

Dr. Palágyi Tivadar*

KÜLFÖLDI IPARJOGVÉDELMI HÍREK

Amerikai Egyesült Államok

A) Az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy hivatala (USPTO) nyilvánosságra hozta a 2010-es pénzügyi évben benyújtott, „fellebbezés előtti felülvizsgálati kérelmekre” (*pre-appeal brief request for review*) (a továbbiakban: kérelem) vonatkozó adatokat. Ezekből kiderül, hogy 2010-ben összesen 12 019 ilyen kérelmet nyújtottak be. Ennek a számnak a részletesebb eloszlását az alábbiakban fogjuk megadni.

Először azt foglaljuk össze, hogy milyen döntést hozhat az a bejelentő, aki az USPTO-tól végleges elutasító végzést kap. Benyújthat: (a) fellebbezést (*notice of appeal*); (b) folytatólagos bejelentésre vonatkozó kérelmet (*request for continued examination, RCE*); (c) végleges elutasítás utáni választ vagy módosítást (*after final response or amendment*); vagy (d) ejtethi a bejelentést. Ezt a döntést számos tényező befolyásolhatja, de van egy, a fellebbezéshez kapcsolódó lehetőség, és ez a fentebb említett „kérelem”. Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy valójában mi történik az USPTO-n belül, ha a bejelentő ilyen kérelmet nyújt be, és arra is kitérünk, hogyan lehet ezzel a lehetőséggel hatásosabban élni.

A fellebbezési illetéken (jelenleg 620 USD vagy kisvállalatok esetén 320 USD) felül ilyen kérelem benyújtása nem jár külön illetékkel, de az igénypontokat nem lehet módosítani, és csupán fellebbezhető vitapontok (például a szabadalmi törvény 101., 102., 103. és 112. szakaszára alapozott elutasítás) alapozhatnak meg ilyen kérelmet.

A kérelem terjedelme legfeljebb öt oldal lehet, de – miként erre alább még kitérünk – ezt a lehetőséget célszerű minél kevésbé kihasználni.

Miután az USPTO három elővizsgálójából álló tanács felülvizsgálta a kérelmet, döntést hoz, amely négyféle lehet: (1) a bejelentés fellebbezés alatt marad, mert legalább egy tényleges vitapont fellebbezésre érettnak minősül; (2) az elutasítást visszavonják, és engedélyező végzést adnak ki; (3) az elővizsgálatot újra megnyitják, és egy végzést adnak ki; (4) a kérelem nem elégíti ki a benyújtási követelményeket, és ezért hibásnak tekintik.

A 2010-es pénzügyi évben benyújtott 12 019 ilyen kérelem közül 56% ment tovább a fellebbezési tanácshoz, azonban 38% esetében újra megnyitották az elővizsgálatot, 5% esetében minden kifogást visszavontak, vagyis engedélyező végzést adtak ki, és a kérelmek 1%-a bizonyult hibásnak.

Ha az USPTO elfogadja a kérelmet, a fellebbezés előtti konferenciára kerül sor. A gyakorlat a különböző műszaki területeken némileg eltérő. Egyes területeken a bejelentést kezelő

* Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

elővizsgáló felelős a konferencia megszervezéséért. Más területeken a felülvizsgáló szabadalmi elővizsgáló (*supervisory patent examiner, SPE*) vagy egy kijelölt fellebbezési koordinátor felelős a konferencia megszervezéséért. Az elővizsgáló még a konferencia megszervezése előtt áttekinti a kérelmet, és azonnal jelezheti, hogy még a konferencia megtartása előtt újra meg akarja nyitni az elővizsgálati eljárást.

A konferencia tagja rendszerint az utolsó végzést kiadó elővizsgáló, az elővizsgáló felülvizsgáló szabadalmi elővizsgálója és egy harmadik fél, aki rendszerint vagy egy felülvizsgáló szabadalmi elővizsgáló az USPTO-nak ugyanabban a műszaki központjában (*technology center, TC*), vagy pedig egy oktató minőségellenőrző szakember (*training quality assurance specialist, TQAS*) ugyanabban a műszaki központban.

Így a konferencia három résztvevője közül ketten érdekeltek a kérelem kimenetelében: az elutasító végzést kiadó elővizsgáló és az elővizsgáló felülvizsgáló szabadalmi elővizsgálója, aki felülvizsgálta és aláírta a végzést, ha az elővizsgáló csekély gyakorlatú. Emellett egyes műszaki területeken, ha az elővizsgáló részese a távmunkaprogramnak, és így otthon dolgozik, a konferenciát elektronikus levelezéssel folytathatják le az elővizsgálóval és a felülvizsgáló szabadalmi elővizsgálóval, aki ezt a kommunikációt továbbítja a felülvizsgáló tanács harmadik tagjának.

Minthogy a felülvizsgáló tanács harmadik tagja vagy egy eltérő műszaki terület felülvizsgáló szabadalmi elővizsgálója, vagy pedig egy oktató minőségellenőrző szakember, rendszerint nem annyira jártas a vonatkozó műszaki területen, mint az elővizsgáló és a felülvizsgáló szabadalmi elővizsgáló. Emiatt a harmadik tag gyakran csak korlátozott idővel rendelkezik az ügy áttekintéséhez a konferencia megkezdése előtt, és így az elővizsgálóra és a felülvizsgáló szabadalmi elővizsgálóra van utalva, hogy azok megmagyarázzák számára a fontosabb kérdéseket. Ezért gyakorlati megjegyzésként utalunk arra, hogy bár a kérelem öt oldal terjedelmű is lehet, gyakran előnyös a kérelem érvelését minden egyes független igénypont kapcsán csak egy vagy két bekezdésre korlátozni, és azokban meggyőzően ismertetni a legfontosabb állításokat.

Minthogy a felülvizsgáló szabadalmi elővizsgáló sok esetben hajlamos arra, hogy ne érdemlegesen kifogásolja az elővizsgáló érveit, gyakran a harmadik fél döntése határozza meg a kérelem sorsát, amely a konferencián főleg attól függhet, hogy az elővizsgáló és a felülvizsgáló szabadalmi elővizsgáló mennyire tűnik magabiztosnak a harmadik fél számára, és az elővizsgáló mennyire meggyőzően tudja előadni az álláspontját, egyúttal méltányosan figyelembe véve és cáfolva a bejelentő érveit.

Ezért olyankor biztat leginkább sikerrel egy kérelem benyújtása, amikor az elővizsgáló az elutasító végzésben olyan álláspontot képvisel, amely a felülvizsgáló szabadalmi elővizsgáló szemében a bejelentő javára fordítható. A kérelem akkor a leghatásosabb, ha legalább egy olyan világos pont van benne, amely a bejelentő javára szolgál, és amelyet a kérelemben meggyőzően és világosan lehet előadni. Az olyan kérelmek, amelyek csak megismétlik az

elővizsgálati eljárás alatt korábban már előadott érveket, a legkevésbé meggyőzőek, és azt eredményezik, hogy az ügy a fellebbezési tanács elé kerül.

A fentiek alapján az a következtetés vonható le, hogy ha egy bejelentő úgy dönt, hogy egy végső elutasítás ellen fellebbezést nyújt be, érdemes megfontolnia egy „kérelem” benyújtását, amivel egyidejűleg meg lehet takarítani a fellebbezés részletes indokolásának kidolgozásával és benyújtásával együtt járó időt és költséget. A fellebbezés benyújtásával járó költség kisebb, mint egy folytatólagos bejelentésre vonatkozó kérelem benyújtásának a költsége.

A benyújtott kérelmek száma az elmúlt öt évben a következő volt: 2006-ban 6525; 2007-ben 7240; 2008-ban 8255; 2009-ben 9967; és 2010-ben – miként már említettük – 12 019. Az várható, hogy a kérelmek száma a következő években továbbra is növekedni fog.

Végső következtetésként megállapítható, hogy a fentebb ismertetett kérelem lehetőségével érdemes élni gyakorlatilag minden fellebbezés esetén.

B) Az USPTO kiegészítő elővizsgálati eljárásra (*supplemental examination procedure*) vonatkozó új szabályt tett közzé, amely lehetővé teszi a szabadalomtulajdonos számára, hogy egy szabadalom kiegészítő vizsgálatát kérje annak érdekében, hogy a hivatal figyelembe vegyen vagy újravizsgáljon olyan anyagot, amely a szabadalomra nézve lényeges lehet. Kappos elnök szerint ezek a rendelkezések hasznosak lehetnek a szabadalomtulajdonos számára, amikor a szabadalommal kapcsolatos pereskedés folyamán bizonyos kihívásokkal kell szembenéznie.

Az új szabály szerint a kiegészítő vizsgálatra vonatkozó kérelemnek többek között a következőket kell tartalmaznia:

- annak a szabadalomnak az azonosítását, amellyel kapcsolatban kiegészítő vizsgálatot kérnek;
- a hivatkozott információk felsorolását és azok publikálási időpontját;
- a vizsgálandó szabadalom minden egyes szempontjának azonosítását;
- az információ minden egyes tétele által felvetett kérdés azonosítását;
- minden egyes kérdés részletes magyarázatát;
- annak magyarázatát, hogy az információ egyes tételei hogyan vonatkoznak a vizsgálandó szabadalom egyes szempontjaira;
- az információ minden egyes tételének másolatát és
- az 50 oldalnál hosszabb, benyújtott dokumentumok vonatkozó részeinek összefoglalását.

A kiegészítő vizsgálat kezdeti kérelmének benyújtási illetéke 5180 USD. Emellett egy *ex parte* újravizsgálati illetéket is be kell fizetni, amelynek összege 16 120 USD. Az utóbbi összeget azonban visszatérítik, ha a kiegészítő vizsgálati bizonylatban nem rendelnek el újbóli vizsgálatot.

C) Az ekvivalencián (*doctrine of equivalents*) lehetővé teszi egy szabadalomtulajdonos számára, hogy érvényesen pereljen bitorlásért, amikor a bitorló termék vagy eljárás nem felel meg szó szerint egy szabadalmi igénypont kifejezéseinek, azonban lényegileg azonos

funkciót végez lényegileg azonos úton, és lényegileg azonos eredményhez vezet, mint az igényelt találmány. Ez a tan gátolja, hogy szabadalmakkal csalást kövessenek el, és a szabadalomtulajdonosok számára tisztességes oltalmi kört biztosít.

Az ekvivalensek oltalmi köre azonban nem terjeszthető ki olyan tárgyra, amely ki van nyilvánítva a leírásban, azonban nincs igényelve. A nem igényelt tárgy valójában a köznek van ajánlva, és nem igényelhető az ekvivalencián alapján. Például a *Maxwell v. J. Baker, Inc.*-ügyben a Szövetségi Fellebbezési Bíróság (Court of Appeal for the Federal Circuit, CAFC) megállapította, hogy a szabadalmas a köznek ajánlotta találmánya egy másik megoldását, amelyet bejelentésében leírt ugyan, de nem igényelt.

A CAFC megismételte ezt az elvet a *Johnson & Johnson Associacets, Inc. v. R. E. Service Co. Inc.*-ügyben, ahol a szabadalom leírása megállapította, hogy az alumínium az előnyös fém nyomtatott áramkörök gyártásánál, de egyéb fémek, így rozsdamentes acél és nikkelötvözetek is felhasználhatók, az igénypontok azonban csupán alumíniumot említettek. A CAFC megállapította, hogy a szabadalom oltalmi köre alumíniumra van korlátozva, és hogy a szabadalomtulajdonos nem hivatkozhat az ekvivalensek tanára annak érdekében, hogy a kinyilvánított, de nem igényelt tárgyra is kiterjessze szabadalma oltalmi körét.

A fentebbi *Maxwell* és *Johnson*-ügyben világos és pontos volt a nem igényelt tárgy. A *PSC Computer Products, Inc. (PSC) v. Foxconn International, Inc. (Foxconn)*-ügy azonban olyan helyzetet teremtett, amelyben a nem igényelt tárgy nem volt sem világos, sem pontos. A PSC birtokosa volt a 6 061 239 sz. amerikai szabadalomnak ('239-es szabadalom), amely integrált áramkörök tartókapcsaira vonatkozott, és első igénypontja csupán fémkapcsokat említett. A '239-es szabadalom leírása szerint „egyéb anyagok is felhasználhatók a kapcsokhoz”, és „egyéb ismert berendezések műanyag és/vagy fémrészeket használnak, amelyeket önteni vagy forgácsolni kell, és ezek költséges fémalakító műveletek”.

A Foxconn vezérmű típusú műanyag tartókapcsokat forgalmazott. A PSC pert indított a Kaliforniai Központi Körzeti Bíróságnál azt állítva, hogy a Foxconn bitorolta a '239-es szabadalmat. A Körzeti Bíróság a Foxconn javára döntött, megállapítva, hogy a PSC a műanyag kapcsokat a köz számára ajánlotta fel, és azokra nem hivatkozhat az ekvivalencián alapján.

A PSC a CAFC-nél nyújtott be fellebbezést arra hivatkozva, hogy a '239-es szabadalom kinyilvánított tanítása nem volt világos vagy elég sajátos ahhoz, hogy a műanyag kapcsokat a köz számára ajánlottak lehessen tekinteni. A PSC arra is hivatkozott, hogy a *Johnson*-döntés esetében egyértelműen meg lehetett állapítani, hogy mi volt a köznek ajánlva a világos és pontos kinyilvánítás miatt.

Ezzel szemben a CAFC megállapította, hogy a kinyilvánításnak nem kell olyan világosnak lennie, mint a *Johnson*-ügyben. A leírásnak csupán közlést kell tartalmaznia a köz számára a nem igényelt tárgyról, és a leírást a szakember tudása alapján kell értelmezni. Ennek megfelelően egy szakembernek képesnek kell lennie egy szabadalom olvasására és annak eldöntésére, hogy mi van kinyilvánítva és tárgyalva a leírásban, és fel kell ismernie, hogy milyen tárgyat igényeltek.

A CAFC-nek ez a döntése azt bizonyítja, hogy az ekvivalencián nem tekinthető megbízható alapnak bitorlási ügyekben.

A szabadalmas egyes esetekben orvosolhatja az igénypontoszerkesztésnél elkövetett hibát újraengedélyezett szabadalomra (*reissue patent*) vonatkozó bejelentés benyújtásával, mert így tágíthatja az igénypontok oltalmi körét.

