosszabbítására. Azzal is érveltek, hogy hiányos a szabadalomban foglalt kitanítás. Végül rámutattak, hogy bár a roziglitazon-maleátról az SKB azt állította, hogy az jobb volt egyéb sóknál, ezt az állítást nem támasztották alá bizonyítékkal.

Az Izraeli Legfelsőbb Bíróság emlékeztette a feleket arra, hogy nem bírálja felül az elsőfokú bíróság ténybeli állításait, hanem csupán jogi felülvizsgálatot végez. Megállapította, hogy még ha az 1. igénypontot érvényteleníteni kellene is, a függő 4. igénypont, amely a roziglitazon-maleátra vonatkozik, saját érdeme alapján fennmaradhatna, ha bebizonyosodik, hogy új, és feltalálói tevékenységen alapszik, amit a leírás nagymértékben alátámaszt. Az elsőfokú bíróságra mély benyomást gyakoroltak a szabadalmas tanúi és az a tény, hogy az alperes tanúja elismerte a roziglitazon-maleát újdonságát. A szabadalmas bizonyítani tudta, hogy kutatási programjában próbálkozással módszert alkalmazott, és egyéb sókat, így a hidrokloridot alkalmasabbnak tekintette a maleátnál, ami miatt majdnem feladta a kísérletezést. Ez arra enged következtetni, hogy a kiválasztott só nem volt kézenfekvő. A legfelsőbb bíróság rámutatott, hogy a korábbi szabadalom sehol sem említi a roziglitazon-maleátot, hanem bázikus sókat ismertet, míg a vizsgált találmány savas sóra vonatkozik, és

minthogy a rozigitazon-maleát megjavult hatékonyságot, nagyobb oldhatóságot és stabilitást mutat, ezért újnak és feltalálói tevékenységen alapulónak minősül.

A bíróság arra is rámutatott, hogy a szabadalmazott só könnyű lemásolása a versenytársak által a szabadalmi leírás elolvasása alapján annak bizonyítéka, hogy a leírás kellő mértékben ad kitanítást a találmányról.

A bíróság a szabadalmas javára 60 000 NIS (körülbelül 17 500 USD) kártérítést is megítélt.

**B)** A *Night Sleep Center Plus Ltd.* (NSCP) DR. RELAX névvel árusít Izraelben ágyakat. Két másik ágygyártó cég, a *Relaxon (Israel) the Best Furniture in the World Ltd.* (Relaxon) és a *The Center for Health Ltd.* (CFH) védjegybitorlásért beperelte az NSCP-t a RELAXON, illetve a DR. GAV védjegyre hivatkozva (a héber „gav” szó hátat jelent).

Ofer Grushkopf, a Tel-avivi Egyetem jogászprofesszora, aki a Tel-avivi Körzeti Bíróságon bíróként is ítélkezik, megállapította, hogy az NSCP nem bitorolja a felperesek védjegyeit. Az ítélet indokolása szerint a védjegyek között nem áll fenn az összetévesztés valószínűsége, mert a „dr.” szó tudományos fokozat megjelölésére szolgál, míg a „relax” szó egy általános kifejezés, és e két szó egyesítve sem hasonlít a felperesek védjegyeire. Ezért nem forog fenn védjegybitorlás.

**C)** A *City Wash Ltd.* (City) Izraelben birtokosa az ábrás TIGRIS (héber jelentése: tigris) védjegynek, amelyen egy tigris körvonalai láthatók. A német *Rudolph Dassler Sport PUMA AG* (Puma) felszólalt a City védjegye ellen arra hivatkozva, hogy a TIGRIS megtévesztően hasonlít az ő PUMA logójához.

Mindkét vállalat kalapokat és cipőket gyárt.

A Puma arra hivatkozott, hogy a City védjegye nem rendelkezik megkülönböztetőképeséggel, megtévesztően hasonlít az ő PUMA védjegyéhez, és azt hígítja. A hasonlóság egy kép és egy szó kombinációjában rejlik, ahol a szó nagybetűkkel és vastagon van írva. Emellett mindkét nagymacska feje, farka és karmai azonos helyeken találhatóak.

A hivatal elnökhelyettese helyt adott a felszólalásnak, és elutasította a védjegyet. Ráadásul 30 000 NIS (körülbelül 9000 USD) kártérítést ítelt meg a Puma javára.

### *Japán*

**A)** A Japán Szabadalmi Hivatal a szabadalmazási eljárás meggyorsítására vonatkozó (PPH-) megállapodást kötött a Kínai Szellemtulajdon-védelmi Hivatallal. A megállapodás 2011. május 4-én lépett hatályba.

A Japán Szabadalmi Hivatal a Svéd Szabadalmi Hivatallal is hasonló megállapodást kötött, amely 2011. június 1-jén lépett hatályba.

**B)** A Kabushiki Kaisha World (KKW) a Japán Szabadalmi Hivatalnál a WORLD védjegy lajstromozása iránti kérelmet nyújtott be 2007. augusztus 15-én a 7. és a 14. áruosztályban. A kérelmet a hivatal 2010 februárjában elutasította.

