

Dr. Palágyi Tivadar\*

## KÜLFÖLDI IPARJOGVÉDELMI HÍREK

### *Amerikai Egyesült Államok*

A) Az Amerikai Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala (USPTO) 2012 júniusában publikálta az engedélyezés előtti beadványok (*preissuance submissions*) gyakorlatára vonatkozó végleges szabályokat.

Az engedélyezés előtti beadvány célja, hogy az engedélyezési eljárás alatt a lehető leg hamarabb az elővizsgáló tudomására hozza a legközelebb álló anterioritásokat (*the most relevant prior art*) az elővizsgálat hatékonyságának fokozása és az engedélyezett szabadalmak minőségének javítása érdekében.

Ezek a végleges szabályok előírják, hogy harmadik feleknek milyen követelményeket kell kielégíteniük, amikor egy szabadalmi bejelentés ellen szabadalmakat, publikált szabadalmi bejelentéseket vagy egyéb nyomtatott publikációkat nyújtanak be engedélyezés előtt. Ilyen beadványt nem ideiglenes hasznossági, minta- és növényi szabadalmi bejelentések, valamint folytatólagos bejelentések ügyében lehet benyújtani a kérdéses bejelentés kapcsán kiadott első érdemi végzés napjáig.

Ilyen beadványok

- a) amerikai bejelentések vagy
  - b) nemzetközi (PCT-) bejelentések
- esetén nyújthatók be.

a) *Anterioritások benyújtása harmadik fél által amerikai bejelentésekhez*

Hatályba lépett 2012. szeptember 16-án.

Harmadik felek benyújthatnak a technika állásához tartozó nyomtatványokat bármely nem ideiglenes hasznossági, minta- vagy növényi szabadalmi bejelentés vagy bármely folytatólagos bejelentés esetén. A beadványnak a következőket kell tartalmaznia:

1. a benyújtott anterioritások listáját, amely anterioritások lehetnek szabadalmak, publikált szabadalmi bejelentések vagy egyéb, a tárgyhoz tartozó nyomtatott publikációk;
2. minden egyes felsorolt anterioritás tárgyhoz tartozásának ismertetését;
3. minden egyes felsorolt dokumentum olvasható másolatát, kivéve az amerikai szabadalmi dokumentumokat;
4. a felsorolt nem angol nyelvű dokumentumok angol fordítását;
5. a benyújtó fél nyilatkozatát, hogy a benyújtás eleget tesz a törvényeknek és a szabályoknak; és

---

\* Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

6. bizonylatot minden benyújtott tíz dokumentum után 180 USD illeték befizetéséről.

A megkívánt illetéket nem kell leróni, ha legfeljebb három dokumentumot nyújtanak be, és a benyújtó bizonyítja, hogy ez az első és egyetlen benyújtása. A benyújtást név nélkül lehet megtenni. Ez a szabály a 2012. szeptember 16-án vagy azt követően benyújtott szabadalmi bejelentésekre vonatkozik.

Harmadik felek továbbra is benyújthatnak a technika állására vonatkozó anyagot az USPTO-nál, azonban ez az engedélyezés előtti új és javított szabály az új szabadalmi törvény (American Invents Act, AIA) alapján lehetővé teszi minden egyes benyújtott dokumentum tárgyhoz tartozásának a fentebb ismertetett leírását is, és egyúttal szélesíti azt az időtartamot, amelyen belül a beadvány benyújtható.

*b) Anterioritások benyújtása harmadik fél által nemzetközi (PCT-) bejelentésekhez*

Hatályba lépett 2012. július 2-án.

Harmadik felek nemzetközi (PCT-) bejelentések esetén is benyújthatnak megjegyzéseket a nemzetközi szakaszban, ha úgy gondolják, hogy az igényelt találmány nélkülözi az újdonságot, vagy pedig kézenfekvő. Az ilyen megjegyzéseket a nemzetközi bejelentés publikálása után lehet benyújtani az elsőbbség napjától számított 28 hónapon belül. Így megjegyzések kb. tíz hónapig nyújthatók be, mégpedig a benyújtó azonosságának a megjelölése nélkül, feltéve, hogy a megfelelő kockát jelölik meg a beadványon. A beadvány illetékmentes, és online kell benyújtani.

Egy személy csupán egyetlen megjegyzést nyújthat be egy adott nemzetközi bejelentéshez. Egy megjegyzésben legalább egy, de legfeljebb tíz anterioritásra lehet hivatkozni, amelyek csak a nemzetközi bejelentés napja előtti publikációk vagy a nemzetközi bejelentés napja előtti elsőbbségű dokumentumok lehetnek. Röviden kell előadni minden egyes anterioritással kapcsolatban, hogy az miért újdonságrontó az igényelt találmányra nézve, vagy miért teszi kézenfekvővé az igényelt találmányt. A beadványhoz csatolni kell a megjelölt anterioritások másolatát is; ezek a másolatok hozzáférhetőek lesznek a bejelentő és a nemzeti szabadalmi hivatalok számára, de nem lesznek nyilvánosak. Maguk a megjegyzések megtekinthetők a köz tagjai számára.

A bejelentő az elsőbbség napjától számított 30 hónapon belül válaszolhat a harmadik fél megjegyzéseire, de ez nem kötelező. A nemzetközi bejelentést vizsgáló minden egyes nemzeti hivatal maga döntheti el, hogyan használja fel a megjegyzéseket és az azokhoz csatolt anterioritásokat.

**B)** Az új szabadalmi törvény alapján új szabályokat léptettek életbe a kiegészítő szabadalmi vizsgálattal (*supplemental patent examination*) kapcsolatban, amelyek 2012. szeptember 16-án léptek hatályba.

A kiegészítő szabadalmi vizsgálat lehetővé teszi egy szabadalomtulajdonos számára, hogy kérelmezze az USPTO-tól a szabadalom szempontjából lényegesnek hitt információk megfontolását, újbóli elbírálását vagy helyesbítését. A kiegészítő vizsgálat meghatározza, hogy

a kérelemben ismertetett információ lényeges új szabadalmazási kérdést vet-e fel. Igenlő esetben az USPTO elrendeli a szabadalom *ex parte* újbóli vizsgálatát.

Az AIA 12. cikke arról rendelkezik, hogy egy szabadalmat nem lehet érvényesíthetetlennek tekinteni olyan információ alapján, amelyet nem, nem megfelelően vagy hibásan vettek figyelembe a szabadalom korábbi vizsgálata alkalmával, ha az információt a szabadalom kiegészítő vizsgálata alkalmával megfontolták, újból megfontolták vagy helyesbítették. Így ez az eljárás segítségére lehet a szabadalomtulajdonosnak abban, hogy pereskedés alatt bizonyíthassa szabadalmának érvényesíthetőségét.

Az ismertetett eljárás komoly költségekkel jár. A kiegészítő vizsgálatra irányuló kérelemmel együtt 5140 dollár illetéket is be kell fizetni. Ha a kiegészítő vizsgálati eljárás eredményeként elrendelnek egy *ex parte* újbóli vizsgálatot, 16 120 dollár további illetéket kell befizetni.

C) Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2012. októberi számának 76. oldalán ismertettük az *Apple* és a *Samsung* közötti perben egy kaliforniai bíróság által hozott döntést, amelynek alapján a Samsungnak 1,05 milliárd USD-t kell fizetnie az Apple-nek. Minthogy a per folytatódik, az sincs kizárva, hogy ezt az összeget a szabadalombitorlás szándékosnak minősítése esetén a bíró akár meg is háromszorozza, azonban a Samsung számára ez sem jelentene problémát, mert okostelefonjával öt év alatt 150 milliárd USD-t meghaladó bevételre tett szert.

Ebben a perben nem csupán pénzről van szó, hiszen a Samsung a világ legnagyobb szórakoztató elektronikai cége, és bevétele több mint kétszerese az Apple-ének: az igazi tét az okostelefonok és a táblagépek területén, vagyis a számítástechnika legdinamikusabban fejlődő két szegmensében betöltött szerep.

A perben először került a szoftveres szabadalmakkal lényegileg azonos szintre a kialakítás, vagyis a dizájn védelme, ami a kaliforniai esküdtek szerint az iPad-et nem illeti ugyan meg, de az iPhone lekerekített téglalap formáját és a képernyőn megjelenő ikonok alakját igen.

A Samsung wifikapcsolatra vonatkozó szabadalmi nem bizonyultak érvényesíthetőnek, mert már beépültek az iparági szabványba, és így mindenki számára hozzáférhetővé váltak.

A kaliforniai ítélet főleg az okostelefonok egyre bővülő piacát befolyásolhatja. mert a készülékgyártóknak ezentúl figyelniük kell a készülékek formáját, valamint a rajtuk futó szoftverek megjelenését is. Ezt alapvetően figyelembe veszi a Microsoft legújabb operációs rendszere, amelynek mobilszközökre írt változata már különbözik az Apple megoldásaitól. Erre alapoz a mobiltelefonok piacát egykor vezető Nokia is, amelynek Lumia nevű készülékét az Apple szakértői a kaliforniai perben példaként említették arra, hogy az iPhone-t más modellel is elő lehet állítani.

Egy pillanatig sem volt kétséges, hogy a Samsung fellebbezni fog a kaliforniai bíróság döntése ellen, ugyanakkor más után is kutatott. Így legújabbán új tárgyalást szeretne elérni az esküdtszék „helytelen viselkedése” (*misconduct*) alapján. A Samsung ugyanis azt állítja,

hogy az őt 1,05 milliárd USD kártérítés megfizetésére ítéelő esküdtszék elnöke, Velvin Hogan elhallgatta, hogy két jogügyletben is részes volt: egy személyes csődeljárásban 1993-ban és egy perben korábbi munkaadójával, a Seagate Technology Inc.-del; a bírósági iratok szerint viszont a Samsung „stratégiai viszonyban” áll a Seagate-tel. Ezért Hogan elfogultsággal vádolható, ami miatt a Samsung új tárgyalás kitűzését kéri, bár az elfogultságot nehéz lesz bizonyítani.

Hogan azt állítja, hogy csupán az elmúlt tíz év pereit után érdeklődtek az esküdtszékbe való felvétele ügyében folytatott meghallgatásakor, és mindkét ügy tíz évnél régebbi volt.

A két fél között folyó per mellett az Apple-nek számos bírósági ügye van a világ különböző részein okostelefon-gyártók ellen, és a Samsung is késznek mutatkozott egy nyilatkozat alapján egy másik támadást indítani az Apple ellen. Erre utal az alábbi, nemrég tett, az Apple-t gúnyoló kijelentése is: „Sajnálatos, hogy a szabadalmi jog manipulálása lehetővé teszi monopólium adását egy vállalatnak lekerekített sarkú téglalapokra.”

A helyzetet bonyolítja, hogy a Samsung az Apple okostelefonjai és táblagépei csipjeinek egyetlen szállítója, vagyis a Samsung nélkül az képtelen azokat gyártani. Ezért egyes elemzők szerint a felek végül ki fognak egyezni egymással.

D) Az *Apple* és a *Motorola* között egy okostelefon tárgyú szabadalom bitorlása miatt kitört háborúban mindkét fél azt kérte a CAFC bírójától, Posner bírótól, hogy ideiglenes intézkedéssel a másik felet tiltsa el a bitorlótevékenységtől.

Posner bíró elhalasztotta a két ellenfél közötti tárgyalás időpontját, mert úgy találta, hogy egyik sem képes károkozást bizonyítani. Ezt követően azonban úgy döntött, hogy az Apple számára engedélyezi az ideiglenes intézkedés elrendelésével kapcsolatos bizonyítást.

A szóbeli tárgyaláson a bíró kedvezőtlen véleményt nyilvánított az amerikai szabadalmi rendszerről, megállapítva, hogy az kaotikus, és hogy a Motorola telefonok eladását megakadályozó döntés „katasztrofális hatásokat” vonhatna maga után.

A tárgyalás alatt az Apple ügyvédei kijelentették, hogy ügyfelük nem kíván olyan döntést, amely gátolná a Motorola telefonok értékesítését; az Apple csupán azt szeretné, ha a bíróság elrendelné, hogy a Motorola három hónapon belül távolítsa el telefonjaiból az Apple szabadalmaztatott technológiáját.

Posner bíró azonban azt közölte, hogy ő inkább hajlamos elrendelni, hogy a Motorola fizessen az Apple-nek kötelező licenclíjat, mert annak elrendelése, hogy a Motorola alacsonyabb szintű technológiát alkalmazzon díjfizetés helyett, a fogyasztókat károsítaná meg. A bíró azt is kijelentette, hogy az Apple által javasolt megoldás lehetővé tenné a vállalat számára, hogy három hónapon belül visszatérjen a bírósághoz, és folytassa a bitorlási pert. Végül 2012. július 3-án döntést hozott. A döntés a bitorlási ügyben esedékes kártérítés kérdésében a szakértői tanúskodás elfogadhatóságának mértékével foglalkozik.

A bíró korábban elutasította az Apple által benyújtott, károkra vonatkozó két szakvéleményt és a Motorola egyik ilyen szakvéleményét. Ezek után a felek csak szakértői tanúvallomásra hagyatkozhattak, de végül a két fél szakértőinek tanúvallomását is kifogásolta a bíró.

A Motorola a bitorlás vádja alól való felmentését és ideiglenes intézkedés elrendelését kérte. Posner bíró megkérdőjelezte, hogy egy ilyen kérés helyénvaló lehet-e egy szokványos szabadalombitorlási ügyben, ha a vélt bitorló nem utasítja el olyan licenccdíj fizetését, amely kielégíti a FRAND-követelményt (FRAND = fair, reasonable and non-discriminatory, vagyis tisztességes, ésszerű és nem diszkriminatív). A Motorola ugyanis kész volt használati engedélyt adni szabadalmára bárkinek, aki hajlandó FRAND-licenccdíjat fizetni, és így közvetve elismerte, hogy a licenccdíj megfelelő ellenszolgáltatás lenne a szabadalom használatáért.

Posner bíró lényegileg hasonló okok alapján utasította el az Apple ideiglenes intézkedésre és kármegállapításra vonatkozó kérelmét is, leszögezve, hogy az elmulasztotta bizonyítani, hogy az állítólagos bitorlásért a kártérítés nem kárpótolta volna, sőt azt sem bizonyította, hogy piacvesztéséget vagy goodwillkárosodást szenvedett, és annak az állításnak sem volt alapja, hogy a jövőben ilyen kárt szenvedhetne.

Így végül a bíró elutasította az Apple és a Motorola közötti pereskedést, mert megállapította, hogy egyik fél sem tudta bizonyítani, hogy kárt szenvedett.

E) Richard Posner bíró egy nemrég megjelent cikkében azt tárgyalta, hogy mit tart jelentős hiányosságoknak a jelenlegi amerikai szabadalmi törvények szerkezetében és adminisztrációjában. Mint a CAFC bírójának, gyakran van lehetősége áttekinteni a szellemi tulajdonra vonatkozó pereket és a jelenlegi rendszert.

A bíró általános panaszokat idéz, amilyen az USPTO nem kielégítő ellátottsága elővizsgálókkal és a széles körű szabadalomkutatással járó magas költségek, de szerinte a legnagyobb probléma a szabadalmak és a szabadalmi pereskedés túlburjánzása.

Posner bíró szerint egy szabadalom a benne igényelt oltalmi körön belül gátolja a versenyt, és így egy vállalat, ha elegendő szabadalma van, a piacon egyeduralomra tehet szert. Ez két káros jelenséghez, a defenzív szabadalmaztatáshoz és a szabadalmi „trollokhoz” (a szabadalmakkal visszaélő szabadalmasokhoz) vezethet.