D) A kínai *Proview Technology* Kínában több pert indított az IPAD védjegy megszerzése érdekében, és az egyik kínai bíróságot meggyőzte arról, hogy Kínában ő ennek a védjegynek a jogos tulajdonosa. Ennek alapján arra törekszik, hogy meggátolja Kínában az *Apple* népszerű táblagépeinek eladását. Most ugyanebből a célból Kaliforniában indított pert az *Apple* ellen arra hivatkozva, hogy az *Apple* álnok módon járt el, amikor megvette az IPAD védjegyet. A *Proview* ugyanis azzal vádolja az *Apple*-t, hogy egy sajátos célú céget hozott létre az IPAD védjegy eladásának lebonyolításához és saját szerepének ebben az ügyletben való elrejtéséhez. Keresetében a *Proview* azt állítja, hogy egy *Application Development Ltd.* (IPAD) elnevezésű, sajátos célú cég képviseletében ügyvédek többször állították, hogy ők nem közvetlen versenytársak, és visszautasították annak közlését, hogy miért volt szükségük a védjegyre.

A *Proview* szerint a fenti állításokat abból a célból tették, hogy becsapják a felperest, és rábírnák arra, hogy megállapodást kössön velük.

A keresetre adott válaszként az *Apple* megismételte azt az állítását, hogy több évvel korábban megvásárolta a *Proview* világszerte érvényes jogát az IPAD védjegyre tíz különböző országban. Azt is állította, hogy a *Proview* megszegte megállapodásukat, megjegyezve, hogy egy hongkongi bíróság korábban az *Apple*-nak adott igazat.

Mindkét félnek komoly érdekeltsége van a Kaliforniában most induló védjegyperben. Kína új, sokat ígérő piac az *Apple* számára; a termékei iránti igény épp a per megkezdése előtt kezdett növekedni. A *Proview*-nak viszont küzdenie kell a felszínen maradásért; ha pénzügyi helyzete nem javul, azzal kell szembenéznie, hogy törlik a hongkongi tőzsdéről.

Bahrein

2010. június 1-jén a *Milano Trading Est.* (Milano), egy bahreini vállalat a Bahreini Védjegy-hivatalnál kérelmet nyújtott be az ábrás MILANO védjegy lajstromozása iránt a 35. áruosztályban. A védjegybejelentést 2011. március 17-én publikálták a hivatalos közlönyben. E bejelentés ellen felszólalt a *Danube Building Materials FZCO* (Danube), egy egyesült arab emírségekbeli vállalat, amely már korábban lajstromoztatta a MILANO védjegyet. A felszólalást a következőkre alapozta.

– A felszólaló az egyetlen és jogos tulajdonosa a MILANO védjegynek, amelyet mind Bahreinben, mind világszerte elsőbbséggel lajstromoztatott.

– A felszólaló védjegye és a lajstromoztatni kívánt védjegy közötti megtévesztő hasonlóságok kiejtésben és hangzásban, valamint a termékek vonatkozásában a köz megtévesztéséhez vezetnének.

– A felszólaló védjegyét régóta használják Bahreinben, az Öböl-menti és az arab országokban.

– A felszólaló védjegyének széles körű használata és a felszólaló átfogó hirdetési kampányai az említett védjegyet jól ismertté tették, és a fogyasztók tudatában a felszólaló nevéhez kapcsolódtak.

– A kifogásolt védjegy lajstromozása sérti a törvényt, a nemzetközi szerződések és a Párizsi Unió Egyezmény rendelkezéseit, mert a védjegy megtévesztően hasonlít a felszólaló jól ismert védjegyéhez, amelyet a bejelentő védjegykérelmének benyújtása előtt lajstromoztak.

A védjegy hivatal vezetője a fenti érvek és a benyújtott bizonyítékok alapján helyt adott a felszólalásnak, és elutasította a felszólalás tárgyát képező védjegy lajstromozását.

Belgium

A Brüsszeli Kereskedelmi Bíróság 2011. október 3-i döntésével érvénytelenítette a *Lundbeck* escitalopramra (a racemát citalopram „S” enantiomerje) vonatkozó kiegészítő oltalmi tanúsítványát (*supplementary protection certificate, SPC*). A bíróság megállapította, hogy az escitalopram ugyanaz a termék, mint a citalopram, és hogy a korábbi SPC nem felel meg a kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó, 469/2009 sz. uniós rendelet 3(c) és (d) cikkében foglalt előírásoknak.

Az ügy előzménye, hogy a Lundbeck 1977-ben Belgiumban szabadalmi bejelentést nyújtott be a citalopramra, amely a racemát citalopramnak mind az „S”, mind az „R” enantiomerjét tartalmazza. A belga szabadalmat 850 401 számmal engedélyezték. A Lundbeck kísérletei feltárták, hogy ezt a racemátot antidepresszánsként lehet használni, mert gátolja, hogy az agy újra abszorbeáljon szerotonint. A Lundbeck a Cipramilra (citalopramot tartalmazó gyógyászati termék) csak 13 év elteltével kapott belga forgalmazási engedélyt, ezt követően engedélyezték számára egy SPC-t (SPC I), amely a citalopramra vonatkozó oltalmat 2002. január 14-ig meghosszabbította.

A Lundbeck 1989-ben európai szabadalmi bejelentést nyújtott be a citalopram „S” enantiomerjére (vagyis az escitalopramra, amely szintén antidepresszánsként használható), és 1995-ben kapott 0 347 066 B1 számmal európai szabadalmat. A Sipralexára, az S-citalopramot tartalmazó új gyógyászati termékre a szabadalmi bejelentést követően szintén 13 év elteltével kapott forgalmazási engedélyt. Így 2002-ben kért SPC-t, és ezt egy évvel később engedélyezték (SPC-II), ami az escitalopramra vonatkozó oltalmat 2014. június 1-jéig hosszabbította meg.

A Brüsszeli Kereskedelmi Bíróság döntése csupán az SPC II-re vonatkozott, amelyet az alábbi okok miatt érvénytelennek nyilvánított.

Egyetértett a felekkel abban, hogy a „termék” kifejezés meghatározása áll a vita középpontjában. A 469/2009 sz. rendelet 1(b) cikke szerint „egy termék egy gyógyászati termék hatóanyaga vagy hatóanyagainak kombinációja”. Ezért annak meghatározására, hogy az

escitalopram a racemát citalopramtól eltérő termék-e, a bíróság döntő pontnak azt tekintette, hogy az „R” enantiomert ilyen értelemben hatóanyagának lehet-e tekinteni. Véleménye szerint az Európai Unió Bíróságának *MIT (C-431/04)* döntése alapján ez csak akkor lehetséges, ha saját gyógyászati hatása van.

Az alapszabadalom (és a vonatkozó szabadalmak) elővizsgálati eljárása és a bírósági eljárás alatt a Lundbeck által tett számos állítás alapján a Brüsszeli Kereskedelmi Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az „R” enantiomernek nincs gyógyászati hatása. A Lundbeck ugyanis elismerte, hogy

- a citalopram hatását az „S” enantiomernek lehet tulajdonítani,
- az „S” enantiomer a citalopram egyetlen hatóanyaga; és
- az „R” enantiomer hozzájárulása a hatáshoz jelentéktelen.

A bíróság értelmezése a 3(c) cikkről eltér a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof) 2009. szeptember 10-i döntésében foglaltaktól. A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság döntése szerint ugyanis annak meghatározásakor, hogy két terméknek különálló gyógyászati hatása van-e, lényegtelen, hogy ez a hatás pozitív vagy negatív. Minthogy kimutatták, hogy az „R” enantiomernek saját (negatív) befolyása van a citalopram által kifejtett hatásra, az S citalopramot a 3(c) cikk szerint eltérő terméknek kell tekinteni. A Brüsszeli Kereskedelmi Bíróság azonban úgy gondolta, hogy a német döntés ellentmond a *MIT*-döntésnek.

Eltérően a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság döntésétől a Brüsszeli Kereskedelmi Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a citalopram és az escitalopram az 1(b) cikk szerint azonos termék. Ennek következtében az SPC II nem felel meg a 3(c) cikknek, mert a termék, vagyis az escitalopram már tárgya volt az SPC I-nek. Emellett az SPC II nem felel meg a 3(d) cikk rendelkezéseinek sem, mert a Cipramilra (és nem a Sipralaxa-ra) vonatkozó forgalmazási engedély volt az első, amelynek alapján az escitalopramot forgalmazni kezdték. Ezért az SPC II-t érvénytelennek nyilvánította.

A Brüsszeli Kereskedelmi Bíróság saját döntését ideiglenesen hatályosnak nyilvánította, mert a páciensek érdekében állna a generikus gyógyászati termékekhez való hozzáférés. A bíróság szerint a Lundbeck joghátránya csupán pénzügyi természetű, és ezért könnyen orvosolható lenne, ha a döntést fellebbezés esetén a fellebbezési bíróság megváltoztatná.

Itt jegyezzük meg, hogy a német Szövetségi Legfelsőbb Bíróságnak a citalopram enantiomerjeire vonatkozó döntését az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2011. októberi számának 120. és 121. oldalán tárgyaltuk.

Brazília

2011-ben 35 000-nél több szabadalmi bejelentést és mintegy 150 000 védjegybejelentést nyújtottak be a Brazil Szabadalmi Hivatalnál. A hivatal elnöke, Jorge Avila szerint ez egyrészt arra utal, hogy az ország gazdasága jó állapotban van, másrészt arra, hogy a brazil társadalom tudatában van a szellemi tulajdon fontosságának.

Egyesült Királyság

A) A brit szabadalmi törvény – összhangban az Európai Szabadalmi Egyezményvel – kizárja a szabadalmazható találmányok köréből többek között a számítógépprogramokat, a matematikai módszereket, a szellemi tevékenységet és az üzleti módszereket „mint olyanokat”. Azonban a kizárt kategóriák jelenléte egy igénypontban nem döntő: az igénypontra mint egészre kell tekinteni annak eldöntése érdekében, hogy a találmány a kizárt kategóriák valamelyikébe tartozik-e.

Ennek eldöntéséhez az angol Fellebbezési Bíróság (Court of Appeal, CA) az alábbi négyrészes próbát dolgozta ki: (1) az igénypont megfelelő értelmezése; (2) (az emberi tudásanyaghoz való) tényleges hozzájárulás azonosítása; (3) annak eldöntése, hogy a találmány csupán a kizárt tárgyak körébe esik-e; és (4) annak ellenőrzése, hogy a hozzájárulás valóban műszaki jellegű-e. Az Egyesült Királyság Szellemitulajdon-védelmi Hivatala (UKIPO) tehát más próbát alkalmaz, mint az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) annak eldöntésére, hogy a találmány tárgya ki van-e zárva a szabadalmazhatóság köréből.

Az ESZH szerint egy igénypont nem esik a kizárások körébe, ha tartalmaz valamit, ami nem kizárt anyag. Ezért az ESZH-nál a kizárás nem érvényesül, ha egy számítógépprogramban valamilyen fizikai dolog létezik, például egy hordozó. Az ESZH szerinti elemzés esetén azonban kizárt anyag nem alapozhat meg feltalálói tevékenységet, mert az ESZH kizárt tárgyat nem tekint olyannak, ami hozzájárul a találmány műszaki jellegéhez. Így az ESZH rendszeresen elutasít igénypontokat azon az alapon, hogy a hozzájárulás (az emberi tudásanyaghoz) csak a számítógépprogram megjavítása, vagyis szellemi tevékenység volt.

Az UKIPO az igényelt találmánynak a tudásanyaghoz való hozzájárulását veszi figyelembe. Így például egy hordozóra felvitt új számítógépprogramra vonatkozó igénypont hozzájárulása csak az új számítógépprogram, és ezért a kizárás érvényes. Mostanáig az UKIPO-nak ez a gyakorlata szigorú volt.

Az angol Felsőbíróság (High Court, HC) egy újabb döntése a *Halliburton v. Comptroller*-ügyben azt bizonyítja, hogy az UKIPO túl szigorúan alkalmazza az általa kidolgozott próbát. A döntés szellemi tevékenységekre vonatkozó találmányok kizárását vette fontolóra. A Felsőbíróság azt állapította meg, hogy ezt a kizárást szűken kell értelmezni, mégpedig csak olyankor, amikor egy igénypont lépéseit csupán szellemi úton lehet elvégezni, tehát anélkül, hogy szükség lenne nem szellemi tevékenység végzésére. Ez megerősíti, hogy egy olyan igénypontot, amely olyasmit foglal magában, amit nem lehet szellemileg elvégezni, nem lehet elutasítani csupán ilyen kizárás alapján.

A fenti *Halliburton*-ügyben a találmány olajfúrásnál használt fúrófejek tervezési eljárására vonatkozott, amit az UKIPO rutinszerűen szellemi tevékenységnek minősített. A Felsőbíróság azonban – a szellemi tevékenység kizárásának szűk értelmezésén alapuló döntésére tekintettel – azt állapította meg, hogy a találmány hozzájárulása egy számítógéppel megvalósított fúrófej-tervezési módszer volt, ami szabadalmazható, jóllehet a találmány teljesen

azon a szoftveren alapult, amely szabályozza a tervezési eljárást. A Felsőbíróság egy további példát is szolgáltatott: „Amikor a számítógépprogram által elvégzett feladat nem esik a kizárt kategóriák körébe, akkor (nem szükségszerűen) valószínű, hogy műszaki hozzájárulás történik, és így a találmány szabadalmazható”.

Döntése azt is megállapítja, hogy a szellemi tevékenységre vonatkozó kizárás szűken értelmezendő, és elkerülhető az igénypontban legalább egy olyan vonás említésével (ilyen lehet egy hardverkomponens), amely meggátolja, hogy az igénypont pusztán szellemi tevékenységgel végrehajtható legyen.

A Felsőbíróság döntése alapján megállapítható, hogy a számítógépen alapuló találmányok esetén az igénypontba valamilyen nem szellemi lépést is be kell iktatni ahhoz, hogy az Egyesült Királyságban szabadalmat lehessen kapni.

A UKIPO közölte, hogy nem fellebbez a döntés ellen, aminek következtében az angol szabadalmi joggyakorlat összhangba kerül az Európai Szabadalmi Hivatal joggyakorlatával.