A KKW 1959 óta használta a WORLD védjegyet katakana betűkkel, és 1977 óta latin betűkkel.

A hivatali elővizsgáló arra hivatkozott, hogy a lajstromoztatni kívánt szó megtévesztően hasonlít harmadik személyek által korábban lajstromoztatott védjegyekhez, különösen a WORLD COLLEZIONE és a WORLD ONE védjegyhez. Az elutasító határozatot a hivatal fellebbezési tanácsa is fenntartotta.

A KKW a Szellemitulajdon-védelmi Felsőbíróshoz nyújtott be fellebbezést, annak megfontolását kérve, hogy a védjegy elutasítása megtévesztő hasonlóságra hivatkozva megalapozott volt-e, minthogy több hasonló védjegy volt már lajstromozva. A KKW arra is hivatkozott, hogy a Japán Szabadalmi Hivatal Fellebbezési Tanácsa megsértette a védjegy-törvényt, mert a bejelentő számára nem adott válaszadási lehetőséget.

A Szellemitulajdon-védelmi Felsőbíróshoz mérlegelte az előadott érveket, a WORLD ONE és a WORLD COLLEZIONE kombinációs védjegyet, valamint a bejelentő piaci goodwilljét, és megállapította, hogy a hivatal és a fellebbezési tanács tévedett. Ezért elrendelte a WORLD védjegynek a KKW számára történő lajstromozását.

### Kanada

**A)** A Kanadai Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court of Canada, SCC) 2011. május 5-i döntésében helyt adott a *Teva Canada Limited* (Teva) 2010. november 23-án benyújtott kérelmének, hogy engedje megfellebbezni a Szövetségi Fellebbezési Bíróság (Federal Court of Appeal, FCA) azon döntését, amellyel elutasította a Teva fellebbezését a Szövetségi Bíróság (Federal Court, FC) 2009. évi, a Viagra gyártását tiltó döntése ellen. Az utóbbi döntésben Kelen bíró helyt adott a *Pfizer Canada Inc.* (Pfizer) azon kérelmének, hogy a bíróság tiltsa meg, hogy a miniszter a *Novopharm Limited* (Novopharm) számára engedélyezze a szildenafilfil (a Viagra hatóanyagának nemzetközi szabad neve) gyártását.

Az ügy előzménye, hogy a Pfizer 1998-ban 2,163,446 számmal szabadalmat ('446-os szabadalom) kapott, amely egy I képletű vegyület vagy e vegyület sójának a felhasználását igényelte gyógyszerként merevedési zavar kezelésére. A hatóanyag szildenafilfil a 7. igénypontban igényelték, azonban sem a leírás, sem az igénypontok nem nyilvánították ki, hogy *i)* a hatóanyag szildenafilfil, *ii)* a hatóanyagot a 7. igénypontban igénylik, *iii)* a szabadalom többi vegyületéről nem állapították meg, hogy azok alkalmasak merevedési zavar kezelésére.

A Novopharm kérelmezte a Viagra generikus változata gyártásának az engedélyezését, azt állítva, hogy a '446-os szabadalom kézenfekvőség, hasznosság hiánya és nem kielégítő kinyilvánítás miatt érvénytelen. A Pfizer ezután kérte a Novopharm eltiltását a miniszter által a gyártástól; ennek alapján a Szövetségi Bíróság 2009-ben helyt adott a Pfizer kérelmének.

Megállapította, hogy nem volt megalapozott a Novopharm érvénytelenségre vonatkozó állítása kézenfekvőség, hasznosság hiánya és nem kielégítő kinyilvánítás alapján. A hasznosság vonatkozásában – bár a Novopharm azzal érvelt, hogy a hasznosságot a leírásban kell

bizonyítani – a Szövetségi Bíróság megállapította: elegendő, ha a szabadalmi leírás kinyilvánítja, hogy bizonyították a találmány hasznosságát, és hogy a szabadalmas bizonyíthatja a hasznosságot, ha kétségbe vonják a szabadalom érvényességét. Minthogy a Szövetségi Bíróság megállapította, hogy a szabadalom egy tanulmányra utalt, és hogy ez a tanulmány (amelyet bizonyítékként szolgáltatott) megalapozta a találmány hasznosságát, a Pfizertől nem kívánták a hasznosság kimutatását józan becslés alapján.

A Novopharm a Szövetségi Bíróság döntése ellen a Szövetségi Fellebbezési Bíróságnál nyújtott be fellebbezést. 2010. évi döntésében az fenntartotta a Szövetségi Bíróság döntését, megállapítva, hogy helyes volt a találmányt a 7. igénypontban leírtakra korlátozni, mert a 7. igénypont a merevedési zavar kezelésére használt (az I képlettel megadott) vegyületcsoportba eső vegyületet képvisel, és ennek megfelelően külön találmányt képez.