A bíró szerint az esküdszékek is gátolhatják a szabadalmi viták eldöntését, mert a bírók nehezen értik meg a korszerű technológiát, és az esküdteknek ilyen téren még nagyobb nehézségekkel kell szembenéznük. A felperesek azonban hajlanak arra, hogy esküdszék döntését kérjék, mert azt hiszik, hogy az esküdtek a szabadalmasoknak kedveznek, akikről úgy gondolják, hogy megérdemlik a védelmet az utánzókkal szemben.

A jelenlegi szabadalmi rendszert gyötrő nehézségek könnyítése érdekében Posner bíró többek között az alábbiakat ajánlja:

- bizonyos iparágakban a szabadalom oltalmi idejének csökkentését;
- a szabadalmazott találmányokra kényszerengedély-adás rendszerének bevezetését;
- a szabadalmi ügyekben az esküdszékes bírászkodás kiküszöbölését az USPTO jogköreinek kiterjesztésével;
- a szabadalmi trollok kiküszöbölését azáltal, hogy a szabadalmasok számára kötelezővé teszi a szabadalmazott találmány megvalósítását előírt időn belül, aminek elmulasztása a szabadalom megvonását vonná maga után;

– a bíróság azon tagjai számára, akik önként vállalják szabadalmi perek vezetését, különleges oktatás biztosítását.

F) Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2012. áprilisi számának 129. oldalán hírt adtunk arról, hogy az új amerikai szabadalmi törvény lehetővé teszi két kiegészítő szabadalmi alhivatal létrehozását, de az új hivatalok helye még nincs kijelölve. Most arról kaptunk hírt, hogy egy szatellithivatalt már meg is nyitottak Detroitban (Michigan), és a megnyitó alkalmával David Kappos, az USPTO igazgatója bejelentette, hogy még további három új hivatalt nyitnak Dallasban (Texas), Denverben (Colorado) és Silicon Valley-ben (California). A négy várost számos előfeltétel vizsgálata alapján választották ki. Ilyen szempont volt többek között a földrajzi fekvés, a régió gazdasági helyzete, valamint a képesség az alkalmazottak megszerzésére és megtartására.

„Működésünket 200 évnél hosszabb történelmünk során először terjesztjük ki Washington túlra, és teszünk példa nélkül álló lépéseket tehetséges műszaki szakemberek különböző csoportjainak a felvételére, az amerikai munkaerő számára új lehetőségeket teremtve” – mondta Kappos igazgató, majd így folytatta: „Ezek az erőfeszítések az új szabadalmi törvény gyakorlati megvalósításával együtt javítják szellemi tulajdoni rendszerünk hatékonyságát, és új életet lehelnek az innováció gazdasági rendszerébe.”

Az új hivatalok létrehozása részét képezi az amerikai szabadalmi rendszer korszerűsítésére tett erőfeszítéseknek.

G) Az *Aventis Pharma S. A. (Aventis) v. Hospira, Inc. (Hospira)*-ügy azt bizonyítja, hogy ha egy feltalálónak az a szubjektív véleménye, hogy egy anterioritás lényegtelen, ez nem hatálytalanítja a bíróságnak azt a megállapítását, hogy a feltaláló részéről becsapási szándék áll fenn.

Az Aventis itt vizsgált szabadalmi a taxánokként ismert vegyületcsoportba tartozó kemoterápiás gyógyszer, a docetaxel adagolására vonatkoznak. Minthogy a taxánok vízben rosszul oldódnak, gyakran elegyítik őket stabilizáló adalékanyagokkal. A korábbi taxánkészítmények komoly mellékhatásokat mutattak, így anafilaxiás sokkot és etanol-intoxikációt okoztak. Az Aventis-szabadalmak közül az egyik taxánvegyületet ír le olyan perfúzióval, amely kiküszöböli az anafilaxiás sokkot és az alkoholintoxikációt, egy másik taxánvegyületet ismertet csökkentett etanoltartalommal.

Az Aventis-szabadalmak feltalálója nem nyilvánított ki két anterioritást az USPTO-nak: a Guéritte–Voeglein-cikket, amely megállapítja, hogy „a docetaxel (13a) jobb oldhatóságot mutatott az 1:1 arányú poliszorbát 80/etanol segédanyagrendszerben”; és a Vidal-szótárt, amely ismerteti a poliszorbát 80 használatát felületaktív anyagként az etopozid rákgyógyszerrel együtt. A feltaláló azt tanúsította azonban, hogy átvizsgálta a Guéritte–Voeglein-anterioritás egy korai tervezetét, amely nem tartalmazta a poliszorbát 80/etanol rendszer leírását, és arra a következtetésre jutott, hogy ez az anterioritás nem érintette lényegesen találmánya szabadalmazhatóságát. Azt is tanúsította, hogy csoportja végzett etopozid típusú kísérleteket docetaxellel, azonban azok nem nyújtottak stabilitást, és így szükségtelen

volt a hivatalnak kinyilvánítani a Vidal-szótárt. Miután a kerületi bíróság (District Court) nem találta hihetőnek a feltaláló tanúskodását, megállapította, hogy a feltaláló szándékosan tartott vissza lényeges információt az USPTO-tól.

Az Aventis a Szövetségi Fellebbezési Bírósághoz (Court of Appeal for the Federal Circuit, CAFC) nyújtott be fellebbezést. Ez elfogadta az alsófokú bíróság szavahihetőség-meghatározásait, azonban megjegyezte, hogy az nem támaszkodott csupán ezekre a meghatározásokra, hanem a feltaláló tanúskodását egyéb bizonyítékok fényében is vizsgálta, ideértve azt a tényt, hogy maga a feltaláló hozzájárult a Guéritte–Voeglein-anterioritás publikálásához, és azt tanúsította, hogy „némi gondossággal” áttekintette a cikket publikálás előtt. Figyelembe véve a becsapási szándékot alátámasztó bizonyítékokat, valamint azt a tényt, hogy a CAFC tisztelte az alsófokú bíróság álláspontját, fenntartotta a kerületi bíróság döntését, amely szerint az Aventis-szabadalmak tisztességtelen magatartás miatt nem voltak érvényesíthetők.

A CAFC a *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*-ügyben hozott, a tisztességtelen magatartás szempontjából mérvadónak tekinthető korábbi döntésére összpontosított, amely szerint egy alperesnek „nélkülözhetetlen fontosságot” (*but-for importance*), valamint becsapási szándékot kell bizonyítani a visszatartott anterioritás vonatkozásában. A „nélkülözhetetlen fontosság” akkor állapítható meg, ha az USPTO engedélyezte volna az igénypontot, ha tudomással bírt volna a kérdéses anterioritásról. A becsapási szándék megállapításához a vádolt bitorlónak bizonyítani kell, hogy a bejelentőnek tudomása volt az anterioritásról, tudta, hogy az fontos, és szándékos döntést hozott annak visszatartására.

A CAFC megjegyezte, hogy a Therasense-döntés megváltoztatta a tisztességtelen magatartásra vonatkozó joggyakorlatot, elutasítva a „csúszóskálás” megközelítést, amely szerint a tisztességtelen magatartást bizonyítani lehetett a gyenge szándék és az erős fontosság bizonyításával vagy *vice versa*. Bár a kerületi bíróság nem vette figyelembe a Therasense-döntést, megállapította, hogy az elhallgatott anteriorítások nélkülözhetetlen fontosságú anyagot képeztek.

A CAFC fenti döntése is azt bizonyítja, hogy a szabadalmazási eljárásban gondosan kell tanulmányozni a technika állásához tartozó anteriorításokat, és azok közül az összes fontosat be kell nyújtani az USPTO-nak.

**H)** Az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága nemrég 9:0 arányú döntést hozott arról, hogy a szabadalmi bejelentők új bizonyítékokra is hivatkozhatnak, amikor a szabadalmi törvény 145. szakasza alapján vitatnak egy szabadalmi elővizsgáló általi elutasítást.

Ha egy szabadalmi bejelentést elutasítanak, a bejelentő két utat követhet: fellebbezést nyújt be (i) a CAFC-hez a szabadalmi törvény 141. cikke alapján, vagy (ii) a kerületi bírósághoz a 145. cikk alapján. (A 141. cikk a CAFC-hez benyújtott fellebbezésekkel, a 145. cikk a Virginia Keleti Kerületi Bíróságához benyújtott fellebbezésekkel foglalkozik.)

Ha a bejelentő a CAFC-nél való fellebbezés útját választja, csupán az USPTO előtti eljárás anyagára támaszkodhat, a 145. szakaszra alapozott eljárásban azonban új bizonyítékokra is hivatkozhat.

A *Kappos v. Hyatt*-ügyben Gilbert Hyatt 1995-ben szabadalmat kívánt kapni képfeldolgozásra szolgáló számítógépes kijelzőrendszerre. Miután bejelentését elutasították, Hyatt fellebbezett. Az ezt követő, a 145. szakaszra alapozott eljárásban Hyatt bejelentése szabadalmazhatóságának bizonyítása érdekében olyan további bizonyítékot nyújtott be a kerületi bíróságnak, amelyre a hivatali elővizsgálati eljárás alatt nem hivatkozott. Az ügy a CAFC előtt folytatódott, ahol az USPTO arra kérte a CAFC-t, hogy utasítsa el az ügyet, mert Hyatt új bizonyítékra hivatkozott. A CAFC azonban azon a véleményen volt, hogy a kerületi bíróság előtt a 145. szakasz alapján folytatott eljárásban figyelembe lehet venni minden felhozott bizonyítékot. Ha egy vitatott kérdés kapcsán új bizonyítékot nyújtanak be, a Kerületi Bíróságnak ténymegállapítást kell végeznie mind az új bizonyíték, mind az USPTO előtti adminisztratív eljárás feljegyzései alapján, azonban fontolóra kell vennie, hogy a bejelentőnek volt-e lehetősége bemutatni az újonnan felhozott bizonyítékot az USPTO előtt, amikor arról dönt, hogy milyen súllyal vegye figyelembe ezt a bizonyítékot.

A Legfelsőbb Bíróság így hasznos jogi eszközt tett a feltalálók számára hozzáférhetővé: amikor szabadalmi bejelentésüket az USPTO elutasítja, a Legfelsőbb Bíróság döntése nem csak azt teszi lehetővé, hogy a bejelentők a kerületi bíróságnak új bizonyítékot nyújtsanak be, hanem abban az előnyben is részesülnek, hogy ügyüket a kerületi bíróság újból felülvizsgálja.

I) Az egyik nagy amerikai szabadalmi ügyvivői iroda rendszeresen megküldi jelen cikk szerzője számára az „Elmúlt hónap a Szövetségi Bíróságnál” (Last Month at the Federal Circuit) című kiadványt, amely egymondatos összefoglalásokat közöl a CAFC előző hónapban hozott fontosabb döntéseiről. A 2012 júniusi anyagban hat ilyen összefoglalás volt található, amelyek közül az egyik így hangzott:

„Egy anterioritás újdonságrontó lehet akkor is, ha azt kívánja, hogy egy szakember alkotórészek listájából szedjen össze tételeket ahhoz, hogy összeállítsa a találmányt.”

Ezt olvasva a szerző arra gondolt, hogy a döntést hozó amerikai bíró a mozaikszemlélet alkalmazásával teszi lehetővé az újdonságrontást, ami igen furcsának tűnt. Ezért az ügyre vonatkozó bővebb tájékoztatást kért amerikai kollégájától, aki rövid időn belül megküldte a 18 + 12 = 30 oldalas döntés teljes szövegét. Ebből kiderült, hogy az „alkotórészek listái” nem több dokumentumban fordulhatnak elő, ahogy először gondolta, hanem csupán egyetlen nyomtatványban.

Az ügyben két rágógumigyártó: a *Wrigley* és a *Cadbury* közötti vitát döntötte el a CAFC tanácsa. A *Cadbury* 5 099 893 számú ('893-as), 1989 júliusában bejelentett szabadalma hosszú ideig friss lehetet biztosító rágógumira vonatkozik, amely egy gumialapból, egy édesítőszerből és egy húsító kompozícióból áll, ahol a húsító kompozíció mentolt és egy WS-3 jelű, N-szubsztituált p-mentán-karboxamidot tartalmaz.

Miután a *Cadbury* forgalomba hozta WS-3 tartalmú rágógumiját, a *Wrigley* olyan rágógumit kezdett forgalmazni, amely mentolt és egy WS-23 jelű, trimetil-izopropil-butánamidot



tartalmazott. A Wrigley a 6 627 233 számú ('233-as) szabadalmát megalapozó bejelentést 2000 márciusában nyújtotta be.

Azt követően, hogy a Wrigley forgalmazni kezdte mentolt és a WS-23 jelű vegyületet tartalmazó rágógumiját, a Cadbury az általa gyártott és árusított rágógumi egy részét WS-3 jelű vegyületből és mentolból álló hűsítőanyag helyett WS-23 jelű anyagból és mentolból álló hűsítővel kezdte gyártani. Ezért a Wrigley bitorlásért beperelte a Cadburyt Illinois Északi Körzetének Kerületi Bíróságánál. A Cadbury sem volt rest: a Wrigley-t perelte be a '233-as szabadalmának bitorlásáért.

A pereskedés következő szakaszában a Cadbury a Wrigley szabadalmának érvénytelenné nyilvánítását is kérte kézenfekvőség és újdonsághiány miatt. A Wrigley azt kérte a bíróságtól: állapítsa meg, hogy nem bitorolta a Cadbury szabadalmát.

Az megállapította, hogy a WS-23 jelű vegyület nem N-szubsztituált p-mentán-karboxamid, és ezért a Wrigley nem bitorolja a Cadbury szabadalmát. A bíróság azt is megállapította, hogy a Wrigley '233-as szabadalma érvénytelen kézenfekvőség és újdonsághiány miatt, mert újdonságrontónak találta a Cadbury által megjelölt két amerikai szabadalmat, továbbá a '233-as szabadalmat kézenfekvőnek találta egy Parrish-cikk miatt.

Az újdonságrontóként megjelölt két amerikai szabadalom közül az 5 688 491 számú „Shahidi-szabadalom” különböző orális készítményeket, így rágógumit is igényelt. Ezek a készítmények xilit és réz-bisz-glicinát mellett különböző lényeges és nem lényeges komponenseket is tartalmaztak, amelyek között a szájat hűsítő anyagok, így a WS-3 és a WS-23 jelű anyag is szerepelt. Shahidi a felsorolt ízesítőanyagok között mentolt is említett.

Az újdonságrontóként megnevezett másik, 5 698 181 számú „Luo-szabadalom” szájhűsítő hatású rágógumikat ismertetett, amelyek WS-3 jelű vegyület és mentol kombinációját tartalmazták.

Az 1987-ben publikált Parrish-cikk a WS-3 és a WS-23 jelű vegyületet különböző felhasználások esetén mentol helyettesítésére ismertette, de leírta a rágógumiban való alkalmazást is.

A bíróság szerint Luo és Parrish ismeretében a Wrigley szabadalmának az egyetlen új vonása a mentol és a WS-23 kombinálása. Bár Parrish a WS-23-nak mentollal való helyettesítését írja le, nem pedig a kettőnek a kombinálását, a bíróság szerint Parrish kézenfekvővé tette a WS-3-nak WS-23-mal való helyettesítését a mentollal való kombinációban, amit Luo ismertetett.