B) A Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court, SC; korábban: House of Lords) által eldöntendő első szabadalmi ügy a *HGS v. Ely Lilly*-ügy volt. A szabadalom egy új proteinre vonatkozott, amely homológiát mutatott egy másik ismert proteincsaláddal. Az új proteinek funkcióját hasonlóknak gondolták az ismert proteincsalád tagjainak funkciójával (amely azonban eltérő területekre esett), azonban ezeket a várakozásokat nem támasztották alá kísérleti adatok. A központi kérdés az volt, hogy a leírás elegendő tájékoztatást ad-e arra nézve, hogy a tájékozott olvasó megítélhesse, hogy az igényelt protein mire használható, vagyis a feltalálók eleget tettek-e annak az igénynek, hogy meg lehessen állapítani az igényelt termékek ipari alkalmazhatóságát.

A Legfelsőbb Bíróság megváltoztatta a Fellebbezési Bíróság döntését, és megállapította, hogy a per tárgyát képező szabadalom, a 0 939 804 számú európai szabadalomnak megfelelő angol szabadalom érvényes. Ezt a megállapítást a Legfelsőbb Bíróság arra alapozta, hogy a Fellebbezési Bíróság nem alkalmazta az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) esetjoga által megalapozott próbát. A helyes próba azonosításakor a Legfelsőbb Bíróság az ESZH esetjogában talált 15 elvet hagyott jóvá, amelyek közül 4 volt általánosan alkalmazható, 6 vonatkozott géneket kódoló proteinekre, és 5 érintett szupercsaládokat. A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy az alsófokú angol bíróságok nem helyeztek kellő súlyt ezekre az elvekre. Ez világosan jelzi, hogy az angol bíróságok általában törekedni fognak az ESZH megalapozott esetjogának a követésére, kivéve az olyan eseteket, amikor arról vannak meggyőződve, hogy az ESZH-ügyeket helytelenül döntötték el.

C) A *Sebapharma GmbH & Co.* (Seba) tulajdonosa a lajstromozott SEBAMED és a „seba” szót tartalmazó egyéb védjegyeknek az 5. áruosztályban. A *Rhythm & Blue Inc. Ltd.* (Rhythm) kérelmezte az Egyesült Királyság Szellemitulajdon-védelmi Hivatalánál a SEBADERM védjegy lajstromozását a 3. és az 5. áruosztályban. Ez ellen a Seba felszólalt az angol védjegy törvény 5(2)(b) cikke alapján. A Seba azzal érvelt, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy vizuálisan, hangzásilag és fogalmilag is hasonló az ő lajstromozott védjegyeihez az uralkodó „seba”

elem miatt, és ezért egyértelműen fennáll a megtévesztés valószínűsége. Ezzel szemben a Rhythm azzal védekezett, hogy védjegyét nem szabad több részre bontani annak érdekében, hogy hasonlóságot lehessen megállapítani a versenyző védjegyek között.

Az elővizsgáló – figyelembe véve, hogy a Seba bizonyította védjegyének híres voltát Németországban – megállapította, hogy bár a Seba védjegye az Egyesült Királyságban mérsékelten eltérőnek minősíthető, a védjegyek között jelentős vizuális, hangzási és fogalmi hasonlóság áll fenn. Emellett a „seba” szó „derm” és „med” végződése deskriptív utalásként tekinthető az áruk jellegére. Az elővizsgáló azt is figyelembe vette, hogy a versenyző termékek nagy valószínűséggel egymás szomszédságában találhatóak a szupermarketek és az üzletek polcain, ami a vásárlókban azt a képzetet keltheti, hogy a versenyző védjegyeket viselő áruk azonos cégtől származnak. Ezért az elővizsgáló elutasította a SEBADERM védjegy lajstromozását, és elrendelte, hogy a Rhythm kártérítésként 1200 fontot fizessen a Sebának.

Észtország

Az *AS Maag Grupp* (Maag) PEREMUNAD (családi tojások) megjelöléssel árusított importált tojásokat. Az *AS Tallegg* (Tallegg) bitorlási keresetett indított ellene a Harjui Megyei Bíróságon (HMB) korábban lajstromozott saját PEREMUNA (családi tojás) védjegye alapján.

A megyei bíróság megállapította, hogy a Maag rosszhiszeműen járt el, ezért a megállapított bitorlás fejében a Talleggnak közel 27 000 EUR kártérítést kell fizetnie. A kártérítés összegét a megyei bíróság a Szellemitulajdon-jogok érvényesítésére vonatkozó 2004/48/EC irányelv alapján állapította meg. Emellett kötelezte az alperest a PEREMUNAD megjelöléssel ellátott csomagolások megsemmisítésére.

A Maag eredménytelen fellebbezést nyújtott be a körzeti bíróságnál, majd ellenkereset benyújtásával próbálkozott a megyei bíróságnál azt állítva, hogy a PEREMUNA védjegyet törölni kell, mert az szokásos megjelöléssé vált azokkal az árukkal kapcsolatban, amelyekre lajstromozták. Emellett a védjegy leíró jellegű a közepes méretű tojásokkal kapcsolatban. A bíróság azonban elutasította a keresetet.

A Legfelsőbb Bíróság megerősítette az alsófokú bíróságok döntéseit.

Európai Szabadalmi Hivatal

A) Az Európai Szabadalmi Hivatalnál 2011-ben mintegy 244 000 szabadalmi bejelentést nyújtottak be, ami 3%-kal több a 2010. évi, rekordnak számító 237 500 bejelentésnél.

Az ESZH 2011-ben 62 115 szabadalmat engedélyezett, ami 7%-kal több a 2010-ben engedélyezett szabadalmak számánál.

B) A *T 680/08* ügyben az volt a tényállás, hogy az elsőbbségi iratban a „fajlagos meghajtó energia” paraméter alsó határaként 0,325 kWh/kg és felső határaként 0,415 kWh/kg volt megadva, míg a későbbi, az előző bejelentés elsőbbségét igénylő bejelentésben alsó határként

0,330 kWh/kg értéket igényeltek, tehát egy olyan értéket, amely az elsőbbségi iratban nyilvánított tartományon belül esik. A 0,330 kWh/kg érték az elsőbbségi iratban nem volt kimondottan megnevezve. Így az ESZE 87(1)(b) szakasza alapján az volt az eldöntendő kérdés, hogy a kérelem első igénypontja szerinti eljárás ugyanarra a találmányra vonatkozik-e.

Első pontként a tanács megállapította: nem bizonyították, hogy a 0,330–0,415 kWh/kg tartomány azonosíthatóan más műszaki hatást eredményezett, mint a 0,325–0,415 kWh/kg tágabb tartomány, amelyet az elsőbbségi iratban nyilvánítottak ki.

Figyelembe véve a G 2/98 számú ügyben hozott döntést a tanács megjegyezte, hogy abban nem talált semmilyen utalást arra, hogy a Bővített Fellebbezési Tanács kimondottan figyelembe vett volna egy olyan sajátos eljárási esetet, amelynél az értéknek egy olyan tartományban kellene feküdnie, amelynek alsó határa kismértékben felfelé tolódott el.

A tanács következtetése a főkérelem 1. igénypontjával kapcsolatban az volt, hogy – tekintve az alsó határnak egyértelműen 0,330 kWh/kg értéként való megadásától – az 1. igénypont tárgya „ugyanarra a találmányra” vonatkozik, mint amelyet az elsőbbségi iratban nyilvánítottak. Minthogy a sajátos 0,330 kWh/kg érték az elsőbbségi iratból nem származtatható le közvetlenül és egyértelműen, az elsőbbségi igény annyiban érvénytelen volt, amennyiben egy ennél az értéknél lefolytatott eljárásra vonatkozott [ESZE 87(1)(b) szakasz]. Ennek eredményeként a publikált elsőbbségi iratot (D1) az ESZE 54. szakasza alapján a technika állásához tartozónak kell tekinteni, és az 1. igénypont tárgya a D1-hez viszonyítva nem új [ESZE 54(3) szakasz].

A szabadalomtulajdonos azonban az első segédkérelem 1. igénypontjába felvett egy disclaimert a 0,330 kWh/kg értékkel kapcsolatban, amit a tanács engedélyezett, mert ezzel a bejelentő eleget kívánt tenni az ESZE 54(3) szakasza szerint a főkérelem D1-re vonatkozó kifogásának. Ebből következik, hogy azok az eljárások, amelyeket a 0,330 kWh/kg-tól eltérő értékek mellett folytatnak le (vagyis az első segédkérelemnek megfelelő 1. igénypont tárgya szerint), ugyanarra a tárgyra vonatkoznak, mint amely az elsőbbségi iratban is ki lett nyilvánítva, és ez a tárgy jogosult volt az igényelt elsőbbségre [ESZE 87(1)(b) szakasz]. Ennek megfelelően a 0,330 kWh/kg-tól eltérő értékekre nézve a D1 nem tartozott a technika állásához, és az újdonságkutatás szempontjából érdektelen volt.

C) A T 560/09 számú döntésben a tanács hangsúlyozta, hogy az ESZE 84. szakasza és 43(1) szabálya szerinti, a nyilvánítás világosságára vonatkozó követelmények a jogbiztonság alapelvein nyugszanak, amely szerint a nyilvánosság számára nem lehet kétséges az, hogy egy meghatározott igénypont melyik tárgyra vonatkozik, és melyikre nem. Általános funkciók adatokkal kifejezett műszaki jellemzőkkel kapcsolatban a tanács leszögezte, hogy a funkciónak olyan kísérletekkel vagy rendszabályokkal igazolhatónak kell lennie, amelyek a leírásban kellően ismertettek, vagy a szakember számára ismertek. Ez annyit jelent, hogy egy jellemzőnek az igénypontban nem csak érthetőnek, hanem félreérthetetlennek is kell lennie, hogy megállapítható legyen: az igényelt funkcionális követelmény ki van-e elé-

gítve. Ezért szükség van olyan megkülönböztető eszközökre, amelyek lehetővé teszik igénypontban funkcióval, nem pedig szerkezettel való meghatározást.

Az 1. igénypont szerinti anyagkeverék egy olyan vérlemezke-aktivátort tartalmazott, amely elsősorban azzal a funkcionális jellemzővel volt jellemezve, hogy „nem képes 15 percnél rövidebb idő alatt véralvadékot képezni”. Ennek a jellemzőnek a jelentését pontosan meg kellett magyarázni, mert az igényelt gél egyik lényeges alkotórészére vonatkozott. Ezért egyértelműen különbséget kellett tenni az igényelt funkcióval rendelkező és az olyan aktivátorok között, amelyek ezt a funkciót nem mutatták. Ennek a jellemzőnek a meghatározására szolgáló szabványos eljárás hiányában a szakember nem tudja megállapítani, hogy ez a funkciós követelmény ki van-e elégítve. A véralvadási idő meghatározásához a laborgyakorlatban otthonos szakembernek megfelelő hordozóanyagot és kísérleti feltételeket kell kiválasztania, aminek következtében a „nem képes 15 percnél rövidebb idő alatt véralvadást előidézni” funkcionális jellemző a hozzáadott aktivátor mennyiségétől is függ, ami miatt viszont a mért véralvadási idő erősen változik. Ezért az aktivátor meghatározására használt funkcionális jellemző nem elégíti ki az ESZE 84. szakasza szerinti követelményt, mert nem világos.

D) Az Európai Szabadalmi Hivatal Jogi Fellebbezési Tanácsának (JFT) 2011. július 21-i, J 25/10 számú döntése megerősíti, hogy a bejelentőnek joga van a vizsgálati illeték visszafizetésére, amíg nem kezdtek el ténylegesen az érdemi vizsgálatot.

Az illetékszabályok 11. cikke szerint kétféle lehetőség van a vizsgálati illeték visszafizetésére. Az *a)* változat szerint az illetéket teljes összegében vissza kell fizetni, ha a bejelentést visszavonják, elutasítják vagy visszavontnak tekintik, mielőtt a Vizsgálati Osztály átvette a felelősséget. A *b)* alpont szerint az illeték 75%-át kell visszatéríteni, ha az említett események egyike azt követően történik, hogy a Vizsgálati Osztály átvette a felelősséget, de még nem kezdődött meg az érdemi vizsgálat.

A most tárgyalt esetben az euro-PCT bejelentés 2009 júliusában lépett a nemzeti szakaszba. Az Átvevőrészleg még ugyanebben a hónapban kiadta az ESZE 161. szabálya szerinti közleményt, amely arról tájékoztatta a bejelentőt, hogy lehetősége van a bejelentés módosítására. Nyolc hónappal később, az Elővizsgálati Osztály bármilyen lépése előtt a bejelentő visszavonta bejelentését. A vizsgálati illeték részleges visszatérítésére vonatkozó kérelmét elutasították arra hivatkozva, hogy a Vizsgálati Osztály átvette a felelősséget a bejelentés vizsgálatáért, és a fő elővizsgáló megerősítette, hogy már megkezdte az érdemi elővizsgálatot.

A JFT nem fogadta el ezt az érvelést, megállapítva, hogy az ESZH mint Nemzetközi Kutatási Hatóság által a nemzetközi szakaszban kiadott írott vélemény nem tekinthető érdemi vizsgálati ténykedésnek a nemzeti szakaszban. A fő elővizsgálónak az az állítása, hogy már megkezdte az érdemi elővizsgálatot, csupán egy kijelentés volt, azonban az a kijelentés, hogy a visszatérítés elutasításának feltétele ki volt elégítve anélkül, hogy bármilyen vonatkozó tényre hivatkoztak volna, csupán egy önkényes döntés volt, amelyet nem tudtak igazolni, és amely ellentmondott a jogbiztonságnak. Az ilyen döntés helyességét sem a bejelentő,

sem a tanács nem határozhatja meg. Ezért a tanács elrendelte a vizsgálati illeték részleges visszatérítését és a kifogásolt döntés elégtelen indoklásának eredményeként a fellebbezési illeték visszatérítését is.

A döntés végül rámutat, hogy a vizsgálati illeték 75%-ának visszatérítése csak akkor tagadható meg, ha az érdemi vizsgálat már megkezdődött. Ez azonban az elővizsgálati osztály részéről konkrét cselekedetet igényel.