Megállapította továbbá, hogy a vonatkozó találmány a 7. igénypontban található vegyület, ezért a kinyilvánítás elegendő, mert nincs szükség arra, hogy egy szabadalom leírásában bizonyítsák a hasznosságot, minthogy a hasznosság bizonyításának követelményét az érvénytelenségi eljárásban lehet kielégíteni. Ezért ha a leírás utal egy tanulmányra (ebben az esetben a 350-es tanulmányra), amely bizonyítja a hasznosságot, úgy tűnik, hogy nincs egyéb követelmény a szabadalmi törvény 2. szakaszának kielégítésére. Végül a Szövetség Fellebbezési Bíróság rámutatott, hogy a Fellebbezési Bíróság nem követett el értékelhető és jelentős hibát, amikor megállapította, hogy a 350-es tanulmány kinyilvánította a hasznosságot.

Miként fentebb említettük, a Kanadai Legfelsőbb Bíróság 2011. május 5-én engedélyezte, hogy a Teva fellebbezzen a Szövetségi Fellebbezési Bíróság döntése ellen. Így majd a Kanadai Legfelsőbb Bíróságnak kell eldöntenie, hogy egy szabadalmastól megkövetelhető-e a hasznosság bizonyítása józan becslés alapján, ha a szabadalmi leírás azt állítja, és erre van bizonyíték, hogy a találmányról a kanadai bejelentés napján bizonyították a hasznosságot.

A Kanadai Legfelsőbb Bíróság előreláthatólag 2011 végén fogja az ügyet tárgyalni.

**B)** A *Re Immunex Corporation Patent Application No. 583,988* ügyben a Kanadai Szabadalmi Hivatal elnöke első ízben engedélyezett monoklonális antitestekre vonatkozó igénypontokat a leírásban olyan kiviteli példa nélkül, amely szemléltetné az igénypontokban igényelt legalább egy monoklonális antitest előállítását.

Az 1989. október 1-je előtt, tehát a régi szabadalmi törvény hatálya alatt benyújtott kanadai szabadalmi bejelentéseket az engedélyezés előtt nem publikálták. Az 1988. november 24-én benyújtott kanadai szabadalmi bejelentésre csak 2011. április 12-én engedélyeztek szabadalmat. Ennek megfelelően sem a bejelentés, sem a 2010 júniusában a hivatal elnöke által kiadott döntés nem vált korábban a köz számára hozzáférhetővé.

A 2010 júniusában kiadott döntésben a hivatal elnöke azt vizsgálta, hogy a bejelentés leírása elegendő alátámasztást nyújt-e a monoklonális antitestekre vonatkozó igénypontok számára annak a ténynek a fényében, hogy a leírás nem tartalmazott kiviteli példát, és bizonyító biológiai anyagot sem helyeztek letétbe. A bejelentés igénypontjai IL-1R polipeptidekkel immunreaktív monoklonális antitestekre és egy igényelt eljárással előállított monoklonális



antitestekre vonatkoztak. A kielégítő kinyilvánítás szempontjából az elnök azt vizsgálta, hogy az igényelt monoklonális antitestek kellő mértékben le voltak-e írva, és hasznosak-e.

Az elnök elfogadta azt a tényt, hogy a külföldi joggyakorlatokban a monoklonális antitesteket egy meghatározott antigénnel szembeni immunreaktivitás segítségével írják le és igénylik, és hogy érvényes igénypontokat lehet engedélyezni akkor is, ha nem szolgáltatnak példákat az igénypontok oltalmi körébe tartozó monoklonális antitest előállítására.

Az elnök azt találta, hogy egy sajátos polipeptid-antigénnel szembeni immunreaktivitás útján meghatározott monoklonális antitest kielégítő kinyilvánítása azon nyugszik, hogy maga a polipeptid kellő mértékben ismertette van-e a leírásban. A hivatali elnök úgy ítélte meg, hogy a leírás kinyilvánította az I típusú IL-1R polipeptidek szerkezetét, expresszióját és tisztítását, és hogy egy szakember azon a nézeten lenne, hogy a leírás kellő mértékben ismerteti az I-es típusú IL-1R polipeptidekkel immunreaktív monoklonális antitesteket. Megjegyezzük, hogy a kielégítő kinyilvánítás szempontjából az elnök elfogadott a bejelentés benyújtása után átadott bizonyítékokat az anti-IL-1R monoklonális antitestek előállítási módszereivel kapcsolatban.

Ezt követően a hivatali elnök azt vizsgálta, hogy a monoklonális antitestek kellő mértékben ismertette vannak-e. Azt találta, hogy ahol az antigén egy új polipeptid, azt teljes mértékben jellemezték (például szekvenciával), és így a bejelentő egy sajátos kiviteli alak deponálása nélkül igényelhet olyan monoklonális antitesteket, amelyek immunreaktívak a polipeptiddel.

Végül az elnök az igényelt monoklonális antitestek hasznosságát tárgyalta.