Az Illinois Északi Körzetének Kerületi Bírósága általi elutasítást követően a Wrigley a CAFC-hez fellebbezett. Az igen hosszadalmas és bonyolult másodfokú eljárásból csak azt említjük meg, hogy kiindulási témánkkal, vagyis a több listából való adatszerezés újdonságrontó hatásával kapcsolatban a Wrigley hivatkozott a CAFC által az *Impax Laboratories, Inc. v. Aventis Pharmaceuticals Inc.*-ügyben 2008-ban hozott döntésre, amely megállapította, hogy egy korábbi nyomtatvány nem újdonságrontó, ha egy szakembernek komponensek két listájából kellene összeszednie az adatokat a találmány összeállításához. Az ebben az

ügyben tárgyalt, 5 236 940 számú amerikai szabadalom olyan képletet ismertetett, amely „vegyületek százait vagy ezreit” ölelte fel, amelyekből azonban a CAFC szerint nem lehetett a találmány szerinti megoldásra következtetni. Ezzel szemben Shahidi mind mentol, mind WS-23 felhasználását ismertette rágógumiban. Ezért a CAFC szerint a kerületi bíróság helyesen állapította meg, hogy a Shahidi-szabadalom újdonságrontó a Wrigley szabadalmára nézve.

A CAFC döntése szerint az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a Cadbury nem terjeszthette ki szabadalmának oltalmi körét az ekvivalencián alapján a WS-23 jelű vegyületre. A döntés azt is leszögezi, hogy mindkét fél viseli a fellebbezéssel kapcsolatos költségeit.

A CAFC háromtagú tanácsának egyik tagja 12 oldal terjedelmű, részben egyetértő, részben ellenkező különvéleményt nyújtott be, amelyben megállapítja, hogy a kerületi bíróság tévedett, amikor leszögezte, hogy az újdonságrontás elemzésekor „külön hangsúly nélkül kell szemlélni a korábbi szabadalom egy listában felsorolt elemeit a többi alkotórészrel együtt. Csupán az lényeges, hogy az újdonságrontó nyomtatvány lehetővé teszi-e a találmány megvalósítását.” Ezzel szemben – mondja a különvélemény – nagyon fontos az a mód, ahogyan az elemek fel vannak sorolva az anterorításban és annak listáiban, mert az újdonságrontó nyomtatványnak be kell mutatnia az egyes alkotórészeket, és rá kell mutatnia azok kiválasztására úgy, hogy a sajátos kombinációt létezettnek lehessen tekinteni. Végül leszögezi: „Nem vitatom, hogy egy szakember Shahidi listáiból nem ismerte volna fel a Wrigley WS-23-ból és mentolból álló kombinációját, mert az újdonságrontáshoz arra van szükség, hogy egy korábbi nyomtatvány az új kompozíciót a köz birtokába helyezze.”

A kezdetben említett összefoglalásban tehát az újdonságrontást úgy kell érteni, hogy az akkor áll fenn, ha a szakember egy nyomtatványban szereplő több listából megismeri az elemeket a találmány összeállításához.

J) Az egyik kerületi fellebbezési bíróság egy kilenc éve tartó vitában úgy döntött, hogy a *Maker's Mark Distillery Inc.* (Maker) palackjainak piros zárópecsétje érvényes védjegy.

Az ügy előzménye, hogy a Maker 2003-ban a 6. Kerületi Bíróságon bitorlásért beperelte a *Diageo José-t* (Diageo), a világ legnagyobb likőrgyártóját. Keresetét arra alapozta, hogy a Diageo tequila terméke bitorolta védjegyét, mert hasonló vörös viasz zárópecsétet használt, ami a fogyasztók megtévesztéséhez vezethetett. A Maker védjegye a pecsétet viasszerű bevonatként írja le, amely befedi a palack kupakját, és határozatlan alakú rendellenes mintával lecsorog a palack nyakán.

A Diageo megszüntette a pecsét használatát, azonban azt állította, hogy a védjegy nem érvényesíthető, mert esztétikai funkciója van. Az amerikai védjegy törvény szerint ugyanis nem oltalmazható védjegyként az olyan termékelem, amely a terméket vonzóbbá teszi a fogyasztók számára. A 6. Kerületi Fellebbezési Bíróság azonban megerősítette a kerületi bíróság döntését, amely szerint a piros pecsét nem funkcionális, mert a Marker védjegye rendkívül erős, amely megérdemli az oltalmat.

A fellebbezési bíróság szerint fennállt a termékek közötti összetévesztés valószínűsége, és a Diageo bitorolt. A fellebbezési bíróság fenntartotta a kerületi bíróságnak azt a döntését is, hogy Diageonak 66 749 dollárt kell fizetnie a Marker számára ügyvédi díjként.

**K)** A sportsztárok továbbra is vonzzák a szellemi tulajdonra vonatkozó pereket. Legkorábban az NBA döntőiben játszó *Kevin Durant* (Durant) lett részese egy védjegybitorlási pernek, mert *Mark Durante* (Durante), egy heavymetal-zenész azt állította, hogy Durant törvénytelenül használja az ő „Durantula” becenevét.

Az Illinois állam Északi Kerületének Szövetségi Bíróságánál (Federal Court for the Northern District of Illinois) folytatott perben mind Durantot, mind a sportszereket és ruházati cikkeket árusító Nike-t alperesnek nevezték meg. Durante azt állította, hogy a DURANTULA védjegyet 1993-ban lajstromoztatta, és ezt követően használta ezt a becenevet fellépéseinél, valamint zenei felvételek, készülékek, pólók, gitárok és hasonló áruk eladásánál.

Durante azt is állította, hogy a kosárlabdasztár figyelmen kívül hagyta arra vonatkozó többszöri kérését, hogy hagyja abba védjegyének használatát. Durant képviselői viszont azt állították, hogy ügyfelük nem használta a Durantula szót becenevként, bár a felperes szerint használta ezt a nevet Twitter-postafiókján, és weboldalán „Durantula” aláírású kosárlabdákat árusít. A felperes szerint a Nike is „Durantula” névvel árusítja Durant-ihletésű cipőit.

Bár Durante húsz éve lajstromoztatta a védjegyet és használja a becenevet, mégis bizonyítania kell az összetévesztés valószínűségét a védjegybitorlás végső próbájaként. Minthogy a két „Durantula” név nagyon eltérő világokból származik, kétséges, hogy a fogyasztók könnyen meg tudják állapítani a különbséget.

A perben az ítélet 2013. első negyedében várható.

**L)** Az Amerikai Egyesült Államokban számos sportoló próbál pénzt szerezni abból, hogy védjegyoltalmat szerez becenevére vagy valamilyen más jelzésre, amely összefüggésben áll sporttevékenységével. Ezekhez csatlakozott az úszó olimpiai bajnok Ryan Lochte, aki 2008-ban kérte az USPTO-nál a JEAH szó lajstromozását különböző fogyasztási termékekre, így többek között úszószemüvegekre, napszemüvegekre, ékszerekre, kulcstartókra és vizespalcokra. A védjegyet bejelentése alapján lajstromozták is.

**M)** A Casablanca című film utolsó jelenetében kétsoros és öves Burberry-esőkabátot viselő Humphrey Bogartot a tömegtájékoztatásban ábrázoló képek szellemi tulajdon-jogi vitához vezettek a *Burberry Group Plc.* (Burberry), valamint az elhunyt színész védjegy- és publikálási jogait bitorló *Bogart LLC* (Bogart) között.

A Bogart felszólította a Burberryt, hogy hagyja abba a színész nevének és képmásának a használatát, majd védjegybitorlási pert indított a Los Angeles-i Kerületi Bíróságon. A Burberry viszont azt kérte a bíróságtól, hogy állapítsa meg: a színész nevének és képmásának használata nem jelenti a Bogart védjegyjogainak a megsértését.

A Burberry arra hivatkozott, hogy a színész fényképének használatára engedélyt kapott a Corbis fényképügynökségtől, amivel az volt a célja, hogy a Facebookon a színész fényké-

pével illusztrálja „a Burberry-fazon hosszú történetét, valamint jelentőségét és befolyását a társadalomban”. Így a Burberry azt állította, hogy a fényképet nem azért használta, hogy árut adjon el, és eljárását védi az amerikai alkotmány 1. módosítása. A Burberry arra is hivatkozott, hogy a színész fényképét Burberry-ruházatot viselő számos személy fényképével együtt ábrázolta egy a múlt század történetét bemutató oktatási kiadványban.

A Bogart szerint a színész Bogart szellemi tulajdon-jogainak használata értékesítési és hirdetési anyagokban és termékeken azt a kimondott célt szolgálta, hogy a Burberry nevet a Burberry-termékek vásárlóinak tudatában kereskedelmileg összekapcsolja Humphrey Bogart személyével és jellemével.

Az ügy folytatását azért érdemes figyelemmel kíséreni, mert fényt derít majd arra, hogy mi képez kereskedelmi felhasználást, szemben a szerkesztői felhasználással a szociális médiuumok szövegösszefüggésében.

N) A CAFC megállapította, hogy a *Myriad Genetics Inc.*-nek (Myriad) joga van szabadalmaztatni a mellrákhoz és a petefészekrákhoz kapcsolódó két gént. A Legfelsőbb Bíróság felkérte a CAFC-t, hogy vizsgálja felül az ügyet a *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*-döntés fényében (ismertettük az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2012. augusztusi számának 107. és 108. oldalán).

Végül a Legfelsőbb Bíróság ellentétes döntése a természeti törvényeken alapuló megfigyelések szabadalmazásáról nem befolyásolta a CAFC döntését, amely megállapította, hogy a szabadalmak engedélyezése elkülöníthető génekre nem jelent a természeti törvényekbe való beavatkozást.

Alan Lourie bíró, aki a többségi véleményt szövegezte meg, hangsúlyozta, hogy elkülönített humán géneket azért lehet szabadalmaztatni, mert egy génnek az emberi testből való kivonási és elkülönítési eljárása a gént kémiaiilag megkülönböztethetővé teszi a természetben előforduló alakjától. A többségi vélemény szerint: „Minden és mindenki a természetből származik, annak törvényeit követve, azonban az itteni készítmények nem természeti termékek, hanem az ember termékei, habár – miként minden anyag – a természet törvényeit követik.”

A kisebbségi véleményt hangoztató Kimberly Moore bíró megjegyezte, hogy a Myriad-szabadalmak alapvető erkölcsi kérdéseket vetnek fel a humán DNS elkülönített részeire adott tulajdonjog vonatkozásában. Azt is megjegyezte azonban, hogy a szabadalmak korlátozását a kongresszusra kell hagyni, vagyis az nem a bíróságok dolga.

### *Ausztrália*

Ausztráliában 2012. július 1-je óta az ötödik évtől kezdve kell évdíjat fizetni. Korábban ez csak a hatodik évtől kezdve volt kötelező. Ez a rendelkezés a 2008. július 1-je után benyújtott valamennyi szabadalmi bejelentésre és szabadalomra vonatkozik.

### Brazília

A) A Brazil Szabadalmi és Védjegy hivatal bejelentette az „előzetes véleményadás programot”, amelynek keretében mintegy három hónapon belül előzetes elemzést adnak egy szabadalmi bejelentésről. Ez a vélemény a hivatali kérdőív szerint nem végleges érdemi döntés, hanem csupán a hivatal tájékoztatása a találmány szabadalmazhatósága felől.

Ezzel a programmal segíteni kívánják a vállalkozókat abban, hogy biztonsággal ruházhasanak be találmányaikba mind a termékfejlesztés, mind a külföldi szabadalmaztatás terén.

B) A Brazil Szabadalmi és Védjegy hivatal által 2010 decemberében kiadott, a védjegybejelentés vizsgálati irányelveit tartalmazó publikáció – ellentétben a korábbi, 1997 májusában kiadott irányelvekkel – nem tartalmaz útmutatást a „consent”-re. Ez jogi bizonytalanságot eredményezett a védjegyhasználók és -szakemberek körében. Ezért a hivatal 2012. augusztus 21-én normatív útmutatást tett közzé egy korábban lajstromozott, azonos vagy hasonló védjegy lajstromozása esetén köthető „consent”-megállapodásra vonatkozó előírásokról. Az útmutatás szerint az ilyen megállapodásnak segítenie kell a lajstromoztatni kívánt védjegy vizsgálatát, és hozzá kell járulnia egy előnyös döntéshez, ha és amikor a régi és az ahhoz hasonló új védjegynek biztosítania kell a békés együttélést a piacon.

Az útmutatás szerint ha a hivatal egy ilyen megállapodás ellenére úgy gondolja, hogy a védjegyek együttélése nem valósítható meg, kiadhat egy olyan hivatali végzést, amelyben az áruk és/vagy szolgáltatások korlátozását vagy akár a lajstromoztatni kívánt védjegy egy sajátos elemének az eltávolítását kívánhatja annak érdekében, hogy megszüntesse az összeütközés vagy társítás veszélyét a vizsgált védjegyek között.

A „consent”-megállapodások tehát önmagukban nem elegendők a korábbi ütköző jogok hivatal általi megnevezésének elkerülésére, és így az érdekelt félnek minden lehetséges érveléssel alá kell támasztania azt az állítást, hogy a védjegyek békés együttélése lehetséges a törvény előírásainak figyelembevételével.

### Dánia

A Tengerészeti és Kereskedelmi Bíróság megállapította, hogy a *Bestseller* által gyártott és forgalmazott cipők szolgái utánzatai a *New Balance* által gyártott cipőknek. Ezért elrendelte, hogy a Bestseller fizessen 2,5 millió DKR-t *New Balance*-nak, és döntésében megállapította, hogy az előbbi összeget a *New Balance* elmaradt haszna és a Bestseller haszna alapján állapította meg kárpótlásként és kártérítésként. Ezenkívül a Bestsellernek még 203 100 DKR-t kellett fizetnie költségtérítésként.

A Bestseller a Legfelsőbb Bírósághoz fellebbezett, amely azonban további megjegyzés nélkül megerősítette az elsőfokú bíróság döntését, és a költségek fejében további 256 161 DKR megfizetésére kötelezte a Bestsellert.

A 2,5 millió DKR a legmagasabb összeg, amit Dániában védjegybitorlásért eddig megítéltek.

### *Egyesült Királyság*

A) A Szabadalmi Bíróság (Patents Court, PC) 2012. március 15-én hozott döntést a *MERCK Sharp Dohme Corp.* (Merck) és *Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Limited* (Bristol) *v.* *Teva Pharma B.V.* és *Teva UK Limited* (Teva)-ügyben. A döntés azért érdekes, mert Birss bíró csupán a forgalmazási engedély (Marketing Authorization, MA) megszerzése, illetve a forgalmazásra vonatkozó szándéknyilatkozat adásának megtagadása alapján ideiglenes intézkedést rendelt el.

A perben a Merck és a Bristol (együtt: BMS) az Egyesült Királyságban érvényesített, 0582455 sz. európai szabadalmuk alapján bitorlásért beperelte a Tevát.

A 0582455 sz. európai szabadalom az efavirenz nevű hatóanyagot tartalmazó gyógyszerre vonatkozik, amelyet kombinációs terápiában használnak HIV és AIDS kezelésére.

Az ügy előzménye, hogy a Teva 2011. októbere előtt Európára érvényes MA-t kért az efavirenz generikus alakjára, amelynek alapján a Humán Felhasználású Gyógyszertermékek Bizottsága (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) 2011. október 20-án javasolta az MA megadását a Teva számára efavirenzre 600 mg-os tabletták alakjában humán HIV-fertőzés kezelésére.

A szabadalom tulajdonosa a BMS, és kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal (SPC) is rendelkezik. A szabadalom oltalmi ideje 2013. augusztus 3-án, míg az SPC-é 2013. november 20-án jár le.

A BMS ügyvédei 2011. december 1-jén levelet írtak a Tevának, amelyben rámutattak, hogy a CHMP pozitív véleményéből következik, hogy a Teva minden valószínűség szerint néhány hónapon belül abban a helyzetben lesz szabályozási szempontból, hogy Európában forgalmazni tudja az efavirenz terméket. A kérdéses szabadalom hatályos, és ezért gátolhatja a generikus efavirenz bármilyen formájának az eladását. A levél azzal a kéréssel zárult, hogy a Teva vállaljon kötelezettséget arra, hogy az efavirenz terméket egyetlen országban sem forgalmazza, amelyben a szabadalom hatályban marad. A kötelezettségvállalást nyolc napon belül kérték.