E) A T 277/08 ügyben a felszólalási osztály elutasította a felszólalást. A felszólaló képviselőt váltott, és a fellebbezést az új meghatalmazott képviselő nyújtotta be. A következő napon az ESZH telefonon értesítette az új képviselőt, hogy meghatalmazást kell benyújtania, mert a korábbi képviselő nem tájékoztatta az ESZH-t arról, hogy megszűnt eljárni a felszólaló nevében. Egy hónappal később a képviselő levelet faxolt a hivatalnak, amelyben közölte, hogy mellékeli az *EyeGate Pharma S.A.* (EG) meghatalmazását. A melléklet megerősíti, hogy a fellebbezés alatt álló eljárás át van ruházva az új képviselőre, és fejrészen az EG Pharmaceuticals, Inc. van feltüntetve. Az aláírás alatt az aláíró neve van megismételve nagybetűkkel, „President and CEO” megjelöléssel. A mellékleten nincs hivatkozás a felszólalóra, aki az EG Pharma S.A. volt. Az új meghatalmazott képviselőt bevezették a lajstromba, és a további értesítéseket neki címezték.

Kilenc hónappal később a fellebbezési tanács iktatója közleményt bocsátott ki „A fellebbezés elfogadhatatlansága” fejrészel és a következő szöveggel: „Úgy tűnik az iratokból, hogy a fentebb említett eljárásban a fellebbezés a következő hiányosságot mutatja:

A kívánt meghatalmazást nem nyújtották be. Meghatalmazást az EG Pharma S.A. nevében kell benyújtani. Ezért az várható, hogy a fellebbezést az ESZE 101(1) szabályával összhangban elfogadhatatlanként el fogják utasítani a 108. cikk alapján. Bármilyen megjegyzést e közlemény közlésétől számított két hónapon belül kell benyújtani.”

A határidő lejárta előtt egy héttel az EG Pharma S.A. elnöke által aláírva egy meghatalmazást faxoltak az ESZH 1003 számú űrlapján, amely meghatalmazta a képviselőt, hogy az aláíró nevében eljárjon.

Egy hónappal később a szabadalomtulajdonos kifogásolta a meghatalmazást, megjegyezve, hogy nem nyújtottak be eredeti változatot, és hogy hiányzott a képviselő címe. További tizenegy hónappal később az iktató kiadott egy „értesítést az ESZE 112(1) szabálya szerinti jogvesztésről”, megállapítva, hogy nem nyújtották be az előírt követelményeket kielégítő meghatalmazást, és hogy a fellebbezést az ESZE 152(6) szabálya szerint be nem nyújtottnak tekintik. Válaszként a felszólaló azzal a panasszal élt, hogy megsértették a meghallgatásra való jogát. Lényegileg azzal érvelt, hogy az ESZE nem kívánta meg a meghatalmazás eredetijének benyújtását, továbbá a tanács nem szólította fel eredeti példány benyújtására, és felhívása félrevezető volt, mert helytelen űrlapot használt.

Miután az iktató tájékoztatta, hogy a jogvesztésre vonatkozó értesítés nem döntés volt, a felszólaló az ESZE 112(2) szabálya szerint döntést kért a tanácstól. A szóbeli tárgyaláson, amelyet kérésére engedélyeztek, a felszólaló többek között kérte, hogy a Bővített Fellebbezés-

si Tanácstól kérjenek állásfoglalást arról a jogi kérdésről, hogy fel kellett volna-e őt szólítani a meghatalmazás eredeti példányának a benyújtására.

A fellebbezési tanács 2010. november 29-i döntésében megerősítette a jogvesztésre vonatkozó értesítést, és a fellebbezést be nem nyújtottnak nyilvánította. A tanács megjegyezte, hogy a követendő eljárást az ESZH elnökének 2007. július 12-i döntésével kapcsolatban az ESZE 152. szabálya írja elő, amely szerint képviselőváltás esetén, ha az ESZH-t nem értesítették a korábbi képviselő meghatalmazásának megszűntéről, „az új képviselőnek be kell nyújtania a kijelölésére vonatkozó értesítéssel együtt egy egyéni meghatalmazást (eredetit egy másolattal) vagy egy már benyújtott általános meghatalmazásra vonatkozó hivatkozást. Ha ezt elmulasztja, fel kell szólítani arra, hogy ezt tegye meg az ESZH által meghatározott határidőn belül.”

Mínthogy az első meghatalmazást nem írták alá a bejegyzett fél nevében, a felszólalót fel kellett szólítani a kívánt meghatalmazás benyújtására. A tanács elismeri, hogy a felhívásra felhasznált űrlap helytelen volt. Ahelyett, hogy jelezte volna, hogy a büntetés a kívánt meghatalmazás benyújtásának elmulasztásáért az lesz, hogy a képviselő által tett bármilyen eljárási lépést [az ESZE 152(6) szabályával összhangban] meg nem tettnek fognak nyilvánítani, a felhívás az ESZE 108. cikkére és 101(1) szabályára hivatkozva megállapította, hogy a fellebbezést megengedhetetlenként utasítanak el. Ennek ellenére a tanács azon a véleményen van, hogy a felhívás világos és a megkívánt cselekvés félreérthetetlen volt. A tanács szerint a felhívás nem tartalmazott ilyen vonatkozásban semmilyen félreérthető tájékoztatást. Amit az új képviselőtől kívántak, az az volt, hogy a felszólaló nevében nyújtson be egy meghatalmazást. A formanyomtatványon az instrukció egyértelmű volt, kielégítette a 152(2) szabály szerinti jogi kötelezettséget a képviselő felhívására, hogy nyújtson be egy (érvényes) meghatalmazást, és valóban hatékony volt, amennyiben arra készítette a képviselőt, hogy nyújtson be – bár faxon – egy másolatot a meghatalmazásról. Nem volt arra szükség, hogy a felhívás részletesen adjon meg minden alaki követelményt a benyújtandó meghatalmazásról, sem arra, hogy a képviselő számára ismét adjanak egy lehetőséget arra, hogy eleget tegyen ezeknek a követelményeknek.

A felszólaló nem támaszkodhatott a jogi elvárások elvére, amely megkívánja, hogy „a jelentőnek küldött közléseknek világosaknak és egyértelműeknek kell lenniük, vagyis olyan módon kell azokat megszövegezni, hogy kizárják a címzett részéről a félreértést.” Nem volt szükséges, hogy a felhívás utaljon a meghatalmazás eredeti változata benyújtásának a szükségességére. Ezt a részletet nem kellett közölni egy hivatásos képviselővel, mert annak az elnök fenti döntéséből ezt ismernie kellett. Emellett az elnök fax útján való benyújtásra vonatkozó döntése és a Vizsgálati Irányelvek A-IX, 2.5 cikke megállapítja, hogy meghatalmazásokat nem lehet fax útján benyújtani.

A felszólalónak a további érvelésével kapcsolatban, hogy őt félrevezette a képviselőváltás bejegyzése, aminek alapján azt hitte, hogy a meghatalmazás fax útján való benyújtása elegendő, és hogy jogosan várhatta az ESZH-től, hogy az később nem fog ellentmon-

dani ennek az eljárásnak, a tanács megjegyzi, hogy az iktató figyelmen kívül hagyhatott egy eredeti meghatalmazás benyújtására vonatkozó követelményt, és ennek a figyelmetlenségnek tulajdoníthatóan jegyezte be a változást. Ez azonban nem segít a felszólaló ügyén, mert a tanács a J 5/02 döntésre hivatkozik, amely megállapítja, hogy ha az ESZH egy hivatásos képviselőnek helytelen tájékoztatást nyújt, hivatásos képviselői minőségében nem kellett volna arra a következtésre jutnia, hogy a vonatkozó jogi előírások többé már nem alkalmazhatók. Ha nem ismerte fel, hogy a tájékoztatás helytelen volt, ő volt hibás a törvény alapvetően menthetetlen nem ismerése miatt; ha pedig felismerte, hogy a tájékoztatás helytelen volt, nem volt félrevezetve.

A tanács a felszólalónak azzal az érvelésével sem értett egyet, hogy a Bővített Fellebbezési Tanács G 2/97 döntésében hivatkozott jóhiszeműség elve arra kötelezte az ESZH-t, hogy figyelmeztesse a felszólalót arra a hibára, hogy nem nyújtott be eredeti példányt a meghatalmazásról, minthogy elegendő idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy a hibát ki lehessen javítani. A tanács elvként jegyezte meg, hogy egy érvényes meghatalmazás benyújtásáért való felelősség nem hárítható a tanácsra. Továbbá a tanács nem látott könnyen azonosítható hiányosságot a G 2/97 döntés alapján abban, hogy a kísérőlevélben hiányzott az arra utaló jelzés, hogy a képviselőnek a határidő végéig hátralévő hét napon belül be kell nyújtania eredeti meghatalmazást.

A tanács nem látott okot arra, hogy a Bővített Fellebbezési Tanácstól kérjen állásfoglalást, mert a vonatkozó kérdések kapcsán nem forgott fenn olyan jogi kétértelműség, amelyre a felszólaló hivatkozott.

Úgy érezzük, ez a döntés kellemetlen érzést hagyhat az olvasóban, már csak azért is, mert maga a döntés is hivatkozik arra, hogy a fellebbezési tanács iktatója is elkövetett hibát. Emellett az ESZE 112(1) szabályára hivatkozó értesítés a jogvesztésről is helytelen volt, mert hiánypótlásra vonatkozó új meghatalmazás benyújtására kellett volna felhívni a felszólalót, ami feltehetően más út követését és ezzel a jogvesztés elkerülését eredményezte volna.

Az Európai Unió Bírósága

A) A Freixenet v. OHIM-ügyben az Európai Unió Bíróságának (Court of Justice of the European Union, CJEU) 2011. október 20-i döntése megállapítja, hogy amikor egy termék felületének védjegyként való oltalmazhatóságát vizsgálják, a vonatkozó terület normájától vagy szokásától való jelentős eltérés elegendő ahhoz, hogy a védjegynek megkülönböztető-képességet kölcsönözzön.

Az ügy előzménye, hogy az Európai Unió Törvényszéke (General Court of the European Union, GCEU) megerősítette a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH, Office for Harmonization in the Internal Market) Első Fellebbezési Tanácsának döntését, amely – összhangban az elővizsgáló korábbi döntésével – elutasította a Freixenet két közösségi

védjegybejelentését a 33. áruosztályban. A két védjegybejelentéshez csatolt ábra egy fehér, illetve egy fekete színű pezsgőspalackot mutatott.

A két védjegybejelentés leírása a következő volt: „Fényes fehér palack, amely habzóborral megtöltve tejüveghez hasonló tompa arany megjelenésű lesz”, illetve „Matt fekete palack”.

Emellett a Freixenet fényes fehér palackra vonatkozó védjegybejelentése a következő disclaimert tartalmazta: „A bejelentő kijelenti, hogy a védjeggyel nem kíván korlátozó és kizárólagos oltalmat kapni a csomagolás alakjára, hanem csak a felület sajátos megjelenésére”. Hasonló disclaimert tartalmazott a fekete palackra vonatkozó védjegybejelentés is.

A GCEU azzal érvelt, hogy az a lényeges elem, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára a termékek eredetének azonosítását, a habzóbor palackjára erősített címke volt, nem pedig a palack alakja vagy annak megjelenése. Így a palack színe és üvegének mattosítása nem működhetett a habzóbor védjegyeként, mert nélkülözta a benső megkülönböztetőképességet. Ami a használatlalt megszerzett megkülönböztetőképességet (vagyis a másodlagos jelentést) illeti, a GCEU érvelése szerint a Freixenet által benyújtott piactanulmányok csupán hatra vonatkoztak azon tizenöt tagállam közül, amely a lajstromozási kérelmek benyújtásának időpontjában (1996) az Európai Unióhoz tartozott, és a Freixenet csak egyetlen tagállammal kapcsolatban nyújtott be vizsgálati bizonyítékot.

A CJEU ezzel nem értett egyet, és azzal érvelt, hogy a GCEU nem alkalmazott a bíróság esetjoga által megalapozott védjegyelveket. A GCEU azt sem értékelte ki, hogy a kérdéses jelek jelentős mértékben eltértek-e a vonatkozó terület normájától vagy szokásaitól, hanem csupán arra következtetett, hogy a fogyasztók a palackokon levő címkéket vagy egyéb megkülönböztető elemeket tekintik a kereskedelmi származás megjelöléseként, de nem tekintik ilyennek a termék vagy annak csomagolása megjelenését. Így a GCEU döntése a közösségi védjegyrendelet 7(1)(b) cikkébe ütközik. A CJEU szerint a GCEU megállapítása azt jelenti, hogy a termék csomagolásának megjelenéséből származó védjegyek, amelyek nem tartalmaznak feliratot vagy szóelemet, önműködően ki lennének zárva bármilyen védjegyoltalomból. Ugyanezt a hibát követte el a BPHH fellebbezési tanácsa is. Ezért a CJEU nem csak a GCEU ítéletét semmisítette meg, hanem a fellebbezési tanács döntését is.

B) Az internet számos előnyt biztosít a védjegytulajdonosoknak. Hála az online aukcióknak és a vásárlói weboldalaknak, amilyen pl. az eBay, szélesebb körű vásárlóközönségnek tud árukat és termékeket ajánlani. Azonban ma már a bitorlók is felfedezték a weboldalak, így az eBay korlátlan lehetőségeit. Ezek a weboldalak rendszerint szabad kapuk a bitorló termékek számára, minthogy a hirdetések gyakran nem adják meg, hogy a fogyasztóknak eredeti vagy hamisított termékekkel van-e dolguk, ami bizonytalanságot okoz.

A hamisított áruk ajánlása tilos az eBay-en. A védjegytulajdonosok nyilvánvalóan rendszabályokat tudnak fogantatni az olyan hirdetőik ellen, akik bitorló termékeket ajánlanak weboldalaikon. Kérdés azonban, hogy az eBay-operátor felelősnek mondható-e védjegybitorlásért?

A CJEU 2011. július 12-én döntést hozott a *L'Oréal v. eBay*-ügyben, megállapítva a weboldalkezelők felelősségét. Az alábbiakban a döntés konkrét következményeit foglaljuk röviden össze.