Az elővizsgáló a végleges elutasító végzésben kérdéseket tett fel azzal kapcsolatban, hogy miért hiányzik a monoklonális antitestek hasznosságára vonatkozó alátámasztás. Az elnök azon a véleményen volt, hogy ha a monoklonális antitestek kellő mértékben ki vannak nyilvánítva, és túlzott kísérletezés nélkül is előállíthatók, az ilyen antitestek szükségszerűen képesek megkötni a megadott antigént.

Az *Immunex* előadta, hogy ahol egy monoklonális antitestet egy meghatározott, jellemzett polipeptiddel szembeni immunreakcióval írnak le, a monoklonális antestre vonatkozó igénypontokban nem kell bizonyítani, hogy egy ilyen antitestet valóban előállítottak, feltéve, hogy nincs bizonytalanság az antigén vagy az antigén antigenicitásának leírásával kapcsolatban.

Meg kell jegyeznünk, hogy ebben az ügyben az antigén egy jól definiált polipeptid volt, és ezért a hivatal elfogadta, hogy az immunogén. Olyan antigének esetében, amelyek nem jól meghatározott polipeptidek, vagy ahol nem lehet feltételezni immunogenitást, szükség lehet a leírásban további alátámasztásra.

Az *Immunex*-döntés megváltoztatta a hivatal korábbi álláspontját, amelyet például a *Re Institut Pasteur Patent Application*-ügy döntése juttat kifejezésre. Ezt a hivatal 1995. december 11-én hozta, és azt állapította meg, hogy a vizsgált bejelentés leírása nem nyújt kielégítő kinyilvánítást a monoklonális antitestek vonatkozásában, mert valójában azokat nem

állították elő, és így nem voltak kinyilvánítva sem az igényelt monoklonális antitestek, sem azok előállításának eljárása.

Az ismertetet *Immunex*-döntés jelentős előrelépést jelent a kanadai biotechnológiai szabadalmi joggyakorlatban, mert azt összhangba hozza egyéb országok joggyakorlatával.

### *Kína*

**A)** Augusztusi számunkban beszámoltunk arról, hogy 2010-ben Kínából hány nemzetközi (PCT) szabadalmi bejelentést nyújtottak be. Most arról adunk hírt, hogy 2010-ben Kínában hány szabadalmi, használatiminta-, illetve mintabejelentést nyújtottak be.

A szabadalmi bejelentések száma 2010-ben összesen 391 117 volt; ezek közül 98 111 bejelentés származott külföldről.

A használatiminta-bejelentések száma 2010-ben 409 836 volt; ezek közül 407 238 származott kínai bejelentőtől.

A mintabejelentések száma 2010-ben összesen 421 273 volt; ezek közül 409 124-et nyújtott be kínai bejelentő.

**B)** A *Jaguar Cars Limited Company* (Jaguar) leleplezte, hogy egy hangzhoui áruházban hamis JAGUAR védjeggyel ellátott ruházati cikkeket árusítanak. Ezért a Közbenső Népbíróságnál védjegybitorlási pert indított öt hangzhoui cég ellen. A Jaguar arra hivatkozott, hogy 1992-ben kapott oltalmat a JAGUAR védjegyre és a jaguár állatfigurára, és azokat bőrön, textílián, üvegen, nyakkendőkön és egyéb árukon használta. Egyúttal az őt ért kár miatt 6,38 millió jüan kártérítés megfizetését kérte.

A bíróság megállapította, hogy az alperesek bitorolták a Jaguar védjegyjogait, és elrendelte, hogy az alperesek fizessenek 6,08 millió jüan kártérítést a Jaguar számára.

### *Németország*

**A)** Európában az Európai Szabadalmi Hivatal után a Német Szabadalmi Hivatal (Deutsches Patentamt, DPA) a legnagyobb vizsgálóhivatal körülbelül 2800 alkalmazottal, akik közül mintegy 830 dolgozik elővizsgálóként.

A DPA-nál 2010-ben mintegy 60 000 szabadalmi bejelentést nyújtottak be, és mintegy 33 000 elővizsgálati eljárást fejeztek be. Az utóbbiak közül közelítőleg 42%-ot engedélyeztek, és megközelítőleg 26%-ot utasítottak el, míg a fennmaradó bejelentések díjfizetés elmaradása miatt vagy visszavonás folytán szűntek meg.

2010 végén majdnem 526 000 német szabadalom volt érvényben.

2010-ben a DPA-nál 69 100 védjegybejelentést nyújtottak be, és munkanaponként átlagosan 195 védjegybejelentést lajstromoztak.

**B)** A számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatósága komoly viták tárgya Európában, amit részben az Európai Szabadalmi Egyezmény értelmezésében fennálló

nemzeti különbségek okoznak, részben pedig az, hogy az ESZE 52(2) szakasza a számítógépprogramokat kizárja a szabadalmazható találmányok köréből. Ennek ellenére az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) számos esetben engedélyezett számítógépprogramokat magában foglaló szabadalmakat.