A Teva nem válaszolt. A BMS 2012. január 25-én ismét írt a Tevának, és ekkor tudomást szerzett arról, hogy az MA-t rövidesen megadják, vagy már meg is adták. A BMS arra kérte a Tevát, hogy öt napon belül adjon kötelezettségvállalást.

A Teva 2012. február 7-én válaszolt, szabadkozva a költözés miatti késedelemért és azt ígérve, hogy a hét végéig fognak választ adni. A BMS még ugyanazon a napon válaszolt, megállapítva, hogy ha a Teva nem adja meg a kívánt ígéretet, akkor alternatívaként a BMS arra vonatkozó ígéretet kér, hogy nem tesz lépéseket a termék forgalmazására. A levél azzal végződött, hogy ha délután 5 óráig nem érkezik a Tevától válasz, a BMS kénytelen feltételezni, hogy a Teva azonnal meg kívánja kezdeni az efavirenz forgalmazását, és ezért ideiglenes intézkedést fog kérni.

A BMS 2012. február 8-án a PC-nél keresetet indított a Teva ellen. A Teva február 10-én válaszolt a BMS február 7-i levelére, amelyben leszögezte, hogy nem szokása veresenyitársait tájékoztatni arról, hogy mikor hoz forgalomba egy MA-val rendelkező terméket. Mivel a BMS ideiglenes intézkedés kiadását kérte a bíróságtól, a Teva nem adja meg a BMS által kért kötelezettségvállalást.

2012. február 14-én a BMS beadványában arra hivatkozott, hogy fél (*quia timet*), mert az alperesek azzal fenyegetik, hogy az efavirenz forgalmazni szándékozzák, ami szabadalmuk bitorlását jelentené.

A Teva a kereset elutasítását kérte, mert szerinte nincs ok szabadalombitorlást feltételezni. Ezzel ellentétben a BMS azt állította, hogy a Teva magatartása arra utal, hogy az efavirenz az SPC oltalmi idejének lejárta előtt szándékozik forgalomba hozni, ami a szabadalom és az SPC bitorlását jelentené, és ez megfelelő ok ideiglenes intézkedés elrendelésére. A BMS azt is előadta, hogy a Teva valószínűleg az ő értesítésük nélkül fogja elkezdni az efavirenz forgalmazását. Erre a BMS abból következtetett, hogy a Teva 2010-ben egy atorvasztatinnal kapcsolatban írt levélben arról tájékoztatta a szabadalomtulajdonos Warner-Lambertet, hogy az atorvasztatint 2011 novemberében, vagyis a vonatkozó SPC lejárta után fogja forgalomba hozni, azonban alattomban már 2011 júniusában, az oltalmi idő lejárta előtt igen nagy mennyiségben vitte piacra a terméket a szabadalmas értesítése nélkül. A BMS hasonló eset megismétlődésétől fél.

Birss bíró megalapozottnak találta a BMS félelmét, mert a Teva megtagadta szándékainak kinyilvánítását. A BMS félelmét joggal alátámasztotta még az a tény is, hogy a Teva a szabadalom lejárta előtt két hónappal kapott forgalmazási engedélyt, és megtagadta a BMS által kért kötelezettségvállalás megadását.

Birss bíró áttekintette a viszonylag hasonló európai bírósági ügyeket is, amelyek közül egy hasonló ügyet a düsseldorfi bíróság tárgyalt 2006. március 29-én, azonban ott az MA-t sokkal később, nem a szabadalom, illetve az SPC lejárta előtt 22 hónappal kérte meg a Teva. Így Birss bíró arra a következtetésre jutott, hogy a BMS-nek alapos oka van attól félni, hogy a Teva bitorolni szándékozik azzal, hogy az Efavirenz-Tevát a szabadalom vagy az SPC oltalmi idejének lejárta előtt hozza forgalomba. Minthogy a Teva sem tagadja, hogy a generikus efavirenz nagy és helyrehozhatatlan kárt okozna a BMS-nek, Birss bíró ideiglenes intézkedéssel eltiltotta a Tevát az Efavirenz-Teva forgalmazásától.

**B)** Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle októberi számának 76. oldalán beszámoltunk arról, hogy egy amerikai bíróság arra kötelezte a *Samsungot*, hogy fizessen 1051 milliárd USD kártérítést az *Apple* számára. Most arról kaptunk hírt, hogy a Samsung az Egyesült Királyságban jelentős győzelmet aratott az Apple fölött. A Fellebbezési Bíróságon (Appeal Court, AC) ugyanis Colin Birss bíró megállapította, hogy a Samsung Galaxy táblagépeinek kivitelezése nem mutatja az Apple készülékek rendkívül egyszerű kivitelezését, ezért a Samsung készülékei nem bitorolják az Apple népszerű táblagépeit.

A bírói döntés szerint az Apple-nek hirdetéseket kell elhelyeznie a *Financial Times*-ban és a *Daily Mail*ben, valamint a *Guardian Mobile* és a *T3* magazinban, elismerve, hogy a Samsung nem másolta le az Apple iPad-jét. Ezenkívül az Apple-nek egyesült királyságbeli weboldalán legalább hat hónapon keresztül ilyen értesítést kell közzétennie.

A szokatlan döntés ellenére Birss bíró megtagadta Samsungnak azt a kérését, hogy tiltsa el Apple-t annak további állításától, hogy mintajogait bitorolták.

A két versenytárs közötti feszültségre tekintettel Apple nyilvánvalóan nem akar Samsung javára ingyen hirdetni. Már be is jelentette, hogy a döntést meg kívánja fellebbezni.

### *Európai Szabadalmi Hivatal*

A) Egy nyílt nemzetközi előminősítő szakasz után 2012. április 23-án hívtak meg tíz társaságot az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) új hágai hivatali épületének megtervezésére. Minden egyes meghívott társaság egy építészrészlegről, egy szerkesztőrészlegről és további mérnökökből állt. A pályázat keretében a tervezett épületről vázlatokat és egy kézzelfogható mintát, továbbá logisztikai részleteket és költségbecslést kellett a pályázóknak benyújtaniuk. A pályázat fő kihívása az volt, hogy az új épületet a meglévő terület keretein belül kellett megtervezni közelítőleg 80 000 m<sup>2</sup> alapterülettel, egyúttal biztosítva, hogy a meglévő többi épület az építési időszak alatt zavartalanul működhessen.

2012. július 3-án a meghívott tíz társaság közül nyolc nyújtott be érvényes pályázatot, amelyeket névtelenül kezeltek, hogy ezáltal biztosítsák a titkosságot és a pártatlanságot. A meghívott tíz társaság közül hat volt holland, kettő belga, egy francia és egy dán.

A pályázat zsűrije az ESZH elnökéből és négy alelnökéből, az Adminisztratív Tanács elnökéből, a Személyzeti Bizottság elnökéből, Hága polgármesteréből és külső szakértőként két építészből állt. A zsűri július 31-én ült össze, hogy kiválassza a három legjobb pályázatot, amelyek a pályázat második szakaszában már nem titkosan, névvel kerülnek majd elbírálásra.

A szűk listára felvett három társaság közül az egyik a BAM holland tervező cég egy dán építészcsoporttal; a második társaság egy holland építészcsoport egy francia építészcsoporttal; a harmadik társaság a holland Cordeel Nederland csoport egy belga és egy holland építészcsoporttal.

Az ESZH munkacsoportokat szervezett annak érdekében, hogy azok segítsenek a szűk listára felvett három csoportnak pályázataik finomításában. A végső pályázatok benyújtásának határideje 2012. december 4-én jár le.

A zsűri 2013. január végén fog újra összeülni, hogy kiválassza a győztes pályázatot az Adminisztratív Tanácsnak való ajánlás céljára.

B) Az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 80. szabálya [az ESZE/1973 57(a) szabálya] úgy rendelkezik, hogy a leírást, az igénypontokat és a rajzot módosítani lehet, feltéve, hogy a módosításokat egy, az ESZE 100. cikke szerinti felszólalási ok okozza akkor is, ha ezt a felszólaló nem érvényesítette.



A *T 993/07* sz. döntés szerint a tanács úgy értelmezte az ESZE 100. cikkét, hogy felszólalási eljárásban a szabadalmas azon joga, hogy a szabadalmat, vagyis az igénypontok engedélyezett szövegét megváltoztassa, olyan változtatásokra van korlátozva, amelyekkel olyan kifogást hárít el, amely az ESZE 100. cikkében megnevezett felszólalási okra támaszkodik, hogy így lehetőleg elkerülje a szabadalom megvonását. Ennek az értelmezésnek megfelelően a tanács megjegyezte, hogy egy szabadalomtulajdonosnak a szokásos gyakorlat szerint meg van engedve, hogy módosítsa a szabadalmi leírást különösen abból a célból, hogy elhárítson egy feltalálói tevékenység hiányán alapuló kifogást egy független igénypont tárgya ellen egy vagy több jellemzőnek a független igénypontba való beiktatása által, vagy úgy, hogy összevonja az igénypontot egy vagy több engedélyezett függő igényponttal, vagy pedig jellemzőknek a leírásból való felhasználása által.

Ez az értelmezés összhangban van a Bővített Fellebbezési Tanács által a felszólalási eljárás számára felállított általános alapelvekkel. Ezen alapelvek szerint a felszólalási eljárás célja és szándéka, hogy a köz számára lehetőséget nyújtson a kérdéses szabadalom érvényességének megtámadására, de nem az, hogy visszaéljen vele, és így próbálják meghosszabbítani az elővizsgálati eljárást (G 1/91; G 9/93; G 1/84).

A tanács hasonló okok alapján megállapította, hogy a felszólalási eljárást nem lehet úgy értelmezni, hogy annak keretében a szabadalomtulajdonos kiküszöböljön a szabadalomból egy, az ő szemszögéből fennálló hiányt, így például független vagy függő igénypontokból egy nem kielégítő számot abból a célból, hogy meghatározza a kereskedelmileg értékes összes kiviteli alakot. Az ESZE 80. szabályának vagy a felszólalási eljárásnak nyilvánvalóan nem célja, hogy egy vagy több független vagy függő igénypontnak a szabadalmas általi hozzáadásával megjavítsa a szabadalmas helyzetét egy jövőbeli megvonási eljárásban egy nemzeti bíróság előtt.

C) A *T 1491/07* ügyben az újdonsághiányon alapuló felszólalási okot eredetileg kinyilvánították a felszólalási iratban, azonban a Felszólalási Osztály előtti eljárásban a későbbi fellebbező fél kijelentette, hogy már nem tartja ezt fenn. Ezért a tanács a G 10/91 döntés értelmében azon a nézetten volt, hogy a fellebbezési eljárásba ismét bevezetett hivatkozás az újdonsághiányra nem képez „új felszólalási okot a fellebbezés folyamán”. Megállapította, hogy a vizsgált esetben nem volt ok eltérni a meglevő joggyakorlattól, amely szerint a fellebbezési tanács saját belátása szerint járhat el, és a szabadalomtulajdonos hozzájárulása nélkül is beiktathat az eljárásba olyan felszólalási okokat, amelyeket megalapoztak a felszólalási iratban, de nem tartottak fenn a felszólalási eljárásban (lásd a *T 274/95* döntést). Eltérően a *T 520/01* ügytől, ahol a tanács azon a nézetten volt, hogy az ilyen beiktatás új felszólalási okot képez, a jelen ügy tanácsa rámutatott, hogy a két eset nem összehasonlítható egymással: a hivatkozott esetben a Felszólalási Osztály döntésében nem érintette ezt az okot, míg a jelen ügy fellebbezési tanácsa a megtámadott döntésben tárgyalta a hiányzó újdonságot.

D) A *T 1855/07* ügyben a tanács arra az elvre alapozta érvelését, hogy az ESZE 84. cikke szerint a világhosszág hiánya nem képez felszólalási alapot. Ez azt jelenti, hogy függetlenül az

engedélyezett igénypontok szövegezésétől és attól, hogy ezek az igénypontok függők vagy függetlenek, felszólalást nem lehet benyújtani azon az alapon, hogy az igénypontok nincsenek világosan szövegezve. Ennek következtében egy függő igénypontnak egy független igénypontba való beiktatása, ahol a megadott független igénypontra való utalást ezen igénypont teljes szövegének a jelenlegi igénypontba való beiktatásával helyettesítik, nem adhat okot az ESZE 84. cikke alapján történő kifogásra.

Ez számos fellebbezési tanács olyan döntéseiből következik, amelyek különbséget tesznek olyan lényeges módosítások között, amelyeket az ESZE /1973 102(3) cikke [most ESZE 101(3)(a) cikke és 82. szabálya] szerint abból a szempontból kell vizsgálni, hogy kielégítik-e az ESZE követelményeit, és olyan döntések között, amelyek az igénypontoknak csupán alakai, mondattani átszövegezései, és így nem adnak okot új kifogásra az ESZE 100. cikkén kívül. Ezt a nézetet a jelen ügyben a tanács is osztotta.

E) A T 331/08 sz. ügyben a fellebbező fél elektronikus úton nyújtott be fellebbezést, még mielőtt az ESZH elnöke 2009. február 26-i döntésével engedélyezte volna fellebbezések elektronikus benyújtását.

A tanács megállapította, hogy nem a fellebbező fél volt jogosult belátása szerinti hatalommal eldönteni, hogy az EPO-ügyben az *epoline* útján benyújtott fellebbezés benyújtottnak minősíthető-e, mert

- ha ezt tenné, jogi hatalmat gyakorolna;
- az ilyen jogi hatalmat az ESZE /1973 36(5) szabálya egyértelműen az ESZE egy másik hatóságára, nevezetesen az elnökre ruházta.

Az ESZE 23/3 cikke szerint a tanács nem volt jogosult vizsgálni, hogy a szóban forgó fellebbezési iratot elfogadottnak lehet-e tekinteni, mert az ilyen eljárás *ultra vires* (hatáskörön túli) lenne; lényegtelen, hogy ez a közlési eszköz most megengedett a fellebbezések benyújtására, mert a benyújtás napján érvényes kérvény és utasítások alapján kellett eljárni.

F) A T 41/09 sz. ügyben a fellebbezést holland nyelven nyújtották be, vagyis – az ESZE 14(4) cikke szerint – nem az ESZE egyik hivatalos nyelvén, ami nem engedhető meg egy olyan szabadalomtulajdonos esetén, akinek az üzleti központja Spanyolországban van. Ilyen szempontból lényegtelen a hivatásos képviselő lakhelye vagy hivatali székhelye (T 149/85). Egy ugyanazon a napon benyújtott angol nyelvű levél kimondottan jelezte, hogy a fellebbezés holland fordítását ugyanazon a napon nyújtották be. A tanács a G 6/91 döntést követte, amely szerint egy fordítás nem válhat eredetivé. Ezért a fellebbezést az ESZE 108. cikke szerint be nem nyújtottnak tekintették.

G) A J 19/90 sz., *ex parte* ügyben a Jogi Fellebbezési Tanács úgy döntött, hogy csupán a fellebbezési illeték befizetése nem képezi egy fellebbezés érvényes benyújtását. Ezt a döntést megerősítette a T 1926/09 sz. döntés, amelyben a tanács megállapította, hogy a fentiek egy *inter partes* eljárásban hasonlóképpen érvényesek. Ugyanis mind az *ex parte*, mind az *inter partes* eljárásban közérdek, hogy a felek biztonsággal tájékoztatva legyenek a bejelentőnek

arról a szándékáról, hogy meg akar támadni egy elsőfokú döntést. Ennek következtében az ESZE 106–108. cikkében egy fellebbezés benyújtására vonatkozóan az ESZE 99. szabálya kapcsán előírt eljárási cselekmények nem képezhetik megfontolás tárgyát.