Több látogató vonzása érdekében az eBay egyéb weboldalakon is ajánlja szolgáltatásait. Ezek a hirdetések rendszerint olyan termékeket mutatnak, amelyeket eBay-en ajánlanak a fogyasztóknak. Ha a fogyasztók nem lehetnek biztosak abban, hogy egy bizonyos termék hirdetése magától a védjegytulajdonostól vagy pedig egy bitorlótól származik, akkor jogtalan hirdetésről beszélhetünk. Ennek következtében a védjegytulajdonosnak joggal kell rendelkeznie ahhoz, hogy az eBay-nek megtiltsa e védjegy használatát.

Az eBay kezelője nem helyez válogatás nélkül hirdetéseket a weboldalára, de arra törekszik, hogy optimalizálja a hirdetések besorolását annak érdekében, hogy javítsa a fogyasztók vásárlási viselkedését. Azt mondhatjuk, hogy az eBay aktív szerepet tölt be termékeknek a weboldalán keresztül történő eladásában. Ez megmagyarázza, hogy a CJEU miért döntött úgy, hogy az eBay felelős lehet a weboldalán elkövetett bitorló cselekedetekért.

Ha egy weboldal- (pl. eBay-) kezelő nem játszik is aktív szerepet, felelősnek tekinthető, ha tudomása van arról, hogy a hirdető ajánlatai törvénytelenek, és ennek ellenére sem fogantatosítja a szükséges rendszabályokat. Ilyen esetben a nemzeti bíróság elrendelheti, hogy a weboldalkezelő léptessen életbe megfelelő rendszabályokat az elkövetett bitorlás megszüntetéséért. A bíróság azt is elrendelheti, hogy a kezelő tegyen lépéseket annak érdekében, hogy meggátolja a jövőben hasonló bitorlások elkövetését.

E rendszabályoknak, illetve lépéseknek hatékonyaknak, arányosaknak és elrettentőeknek kell lenniük, és sohasem akadályozhatják a törvényes kereskedelmet.

Az Európai Unió Törvényszéke

A) 2003 októberében a *Bongrain SA* (Bongrain) a BPHH-nál kérte az *APPETITO* védjegy lajstromozását a 29. áruosztályban tejre, sajtra és tejtermékekre. 2004 decemberében az *Appetito AG* (Appetito) felszólalt a bejelentés ellen a saját *APETITO* közösségi védjegye alapján, amelyet a 29. áruosztályban készételekre, főleg húsrá, kolbászra, halra, baromfira, gyümölcsre és főzelékekre, burgonyára, gombára, salátákra, tojásra, sajtra, túróra, tejre, vajra, joghurtra és a felsorolt ételek alkotórészeire lajstromoztak. A BPHH Felszólalási Osztálya helyt adott a felszólalásnak azon az alapon, hogy fennállt a két védjegy között az összetévesztés valószínűsége.

E döntés ellen a Bongrain a fellebbezési tanácshoz nyújtott be fellebbezést, amely azonban a Felszólalási Osztály döntését helyesnek találta, mert a védjegyek lényegében azonosak voltak, és az áruosztályok összehasonlítása alapján fennállt annak a valószínűsége, hogy az átlagos fogyasztó a védjegyeket összetéveszti.

A Bongrain ezután az Európai Unió Törvényszékéhez nyújtott be fellebbezést azzal érvelve, hogy a tanács félreértelmezte az Appetito védjegyének árulását. Szerinte ugyanis a

versenyző áruk formája eltérő, és ezért nem áll fenn az összetévesztés veszélye. A Bongrain érvei azonban nem tudták meggyőzni a GCEU-t, amely megállapította, hogy mind a védjegyek, mind az áruk hasonlóak voltak, és ezért fennáll annak a valószínűsége, hogy az átlagos fogyasztó összetéveszti azokat.

B) A *Kwang Yang Motor (Kwang) v. Honda Giken (Honda)*-ügyben a GCEU két párhuzamos közösségi mintával (T-10/08-as és T-11/08-as ügy) kapcsolatban ítélt. Mindkét közösségi minta belső égésű motorra vonatkozott, amelyeket fűnyíróba lehet behelyezni. Ezért a kifogásolt mintát egy összetett termék alkatrészeként kellett kezelni. A két hasonló ügy érvelése is alapvetően azonos volt. Az ügyek az alábbi két különálló kérdést vetették fel: (i) ha ez az alkatrész be van építve az összetett termékbe, rendes használat közben látható marad-e? [vö. a közösségi védjegyrendelet – CDR – 4(2) cikkével]; és (ii) a kifogásolt minta érvényes-e, vagyis egyéni jellege van-e a korábbi mintához viszonyítva (CDR 6. cikk)?

Az első kérdéssel kapcsolatban a GCEU megerősítette a BPHH fellebbezési tanácsának azt a megállapítását, hogy a kifogásolt minta azon részei, amelyek az összetett termék rendes használata alatt láthatók maradnak, ha a motor rá van szerelve a fűnyíróra, a következők: a motor felső oldala, elülső és oldalsó részei, míg hátsó oldala kevésbé látható, és az alsó oldal egyáltalán nem látható. Ennek következtében a GCEU szerint a motor felső oldala határozza meg a motor által keltett általános benyomást.

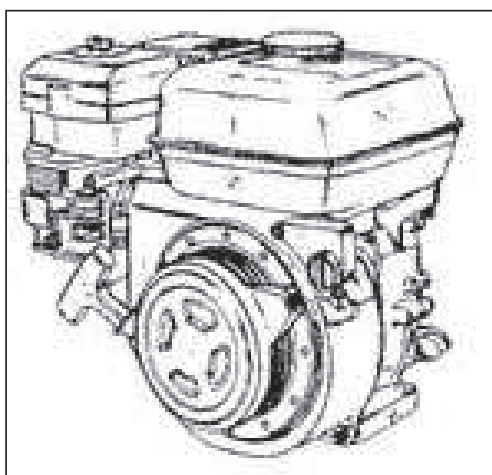
A második kérdés kapcsán a kifogásolt minta által a tájékozott használóra gyakorolt általános benyomás meghatározásakor [CDR 6(1) cikk] a GCEU megerősítette, hogy az ilyen használó nem volt sem gyártója, sem eladója azoknak a termékeknek, amelyekbe a vizsgált mintákat beiktatják, vagy amelyekkel alkalmazzák azokat. Ehelyett a tájékozott felhasználó olyan személy, aki bizonyos mértékig tisztában van a vonatkozó terület létező mintáival anélkül, hogy tudná: ennek a terméknek milyen szempontjait diktálja a műszaki funkció.

Rátérve a tervező szabadságfokára a kifogásolt minták kifejlesztésében [amit figyelembe kell venni a minták egyéni jellegének meghatározásakor; vö. CDR 6(2) cikk], a GCEU kifejtette, hogy az ilyen szabadságfokot többek között a termék vagy a termék egy elemének műszaki funkciója által előírt vonások korlátozásai (illetve az ilyen korlátozások hiánya) vagy a termékre alkalmazható törvényes követelmények döntik el. Továbbá a GCEU első ízben határozta meg, hogy „minél nagyobb a tervező szabadsága a kifogásolt minta kifejlesztésében, annál kevésbé valószínű, hogy a szóban forgó minták közötti kis különbségek elegendők ahhoz, hogy egy tájékozott felhasználóra eltérő általános benyomást gyakoroljanak. Fordítva: minél korlátozottabb a tervező szabadsága a kifogásolt minta kifejlesztésében, annál valószínűbb, hogy a vizsgált minták közötti csekély különbségek is elegendők ahhoz, hogy egy tájékozott felhasználóban eltérő általános benyomást keltsenek.

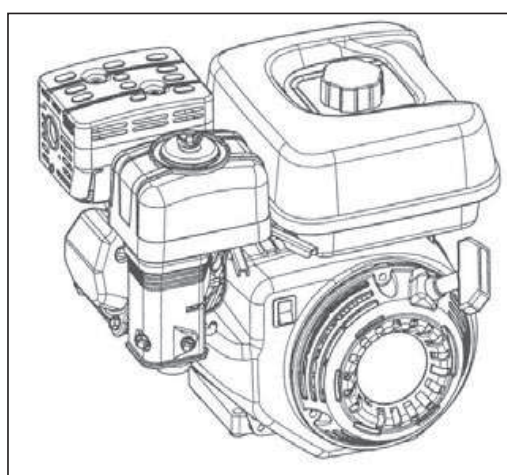
A kifogásolt mintákkal kapcsolatban a GCEU megerősítette a fellebbezési tanácsnak azt a véleményét, hogy a belső égésű motorok tervezői nagyfokú szabadságot élveznek az ilyen motorokra vonatkozó minták kifejlesztésében, ideértve a kifogásolt mintákat is. Különösen nem volt határ szabva az ilyen motorok felső oldalának az alakjával kapcsolatban, és a vo-

natkozó motorok komponenseit eltérően lehetett elhelyezni a funkcionalitás vagy az esztétikai szempontok megváltoztatása nélkül, minthogy a belső égésű motorok az alakok széles változatában léteznek, és az ilyen motor tájékozott felhasználója, akinek van némi ismerete a vonatkozó ipari területről, tisztában van az alkatrészek kombinációs lehetőségeivel.

Végül a GCEU megerősítette a fellebbezési tanácsnak azt a nézetét, hogy a kifogásolt minták általános benyomását főleg a motor felső oldalának általános megjelenése, valamint a különböző alkatrészek elrendezése, alakja és egymáshoz viszonyított mérete határozza meg, nem pedig műszaki részletek sokasága. Ennek következtében a belső égésű motor különböző komponenseinek az alakja, méretei és elrendezése fontosabb, mint a részletekben megnyilvánuló különbségek – mondta a bíróság. A kifogásolt egyik minta és a korábbi minta – amelyeket alább mutatunk be – alkatrészeik alakja és elrendezése szempontjából azonos benyomást keltenek, és az alapszerkezetük is hasonló. „Egy tájékozott felhasználót önmagában az alapszerkezetek befolyásolnak, nem pedig a részletek különbségei, amelyek nem gyakorolnak rá eltérő általános benyomást” – szögezte le a GCEU döntése.



Korábbi minta



Kifogásolt minta

C) Az *Ancotel GmbH* (*Ancotel*) 2003 augusztusában a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál kérelmezte az *ANCOTEL* védjegy lajstromozását. Az *Ancotel Spa* a saját korábbi, még függő *ACOTEL* védjegybejelentése alapján felszólalt az *Ancotel* védjegybejelentése ellen. A felszólalási eljárás alatt, 2008 áprilisában engedélyezték az *Ancotel* védjegyének lajstromozását. 2008 júliusában a BPHH Felszólalási Osztálya helyt adott a felszólalásnak a védjegyek hasonlósága és a szolgáltatások azonossága alapján.

Az *Ancotel* 2008 szeptemberében fellebbezést nyújtott be a döntés ellen a BPHH fellebbezési tanácsánál, amely 2009 júniusában megerősítette a felszólalási osztály döntését, megállapítva, hogy a vonatkozó közönség az átlagos fogyasztó, a védjegyek hasonlóak, és az ajánlott szolgáltatások fedik a korábbi védjegy által nyújtott szolgáltatásokat.

Az Ancotel tovább fellebbezett a GCEU-hoz többek között arra hivatkozva, hogy a tanács tévesen azonosította a vonatkozó közönséget. A GCEU megállapította, hogy a tanács azt valóban nem helyesen azonosította, mert (a) a bejelentő szolgáltatásai a telekommunikációs szektor szakembereire korlátozódnak, míg a felszólaló szolgáltatásai a fogyasztókra is kiterjednek, és (b) a vonatkozó közönség olyan emberekből áll, akik valószínűleg mindkét védjegyet használják, és ahol az egyik védjegy szélesebb körű szolgáltatásokat fed, a szolgáltatások sajátosabb körét kell használni a vonatkozó közönség azonosítására. Ennek megfelelően a GCEU azt is leszögezte, hogy a vizsgált esetben a vonatkozó közönség a telekommunikációs szektor európai uniós szakembereiből áll. A GCEU megállapította továbbá, hogy a tanács jogi hibát követett el, és ezért az ügyet az Ancotel fellebbezésében felhozott egyéb szempontok vizsgálata nélkül visszautalta a tanácsnak.

D) A *Jager & Polacek GmbH* (J&P) tulajdonosa a REDTUBE védjegynek és a „redtube.com” doménnévnek. 2007 júliusában az *RT Mediasolutions s.r.o.* (RTM) a BPHH-nál kérelmezte a REDTUBE védjegy lajstromozását, amit 2007 decemberében publikáltak felszólalás céljából. A J&P 2008. március 25-én szerzett tudomást az RTM bejelentéséről, és azonnal felkérte az RTM-et bejelentésének visszavonására, amit azonban az RTM nem tett meg. A J&P faxon haladéktalanul felszólalást nyújtott be a BPHH-nál a bejelentés ellen, és jelezte, hogy március 26-án be fogja fizetni a felszólalási díjat. 2008. április 10-én a BPHH értesítette a J&P-t, hogy a felszólalási díjat csak 2008. április 1-jén kapta meg, és ezért úgy tekinti, hogy a felszólalást nem nyújtották be időben. Ugyanakkor a BPHH felhívta a J&P-t annak bizonyítására, hogy a díjat időben befizette; ebben az esetben 10% pótdíjat kell fizetni 2008. április 11-ig. Ennek megfelelően a J&P bizonyította, hogy a díjat 2008. március 26-án befizette, és 2008. május 6-án a pótdíjfizetési kötelezettségének is eleget tett.

2008. május 20-án a BPHH közölte a J&P-vel és az RTM-mel, hogy a felszólalást elfogadta, és tájékoztatta a feleket a felszólalási eljárás megkezdéséről, valamint a vonatkozó határidőkről.

2008. október 2-án a BPHH levelet küldött a feleknek, amelyben arról tájékoztatta őket, hogy a 2008. május 20-i közlés téves volt, és a felszólalásnak nem adott helyt, mert azt az előírt határidőn túl nyújtották be. A BPHH a J&P kérésére egy hivatalos döntést is kiadott, amelyben ráadásul megállapította, hogy a felszólalási díj és a pótdíj kumulálódó volt.

A J&P fellebbezést nyújtott be a BPHH döntése ellen a fellebbezési tanácsnál, amely azonban jóváhagyta a BPHH döntését. Ezután a J&P a GCEU-nál nyújtott be fellebbezést arra hivatkozva, hogy a BPHH megsértette a közösségi védjegyrendelet több előírását.