Az ESZH egyik műszaki fellebbezési tanácsa T 1173/97 számú döntésében elismerte a számítógéppel megvalósított olyan találmányok szabadalmazhatóságát, ahol valamilyen „további műszaki hatás” nyilvánul meg.

A T 641/00 számú döntésben egy másik tanács megállapította továbbá, hogy a műszaki jelleg követelménye lehetővé teszi, hogy a találmány műszaki és nem műszaki jellemzők keverékét mutassa még akkor is, ha a döntő részt nem műszaki jellemzők képezik.

Úgy tűnik, hogy a tanácsok enyhítették a számítógépet alkalmazó találmányok szabadalmazhatóságával kapcsolatos követelményeket, amit bizonyít, hogy a T 258/03 számú döntés elfogadott „műszaki eszközöket használó” számítógépmódszerekre vonatkozó igénypontokat.

A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof, BGH) elfogadta és tovább finomította az ESZH által megállapított követelményeket. A „Beszédelemző készülék” tárgyú, 2002. évi döntésben azt az általános szabályt fektette le, hogy egy műszaki készülék, például egy adatfeldolgozó berendezés mindig rendelkezik műszaki jelleggel, függetlenül attól, hogy további műszaki hatást mutat-e.

A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság egy 2011. évi, „Topográfiai adatok reprodukálása” tárgyú döntése tovább tisztázta a számítógépet alkalmazó találmányok szabadalmazhatóságának megközelítését. A szabadalom gépkocsik irányításához térképek részleteinek bemutatására szolgáló módszerre és e térképek bemutatására alkalmas eszközre vonatkozott.

A kérdéses eszközt alkalmazva a felhasználók egy adatsorozatról ki tudnak választani térképészeti információt úgy, hogy járművük helyzetétől függően, egy koordinációs transzformációs rendszer használata révén a látási irány szerint a készülék úgy mutat egy képet, hogy az a jármű helyzetének megfelelően mozog. Így a készülék a jármű utasai számára megragadó képet szolgáltat a környezet topográfiájáról.

A Szövetségi Szabadalmi Bíróság (Bundespatentgericht, BPG) előzőleg megsemmisítette a szabadalmat, azt állítva, hogy annak tárgya nem műszaki területről származott, és így ki volt zárva a szabadalmazhatóságból. A bíróság szerint a készülék és a megfelelő módszer semmivel nem járult hozzá a technika állásának továbbfejlesztéséhez, mert a módszer arra összpontosított, hogy a felhasználókat vizuális információval lássa el környezetük topográfiájáról, ami csupán ergonómiai célt szolgált.

A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta a Szövetségi Szabadalmi Bíróság megállapítását, azonban arra következtetett, hogy a vitatott tárgyat az ESZE 52(2) szakasza nem zárja ki a szabadalmazásból, mert a találmány fontos műszaki feladat megoldását szolgáltatja. Ilyen vonatkozásban a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság számára elegendő volt az, hogy a találmánynak csupán néhány vonásából „műszaki hozzájárulást” lehet származtatni, mert

a találmány célja egyszerű módszer szolgáltatása a térkép egy részének megjelenítésére, ami felhasználóbarát módon történik, és a felhasználó számára több tájékoztatást nyújt, mint a korábbi módszerek. Így a bíróság arra következtetett, hogy a szabadalom egy műszaki feladat műszaki megoldására irányul, és ezért szabadalmazható. Egy második lépésben azonban azt találta, hogy a szabadalom nem műszaki szempontokat nem értékel ki, és ezért nem nyújt lényeges hozzájárulást a technika állásához. E megállapítás alapján a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság azt állapította meg, hogy a találmány nélkülözi a feltalálói tevékenységet.

A bíróság szerint tehát a döntő kérdés az, hogy a szabadalom ki van-e zárva az 52(2) szakasz szerint a szabadalmazható találmányok köréből, illetve az, hogy a szabadalmazható tárgy műszaki megoldásra irányul-e. Ennek megfelelően Németországban az ESZE 52(2)(c) szakasz alkalmazásának köre olyan esetek kiválogatására irányul, amelyek nélkülöznek minden műszaki módszert. A feltalálói tevékenység követelményével kapcsolatban a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság nem vizsgálja a szabadalmat mint egészet, hanem csupán a találmány műszaki szempontjait.

Ezzel a döntéssel a bíróság összhangban marad az ESZH irányvonalával és a számítógéppel megvalósított találmányokra vonatkozó bitorlási esetek megközelítésének ESZH általi korábbi gyakorlatával.

C) A korábban állami monopóliumot élvező Német Posta egy versenytársa piros postaládait, amelyek az övéihez hasonló méretűek és alakúak voltak, és „Brief 24” (levél 24) megjelöléssel voltak ellátva, a Német Posta hivatalaihoz közel és annak postaládái közelében helyezte el. A Német Posta ezt a gyakorlatot a tisztességtelen versenyt tiltó jogszabályokba ütközőnek minősítette azzal érvelve, hogy az megtéveszti a fogyasztókat, mert azt hihetik, hogy a hivatalaihoz közeli postaládákat a Német Posta üzemelteti.