H) A *T 445/98*, a *T 778/00* és a *T 275/86* sz. döntés egyaránt azt a kérdést vizsgálja, hogy egy fellebbezést érvényesen benyújtottnak lehet-e tekinteni, ha a fellebbezési iratot nem nyújtották ugyan be, de a fellebbezési illetéket az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított két hónapon belül befizették. Kivéve a *T 275/86* sz. ügyet, amelyben a tanács úgy döntött, hogy bizonyos körülmények között a fellebbezési illeték befizetése is elegendő lehet, valamennyi döntés kintart amellet, hogy a fellebbezést írásban kell benyújtani annak érdekében, hogy azt benyújtottnak lehessen tekinteni.

A *T 1943/09* sz. ügyben a tanács véleménye szerint ez volt az egyetlen lehetséges következtetés az ESZE rendelkezéseinek fényében. A 108. cikk régi változata már megállapította, hogy a fellebbezési iratot írásban az ESZH-nál kell benyújtani. Az új változat szerint ez a rendelkezés helyesen utal a végrehajtási utasításra („A fellebbezést ... a végrehajtási utasítás szerint kell benyújtani”). Az ESZE vonatkozó 99(1) szabálya felsorolja a fellebbezés tartalmának kötelező elemeit („A fellebbezésnek tartalmaznia kell ...”). Ezzel a jogalkotó az ESZE felülvizsgálatakor ismét hangsúlyozta a fellebbezés jelentőségét olyan alkotóelemként, amely nélkül nem lehet egy fellebbezési eljárást elindítani. E törvényi változtatás szerint többé nem állhat fenn kétség afelől, hogy csupán a fellebbezési illeték befizetése nem helyettesítheti a fellebbezési iratot még akkor sem, ha a befizetés annak a döntésnek a kézbesítésétől számított két hónapon belül megtörténik, amely ellen fellebbezést kívánnak benyújtani.

I) A *T 760/08* sz. döntés megállapítja, hogy elvileg elfogadhatatlan egy olyan fellebbezés, amelynek eleve nagyon rövid indokolása ellentmondások és pontatlanságok miatt a tanácsra hagyja, hogy annak értelmet adjon. A joggyakorlattel összhangban a tanács abból indult ki, hogy egy fellebbezésindokolást akkor is kielégítőnek lehet tekinteni, ha olyan új tényeket adnak benne elő, amelyek megvonják a döntés jogi alapját (*T 272/95*) különösen új igénypontosorozat benyújtása által (*T 934/02*).

A tanács nézete szerint a fellebbező félnek két választási lehetősége van a fellebbezés megalapozására. Vagy hibásnak tekinti a Felszólalási Osztály döntését, úgyhogy a fellebbezési tanács, ha a fellebbező fél előadását követi, képes és köteles lenne a döntés minden pontját érvényteleníteni. Vagy pedig a fellebbező fél megváltoztatott igénypontosorozatokat nyújthat be, amelyek alkalmasak arra, hogy kiküszöböljék a Felszólalási Osztály döntésében megjelölt hiányosságokat. Az utóbbi esetben azonban nem elegendő megjegyzések nélkül csupán új igénypontosorozatot benyújtani. Ezért a tanács a fellebbezést elfogadhatatlanként elutasította.

J) A *T 897/09* sz. ügyben a tanács elfogadhatatlannak találta a fellebbezést. A fellebbező fél beadványa összességében azt mutatta, hogy a fellebbező fél azt várta a tanácstól, hogy az ügyet állítsa össze számos dokumentumból, ideértve a korábbi levelezést és

igénypontváltozatokat is. Ez azonban nem várható el a tanácstól, mert a fellebbező fél köteles kellően megalapozni ügyét a fellebbezés indokolásában. Az egyetlen lehetséges következtetés az volt, hogy a fellebbezés megalapozatlan, és ezért nem felel meg az ESZE 108. cikkében és 99(2) szabályában lefektetett követelményeknek.

K) Az ESZE/1973 szerint egy jogerőssé vált döntés és az okok, amelyeken alapul (*ratio decidendi*), már nem tárgyalhatók tovább, és ugyanennek az ügynek a további tárgyalása során a tanács nem térhet el ettől a döntéstől. Ezt megerősítette a Bővített Fellebbezési Tanács G 1/97 sz. döntése.

A T 365/09 sz. ügyben a tanács azt vizsgálta, hogy ezek a megállapítások az ESZE/2000 szerint is érvényesek-e, és megállapította, hogy az ESZE 21. és 106. cikkének a szövege, amelyekre a fentebb említett G 1/97 sz. döntésben utalnak, nem változott meg olyan értelemben, hogy kimerítőnek tekintendő felsorolásokban a fellebbezési tanácsok olyan fórumoknak számítanak, amelyeknek a döntéseit fellebbezéssel meg lehetne támadni.

Ezután a tanács azt vizsgálta, hogy megváltozott-e a jogi helyzet a felülvizsgálati kérelemnek az ESZE új 112(a) cikke szerinti bevezetésével, és arra a következtetésre jutott, hogy nem történt ilyen változás.

A tanács nézete szerint az első különbség a fellebbezés és a felülvizsgálati kérelem között nyilvánvalóan abban áll, hogy az ESZE 112(a)(3) cikke – eltérően az ESZE 106(1) cikkétől – egyértelműen kizárja a felülvizsgálati kérelem felfüggesztő hatását. Emellett az ESZE 112(a) cikke szerint egy felülvizsgálati kérelmet csak a fellebbezési eljárásban súlyos eljárási hibákra vagy hiányosságokra lehet alapozni; ezek közé azonban nem tartoznak az ESZE II. részének I. fejezetében (52–57. cikk) meghatározott, a szabadalmazhatóságra vonatkozó kérdések. A tanács véleménye szerint ez levezethető az ESZE 112(a)(2) cikkében, valamint 104. és 105. szabályában ismertetett, az alapvető eljárási hibáknak és hiányosságnak a tanács nézete szerint kimerítő felsorolásából. Ezt a nézetet időközben megerősítette a G 3/08 sz. döntés.

L) A G 3/08 sz. ügyben hozott döntés azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy az ESZH elnöke mikor és hogyan jogosult egy ügyet a Bővített Fellebbezési Tanács elé utalni. Ennek keretében megállapítja, hogy ezt a jogát az elnök az ESZE 112(1)(b) cikke alapján teljesen kihasználhatja még akkor is, ha a felterjesztés szükségességére vonatkozó véleménye viszonylag rövid időn belül megváltozik.

Egy műszaki fellebbezési tanács eltérő összetételekben hozott eltérő döntései alapot szolgáltathatnak az elnök általi felterjesztéshez.

Míthogy az ESZE 112(1)(b) cikkének szövegezése nem egyértelmű az egyezmény szövegében a három hivatalos nyelven az „abweichend/different/divergent” szavak vonatkozásában, ezt a rendelkezést az Egyezmények Törvényét Szabályozó Bécsi Megállapodás (Vienna Convention on the Law of Treaties) 31. cikke szerinti cél fényében kell értelmezni. Az utalási jog célja az ESZE 112(1)(b) cikke szerint, hogy védettséget teremtsen az európai szabadalmi rendszeren belül. E célt alapul véve, a „különböző döntések” kifejezést korlátozva, „ütköző döntések”-ként kell érteni.

**M)** A G 3/99 sz. ügyben a Bővített Fellebbezési Tanács úgy döntött, hogy ha közös felszólalók, vagyis egy felszólalást benyújtó több személy nyújt be egy fellebbezést, azt csak közösen, egyetlen félként tehetik meg. Ez az alapelv érvényes olyan fellebbezés esetén is, amelyet két közös szabadalomtulajdonos nyújt be. Az ESZE 151. szabálya, amely közös képviselő kijelölésére vonatkozik, érvényes közös szabadalomtulajdonosok esetére fellebbezési eljárásban is az ESZE 100(1) szabálya alapján. Az ESZE 109(1) szabálya szerint, amely előírja, hogy a fellebbezési tanácsok előtti eljárásra vonatkozó előírásokat az ESZE 112(a) cikke szerinti eljárásban is alkalmazni kell, ez az alapelv a felülvizsgálati eljárásokra is érvényes, amennyiben nincs más előírás.

Az R 18/09 sz. döntésből következik, hogy felülvizsgálati eljárásokra is érvényes az az alapelv, hogy együtt cselekvő több személyt egyetlen résztvevőként (mint „csoportrésztvevőt”) lehet kezelni, és az a követelmény, hogy egy csoportrésztvevő nevében egy közös képviselőnek kell eljárnia.

**N)** A T 1068/07 számú ügyben a műszaki fellebbezési tanács a következő kérdéssel fordult a Bővített Fellebbezési Tanácshoz:

„Egy disclaimer az ESZE 123(2) cikkébe ütközik-e, ha tárgyat a találmány kiviteli alakjaként kinyilvánították az eredetileg benyújtott bejelentésben?”

A Bővített Fellebbezési Tanács 2011. augusztus 30-án válaszolta meg a kérdést a G 2/10 számú döntésben az alábbi módon:

„1a) Egy igénypont módosítása egy olyan disclaimer beiktatása által, amely lemond a benyújtott bejelentésben kinyilvánított tárgyról, az ESZE 123(2) cikkébe ütközik, ha az igénypontban a disclaimer beiktatása után megmaradó tárgy nincs közvetve vagy közvetlenül kinyilvánítva a benyújtott bejelentésben egy általános tudású szakember számára.”

Így egy határozottan kinyilvánított vonást fel lehet használni disclaimer alapjaként, feltéve, hogy a megmaradó tárgyat, vagyis az eredeti oltalmi kört, levonva belőle a lemondott oltalmi kört, közvetlenül és egyértelműen kinyilvánították a benyújtott bejelentésben.

Azt, hogy a megmaradó tárgy közvetlenül és egyértelműen ki volt-e nyilvánítva a benyújtott bejelentésben, egyes esetekben nehéz lehet bizonyítani. A Bővített Fellebbezési Tanács ezt elismerte, és válaszában második részében némi iránymutatással szolgál, rámutatva, hogy a kinyilvánított tárgyat esetről esetre kell meghatározni:

„1b) Annak meghatározása, hogy ilyen esetről van-e szó, a vizsgált egyéni ügy általános műszaki körülményeinek a műszaki értékelését kívánja, figyelembe véve a benyújtott bejelentésben a kinyilvánítás jellegét és mértékét, a lemondás tárgyának jellegét és mértékét, valamint viszonyát a módosítás után az igénypontban maradó tárgyhoz.”

Szakmai körökben némi csalódást keltett, hogy a tanács nem szolgáltatott olyan szabályt, amely nagyobb biztonsággal lenne általánosan alkalmazható. A döntés azonban legalább megerősíti, hogy megmarad a lehetőség egy konkrétan kinyilvánított kiviteli alak felhasználására egy disclaimer alapjaként.

### *Európai Unió Bírósága*

Az Európai Unió Bíróságának (CJEU) régóta várt döntése a *Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) v. Registrar of Trade Marks*-ügyben („IP TRANSLATOR”-ügy) útmutatással szolgál arra nézve, hogy az Európai Unióban a védjegytulajdonosoknak hogyan kell meghatározniuk a védjegybejelentéseik által érintett árukat és szolgáltatásokat. Ez a döntés a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH) és a különböző nemzeti védjegy hivatalok gyakorlata közötti különbségek csökkentéséhez vezethet.

Az IP TRANSLATOR-ügy az olyan védjegy-lajstromozások oltalmi körével kapcsolatos, amelyek az áruk és szolgáltatások meghatározásában „osztálycímeket” (*class headings*) használnak. A Nizzai Egyezmény szerint az árukat és szolgáltatásokat 34 áruosztályba és 11 szolgáltatási osztályba sorolják. Minden egyes osztály „osztálycímmel” van megjelölve, amely jelzi az áruk és szolgáltatások jellegét ebben az osztályban. A Nizzai Osztályozás (*Nice Classification*) az osztálycímekek mellett a különböző osztályokba sorolt áruk és szolgáltatások közel 12 000 példáját betűrendben is tartalmazza.

Az áruk és szolgáltatások megjelölése azért fontos, mert meghatározza az oltalom körét; így el lehet dönteni, hogy egy védjegy-lajstromozást bitoroltak-e, és hogy egy védjegy milyen terjedelemben érvényes.

A BPHH 2003-ban publikált gyakorlata szerint ha egy védjegybejelentés áruinak megjelölése az osztálycímet tartalmazza, az ebből eredő lajstromozásról azt gondoljuk, hogy az ebben az osztályban levő összes árut és szolgáltatást fedi. Ezt a gyakorlatot néhány európai uniós tagállam nemzeti védjegy hivatala is elfogadta, míg más hivatalok, így például az Egyesült Királyság Szellemitulajdon-védelmi Hivatala úgy foglalt állást, hogy egy áru meghatározásában minden szó a saját rendes jelentésével bír attól függetlenül, hogy ez a szó megegyezik-e vagy sem az osztálycímmel. A tagállamok védjegy-törvényeinek egymáshoz közelítésére szolgáló 2008/95/EC európai irányelv szövegösszefüggésében ezt a gyakorlati eltérést széles körben fenntarthatatlannak tartották, de ez ennek ellenére megoldatlan kérdés maradt, amíg a CIPA nem nyújtott be egy felterjesztést a CJEU-nak.

Az ügy előzménye, hogy a CIPA 2009 októberében kérelmet nyújtott be az Egyesült Királyság Szellemitulajdon-védelmi Hivatalához (UKIPO) az IP TRANSLATOR védjegy lajstromozása iránt a 41. áruosztály címszavának megfelelő áruosztályban. Az elővizsgáló úgy döntött, hogy a bejelentést a BPHH gyakorlata szerint bírálja el, és elutasította azzal az érveléssel, hogy a 41. áruosztály fordítási szolgáltatásokat foglal magában, aminek következtében a lajstromoztatni kívánt védjegy deszkriptív, és nélkülözi a megkülönböztető jelleget ilyen szolgáltatásokra. A CIPA a „kijelölt személy”-hez [Appointed Person: egy vagy magas fellebbezési fórum az angol Felsőbírósághoz (High Court) védjegyügyekben] fellebbezett arra hivatkozva, hogy bejelentése nem említett fordítási szolgáltatásokat, és ezért – összhangban az addigi angol gyakorlattal – nem terjed ki ilyen szolgáltatásokra.

Megjegyezve a gyakorlati eltérést, a „kijelölt személy” a következő kérdéseket terjesztette fel a CJEU-nak 2010 júniusában:

„1. Szükséges-e, hogy egy védjegybejelentés által érintett különböző árukat azonosítsunk, és ha igen, milyen sajátos világossági és pontossági fokkal?

2. Megengedett-e használni a Nizzai Osztályozás osztálycímeinek általános szavait a védjegybejelentés által érintett különböző osztályok vagy szolgáltatások azonosításának céljára?

3. A Nizzai Osztályozás általános címszavainak az ilyen használatához szükséges vagy megengedhető-e a 4/03 sz. Közlemény szerinti értelmezés?”

A CJEU 2012. június 19-én a következő válaszokat adta:

1. Azokat az árukat és szolgáltatásokat, amelyekre védjegyvoltalmat kér, a bejelentőnek elegendő világossággal és pontossággal kell azonosítania ahhoz, hogy ezen az alapon lehetővé tegye az illetékes hatóságok és gazdasági szereplők számára a védjegy által nyújtott oltalom terjedelmének a meghatározását.

2. Megengedett a Nizzai Osztályozás címszavainak a használata azoknak az áruknak és szolgáltatásoknak az azonosítására, amelyekre a védjegyvoltalmat kérik, feltéve, hogy az ilyen azonosítás kellően világos és pontos.