A GCEU elutasította a J&P valamennyi érvét, különbséget téve a BPHH „közlései” és „döntései” között. A GCEU megállapította, hogy a döntés olyan rendszabály, amely kötelező jogi hatályú, míg a 2008. május 20-i közlés nem volt ilyen rendszabály, minthogy arra korlátozódott, hogy tájékoztassa a feleket a felszólalási eljárás megkezdésének időpontjáról.

Franciaország

Az Elsőfokú Párizsi Kamara Harmadik Tanácsa, amelynek kizárólagos joghatósága van szabadalmi peres ügyek intézésére, 2012. január 1-jén első ízben elkezdte fogadni olyan dokumentumok benyújtását, amelyek hasonlítanak a „védőlevélhez” (*lettre protective*).

Egy lehetséges bitorlónak így most lehetősége van arra, hogy az elnöklő bírót *ex parte* eljárásban előre ellássa saját védekezésével egy lehetséges bitorlással szemben. Ennek következtében az elnöklő bírónak tudomása van az ilyen védekezésről, amikor egy szabadalomtulajdonos által benyújtott későbbi *ex parte* kérelem kapcsán dönt egy bitorlási ügyben a foglalás vagy az ideiglenes intézkedés tárgyában.

Nem az a cél, hogy rendszeresen megakadályozzák a bitorlások kapcsán a foglalást vagy az ideiglenes intézkedést, hanem inkább az, hogy korlátozzák egy szabadalomtulajdonos által egy vélt bitorló ellen *ex parte* kért lehetséges intézkedések körét. Ez ugyanis gyakran annak tulajdonítható, hogy a szabadalomtulajdonos versenytársa a vélt bitorlónak.

A gyakorlatban a védőlevél benyújtása egy *ex parte* kérelem alakjában történik az elnöklő bíró számára. A védőlevélnek tartalmaznia kell:

- a védelem előnyét kereső személy nevét;
- a vonatkozó szabadalom vagy szabadalmi bejelentés számát;
- annak a félnek a nevét, aki később *ex parte* kérelemben folyamodhat a bitorló áruk lefoglalásáért vagy *ex parte* ideiglenes intézkedésért; és
- azokat a körülményeket és okokat, amelyek indokolják a szabadalomtulajdonos jogainak mérséklését.

A védőlevél-benyújtási eljárás egy kezdeti hat hónapos időszakban lesz lehetséges, amelynek végén a bíróság meg fogja állapítani a gyakorlat fontosságát és a polgári eljárásba való beiktathatóságát.

Hollandia

A Hágai Bíróság 2012. január 31-én döntést hozott egy, a *Taste of Nature* (Taste) és a *Cresco* közötti szabadalmi ügyben, amelynek tárgya egy lényegileg biológiai eljárással kapott növény (*Raphanus sativa*) szabadalmazhatósága volt. Az ügyet 2011 decemberében a Taste kezdte, amikor szabadalmának bitorlása miatt beperelte a Crescót, mert az utóbbi pirosretek-hajtásokat árusított. A Taste szabadalma sajátos antocianin (antioxidáns) tartalmú retek-hajtásokra vonatkozik, amelyeket lényegileg biológiai eljárásokkal, így keresztezéssel, szelektálással és szaporítással kaptak. Ezek az eljárások azonban az Európai Szabadalmi Hivatal paradicsom- és brokkoli-ügyben hozott döntései (G2/07 és G1/08) folytán ki vannak zárva a szabadalmazásból.

Ebben az ügyben azt a fontos etikai kérdést kellett eldönteni, hogy milyen mértékű szabadalmi oltalom nyerhető egy növényre vagy növényi anyagra, ha a növény vagy az anyag

elnyerésére szolgáló eljárás szabadalmazása tiltva van. Figyelembe véve, hogy a szabadalmi törvény szerint egy oltalmazott eljárással kapott termékek szintén oltalom alá esnek, ez arra utal, hogy a rendelkezésben fontos joghézag van. Az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) szerint egy csupán nem szabadalmazható, lényegileg biológiai eljárással kapott növény oltalmának engedélyezése ellentétes az ESZE-vel, és érvénytelenné tenné ezen a sajátos területen az egyezmény rendelkezéseit.

A Taste által kezdett perre válaszként a Cresco megsemmisítési eljárást indított a Taste ellen, kérve az utóbbi holland szabadalmának a megsemmisítését.

India

A) Indiában 2009. április 1-jétől 2010. március 31-ig 34 287 szabadalmi bejelentést nyújtottak be, ami az előző egy évhez viszonyítva 6,8%-os csökkentést jelent. A 34 287 szabadalmi bejelentésből 7044-et nyújtottak be indiai bejelentők, akik közül a legtöbbet bejelentő három vállalat a Larsen & Toubro (28), az Infosys Technologies Ltd. (23) és a Tata Consultancy Limited (22) volt.

A fentebb jelzett időszakban a legtöbb védjegybejelentést benyújtó három indiai cég a Council of Scientific and Industrial Research (144), a Bharat Heavy Electricals Limited (103) és a Director General Licence Research & Development Organisation (37) volt.

B) A *Lacoste* cég Franciaországban 1927-ben publikálta először a krokodil ábrát, és termékeit LACOSTE védjeggyel és krokodil ábrával árusítja. Indiában 1983 óta lajstromozott tulajdonosa a LACOSTE védjegynek krokodil ábrával, és Indiában 1993-ban nyitotta meg az első Lacoste butikot. Újabban a Lacoste és indiai társa online árusít LACOSTE védjeggyel ellátott pólóingeket.

A Lacoste tudomására jutott, hogy egy *Global Impex India* (GII) nevű cég LACOSTE védjeggyel ellátott termékeket ad el Indián kívüli vevőknek, de ezeket a termékeket Új-Delhi közelében szerződéses alapon gyártják. Ezért a Lacoste 2004. július 23-án bitorlási pert indított a GII ellen. A bíróság *ex parte* végzéssel kijelölt egy bírósági tisztviselőt az alperes üzemének ellenőrzésére és a bitorló termékek lefoglalására, aminek eredményeként a rajtaütés során számos terméket lefoglaltak. Kezdetben az alperes a bíróság előtt próbált védekezni, de később több tárgyaláson sem jelent meg, ezért a bíróság *ex parte* eljárásban a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapította, hogy az alperes bitorolta a Lacoste lajstromozott védjegyét, rosszhiszeműen járt el, és eljárása a vásárlóközönség megtévesztéséhez vezetett. Ennek megfelelően a bíróság eltiltotta az alperest a LACOSTE védjegy és a krokodil ábra használatától, de a Lacoste számára nem ítelt meg kártérítést, és az alperest csupán az eljárási és ügyvédi költségek megfizetésére kötelezte.

Izrael

A *Music Art LTD* (Music) az Izraeli Védjegy hivatalnál kérelmezte az ALMA védjegy lajstromozását a 41., 43. és 44. áruosztályban. A *Ganor* felszólalt a lajstromozás ellen, mert szerinte a lajstromoztatni kívánt védjegy megegyeztően hasonló volt az általa lajstromoztatott alábbi, ábrás ALMA BEACH védjegyhez.



A két fél egyidejű használatra vonatkozó megállapodást kötött, amely szerint a Music Art jogosult lenne az ALMA szóvédjegyet Észak-Izraelben és Észak-Caesareában, míg a Ganor jogosult lenne az ábrás ALMA BEACH védjegyet Dél-Caesareában használni, azonban a Ganor ahhoz kötötte a felszólalás visszavonását, hogy a hivatal elfogadja megegyezésüket.

A védjegy hivatal döntőbírója azonban elutasította az együttélési megállapodást, mert szerinte a szóvédjegy megkülönböztethető volt az ábrás védjegytől, ezért kész volt engedélyezni a Music védjegyének a lajstromozását, és folytatni a felszólalási eljárást. Álláspontja szerint ugyanis, bár a két fél megállapodhat az együttélésben, az Izraeli Védjegy hivatal köteles egyéb szempontokat, így a köz védelmét a megegyezéstől is figyelembe venni. A földrajzi korlátozások amúgy is kétségesek, különös tekintettel az ország kis területére. Ezért a feleknek húsz napot adott arra, hogy tájékoztassák a védjegy hivatalt arról, hogyan kívánják folytatni az ügyet.

Japán

A) A Japán Védjegy hivatal 2012. január 1-jétől kezdve alkalmazza az áruk és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás 10. kiadását.

B) A 3 777 801 számú japán szabadalom ('801-es szabadalom) tulajdonosa a Tokiói Körzeti Bíróságtól kérte annak megállapítását, hogy az alperes bitorolja szabadalmát.

A '801-es szabadalom 1. igénypontjának szövege a következő:

„1. Nátrium-pravasztatin, amely 0,5%-nál kevesebb pravasztatin-laktont és 0,2%-nál kevesebb epipravasztátot tartalmaz, előállítva az alábbi lépésekből álló eljárással:

- a) dúsított szerves pravasztatin-oldat kialakítása,
- b) a pravasztatin kicsapása ammóniumsójaként,

- c) az ammóniumsó tisztítása átkristályosítással,
- d) az ammóniumsó átalakítása pravasztatin-nátriummá és
- e) a pravasztatin-nátrium elkülönítése.”

Az alperes elismerte, hogy a bitorlónak vélt termék kielégítette az 1. igénypont szerinti „0,5%-nál kevesebb pravasztatin-laktont és 0,2%-nál kevesebb epipravasztátot tartalmazó nátrium-pravasztatin” követelményt, de azt állította, hogy a vitatott terméket az 1. igénypontban foglalttól eltérő eljárással állította elő.

Döntésében a körzeti bíróság eljárástól függő termékigénypontnak (*product-by-process claim*) minősítette az 1. igénypontot, amelynek műszaki oltalmi köre olyan termékre korlátozódik, amelyet a megadott eljárással állítottak elő. Ilyen igénypont csak akkor fogadható el, amikor a terméket nem lehet konfigurációjával jellemezni.

A bíróság 2010. március 31-i döntése megállapította, hogy a „0,5%-nál kevesebb pravasztatin-laktont és 0,2%-nál kevesebb epipravasztátot tartalmazó nátrium-pravasztatin”-ként az 1. igénypontban meghatározott termék esetén nincs szükség a terméknek előállítási eljárásával való meghatározására. Ennek az elvnek az alapján a Tokiói Körzeti Bíróság azt vizsgálta, hogy az alperes előállítási eljárása megfelelt-e az 1. igénypontban megadott a)–e) lépésnek, és megállapította, hogy az nem tartalmazta az a) lépést. Ezért elutasította a felperes bitorlási keresetét.

A szabadalomtulajdonos fellebbezést nyújtott be a körzeti bíróság döntése ellen a Szellemi Tulajdon Felsőbíróságánál, amely 2011. július 26-án bejelentette, hogy öt bíróból álló Nagytanácsa fog a fellebbezés ügyében dönteni. Ezt a bíróságot 2005-ben állították fel, és ez a hatodik ügy, amelyben ítélezett.

A Nagytanács 2012. január 27-én hozott döntést, amelyben megerősítette a Tokiói Körzeti Bíróság döntését, és elutasította a fellebbezést. Ugyanezen a napon publikálta a döntés alábbi összefoglalóját:

„A bíróság megállapította, hogy az eljárástól függő termékigénypont (*product-by-process claim*) elvileg csak azt a terméket védi, amelyet az igénypontban megadott eljárással állítottak elő, és csupán kivételes körülmények között vonatkozhat eltérő előállítási eljárásokkal előállított azonos termékre.”

Jemen

Egy 2011. október 3-i keltezésű miniszteri rendelet értelmében a mintaoltalom időtartamát a bejelentés időpontjától vagy a világon bárhol történt első gyakorlatbavétel időpontjától számított tíz évre módosították, megújítás lehetősége nélkül. Korábban az oltalmi idő 15 év volt, mert a kezdeti öt évet kétszer öt évvel meg lehetett hosszabbítani. Ez a rendelkezés a függő és a hatályban levő ipari mintákra is vonatkozik, ami annyit jelent, hogy a tíz évnél régebbi minták többé nem érvényesek.

Kanada

A Szövetségi Fellebbezési Bíróság (Federal Court of Appeal, FCA) 2010 augusztusában az olanzapinügyben hatályon kívül helyezte a Szövetségi Bíróság (Federal Court, FC) döntését, mert úgy találta, hogy annak végkövetkeztetése téves feltételezéseken alapszik. Ezért az ügyet visszautalta az FC-nek, amely 2011. november 10-én hozott új döntést az ügyben, megállapítva, hogy az olanzapinszabadalom azért érvénytelen, mert nem bizonyították az ígért hasznosságot, és azt józanul nem is lehetett megjósolni.

Itt megjegyezzük, hogy az Eli Lilly olanzapinszabadalmát a holland bíróság is érvénytelennek nyilvánította, miként erről 2010. decemberi számunk 91. oldalán beszámoltunk. Ezzel ellentétben az Egyesült Királyság és a Német Szövetségi Köztársaság bírósága az olanzapinszabadalmat érvényesnek találta.

Kína

A) A Kínai Szellemijogvédelmi Hivatal és a Német Szabadalmi Hivatal vezetői 2011. október 10-én gyorsított szabadalmi vizsgálatra (PPH) vonatkozó megállapodást kötöttek. A PPH-program 2012. január 23-án lépett hatályba, amelynek alapján a bejelentő azt követően, hogy az egyik országban legalább egy igénypontját engedélyezték, kérheti a másik országban benyújtott párhuzamos bejelentésének gyorsított vizsgálatát.

B) A légkondicionálók és hűtőgépek gyártásával foglalkozó, szíriai *KASEM & SHAMI* (Kasem) 2006. április 21-én a Kínai Védjegy hivatalnál kérelmet nyújtott be a *RAMCO* védjegy mandarin írással és latin betűkkel való lajstromozása iránt a 7. áruosztályban.

Az amerikai *Ranco Incorporated* (Ranco) 2010. szeptember 2-án felszólalt a Kasem védjegyének lajstromozása ellen arra hivatkozva, hogy tulajdonosa a 9. áruosztályban lajstromozott *RANCO* védjegynek, amelyet korábban használt és lajstromoztatott, és a két védjegy kiejtésének hasonlósága a köz megtévesztéséhez vezetne.