Mind a Nürnbergi Körzeti Bíróság, mind a Nürnbergi Fellebbezési Bíróság a Német Posta javára döntött. A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság azonban 2010. május 12-i döntésével megváltoztatta az alsófokú bíróságok döntését, megállapítva, hogy a postaládák közötti hasonlóság nem mérvadó annak a megállapítása szempontjából, hogy az alperes gyakorlata a tisztességtelen versenyt tiltó jogszabályokba ütközik-e, mert a postaládák jellemző vonásai teljesen „természetesek” vagy legalábbis kézenfekvők voltak. Továbbá a „Brief 24” felirat nyilvánvalóan utalt az alperes által nyújtott szolgáltatásokra, és így nem volt úgy minősíthető, hogy a fogyasztókat félrevezeti a postaládák eredete felől. Emellett a versenytársak jogosultak postaládáikat a Német Posta ládáinak közelében elhelyezni, mert a legtöbb fogyasztó felismerne a postaládák különbségeit, vagy kétség esetén magyarázatért fordulhatna a Német Posta hivatalaihoz. A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság szerint a fogyasztók bármilyen félrevezetése a Német Posta korábbi monopóliumából származna.

Ez a döntés megerősíti a versenytársak helyzetét és lehetőségeit a postai szektorban, és így támogatja az európai erőfeszítéseket ennek az ágazatnak a liberalizálása terén. Érdeemes azonban megjegyezni, hogy a Német Posta hivatkozott ugyan arra, hogy a felek postaládái

hasonlók, azonban nem hivatkozott arra, hogy az alperes bitorolja postaládájának alakjára vonatkozó, lajstromozott 3D védjegyet.

D) Egy bejelentő a DPA-nál kérte a POLYMAIL védjegy lajstromozását a 16. áruosztályban különösen papírárukra, könyvborítókra és papírdobozokra, valamint a 35. áruosztályban különösen internetárverések lefolytatására és online hirdetésekre.

A DPA a „poly” és a „mail” kombinációjában a többszöri postázás egyszerű leírását látta, és azon a véleményen volt, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy csak leíró jelzése az igényelt áruk és szolgáltatások szándékolt használata típusának.

A Szövetségi Szabadalmi Bíróság azonban azon a véleményen volt, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy nem tekinthető leírónak a 35. áruosztályban igényelt szolgáltatásokra nézve, mert azokat nem hirdetések tömegpostázásának formájában nyújtják. A POLYMAIL védjegy a 16. áruosztály áruira nézve sem tekinthető deskriptívnek, mert ebben az áruosztályban az árukat nem készítik polimer műanyagokból, és nem is továbbítják tömegpostázással. A POLYMAIL kifejezés a vonatkozó területeken az eredet megjelölésének tekinthető, és lajstromozható az igényelt árukra és szolgáltatásokra.

E) Egy bejelentő a DPA-nál kérelmet nyújtott be az AUTOPACK védjegy lajstromozása iránt a 30. áruosztályban többek között édességekre, bonbonokra, rágógumira és csokoládéra. A DPA elutasította a bejelentést arra hivatkozva, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy két leíró jellegű szónak („auto” és „pack”) a kombinációja, amelyek csak arra utalnak, hogy az áruk alkalmasak elvitelre és kocsiban való fogyasztásra.

A kedvezőtlen hivatali határozat ellen a bejelentő fellebbezést nyújtott be a Szövetségi Szabadalmi Bíróságnál, amely az AUTOPACK védjegyet az igényelt áruosztályban lajstromozhatónak tekintette, mert az alkalmasnak látszik arra, hogy a vonatkozó területen jelezze az áruk származását, és a 30. áruosztály áruira nézve nem minősíthető deskriptívnek. Az „auto” komponens „automatikus” kifejezésként is érthető, és így a lajstromoztatni kívánt védjegy áruk automatikus csomagolására szolgáló gépre is utalhat. A védjegy nem írja le az igényelt áruosztályba tartozó édességek tulajdonságait, és a fogyasztónak számos mentális lépést kell elvégeznie, amíg eljut a szó meglehetősen távoli, édességekre vonatkozó jelentéséhez.



F) Az ábrán látható védjegyet főleg bútorra, vízágyakra és azok tartozékaira, matracokra, kredencekre és szekrényekre kívánták lajstromoztatni.

A Szövetségi Szabadalmi Bíróság szerint a lajstromoztatni kívánt védjegy a német védjegy-törvény 8(2)(1) szakasza szerint nélkülözi a megkülönböztetőképességet. A MASTERPIECE védjegy lajstromozása a bejelentő számára közérdekellenes lenne, mert a közt megfosztaná e kifejezés használatának lehetőségétől.