3. Annak a bejelentőnek, aki egy adott osztálycím általános megjelöléseit használja, pontosan meg kell határoznia, hogy szándéka szerint a bejelentés ennek az osztálynak a betűrendi listájában szereplő valamennyi árura vagy szolgáltatásra, vagy csupán azok közül néhányra vonatkozik, és az utóbbi esetben a bejelentőnek meg kell határoznia, hogy ennek az osztálynak az áru vagy szolgáltatásai közül melyekre kér oltalmat.

A jövő titka, hogy az egyes nemzeti védjegyhatóságok hogyan fogják alkalmazni a CJEU állásfoglalását.

### *Fülöp-szigetek*

A Fülöp-szigetek kormánya 2012. április 25-én letétbe helyezte a Madridi Jegyzőkönyvhöz való csatlakozás okmányát. Ennek megfelelően a nemzetközi egyezmény a Fülöp-szigetekre nézve 2012. július 25-én lépett hatályba.

A Fülöp-szigetek Szellemitulajdon-védelmi Hivatala bejelentette, hogy nem lesz különbség a Madridi Jegyzőkönyv útján tett bejelentések és a nemzeti bejelentések érdemi vizsgálata között, vagyis a bejelentéseket érkezésük sorrendjében fogják vizsgálni.

### *Izrael*

2012. július 25-én az Izraeli Szabadalmi Hivatal a szabadalmi törvény jelentős módosítását jelentette be, amelyet a Knesszet július 12-én hagyott jóvá.

A legfontosabb módosítás, hogy a nemzeti bejelentéseket a hazai bejelentés napjától számított 18 hónap eltelte után, a nemzetközi (PCT-) bejelentéseket pedig a nemzeti szakasz megindításától számított 45 nap eltelte után publikálják.

A publikálást meg lehet akadályozni azzal, ha a bejelentő erre vonatkozó kérelmet nyújt be annak az értesítésnek a kézhezvételétől számított hét napon belül, amelyben a hivatal közli, hogy a bejelentést publikálni fogja. Ez különösen olyan bejelentők esetében lehet fontos, akik az elővizsgálat alatt elvileg hátrányos megjegyzéseket vagy érveket közöltek a hivattal abban a hitben, hogy a bejelentés iratait csupán az engedélyezés után publikálják.

Az új szabadalmi törvény másik fontos változása, hogy harmadik személyek számára lehetővé teszi az elővizsgálat szempontjából lényegesnek gondolt hivatkozások és publikációk másolatainak a benyújtását az elővizsgálat előtti értesítés megválaszolásától számított két hónapon belül. Ez a lehetőség 2012. július 25-től kezdve áll fenn.

Az izraeli szabadalmi törvény további változása, hogy 2013. január 12-től kezdve harmadik személyek is kérhetnek gyorsított vizsgálatot. Erre korábban csak a bejelentőnek volt lehetősége.

### *Japán*

**A)** A Japán Szabadalmi Hivatal 2012. július 25-én úgy döntött, hogy módosítani fogja a védjegy törvényt, és a lajstromozható tárgyak közé fel fogja venni az illatokat és a hangokat. Az erre vonatkozó törvénytervezetet a 2013. évi országgyűlés elé fogják terjeszteni.

**B)** A hivatal 2012. évi jelentése közli a 2011. évi adatokat. Ezek szerint 2011-ben Japánban 342 610 szabadalmi bejelentést nyújtottak be, és 238 323 szabadalmat lajstromoztak. A 2011-ben benyújtott mintabejelentések száma 30 805, a lajstromozott minták száma 26 274 volt. 2011-ben 108 060 védjegybejelentést nyújtottak be, és 89 279 védjegyet lajstromoztak.

### *Jemen*

**A)** Jemenben 2012. július 11-én engedélyezték az első és a második szabadalmat.

**B)** A 2011. július 27-én hatályba lépett új védjegy törvényhez kiadott végrehajtási utasítás szerint egy bejelentés száma marad a lajstromozott száma is. Ez a szabály érvényes a 2011. október 1-jétől kezdve benyújtott jemeni védjegybejelentésekre.

Az új végrehajtási utasítás lényeges pontja, hogy a Jemeni Védjegy hivatalnak a megkívánt dokumentumok benyújtásától számított 30 napon belül érdemi vizsgálatot kell lefolytatnia a feltétlen és viszonylagos lajstromozást kizáró okokra nézve.



## *Kína*

**A)** A Kínai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 2012. július 16-án engedélyezte az egymilliomodik találmányi szabadalmat.

Az első találmányi szabadalmat Kínában 1985-ben lajstromozták, és 27 évre volt szükség ahhoz, hogy eljussanak az egymilliomodik lajstromozott szabadalomhoz. Ennek a számnak az eléréséhez ennyi idő alatt korábban egyetlen ország sem volt képes.

**B)** 2012. augusztus 1-jétől kezdve a kínai bejelentők számára lehetőség van arra, hogy a hivatalnál kérjék találmányi szabadalmi bejelentésük kiemelt sorrendben való vizsgálatát. Ilyen vizsgálatra egy találmányi szabadalmi bejelentés akkor alkalmas, ha elektronikus úton nyújtják be, és a következő feltételek közül legalább egynek megfelel:

a) fontos bejelentés, amely energiamegtakarításra, környezetvédelemre, új generációs információtechnológiára, biológiára, új energiaforrásra, új anyagra, új energiaforrású gépkecsikra vagy hasonlókra vonatkozik; vagy

b) fontos bejelentés, amely forrásmegtakarításra vonatkozik; vagy

c) olyan bejelentés, amelyet először Kínában nyújtottak be, és más országokban is kívánának nyújtani; vagy

d) olyan bejelentés, amely nagy jelentőségű az ország haszna és a közérdek szempontjából.

A kiemelt vizsgálatra irányuló kérelmeket a Kínai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal vizsgálja meg, miután a bejelentés az érdemi vizsgálati szakaszba jutott. A hivatalnak az első végzést a kérelem elfogadásának napjától számított 30 napon belül kell kiadnia, és egy éven belül kell a bejelentés ügyében végleg döntenie. A bejelentőnek a végzés kézhezvételétől számított két hónapon belül kell válaszolnia. Ez a határidő nem hosszabbítható meg. Ezért, ha a bejelentő elmulasztja a határidőt, a hivatal a bejelentést a továbbiakban rendes bejelentésként kezeli

**C)** A Kínai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal elnöke, Tian Lipu és az ESZH elnöke, Benoît Battistelli kétoldalú egyezményt írt alá az elsőbbségi iratok elektronikus cseréjéről. Ez az egyezmény jogi felelősséget ró a két hivatalra, hogy könnyítsék meg az elsőbbségi iratok cseréjét egymás között. Ennek alapján a Kínai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal és az Európai Szabadalmi Hivatal között az elsőbbségi iratok elektronikus cseréjére vonatkozó egyezmény 2012. szeptember 3-án lépett hatályba, és jelentős lépésnek tekinthető a két hivatal közötti együttműködésben.

A Párizsi Uniós Egyezmény 4. cikke által megalapozott elsőbbségi jog fontos vonása a nemzetközi szabadalmi rendszernek. A szabadalmi bejelentések elsőbbségi igényét annak a korábbi bejelentésnek a megbízható másolatával kell alátámasztani, amelynek az elsőbbséget igénylik. Az ilyen bejelentések hiteles másolatát a szabadalmi hivatalok az alkalmazható nemzeti vagy nemzetközi jog alapján rutinszerűen kérik az elsőbbségi jog elismerésének feltételeként, összhangban a Párizsi Uniós Egyezmény 4D cikkével.

A Kínai Szellemtulajdon-védelmi Hivatal és az ESZH közötti egyezmény hatálybalépése csökkenti az elsőbbségi iratok beérkezett papírmásolatainak feldolgozásával kapcsolatos munkát és költségeket, segíti a szabadalomengedélyezési eljárást, és megkönnyíti a két hivatal közötti együttműködést, ezáltal hozzájárulva az európai szabadalmi bejelentések minőségének javításához is.

**D)** Az Európai Kereskedelmi Kamara Kínai Kirendeltsége a kínai szabadalmi rendszer alapos felülvizsgálatát javasolja, mert az jelenleg hátrányosan befolyásolja az ország innovációs képességét, és a külföldi cégek számára is előnytelen. A kirendeltség beszámolót tett közzé, amelyben 52 változást javasol. Ezek közül a fontosabbakat az alábbiakban foglaljuk össze.

– A szabadalmak száma rendkívüli mértékben nő, azonban ez a növekedés nincs arányban a szabadalmak minőségének emelkedésével. Ezért eltúlozzák a kínai innovációs erőket.

– A kínai kormány által kitűzött szabadalmi célok gátolják a szabadalmak minőségének javulását, és bátorítják a silány minőségű szabadalmi bejelentések benyújtását.

– Túlságosan terhes a Kínában kidolgozott találmányok külföldi szabadalmazás előtti titkossági felülvizsgálata. Korlátozni kellene az államtitok vagy fontos államérdek körébe sorolt találmányokat.

– Kínában sokan hajlamosak visszaélni a szabadalmi joggal. A kínai szabadalmi bejelentések több mint felét csupán azzal a céllal nyújtják be, hogy elsőként indíthassanak pert.

– Nehéz elérni, hogy a bíróság ideiglenes intézkedést rendeljen el.

– Zavaros az ország monopóliumellenes törvénye.

– Nem egységes a technika állásának megítélése.

A kamara eredményes megbeszéléseket vár az illetékes kínai hivatalnokokkal ezekről a kérdésekről.

**E)** A Jinani Közbenső Népbíróság (JKNB) döntése az alább vizsgált ügyben megállapította, hogy eredeti termékek eladása megváltoztatott műszaki információval bitorlást képez. Az eladott áruk gumiabroncsok voltak.

Kínában a Michelinnek védjegyei vannak a 12. áruosztályban a MICHELIN névre, annak négy kínai átíratára és a gumiebert tartalmazó ábrás védjegyre. Ezek a védjegyek jól ismertek Kínában.

Egy Jin nevű férfi eredeti Michelin-gumiabroncsokat árusított, amelyek a MICHELIN szóvédjeggyel és az ábrás MICHELIN védjeggyel voltak ellátva, azonban az abroncsok műszaki jellemzőit, így a töltési indexet, a méreteket és a gyártási helyet a Michelin hozzájárulása nélkül megváltoztatták.

Amikor a Michelin tudomást szerzett Jin tevékenységéről, beperelte a JKNB-nél, kérte Jin bitorlástól való eltiltását és kötelezését kártérítés fizetésére.

Jin azzal érvelt, hogy a gumiabroncsok eredeti termékek voltak, amelyeket a Michelin gyártott, és hogy a védjegyeket a Michelin rögzítette az abroncsokon; ezért tevékenységét

nem lehet védjegybitorlásnak tekinteni. Továbbá azzal is érvelt, hogy ő online rendelt termékeket, és nem volt tudomása a termékinformáció megváltoztatásáról.

A JKNB megállapította, hogy Jin tevékenysége védjegybitorlás volt annak ellenére, hogy a gumiabroncsok eredeti, Michelin által gyártott termékek voltak. A bíróság szerint lajstromozott védjegyeket nemcsak az áruk eredetének jelzésére használnak, hanem azért is, hogy a fogyasztóknak üzenetet nyújtsanak a védjegytulajdonos megbízhatóságáról. A műszaki adatok vagy a gyártás helyének megváltoztatása a védjegytulajdonos engedélye nélkül kárt okoz a védjegytulajdonosnak, és védjegybitorlást képez.

Az alperes nem tudott jogilag elfogadható tájékoztatást adni arról, hogyan szerezte be ezeket az árukat. Ezért a törvény alapján nem igényelhetett a felelősség alól való felmentést.

A JKNB 2012. április 26-án hozott döntésében Jint elmarasztalta védjegybitorlásért. Elrendelte, hogy szüntesse meg a bitorlótevékenységet, és térítse meg a Michelin veszteségeit.

F) Az *Apple Inc.* (Apple), az *IP Application Development Limited* (IPADL) és a *Shenzhen Proview S&T Company* (Proview) hosszú éveken keresztül pereskedett az iPad védjegy birtoklásáért.

Az ügy úgy kezdődött, hogy az IPADL 2009 augusztusában meg kívánta venni a British Proview Company-tól (BPC) az iPad védjegyre különböző országokban szerzett jogait.

Végül a Proview tajvani egysége (Taiwan Proview) 2009. december 23-án aláírt egy védjegy-átruházási szerződést, amely szerint 35 000 angol fontért az IPADL-re ruházza az iPad védjegy tíz lajstromozását, ideértve a kínai védjegyeket is.

Ezután az IPADL 2010 februárjában eladta az iPad védjegyeket az Apple-nek. A Proview azonban azt állította, hogy az eladás nem terjedt ki a védjegyhasználatra Kínában, ahol ő birtokolja az iPad védjegyet. Ezután az Apple arra kérte a Proview-t, hogy változtassa meg a kínai védjegy lajstromozásának birtoklását, de kosarat kapott. A Proview nézete szerint a kínai piacra vonatkozó védjegyjog nem tartozott a Taiwan Proviewhoz, és így az eladás nem terjedt ki a védjegy használati jogára Kínában, ahol ő birtokolja az iPad nevet.

Az ügyet 2010 májusában tárgyalta a Shenzeni Közbenső Bíróság, amely megállapította, hogy a Tajvan Proview nem képviselhette a Shenzen Proview-t, és így nem volt joga aláírni a megállapodást; ezért az Apple sem volt jogosult új bizonyíték benyújtására. Így a keresetet elutasította. Ekkor a két elégedetlen fél a Guangdongi Felső Népbírósághoz fellebbezett.

Az 2012. február 29-én tartott tárgyalást az ügyben, ahol a két fél heves vitába bocsátkozott. Az ügy gondos vizsgálata alapján ez a bíróság azon a véleményen volt, hogy a megegyezés lenne a legjobb megoldás ahhoz, hogy mindkét fél a számára legkedvezőbb eredményt érje el. A két fél aláírta a közvetítéses megállapodást, amelynek alapján az Apple 60 millió dollárt fizetett az iPad név kínai használatáért. Így Kínában is árusítani tudja új táblagépeit, amiből jövedelmének mintegy 20%-a származik. A megegyezés a Proview számára is előnyös, mert így ki tudja fizetni adósságait.

A fenti ügy lezárása után az Apple újabb védjegyjogi pernek néz elébe Kínában, mert a *Jiangsu Snow Leopard Household Chemical* pert indított ellene Shanghai Pudong Körze-

ti Népbírósága előtt arra hivatkozva, hogy az Apple Mac operációs rendszerének „Snow Leopard” (Hópárduc) neve bitorolja az ő védjegyét.

G) A 2002 augusztusában alapított *Rehau China* (Rehau) nemzeti vállalkozás vezető cég a polimeralapú oldatok gyártása területén, és fő termékét a polietilén fűtőcsövek képezik. A cég REHAU, „Rehau padlófűtőrendszerek” és „Rehau német padlófűtőrendszerek” néven vált ismertté. A 2007 márciusában alapított Shanghai Ruihao (Ruihao) cég csővezetékeket, csőszerelvényeket, elektromos huzalokat és hasonlókat gyárt.

A Rehau 2008-ban felismerte, hogy a Ruihao a weboldalán olyan hirdetéseket terjeszt, amelyek hangsúlyozták a „ruihao” szót (ennek kínai nyelven azonos a kiejtése, mint a Rehau szónak), és a Rehau lajstromozott védjegyeinek ábráit is feltüntette. 2008. július 29-én a Sanghaji Ipari és Kereskedelmi Adminisztrációs Hivatal lefoglalt egy tétel német csövet és csomagolásra szolgáló kartondobozt RUIHAO védjeggyel. 2008 végén a hivatal 20 000 juan bírsággal sújtotta a Ruihaot hamis hirdetés miatt, és ideiglenes intézkedéshez hasonló rendszabályt rendelt el.