A Kasem a felszólalás ellen a következőkkel érvelt:

– Ő a valódi és törvényes tulajdonosa a *RAMCO* védjegynek az eredeti országban és a világ számos egyéb országában.

– Világszerte először használta és lajstromoztatta a *RAMCO* védjegyet.

– A felszólaló nem rendelkezik Kínában a *RAMCO* védjegy lajstromozásával a 7. áruosztályban. A felszólaló védjegyét a 9. áruosztály termékeivel kapcsolatban használják és lajstromozták, és ezek a termékek nincsenek rokonságban a Kasem termékeivel.

– Védjegye jól ismertnek tekinthető, és a fogyasztók a Kasem-termékekhez társítják.

A védjegy hivatal elbírálója a fenti érvek és az írásbeli bizonyítékok alapján elutasította a felszólalást, és ezt követően lajstromozta a Kasem *RAMCO* védjegyét.

Koszovó

Koszovóban 2011. szeptember 8-án új szabadalmi, védjegy- és ipariminta-törvény lépett hatályba. A három új törvény célja, hogy a koszovói iparjogvédelmi törvényeket összhangba hozza az Európai Unió hasonló törvényeivel.

Az új szabadalmi törvény furcsa előírása, hogy a szabadalomtulajdonosnak az oltalmi idő 9. évének lejárta előtt írásban kell bizonyítania találmánya szabadalmazhatóságát.

Az új védjegytörvény rendelkezése szerint védjegyjogot csak lajstromozással lehet szerezni. Eltörölték azt a követelményt, hogy a bejelentéskor be kellett nyújtani használatra vagy használati szándékra vonatkozó nyilatkozatot. Eltörölték a Szellemi Tulajdon Hivatalának azt a kötelezettségét, hogy hivatalból felhívja a védjegytulajdonost védjegyének megújítására.

Malajzia

A Kuala Lumpur-i Felsőbíróóság nemrég hozott döntést az *Ecotherm TFT* (Ecotherm) v. *Kendek Industry Sdn Bhd* (Kendek) bitorlási ügyben.

Az Ecotherm tulajdonosa a „Szállítórendszer merítő eljárásban való felhasználáshoz” című malajziai szabadalomnak, amelyet latexkesztyűk gyártásánál használnak. Az Ecotherm azért indított bitorlási keresetet a Kendek ellen, mert az utóbbi olyan szállítórendszereket forgalmazott, amelyek a felperes szabadalmában igényelt elemekkel ekvivalens elemeket tartalmaztak. A Kendek kétségbe vonta a bitorlási kereset megalapozottságát, és ellenkeresetként a szabadalom megsemmisítését kérte és/vagy nemleges megállapítást kért.

A Felsőbíróóság a szabadalmi leírás és igénypontok értelmezésére a korábbi *Catnic Components Limited v. Hill & Smith Limited*-ügyben lefektetett szabályokat alkalmazta, és a tények alapján megállapította, hogy a szabadalom új volt és feltalálói tevékenységen alapult; emellett úgy találta, hogy az Ecotherm nem bizonyította kellőképpen a bitorlást. Ezért elutasította a bitorlási keresetet, de ugyanezt tette az alperes megsemmisítési keresetével is, és mindkét felet saját keresete kapcsán a költségekben is elmarasztalta.

Döntése ellen az Ecotherm a Fellebbezési Bíróóságnál fellebbezést nyújtott be, de a Kendek is fellebbezett a megsemmisítési kérelem elutasítása miatt.

Marokkó

Egy marokkói cég NOVATIS néven kérte bejegyzését. A *Novartis AG* arra hivatkozva kérte a cégnév törlését a Casablancái Kereskedelmi Bíróóságtól, hogy tulajdonosa a NOVARTIS nemzetközi védjegynek a 3., 5. és 16. áruosztályban.

A bíróság megállapította, hogy a NOVATIS név a NOVARTIS védjegy utánzása, és alkalmas a vásárlóközönség megtévesztésére, mert az átlagfogyasztó azt hiheti, hogy a két név

azonos forrásból származik. Emellett a NOVATIS kereskedelmi név a marokkói iparjogvédelmi törvény 137., 155. és 178. cikkébe ütközik.

A fentiek alapján elrendelte, hogy az alperes töröltesse a NOVATIS kereskedelmi nevet, szüntesse meg annak további használatát, publikálja saját költségén a bíróság döntését két helyi újságban, és viselje a bírósági költségeket. A cégnév további jogtalan használata esetén az alperesnek naponként külön bírságot kellene lerónia.

Mexikó

Mexikóban 2011. június 13-tól kezdve nincs szükség védjegybejelentések esetén elsőbbségi irat benyújtására. Az elsőbbség elismeréséhez elegendő a külföldi védjegybejelentés benyújtási napjának és bejelentési számának a közlése.

Montenegró

Montenegróban 2011-ben új mintatörvény lépett hatályba, amely egyszerűsíti a minták lajstromozási eljárását.

Az új törvény szerint a Montenegrói Szellemitulajdon-védelmi Hivatal már nem végez érdemi vizsgálatot a mintabejelentésekkel kapcsolatban annak meghatározása céljából, hogy a minta új-e vagy egyéni jelleggel rendelkezik-e, hanem csupán alaki vizsgálatot. Azokat a mintákat, amelyek nem elégítik ki az oltalmi feltételeket, bíróság előtt lehet megtámadni.

A mintaoltalmat öt évre engedélyezik, de ezt az időtartamot négyszer öt évvel, vagyis összesen 25 évre meg lehet hosszabbítani.

A hivatal döntéseit most a Gazdasági Minisztériumnál lehet megtámadni, ellentétben a korábbi gyakorlattal, amikor erre a bíróság előtt volt lehetőség.

Az új törvény alapján a lajstromozatlan minták is oltalmat élveznek a köz számára való hozzáférhetővé tételtől számított három éven át.

A Szerbiában lajstromozott mintákat Montenegróban akkor ismerik el, ha azokat 2012. január 8-ig érvényesítették.

Németország

A) A Német Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof, BGH) 2011. május 10-i döntése tovább tisztázta az ekvivalens szabadalomtörlesztés követelményeit. Amikor a leírás több alternatív lehetőséget ismertet, és a szabadalomtulajdonos e lehetőségek közül csak egyet iktat be az igénypontba, akkor a többi fennmaradó lehetőség nem indokolja az ekvivalens bitorlást.

A vita tárgyát képező szabadalom olyan készülékre vonatkozott, amelynél kapcsolokkal a készülék szemközti oldalain lehet huzalvégeket összeszorítani. A szabadalmi leírás ismertet

180 fokkal elforgatott huzalos megoldást, valamint egyéb összeköttetéseket is, így forrasztást, keményforrasztást és hegesztést. A kifogásolt, bitorlónak vélt megoldásban a huzalokat 180 fokkal elforgatják úgy, hogy azok a készüléknek ugyanazon az oldalán végződnek. A huzalvégeket ezen az egyetlen végen forrasztják vagy olvasztják össze. A bitorlónak vélt megoldás ezért abban különbözött az 1. igénypont szerintitől, hogy a huzalok a készüléknek ugyanazon az oldalán, nem pedig a szemközti oldalain végződnek, és hogy ott nem kapcsolják, hanem összehegesztik vagy összeolvasztják a huzalokat egymással.

Szó szerinti bitorlásról nem lehet beszélni, mert ez túl tág igénypont-értelmezéshez vezetne. Így például nem teljesülne a szemközti huzalvégek követelménye, sem pedig a huzalvégeken a kapcsok követelménye. Ekvivalens bitorlásról sem lehet beszélni, mert a vizsgált esetben a szabadalomtulajdonos egyetlen lehetőség (összekapcsolás) mellett döntött a leírásban említett számos lehetőség (például forrasztás, keményforrasztás és hegesztés) közül.

Ilyen okok miatt a BGH elutasította a bitorlási keresetet.

B) A vizsgált ügy a 824 731 számú európai szabadalomra vonatkozik, amelynek tárgya eljárás és készülék helyzetmeghatározó rendszert használó jármű díjának meghatározására. A szabadalmat az európai felszólalási eljárásban megvonták, amit követően a szabadalmas e döntés ellen fellebbezést nyújtott be. Mialatt az európai fellebbezési eljárás még függőben volt, a nemzeti német szabadalom ellen megsemmisítési eljárást indítottak.

A megsemmisítési eljárást a 44 27 392 számú német szabadalmi bejelentésre hivatkozva újdonsághiányra alapozták; ezt a bejelentést a megtámadott szabadalom elsőbbségi napja előtt nyújtották be, azonban csak azt követően publikálták. Ennek eredményeként ez a dokumentum – minthogy a megtámadott szabadalomhoz viszonyítva utólag publikálnak minősült – a német megsemmisítési eljárásban a technika állásához tartozónak minősült [német szabadalmi törvény 3(2) cikke], azonban nem minősült ilyennek az európai felszólalási eljárásban, mert az ESZE 54(3) cikke nem vonatkozik az utólag publikált német szabadalmi bejelentésekre.

A Német Szabadalmi Bíróság (BPG) elutasította a megsemmisítési keresetet, minthogy az a német szabadalmi törvény 81(2) cikke szerint nem megengedett. Ennek megfelelően megsemmisítési keresetet nem lehet benyújtani mindaddig, amíg felszólalást lehet benyújtani, vagy ameddig felszólalási eljárás függőben van („szubszidiaritás elve”). Ezért a BPG megerősítette egy korábbi döntését, amelyet 2005. július 12-én a „sugárzásirányítás” (Strahlungssteuerung)-ügyben hozott, és amely azonos alapon indított német megsemmisítési és európai felszólalási eljárásra vonatkozott. A BPG szerint a jelen ügyre is érvényes a felszólalás elsőbbsége a megsemmisítési eljárással szemben, ahol a megsemmisítési eljárás nemzeti elsőbbségi jogon alapult, amelyet csak a nemzeti megsemmisítési eljárásban lehet figyelembe venni.

Ezt a döntést megerősítette másodfokon a BGH. Ennek megfelelően egy függőben levő európai felszólalási eljárás alatt benyújtott német megsemmisítési eljárás nem megengedett

még akkor sem, ha a megsemmisítési eljárás csak egy nemzeti elsőbbségi jogon alapszik, amelyet nem lehet figyelembe venni az európai felszólalási eljárásban.

A BGH azt is elismerte, hogy a fenti döntés hézagot okozhat a jogi oltalomban akkor, ha egy európai felszólalási eljárás alatt álló európai szabadalomra hivatkoznak egy nemzeti bitorlási perben. Ilyen esetben a szabadalombitorlással vádolt félnek jogos érdeke, hogy ne tartsák bűnösnek, bár a vitatott szabadalom érvénytelen egy olyan nemzeti elsőbbségi jogra tekintettel, amelyet az európai felszólalási eljárásban nem lehet figyelembe venni. Minthogy egy európai felszólalási eljárás (beleértve a fellebbezési fokot is) jó pár évig eltarthat, ez azt eredményezné, hogy a vitatott szabadalom érvényességével kapcsolatban hosszú ideig bizonytalanság állna fenn, nevezetesen mindaddig, amíg a szabadalombitorlással vádolt fél végül képes felhasználni a potenciálisan érvénytelenítő nemzeti elsőbbségi jogát egy nemzeti megsemmisítési eljárásban (amely csupán az európai felszólalási ügy eldöntése után megengedett).

Ezért a BGH döntése azt is megállapítja, hogy a nemzeti bitorlási bíróságnak figyelembe kell vennie azt a lehetőséget, hogy egy függőben levő felszólalási eljárásra tekintettel leállítsa a bitorlási eljárást még akkor is, ha lehetséges, hogy a felszólalás nem lesz eredményes, azonban egy későbbi megsemmisítési eljárás elegendő valószínűséggel sikeres lehet egy olyan dokumentum alapján, amelyet csupán ebben az utóbbi eljárásban lehet figyelembe venni.

C) 2001-ben a Német Szabadalmi és Védjegy hivatalnál (Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA) lajstromozták a MICROPAYMENT védjegyet a 9. áruosztályban szoftver, a 36. áruosztályban pénzügyi és a 42. áruosztályban „programkészítés adatfeldolgozáshoz” árukra és szolgáltatásokra. Egy harmadik fél törlési keresetet nyújtott be lajstromozást feltétlen kizáró okokra hivatkozva. Ez ellen a védjegy tulajdonos tiltakozott, azonban a hivatal elrendelte a védjegy törlését. Ezután a védjegy tulajdonos a BPG-nél nyújtott be fellebbezést.

A BPG azon a nézeten volt, hogy a „micropayment” szót a lajstromozás idején, 2001-ben már ismerték kisebb összegek nem készpénzzel végzett fizetése kapcsán, különösen telekommunikáció igénybevétele esetén. Ez a kifejezés megtalálható Az új gazdaság szótára című Duden-kötetben is. Emellett csupán leíró kifejezésként nem alkalmas arra, hogy megadja egy áru vagy szolgáltatás üzleti eredetét. A BPG 2011. július 27-i döntése törölte a védjegyet megkülönböztetőképesség hiánya és az áruk/szolgáltatások szándékolt használatának megkülönböztetésre nem alkalmas közvetlen leírása (német védjegy törvény 8. cikk, 2. bekezdés, 1. és 2. pont) miatt.

D) A felperes tulajdonosa az alábbi ábrás KAPPA védjegynek,



amelyet a 18. áruosztályban bőrárakra lajstromoztatott a DPMA-nál. Az alperes később lajstromoztatta az alábbi ábrás KAPPA védjegyet azonos árukra:



A felperes a később lajstromozott védjegy ellen törlési keresetet nyújtott be a DPMA-nál. A kereset sikeres volt, ezért az alperes fellebbezést nyújtott be a BGH-nál.

A BGH 2011. január 20-i döntése megállapította, hogy azonosak mind a védjegyek által védett áruk, mind a védjegyek szókomponensei. Bár az ábrák különböznek, azonban ez csak semlegesíteni tudja a hangzásbeli azonosságot olyan áruk vonatkozásában, amelyeket rendszerint „látás”, nem pedig igény alapján vásárolnak. A vizsgált ügy bőrárakra vonatkozik, amelyeket igény alapján vásárolnak, vizuális megtekintés nélkül. Ezért fennáll a meg tévesztés veszélye.