A „Masterpiece” kifejezés Németországban is általánosan használt, hasonlóan a „Meisterstück” (mesterdarab) kifejezéshez, amelyet teljesen általánosan használnak kimagasló teljesítmények esetén, például művészeti, kézműipari, műszaki területen, és használata kiváló minőségű áruk reklámozására korlátozódik. A kézíráshoz hasonló betűforma,

amely alulról jobb felé emelkedik, csupán egyszerű grafikai eszköz és közönséges díszítés, amely nem kölcsönöz eredetjelző jelleget a védjegyeknek, és ezért a német védjegy törvény értelmében nem igazol elegendő megkülönböztető jelleget.

Az a tény sem szolgál a bejelentő javára, hogy a „Masterpiece” kifejezés vonatkozásában a DPA már korábban lajstromozott védjegyeket, mert a német szövetségi bíróságok és az Európai Bíróság régóta megalapozott jogelvé, hogy a hivatalok korábbi lajstromozásai és döntései nem használhatók fel a jövőbeli bejelentők javára.

G) A felperes 1984 óta forgalmazott köhögés elleni cseppeket Németországban egy jegesmedvét ábrázoló kék-fehér csomagban. 2002 óta az alábbi csomagolást használta:



Az alperes csomagolása a következő képet mutatta:



A Kölni Fellebbezési Bíróság megerősítette, hogy az eredeti összeállítás igen kreatív min-tája (jegesmedve erős állatként sarki környezetben bemutatva, a kék és fehér hideg szín használatával) révén nagymértékben versenyképes egyéni jelleget igényelhet, ami alátámasztja a hozzá társított minőségi igényt: „EXTRA STARK – EXTRA FRISCH” („extra erős – extra friss”). Emellett a versenyképes egyéni jelleget elegendő eladási és piaci adat támasztotta alá.

A bíróság megállapította, hogy a kifogásolt termék másolta az eredeti elrendezést, mert nemcsak az eredeti összeállítás jellemző vonásait tartalmazta, hanem a köhögés elleni cseppek minőségét előmozdító leleményes felfogását is (extra erős) egy jegesmedve képével.

Az alperes tehát tisztességtelen előnyre tett szert az eredeti kép hírnevéből, bár a becsapási szándékot tagadni kell, mert a kifogásolt csomagolás világosan mutatja az alperes termékének és cégének a nevét (itt: „Atemgold” és „Storck” „Wick Blau” és „Wick” helyett). A

bíróság nézete szerint az eredeti minta a fogyasztók körében elegendő hírnévnek örvendett hosszú ideig tartó piaci jelenléte miatt. Ezt alátámasztotta egy piacvizsgálat is, amely azt mutatta, hogy a megkérdezettek 81%-a ismerte a felperes WICK BLAU védjegyét. További vizsgálat azt bizonyította, hogy a fogyasztók az eredetivel pozitív minőséget társítottak.

A fentiek alapján a Kölni Fellebbezési Bíróság elrendelte, hogy az alperes szüntesse meg közhégés elleni cseppjeinek a kifogásolt képpel való forgalmazását.

### *Ruanda*

Ruanda kormánya 2011. május 31-én letétbe helyezte a Szabadalmi Együttműködési Szerződéshez való csatlakozás okmányát. Ennek megfelelően a nemzetközi szerződés Ruandára nézve 2011. augusztus 31-én lépett hatályba.

### *Spanyolország*

A Novartis 2008. december 12-én pert indított a *Medis EHF* (Medis), a *Laboratorios Stada, SL* (Stada) és a *ratiopharm España, SA* (rA) ellen arra hivatkozva, hogy azok bitorolják a késleltetett felszabadulású fluvasztatint tartalmazó gyógyászati készítményekre vonatkozó, EP948320 sz. európai szabadalmát. A perben a Novartis elismerte, hogy a szabadalmat módosították az Európai Szabadalmi Hivatal előtti felszólalási eljárásban. A *Teva* mint a Medis piaci jogosítványainak új tulajdonosa beavatkozásként részt vett az eljárásban.

A perben a Teva és a Medis fő védekezési érve az volt, hogy a szabadalom a Novartis által is elismert, módosított alakja Spanyolországban jogilag sohasem volt hatályban. Ennek az érvnek az alátámasztására a Teva és a Medis a következőket adta elő.

Az ESZH előtti felszólalási eljárásban a Novartis a szabadalom egy új, módosított alakját védte. A Felszólalási Osztály 2007. június 8-i határozata a szabadalmat módosított alakban tartotta fenn. Ezt a döntést az rA fellebbezte egy másik céggel, az *Actavis*-szal együtt, amely a fellebbezéshez beavatkozásként csatlakozott. 2008 augusztusában a fellebbező felek által benyújtott új dokumentumra tekintettel a Novartis kérte az ESZH fellebbezési tanácsát, hogy az ügyet utalja vissza a Felszólalási Osztálynak, hogy kapcsolatba tudjon lépni az alsóbb fórumokkal, ezáltal érvénytelenítve a korábbi döntést, amely a szabadalmat módosított alakban tartotta fenn. Ezt követően indított a Novartis bitorlási pert a Medis, a Stada és az rA ellen, a módosított igénypontokat érvényesítve.