Ezután a Rehau az ügyet a Shanghai Minhang Körzeti Népbíróság elé terjesztette, és ideiglenes intézkedés elrendelését kérte. Az elsőfokú bíróság döntést hozott az ügyben, elrendelve, hogy az alperes szüntesse meg a bitorlást, és fizessen 380 000 juan kártérítést. Ezt követően a Ruihao a Sanghaji 1. sz. Közbenső Népbírósághoz fellebbezett.

Az megállapította, hogy az ügy védjegyhasználati vitára vonatkozik. Eközben a Ruihao lajstromoztatta a RUIHAO védjegyet és annak ábráját a 11. áruosztályban, azonban a padlófűtésre vonatkozó áruosztályban – amelyben Rehau lajstromoztatta védjegyét – nem. A Sanghaji 1. sz. Közbenső Népbíróság azonban elutasította a Ruihaonak azt az állítását, hogy a vitatott védjegyet nem használta padlófűtésűcsöveken. Azt is megállapította, hogy a RUIHAO védjegy és annak ábrás változatai a vásárlóközönség megtévesztéséhez vezethetnek, különös tekintettel arra, hogy az alperes hirdetéseiben hangsúlyozta a Rehau név kínai változatát.

A fentiek miatt megerősítette az elsőfokú ítéletet, vagyis elrendelte a bitorlás megszüntetését, és a Ruihaót 380 000 juan kártérítés fizetésére kötelezte.

### *Kolumbia*

Kolumbia kormánya 2012. május 29-én letétbe helyezte a Madridi Jegyzőkönyvhöz való csatlakozás okmányát. Ennek megfelelően a nemzetközi egyezmény Kolumbiában 2012. augusztus 29-én lépett hatályba.

Kolumbia a 87. állam, amely csatlakozott a Madridi Jegyzőkönyvhöz.

### *Kuba*

Kubában 2012. április 2-án lépett hatályba a találmányokra és ipari mintákra vonatkozó új törvény, amely a szabadalmak oltalmi idejét a bejelentés napjától számított húsz évre, a

használati mintákét tíz évre hosszabbította meg a 2005. január 1-je után benyújtott bejelentéseknél. Szabadalmak esetén a 3. és használati minták esetén a 6. évtől kezdve kell évdíjat fizetni.

Korábban lehetőség volt Kubában szerzői tanúsítványhoz folyamodni. Ilyen tanúsítványt olyan anyag oltalmára lehetett igényelni, amely a kubai szabadalmi törvény alapján nem volt szabadalmazható. Az új törvény megszüntette ezt az oltalmi formát új bejelentések esetén. Azokat a szerzői tanúsítványokat, amelyeket 2005. január 1-je után engedélyeztek, valamint amelyeket 2005. január 1-jén még vizsgáltak és 2012. április 2-áig nem engedélyeztek, hivatalból találmányi szabadalommá alakítják át; a vizsgálat alatt álló ilyen bejelentések átalakítását kérvényezni kell. A szerzői tanúsítványból átalakított szabadalmak és használati minták után nem meghosszabbítható 180 napon belül évdíjat kell fizetni. A 2005. január 1-je előtt engedélyezett szerzői tanúsítványok szabadalmak esetén húsz évig, használati minták esetén tíz évig maradnak hatályban, és nem kell utánuk évdíjat fizetni.

### *Líbia*

A Líbiai Szabadalmi Hivatal 2012 augusztusa óta rendszeresen működik, azonban a Védjegyhivatal belső szervezeti problémák miatt még nem nyitották meg.

### *Litvánia*

Litvániában 2012. április 24-én módosított védjegy törvényt terjesztettek a parlament elé. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a törvény fontosabb változásait.

– A hatályos törvény szerint egy védjegybejelentéssel együtt be kell nyújtani a bejelentési illeték befizetését igazoló eredeti iratot is. A törvénytervezet eltörli ezt a követelményt, és megelégszik azzal, ha a bejelentő a bejelentési iratokban említi meg a díjfizetés időpontját, számát és célját.

– A hatályos védjegy törvény lehetővé teszi a Litvániában hírnévvel rendelkező lajstromozott korábbi védjegyek tulajdonosainak, hogy megtiltsák korábbi azonos vagy hasonló védjegyek használatát eltérő árukra és szolgáltatásokra, de nem teszi lehetővé ezen védjegy-tulajdonosok számára, hogy eltérő árukra lajstromozott későbbi azonos vagy hasonló védjegy-lajstromozásokat érvényteleníttessenek; ez a jog csupán az Európai Unióban korábban lajstromozott híres közösségi védjegyek tulajdonosai számára van engedélyezve. A törvénytervezet az utóbbi jogot a korábbi híres nemzeti védjegyek tulajdonosaira is kiterjeszti.

– A hatályos védjegy törvény nem teszi lehetővé egy nemzeti védjegybejelentés vagy -lajstromozás megsztását. A törvénytervezet e lehetőség bevezetését javasolja díjfizetés ellenében.

– A törvénymódosítás egyszerűsíti a használati engedély adását védjegyekre, mert eltörli azt a rendelkezést, amely előírja, hogy egy védjegy-lincensszerződést be kell jegyeztetni az

Állami Szabadalmi Irodánál harmadik felek elleni alkalmazás céljára. A törvénytervezet azonban lehetővé teszi, hogy a felek a licencszerződést csökkentett díjért, 29 EUR-ért jegyeztessék be.

Az várható, hogy a módosított védjegy törvényt a parlament 2012-ben jóváhagyja, ezzel lehetővé téve, hogy az új törvény még 2012-ben hatályba lépjen.

### *Malajzia*

A felperesek különböző élelmiszereket és szószoikat, cérnametéltet és szirupokat gyártottak és árusítottak TAMIN védjeggyel. Ezt a védjegyet először a felperesek üzletének hasonló nevű alapítója használta 1951-ben. A felperesek később átvették az alapító üzletét és goodwilljét a TAMIN védjegyet viselő árukkal kapcsolatban.

Az alperesek szirupokat, édesítőszeret és gyümölcsszörpöket gyártottak és árusítottak, és védjegyük részeként elkezdtek a „tamin” szót használni, azt állítva, hogy először ők használták a szót szirupokkal és cérnametélttel kapcsolatban. Bizonyítani azonban csak azt tudták, hogy az 1990-es évek elején kezdték használni ezt a védjegyet, szemben a felperesekkel, akik ezt már az 1980-as években tették szirupokkal kapcsolatban, és a használatot egyre több árura kiterjesztették.

A védjegyek hasonlósága miatt a felperesek a Felsőbírósnál (High Court) pert indítottak az alperesek ellen, kifogásolva, hogy az utóbbiak jogtalanul kihasználták hírnevüket és goodwilljüket, és kérték a bíróságot, hogy tiltsa el az alpereseket a TAMIN védjegy használatától.

Az alperesek ellenkeresetet indítottak a Fellebbezési Bíróságnál (Court of Appeal), azt állítva, hogy a felperesek megrágalmazták őket, de ez a próbálkozásuk eredménytelen maradt, sőt a felperesek keresete alapján lefoglalták TAMIN védjegyet viselő áruikat.

A Fellebbezési Bíróság leszögezte, hogy Malajziában egy védjegy első használója rendelkezik előjoggal ugyanazon védjegy későbbi használóival szemben. Nincs szükség arra, hogy az összes vásárló körében folytassanak vizsgálatot; a megtévesztés valószínűségét bizonyítja, ha a kifogásolt védjegy a vásárlóknak csak egy lényeges részében okoz megtévesztést. A tényleges megtévesztést nem kell bizonyítani, csupán annak a valószínűségét. Ezek miatt az okok miatt a bíróság elutasította az alperesek fellebbezését.

### *Németország*

A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof, BGH) 2011. április 7-i döntése többek között arra a kérdésre vonatkozott, hogy milyen körülmények között lehet reprodukációs cselekedetnek tekinteni egy minta használatát idézet vagy tanítás céljából [az Európai Unió 6/2002-es Közösségi Mintarendeleetének 20(1)c) cikke; a német mintatörvény 40(3) cikke]. Bizonyos követelmények figyelembevételével mellett egy minta használata „reprodukálási cselekedetként” megengedett, és ezért a mintatulajdonos nem tilthatja meg.

A vizsgált ügyben az alperes *Deutsche Bahn AG* (DB) tulajdonosa volt különböző lajstromozott mintáknak a nagy sebességű Inter City Express (ICE) vonatkozásában. A felperes egy kutatóhely volt a vasút-technológia területén, amely kifejlesztett egy vizsgálati rendszert az ICE 1 vonat kerékkészletei számára. A felperes kiállítási katalógusban hirdette szolgáltatásait, és ebből a célból bemutatta az ICE 3 vonat mozdonyát. A DB azzal vádolta a felperest, hogy bitorolja lajstromozott mintáit, és kérte, hogy fizessen számára licencdíjat. A felperes ezt visszautasította, és nemleges megállapítási keresetet nyújtott be, azzal érvelve, hogy a DB semmiféle igényt nem támaszthat vele szemben, mert nem bitorolt. A Körzeti Bíróság elutasította a keresetet, és a felperes fellebbezése is eredménytelen volt. Ezután a felperes a BGH-nál nyújtott be fellebbezést.

A BGH megállapította, hogy a fellebbezési bíróság helyesen következtetett arra, hogy egy minta kétdimenziós ábrázolása egy katalógus illusztrációjának formájában használati tevékenységet képez, amihez a mintatulajdonos hozzájárulása szükséges. Ez a megállapítás figyelemre méltó, mert egy háromdimenziós minta kétdimenziós visszaadása nincs külön említve „bitorló cselekedetként” a közösségi mintarendelet 19(1) cikkében vagy a német mintatörvény 38(1) cikkében.

A BGH azt is megállapította, hogy a minta ábrázolása katalógus illusztrációjaként a felperes által nem képezett „reprodukciós cselekedetet idézet vagy tanítás céljából”, mert a minta használata „idézetek céljából” belső kapcsolatot kíván a reprodukált minta és az idéző személy gondolatai között. Itt azonban nem erről volt szó a következő okok miatt.

– A felperes nem használta a kérdéses mintát saját állításainak alátámasztására, hanem csupán azzal a céllal, hogy népszerűsítse saját szolgáltatásait.

– A felperes egy vizsgálati módszert fejlesztett ki csupán a sokkal régebbi ICE 1 vonat kerékkészletei, vagyis nem az ICE 3 vonat számára, ezért hiányzott a „belső kapcsolat”.

– A bíróság nézete szerint a felperes nem volt kényszerítve arra, hogy egy védett minta ábrázolását használja szolgáltatásainak feltüntetésére; ellenkezőleg, a felperes szabadon dönthetett, hogy egy nagy sebességű vonat nem védett ábráját vagy egy elképzelt termék ábráját használja.

### *Olaszország*

Egy olasz bejelentő számára az Európai Szabadalmi Hivatal engedélyezte az európai szabadalmat, azonban a bejelentő elmulasztotta három hónapon belül benyújtani annak olasz fordítását az Olasz Szabadalmi Hivatalnál.

Az olasz szabadalmi törvény 192. cikke lehetővé teszi az eljárás folytatását az elmulasztott határidőtől számított két hónapon belül. A hivatal azonban megtagadta ezt a kérést arra hivatkozva, hogy a 192. cikk nem érvényes az európai szabadalmak érvényesítésének, illetve az olasz fordítás benyújtásának elmulasztása esetén.

A bejelentő a fellebbezési tanácshoz fordult. Az megállapította, hogy a 192. cikk erre az esetre is érvényes, és így törvénytelen a bejelentő kérelmének az Olasz Szabadalmi Hivatal általi elutasítása.

### *Oroszország*

Oroszország 2012. augusztus 22-én a Kereskedelmi Világszervezet teljes jogú tagjává vált. Ennek következtében alapvetően változtak az Orosz Szabadalmi és Védjegy hivatalnak fizetendő illetékek. Korábban ugyanis az orosz állampolgárok lényegesen alacsonyabb illetékeket fizettek szabadalmak, használati minták és ipari minták esetén. Ezért ezek az illetékek csökkentek a külföldi bejelentők számára.

A védjegyilletékek nem változtak lényegesen, mert korábban a hazai és a külföldi bejelentők egyforma illetéket fizettek.

### *Örményország*

Örményországban eltörölték a meghatalmazás közjegyzői felülhitelesítését. Ennek megfelelően a szabadalmi és a védjegybejelentésekhez egyszerűen aláírt meghatalmazás benyújtása is elegendő.

### *Panama*

Panama kormánya 2012. június 7-én letétbe helyezte a Szabadalmi Együttműködési Szerződéshez (PCT) való csatlakozás okmányát. Ennek megfelelően a nemzetközi egyezmény Panamára nézve 2012. szeptember 7-én vált hatályossá.

### *Spanyolország*

A) Az Európai Szabadalmi Hivatal fellebbezési tanácsa egy 2012. május 22-én tartott szóbeli tárgyalás után megvonta a Roche 1 506 041 számú európai szabadalmát, amely a Bonviva<sup>®</sup> gyógyszert (havonta egyszer ibandronát oszteoporózis kezelésére) védte. Ezt a szabadalmat előzőleg módosított formában fenntartotta a Felszólalási Osztály 2011. február 1-jei döntésével, és a fellebbezési tanács ezt a döntést változtatta meg és vonta meg a szabadalmat hozzáadott anyag miatt.

Párhuzamosan az ESZH-nál folytatott eljárással, a Roche 2011 nyarán, együtt spanyol leányvállalatával, a *Laboratories Beta*-val bitorlási pert indított, és ideiglenes intézkedés elrendelését kérte hét spanyol generikus vállalattal szemben. A Roche azt állította, hogy az alperesek forgalmazási engedélyt és árjövahagyást kaptak a Bonviva generikus változataira, amelyeket így rövidesen piacra fognak dobni. A Roche azt is állította, hogy erősen feltéte-



lezni lehet vonatkozó szabadalma érvényességét, mert azt (módosított alakban) fenntartotta az ESZH Felszólalási Osztálya.

Az alperesek közül egyesek megígérték, hogy a generikus terméket nem viszik piacra, amíg az ESZH fellebbezési tanácsa nem döntött a szabadalom érvényességéről. Ezzel szemben a *Teva*, a *Mylan*, a *Cinfa* és a *Kern* tiltakozott az ideiglenes intézkedés elrendelése ellen a következőkkel érvelve:

– Az ESZH Felszólalási Osztálya által fenntartott szabadalom módosított alakja nem érvényes Spanyolországban, mert ez ellen a döntés ellent fellebbeztek, és az ügy függőben van (az Európai Szabadalmi Egyezmény 106.1 cikke). Ezért az ESZH nem publikálta, és a Spanyol Szabadalmi Hivatal nem fordította le spanyolra, és nem publikálta.

– Az eredetileg engedélyezett szabadalom, amely az egyetlen érvényes változata volt a szabadalomnak Spanyolországban, nélkülözötte az érvényesség feltételezhetőségét, mert Roche az ESZH előtti felszólalási eljárás fő kérelmében a módosított alakot védte; emellett a spanyol eljárás kezdetétől fogva azt állította, hogy az alperesek a szabadalom érvényességét vonták kétségbe, majd a fő eljárásban a szabadalom korlátozását kérték az ESZE 138.3 cikke alapján olyan módosítással, amelyet az ESZH Felszólalási Osztálya fenn is tartott.