E) Az alábbi ábrás védjegyet tejszó, tejszótermékekre, kávéra, teára, kakaóra és jégkrémre lajstromoztatták a DPMA-nál.



A korábbi elsőbbségű, alábbi, közösségi ábrás LION QUALITY védjegy tulajdonosa felszólalt a DON GELATI védjegy ellen. A LION QUALITY védjegyet tojásra, tojásporra és tojásos alapú élelmiszerekre lajstromozták. A felszólalás elutasítása után a korábbi elsőbbségű védjegy tulajdonosa a BPG-nél nyújtott be fellebbezést.



A BPG 2011. június 27-i döntése szerint nem áll fenn sem azonosság, sem nagyfokú hasonlóság a két védjegy áruosztályai között, kivéve a jégkrémet, illetve a tojásalapú élelmiszert, amelyek között közeli a hasonlóság, míg közepes hasonlóság állapítható meg a tojások, illetve a tej és tejszótermékek között. A termékek azonban eltérő üzleti eredetűek, mert a tejet és a tejszótermékeket tejüzemekben dolgozzák fel.

A védjegyazonosság kérdését a döntés szerint az összehasonlított védjegyek általános benyomása alapján kell kiértékelni. A vonatkozó üzleti területek általában inkább a szavak, semmint az ábrák alapján tájékozódnak, kivéve azt az esetet, amikor a szókomponens

alárendelt jelentőségű. Itt azonban a szókomponens mérete miatt nem ez a helyzet, mert a „don gelati”, illetve a „lion quality” szavak határozzák meg az általános benyomást, és ezek egymástól teljesen különböznek. Emellett a két oroszlánábrázolás eltér egymástól, és eltérő a oroszlánképek stílusa is. A „lion quality” szavak fölött ábrázolt oroszlánnak korona van a fején, míg a másik oroszlánnak ki van nyújtva a nyelve.

A fentiek alapján a BPG azt a következtetést vonta le, hogy a két védjegy között nem áll fenn az összetévesztés veszélye.

Norvégia

A Norvég Iparjogvédelmi Hivatal elnöke és az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy-hivatalának elnöke a szabadalmazási eljárást gyorsító (PPH-) egyezményt kötött. Ennek alapján egy norvég szabadalmi bejelentő bejelentésének gyorsított vizsgálatát kérheti a párhuzamos amerikai bejelentés elővizsgálata során szabadalmazhatónak talált igénypontok alapján és *vica versa*.

Omán

Ománban 2012. február 1-jétől kezdve nincs szükség a szabadalmi, a védjegy- és a minta-bejelentések benyújtásánál a dokumentumok hitelesítésére. Minthogy Omán csatlakozott a Hágai Egyezményhez, a fenti időponttól kezdve széljegyzettel (apostillével) való hitelesítés is elegendő.

Spanyolország

A *São Paulo Alpargatas SA* (Alpargatas) a 2-es számú Madridi Kereskedelmi Bíróságnál (MKB) beperelte a *Fashion Import SA*-t (Fashion) és a *Secret Spot SL*-t (Secret), kérve, hogy a bíróság

- minősítse semmisnek a Fashion által a 25. áruosztályban lajstromozott, az 1. ábrán bemutatott, 2 510 629 számú BAHIANA védjegyet; és



1. ábra

- mondja ki, hogy a Secret a 2. ábrán bemutatott, lajstromozatlan BAHIANAS jelölés használatával bitorolja az Alpargatas 3. ábrán bemutatott HAVAIANAS szóvédjegyét és ábrás HAVAIANAS védjegyét a 25. áruosztályban.



2. ábra



3. ábra

Az MKB 2009. május 6-i döntésében kinyilvánította, hogy

- az 1. ábrán bemutatott BAHIANA védjegy semmis, mert hasonlít az Alpargatas HAVAIANAS védjegyéhez, és a két védjegy között fennáll az összetévesztés valószínűsége; és
- a Secret által használt BAHIANAS LAS ORIGINALES védjegy bitorolta a HAVAIANAS védjegyeket.

Ez ellen a döntés ellen a Fashion a Madridi Fellebbezési Bíróságnál (MFB) fellebbezett, elutasítva a BAHIANA védjegy semmisségét kimondó határozatot, és fellebbezett a Secret is, elutasítva a HAVAIANAS védjegy bitorlását kimondó határozatot.

Az MFB 2011. július 8-i döntésével fenntartotta azt a megállapítást, hogy a Secret bitorolta az Alpargatas védjegyeit, de hatályon kívül helyezte azt a döntést, hogy a Fashion BAHIANA védjegye semmis.

Az MFB a bitorlással kapcsolatban megállapította, hogy hasonlóságok álltak fenn a Secret által használt BAHIANAS LAS ORIGINALES védjeggel jelölt áruk és az Alpargatas HAVAIANAS védjeggel ellátott áruik között.

Ugyancsak hasonlóság volt megállapítható a védjegyek között is. Ilyen vonatkozásban az MFB utalt az Európai Unió Bíróságának 2011. május 25-én egy olyan közösségi védjeggel kapcsolatban hozott döntésére, amely azonos volt a Secret által használt védjeggel, és amelyet az Alpargatas a HAVAIANAS védjegyek alapján kifogásolt.

Az MFB arra a következtetésre jutott, hogy a védjegyek uralkodó elemei a „havaianas”, illetve a „bahianas” szavak. Ennek eredményeként megállapította, hogy vizuális és hangzási hasonlóság állt fenn, valamint némi fogalmi hasonlóság is fennforgott a jelölések között, mert – bár a két szó eltérő helyekre utalt (Hawaiiira, illetve Bay Islandsre) –, azokat azonos eszmével: üdülőhelyekkel és a tengerrel lehet társítani.

Az MFB a bitorlással kapcsolatos végső következtetésként megállapította, hogy a termékek azonosságára és a jelek nagyfokú hasonlóságára tekintettel fennáll annak a valószínűsége, hogy a vásárlóközönség az alperes áruinak kereskedelmi eredetét társítja a felperes áruinak eredetével.

A BAHIANA védjegy megsemmisítésével kapcsolatban az MFB nem értett egyet az alsófokú bíróság döntésével, és az alábbi megfontolások alapján hatályon kívül helyezte a BAHIANA védjegy érvénytelenségét nyilvánítható:

– az összetévesztés valószínűségének általános megállapítását arra az összbenyomásra kell alapozni, amelyet a védjegyek keltenek, figyelembe véve különösen azok megkülönböztető és uralkodó elemeit;

– a Fashion által lajstromoztatott BAHIANA védjegy domináns volt a képes elem, amely egy hosszú szoknyát és fejkendőt viselő, fején gyümölcsös kosarat szállító fekete nőt ábrázol;

– Ebben az esetben tehát a fonetikai és fogalmi elemeket, valamint a szavak közötti hasonlóságot ellensúlyozza a BAHIANA védjegy képes eleme, amely domináns ebben a védjegyben. Ennek az elemnek a jelenléte csökkentette az összetévesztés valószínűségét, mert a szembenálló két védjegy által nyújtott általános benyomás eltérő volt.

A fenti okok miatt az MFB nem értett egyet a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 2011. május 31-i döntésében lefektetett követelményekkel, amelyek alapján az Alpargas HAVAIANAS közösségi védjegyére hivatkozva megtagadta a BAHIANA spanyol védjeggyel azonos közösségi védjegy lajstromozását. A BPHH Felsőfokú Osztálya azon a nézetben volt, hogy a verbális elemek uralják a grafikai elemeket, és hogy a szavak hangzása és fogalmi hasonlósága – a szembenálló védjegyek grafikai és vizuális különbsége ellenére – megalapozza az összetévesztés valószínűségét.

A Szellemi Tulajdon Világszervezete

2012. január 1-jén hatályba lépett a Nizzai Osztályozás 10. kiadása, amely a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) Központi Irodája által 2012. január 1-je után kapott összes nemzetközi bejelentésre vonatkozik. Az iroda azonban nem fogja újraosztályozni a megújított lajstromozásokat.

Tajvan

A) Régebben a tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal elfogadott olyan védjegybejelentéseket, amelyeket egy fiókiroda nevében nyújtottak be. A jelenlegi gyakorlat szerint azonban a hivatal egy fiókiroda nevében csak akkor fogad el védjegybejelentést, ha a fiókirodának önálló jogi személyisége van annak az országnak a törvényei szerint, ahol létesítették.

2011. június 8-án a hivatal közleményt adott ki a külföldi vállalatok által benyújtott szabadalmi és védjegybejelentésekkel kapcsolatban. E közlemény szerint a bejelentőnek független személyiséggel kell rendelkeznie mind természetes személyként, mind jogi személyként. Külföldi vállalat előzetes hozzájárulás vagy engedély nélkül nyújthat be szabadalmi vagy védjegybejelentést. Minthogy azonban egy külföldi vállalat fiókirodája nem rendelkezik

jogi személyiséggel, a szabadalmi vagy védjegybejelentést a központi iroda nevében kell benyújtani.

Ennek megfelelően a hivatal, ha szükségesnek tartja, felszólíthatja a bejelentőt olyan dokumentum benyújtására, amely bizonyítja, hogy a cégbejegyzés országának törvényei szerint független jogi személyiség. Ha a bejelentő ezt nem tudja igazolni, akkor a vonatkozó bejelentést a külföldi vállalat központi irodájának a nevében kell benyújtani.

B) A tajvani *De-An* társaság az Australia M2R cég használati engedélyeseként 1997-ben lajstromoztatta az M2R védjegyet motorkesztyűkre, védősisakokra és hasonló árukra. A védjegy 50-nél több országban népszerűvé vált sajátos mintája és teljes termékkálaja révén.

A De-An felszólalt a ruházati termékekre lajstromoztatni kívánt M2R HELMETS védjegy ellen arra hivatkozva, hogy saját M2R védjegye megkülönböztetőképeségre tett szert, és az évek során jól ismertté vált. Emellett az M2R védjeggyel motorkerékpár-védőöltözeteket is árusított, aminek következtében a lajstromoztatni kívánt védjegy használata ruházati termékeken megtévesztést okozhat, sőt a tisztességtelen versenyt tiltó jogszabályba is ütközik.

A De-An felszólalása alapján elutasították az M2R HELMETS védjegy lajstromozása iránti kérelmet, ami ellen a lajstromozást kérelmező a Szellemtulajdon-védelmi Adminisztratív Felsőbírósághoz nyújtott be fellebbezést. Az a De-An javára döntött, megállapítva, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy csupán utánzó átalakítása az M2R védjegynek. Emellett azok az üzletek, amelyek az M2R HELMETS védjeggyel ellátott esőkabátokat és motorkerékpár-ruházatokat árusítják, eladnak M2R védjeggyel ellátott árukat is, ami a fogyasztók megtévesztéséhez vezet. Ezért elutasította az M2R HELMETS védjegy lajstromozását kérelmező fél fellebbezését.

Törökország

A *Galatasaray Football Club* használati engedélyese pert indított egy festékgyártó ellen arra hivatkozva, hogy az a tisztességtelen versenyt tiltó jogszabályba ütközött, amikor a fenti sportklub hivatalos színeit képviselő sárga-vörös színkombinációjú arcfestékeket hozott forgalomba.

A használati engedélyes első fokon arra hivatkozott, hogy a klubtól kapott kizárólagos használati engedély feljogosította a sárga-vörös színkombináció használatára árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezért az alperes termékei, amelyek azonos színű csomagolásukon „A támogató” szót viselték, bitorolták az ilyen kizárólagos jogokat.

Az alperes válaszában kifejtette, hogy absztrakt színek vagy színkombinációk használata nem sajátítható ki, mert ez törvénytelenül gátolná a versenyt. Ezért az ilyen színhasználat tisztességes és törvényes, és nem tekinthető a tisztességtelen versenyt tiltó jogszabályba ütközőnek.

Az elsőfokú Kereskedelmi Bíróság helyt adott az alperes érvelésének, és elutasította a felperes keresetét.

Ezután a felperes a Fellebbezési Bíróságnál nyújtott be fellebbezést. Az a következő megállapítások alapján megváltoztatta az elsőfokú bíróság döntését.

– Elvont színek vagy színkombinációk nem védhetők lajstromozott szellemitulajdon-jogokkal, és ilyen értelemben nem sajátíthatók ki.

– Mindazonáltal rosszhiszemű cselekedetet képez a többnyire sportszurkolók által használt vörös-sárga arcfesték forgalmazása „A támogató” megjelöléssel.

– Bár a vörös-sárga arcfesték forgalmazása olyan módon, hogy az nem idéz elő a futballklubbal való társítást, nem gátolható meg, az alperesek által történő rosszhiszemű használat a tisztességtelen versenyt tiltó jogszabályba ütközik.

A Kereskedelmi Bíróság nem értett egyet a Fellebbezési Bíróság döntésével, és így az ügy a Legfelsőbb Bírósághoz került végső döntés céljából.

Megerősítve, hogy elvont színekre nem adható szellemitulajdon-jog, a Fellebbezési Bíróság megállapította, hogy a tisztességtelen versenyt tiltó jogszabályba ütköző cselekedet, amikor „Támogató, futball, sportklub stb.” kifejezéseket használnak a színkombinációkkal együtt, mert ez a klub kereskedelmi imázsán alapuló élőködés képzetét kelti.

Döntése határozottan leszögezte, hogy a termék árusítása „A támogató” megjelölés nélkül nem jelentett volna a tisztességtelen versenyt tiltó jogszabályba ütköző cselekedetet.

A Legfelsőbb Bíróság döntése kizárja elvont színek védjegyként való oltalmát, azonban megengedi absztrakt színek oltalmát, ha azokat sajátos körülmények között kereskedelmi közlésként használják.

Értelmezése különbözik az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatától, amely lehetővé teszi színek lajstromozását és oltalmát védjegyként.

Itt megjegyezzük, hogy a török védjegy törvényben nincs olyan rendelkezés, amely kizárná színek védjegyként való lajstromozását. Ennek megfelelően Törökországban is vannak bármilyen alak vagy kontúr nélküli színekre vagy színkombinációkra engedélyezett és lajstromozott védjegyek, ami azt mutatja, hogy eltérés van a Legfelsőbb Bíróság fentebb tárgyalt döntése és a Török Szellemitulajdon-védelmi Hivatal joggyakorlata között.