Az ESZH fellebbezési tanácsa – a Novartis kérésére – érvénytelenítette a Felszólalási Osztály 2007. júniusi döntését, 2009. február 3-i döntésével a szabadalmat módosított alakban tartva fenn.

Az alperesek azzal érveltek, hogy a módosított igénypontok sohasem voltak jogilag hatályban, mert az rA fellebbezése felfüggesztő hatályú volt. Így a módosított szabadalmat sohasem publikálták vagy ezt követően érvényesítették Spanyolországban megfelelő spanyol

fordítás publikálásával, és így azt nem lehet érvényesíteni spanyol bíróság előtt harmadik felek ellen.

Kiegészítő érvként az alperesek arra is hivatkoztak, hogy a szabadalom újdonsághiány, feltalálói tevékenység hiánya és nem kielégítő kinyilvánítás miatt amúgy is érvénytelen volt.

A Novartis az alperesek érvénytelenségre vonatkozó állítására azt válaszolta, hogy szabadalmának a bitorlási perben hivatkozott változata nem az alperesek által hivatkozott módosított változat volt, hanem a Spanyolországban eredetileg megadott és publikált szabadalom.

Időközben az ESZH Felsőalálási Osztálya 2010. május 3-i határozatával a szabadalmat teljes terjedelmében megvonta. A Novartis ezzel kapcsolatos fellebbezése még függőben van.

A Madridi 3. számú Kereskedelmi Bíróság 2011. július 4-én adta ki elsőfokú döntését, amelyben elutasította a Novartis bitorlási keresetét; helyt adott a Teva és a Medis érvénytelenségre vonatkozó érvelésének, és a Novartist kötelezte a bírósági költségek megtérítésére.

A bíróság arra a tényre alapozta döntését, hogy a Novartis által a bitorlási perben hivatkozott igénypontok tartalma nem egyezik meg sem az eredetileg engedélyezett igénypontokkal, sem azok spanyol fordításával (amelyet ES2197369 számmal publikáltak).

A Novartis megpróbált a bitorlási perben azzal érvelni, hogy a szabadalom megerősített változata a per kezdetétől fogva a hatályban levő változat volt, vagyis az ESZH által eredetileg engedélyezett és Spanyolországban érvényesített változat. A Novartis kezdeti bitorlási peres irataiból és az azokhoz csatolt szakvéleményekből azonban kitűnt, hogy a bitorlási perben érvényesített változat nem volt más, mint a szabadalom módosított változata. Ezért a bíróság a bitorlási pert elutasította, de ugyancsak elutasította az alperesek érvénytelenség megállapítására vonatkozó kérelmét is, amelyet újdonság és feltalálói tevékenység hiányára, valamint nem kielégítő kinyilvánításra alapoztak.

A Novartis, a ratiopharm és a Stada bejelentette, hogy fellebbezni szándékozik.

### *Szingapúr*

A *Sebapharma GmbH & Co.* (Sebapharma) 1983-ban lajstromoztatta Szingapúrban a SEBAMED védjegyet, és azóta ezzel a védjeggyel árusítja pipercikkeit. A Sebapharma felszólalt a *Cidore Holding Limited* által lajstromoztatni kívánt SEWAME védjegybejelentés ellen arra hivatkozva, hogy az megtevésztően hasonlít saját védjegyéhez, különös tekintettel arra, hogy mindkét védjegy a 3. áruosztályba tartozik.

A Szingapúri Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 34 oldalas döntésében megállapította, hogy a SEBAMED védjegy nem hasonlít megtevésztően a SEWAME védjegyhez, mert a két védjegy között nem található vizuális vagy hangzási hasonlóság. Emellett a kínai betűkkel írt SEWAME védjegyen egy sötétkék zászló és egy havas hegy látható. A hivatal szerint a SEWAME védjegy megkülönböztető elemei fontosak, és a kínai betűk jellemzően utalnak a



védjegy eredetére. A „sewame” szó kínai írásjelek átírásából származik, és jelentése „hó-tökéletesség”. A két védjegy hangzásilag is eltér, és a kínai „sewame” szót kínai nyelven „xuewan-meí”-ként ejtik ki. Ezzel szemben a SEBAMED védjegy egy egyszerű szóból áll két színben, ahol a „med” rész van hangsúlyozva.

A fenti okok miatt a hivatal elutasította a Sebapharma felszólalását.

### *Tajvan*

A Tajvani Szellemtulajdon-védelmi Hivatal és az Amerikai Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala a szabadalomengedélyezési eljárás gyorsítására vonatkozó egyezményt (PPH) kötött, amely 2011. szeptember 1-jén lépett hatályba. Az egyezmény hatálya alá esik minden olyan szabadalmi bejelentés, amelyet 2011. szeptember 1-jén vagy azt követően nyújtanak be.