Korábban hasonló érvet (vagyis hogy nem lehet feltételezni a szabadalom érvényességét, mert maga a szabadalmas védett egy módosított alakot a főkérelemben az ESZH-nál) érvényesítettek eredményesen dezmpresszinre, fluvasztatinra és drospirenonra vonatkozó ügyekben, ahol szintén elutasították az ideiglenes intézkedésre vonatkozó kérelmet.

Ezekre az érvekre figyelemmel, a 7. számú Barcelonai Kereskedelmi Bíróság (BKB) 2011. október 27-én elutasította az ideiglenes intézkedésre vonatkozó kérelmet, megállapítva, hogy a döntésnek a szabadalom módosított formáján kell alapulnia, és hogy ez a módosított alak Spanyolországban érvénytelen.

Ez a döntés lehetővé tette, hogy a *Teva*, a *Mylan*, a *Cinfa* és a *Kern* legyenek az első olyan vállalatok, amelyek a *Bonviva* generikus alakját a spanyol piacon először forgalmazzák, és így jelentős piaci hányadot foglalhattak le.

Időközben folytatódott a fő érdemi eljárás, és a Roche-nak sikerült korlátoznia a szabadalmat az ESZE 138.3 cikke alapján, úgyhogy az ESZH Fellebbezési Osztálya által fenntartott módosított szabadalom lett a peresedés alapja. Így, amikor a bíróság elfogadta a fő eljárásban a szabadalomnak ezt a korlátozását, a Roche egy második kérelmet nyújtott be ideiglenes intézkedés elrendelése iránt azzal érvelve, hogy a körülmények megváltoztak, és ezért el kell rendelni az ideiglenes intézkedést. Ezt a kérelmet azonban a BKB egy 2012. február 8-i döntéssel ismét elutasította.

Végül az ESZH fellebbezési tanácsának a bevezetőben említett döntése, amellyel megvonta az EP 1 506 041 számú szabadalmat, a spanyol peresedés befejezését fogja eredményezni. Most további vállalatok is piacra hozhatják majd a *Bonviva* generikus változatait a spanyol piacon, ahol azonban az elmondottak folytán a *Teva*, a *Mylan*, a *Cinfa* és a *Kern* már több hónap előnnyel rendelkezik.

**B)** A spanyol Legfelsőbb Bíróság 2012. április 13-án hozott döntése megerősítette a Párizsi Unió Egyezmény 8. cikkének spanyol törvény szerinti értelmezését, amely így hangzik: „Egy kereskedelmi nevet oltalmazni kell az Unió összes országában lajstromozási kötelezettség nélkül, függetlenül attól, hogy az egy védjegy részét képezi-e vagy sem”.

Az ügy előzménye, hogy a *Kemika SpA* (Kemika), egy olasz cég, amely KEMIKA kereskedelmi név alatt gyárt és forgalmaz tisztítószeret és egészségügyi termékeket, a *Madelim SA* (Madelim) vállalatot keresztül árusította korábban termékeit. A Kemika megállapodott a Madelimmel, hogy *Kemika Products de Limpieza SL* (KPL) néven céget alapítanak Spanyolországban tisztítószeret és egészségügyi termékek előállítására és forgalmazására. Nem sokkal ezután fizetési problémák merültek fel, és néhány évvel később a szerződéses kapcsolat megszűnt. Ennek alapján a Kemika több ízben kérte a KPL-t cégnevének megváltoztatására, hogy elkerüljék az összetévesztést.

Minthogy a KPL ezt a kérést figyelmen kívül hagyta, a Kemika egy korábbi, nem lajstromozott kereskedelmi név birtokosaként pert indított a spanyol vállalat ellen a Párizsi Unió Egyezmény 8. cikke, valamint a spanyol védjegy törvény a 41., 44. és 90. cikke és 17. kiegészítő cikke alapján, és többek között kérte:

- annak kinyilvánítását, hogy a KPL kereskedelmi név semmis;
- a kereskedelmi név megváltoztatásának elrendelését;
- a „kemika” vagy hasonló nevek használatának megtiltását vegyi termékekre és tisztítószerekre; és
- a korábbi szerződéses viszonyból származó 16 190,28 EUR tartozás megfizetésének elrendelését.

Az elsőfokú bíróság elrendelte, hogy az alperes fizesse meg a Kemikának a megjelölt tartozást. A kereskedelmi névvel kapcsolatban az ügyet a spanyol védjegy törvény 9.1(d) cikke alapján vizsgálta. Ez a cikk (amelyet a Kemika nem idézett) rendelkezik a nem lajstromozott külföldi kereskedelmi nevek oltalmáról, azonban – eltérően az Unió Egyezmény 8. cikkétől – az alábbi feltételek meglétét kívánja:

- a felhozott korábbi kereskedelmi nevet a nemzeti területen használni kell, vagy annak jól ismertnek kell lennie, és
- fenn kell állnia az összetévesztés valószínűségének a közönség körében a korábbi kereskedelmi név és az ezt követő azonos vagy hasonló megkülönböztető jel között, amely tárgya a megsemmisítési keresetnek.

A bíróság azt állapította meg, hogy az érvénytelenség kimondásához szükséges feltételek nincsenek kielégítve, és ezért a keresetet elutasította. Ezután a Kemika a Fellebbezési Bírósághoz fordult.

Az is megállapította, hogy a védjegy törvény 9.1(d) cikke alkalmazható, és úgy látta, hogy nem bizonyították a kereskedelmi név jól ismert jellegét Spanyolországban. Ezért elutasította a fellebbezést, és megerősítette az elsőfokú döntést.

Minthogy ezzel nem volt megelégedve, a Kemika a Legfelsőbb Bírósághoz fellebbezett, azzal érvelve, hogy a döntés a védjegy törvény 9.1(d) cikkével kapcsolatban sérti az Unió Egyezmény 8. cikkét. A Kemika szerint a 8. cikk az oltalmat nem teszi függővé semmilyen kiegészítő követelménytől.

A Legfelsőbb Bíróság döntése megállapította, hogy a védjegy törvénynek a Kemika által a Kemika Products de Limpieza kereskedelmi név érvénytelenítése céljából hivatkozott cikkei nem alkalmazhatók a megsemmisítési eljárásban. Így az elsőfokú bíróság és a Fellebbezési Bíróság tévedett a védjegy törvény 9.1.(d) cikkének alkalmazásakor és annak feltételezésekor, hogy a Kemika megsemmisítési pert indított. Valójában azért indított pert, hogy megpróbálja érvényteleníteni egy cégnevet egy bitorlási per jogi alapján, amit a védjegy törvény lajstromozott jelek tulajdonosai számára tesz lehetővé (de Kemika nem volt birtokosa ilyen jelnek).

A Párizsi Unió Egyezmény 8. cikkére vonatkozó joggyakorlat (amelyet befolyásolt a spanyol jogalkotás a védjegy törvény kidolgozásakor) az évek során változott, és értelmezése úgy korlátozódott, hogy nem engedélyez tágabb oltalmat külföldi nem lajstromozott kereskedelmi neveknek, mint spanyol neveknek, és korlátozza az oltalmat bizonyos követelményeknek megfelelően. Ilyen értelemben a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy egy külföldi lajstromozatlan kereskedelmi névnek engedélyezett oltalom a tulajdonos számára csupán azt teszi lehetővé, hogy csak akkor indíthasson érvénytelenítési pert későbbi megjelölésekkel kapcsolatban, ha ki vannak elégítve a védjegy törvény által megkívánt feltételek. Máskülönben a tisztességtelen verseny elleni jogszabályok keretében kell oltalmat keresni, feltéve, hogy ki vannak elégítve az ilyen kérelemhez szükséges követelmények.

A Legfelsőbb Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az egyezmény 8. cikke szerint a nem lajstromozott kereskedelmi nevek a következőképpen vannak védve:

- ha összeegyeztethetlenség áll fenn egy későbbi lajstromozott kereskedelmi névvel vagy védjeggyel, a tulajdonos érvénytelenítési eljárást indíthat azok lajstromozása ellen; és
- ha nincs lajstromozás, a tulajdonos pert indíthat annak érdekében, hogy egy harmadik felet meggátoljon a nem lajstromozott kereskedelmi név használatában a tisztességtelen versenyt tiltó jogszabályok alapján.

C) A *Gabrielle Studio Inc.* és a *Donna Karan Company LLC* (a felperesek) birtokolják a közösségi DKNY védjegyet, és ezzel a védjeggyel ellátva árusítanak ruházati termékeket és kellékeket. A DKNY jelzés egy akronim, amely egyesíti Donna Karan és New York City kezdőbetűit, és 1996 óta közösségi védjegyoltalmat élvez.

A spanyol *Grupo KNY Exchange SL* és mások (az alperesek) szintén a divatiparban dolgoznak, és termékeiket KNY és GRUPO KNY jelzéssel forgalmazzák. A GRUPO KNY jelzést 2002-ben spanyol védjegyként lajstromoztatták. A lajstromozás ellen a felperesek felszólaltak a DKNY közösségi védjegyre hivatkozva, de a felszólalást a Spanyol Védjegy hivatal elutasította.

A felperesek 2006-ban több alkalommal felszólították az alpereseket, hogy szüntessék be a KNY és a GRUPO KNY jelzés használatát. Ezt követően a felperesek az Alicantei Kereskedelmi Bíróságnál (AKB) (amely spanyol közösségi védjegy bíróságként járt el) pert indítottak, hogy megvédjék a közösségi védjegy birtoklása által élvezett kizárólagossági jogukat. A felperesek a következőket kérték az AKB-tól:

- a GRUPO KNY védjegy érvénytelenné nyilvánítását annak alapján, hogy az ütközik a korábbi DKNY védjeggyel, és mert a GRUPO KNY védjegyet az alperesek rosszhiszeműen lajstromoztatták;

- a DKNY közösségi védjegy bitorlásának kimondását a KNY és a GRUPO KNY jelzések használata miatt; és

- a KNY és a GRUPO KNY jelzések használata által okozott károk megtérítését.

Az alperesek lényegileg a következőket válaszolták:

- védjegyük érvényessége nem vonható kétségbe, mert azt a Spanyol Védjegy hivatal a felperesek felszólalása ellenére lajstromozta;

- a DKNY és a GRUPO KNY védjegy együtt élhetne; és

- nem lehet bitorlásról beszélni az alperesek lajstromozott védjegyének törlése nélkül, mert az alperesek a lajstromozott védjegy oltalma alatt cselekedtek (a spanyol védjegy törvény 34.1 cikke alapján, amely a lajstromozott védjegy tulajdonosa számára használati jogot biztosít).

Az AKB helyt adott a kérelemnek, és az alperesek védjegyét két okból érvénytelennek nyilvánította:

- ütközés a korábbi DKNY védjeggyel (viszonylagos érvénytelenség); és

- rosszhiszemű kérelmezés (teljes érvénytelenség).

Az érvénytelenség kinyilvánítása alapján az AKB a KNY és a GRUPO KNY jelzéssel kapcsolatban kimondta, hogy azok bitorlást képeznek, és elrendelte, hogy az alperesek kártalanítsák a felpereseket.

Az alperesek az Alicantei Fellebbezési Bíróságnál (AFB) nyújtottak be fellebbezést. Az részben helyt adott a fellebbezésnek, de olyan lényeges változtatással, amely jelentős következménnyel járt a GRUPO KNY védjegy érvénytelenségével kapcsolatban. Az AFB ugyanis fenntartotta az alperesek védjegyének érvénytelenségét annak következtében, hogy az ütközött a korábbi DKNY védjeggyel, azonban elutasította a teljes érvénytelenség kimondását arra hivatkozva, hogy a rosszhiszeműséget a felperesek nem bizonyították.

A megközelítés ilyen változása miatt az AFB elutasította a bitorlás kinyilvánítását és a kártérítés megítélését, figyelembe véve, hogy az alperesek általi használatot a védjegy törvény 34.1 cikke alapján egy lajstromozott védjegy védte.

A felperesek a Legfelsőbb Bírósághoz nyújtottak be fellebbezést. Az 2012. április 4-én a következő döntést hozta:

- Annak következtében, hogy a spanyol védjegy törvény 54.1 cikke szerint az érvénytelenség kinyilvánítása visszaható hatályú, az alperesek bitoroltak, mert lajstromozott védjegyük

érvénytelen volt, és bitoroltak egy korábbi védjegyet. Az érvénytelenítési kérelem sikere ugyanis bitorláshoz vezetett, mert a használat jogtalan volt még a védjegy érvényességének időszaka alatt is.

– Jogos a felperesek kártérítési igénye. Az alperesek ugyanis egy később érvénytelenített védjegyet használva bitorolták a felperesek közösségi védjegyét, ezért a védjegy törvény 42. cikke alapján kártalanítaniuk kell a felpereseket az utóbbiak által igazolt mértékben.

D) Egy spanyol bíróság ismét megállapította, hogy több párhuzamos csíknak sportruházatokon és tréningruhákban való használata az Adidas három csíkból álló védjegyének bitorlását jelenti. A 2012. április 12-i döntés leszögezi, hogy négy párhuzamos csíknak a használata tréningruhákban bitorolja az Adidas három csíkból álló védjegyét, és egyúttal a tisztességtelen versenyt tiltó jogszabályba is ütközik.

Az utóbbi években az Adidas számos ügyben kért és kapott is döntést spanyol bíróságoktól, amelyek megállapították, hogy két és/vagy négy párhuzamos csíkkal ellátott tréningruhák és sportruhák gyártása, importja és eladása bitorolja az Adidas jól ismert védjegyeit. A most tárgyalt legutóbbi ügyben a bíróság megállapította, hogy 28 996 pár olyan cipő importja a *Pietro Di Nocera* által, amely négy párhuzamos csíkkal van ellátva, az *Adidas AG* és *Adidas International Marketing BV* által birtokolt, jól ismert három csíkból álló védjegy bitorlását jelenti.

A bíróság megerősítette, hogy ebben az esetben a spanyol védjegy törvény 34.2 cikke alapján az Adidas megtilthatja olyan jelek használatát, amelyek a vásárlóközönség megtévesztésének veszélyével járnak.

A bíróság elrendelte, hogy az alperes fizessen kártérítést a védjegy tulajdonosoknak az okozott károkért. A fizetendő összeg meghatározását a védjegy törvény 43.2(b) cikke alapján határozta meg, azt az összeget véve alapul, amelyet a védjegy tulajdonosok kaptak volna ellenszolgáltatásként, ha használati engedélyt adtak volna azoknak a tréningruhákban az eladására, amelyeken védjegyüket feltüntették az alperesek.

A bíróság szakértői vélemények alapján 855 568,56 EUR kártérítést ítélt meg. Emellett azt is kinyilvánította, hogy a bitorló termékek importja a tisztességtelen versenyt tiltó jogszabályba ütközött, mert hátrányosan befolyásolta a spanyolországi elosztó *Adidas España* piaci helyzetét.

### Svájc

A Szövetségi Legfelsőbb Bíróságnak (SZLB) nemrég arról kellett döntenie, hogy a *Mediconsult AG* (lajstromozva 1999-ben) és a *Medical Consult AG* (lajstromozva 2011-ben) cégnév között fennáll-e az összetévesztés valószínűsége.

A svájci törvényben általános elv, hogy egy cégnévnek világosan megkülönböztethetőnek kell lennie bármilyen egyéb cég nevével. Ennek megfelelően akinek az érdekeit sérti egy megtévesztően hasonló cégnév használata, kérheti a bíróságtól a vélt sérelem megszüntetését.

A kérdést, hogy két cégnév kellően különbözik-e egymástól, az érintett közönségre gyakorolt általános benyomás alapján kell megítélni. Így nemcsak az fontos, hogy a cégnevek megkülönböztethetők legyenek, ha egymás mellé helyezve hasonlítjuk őket össze, hanem az is, hogy a közönség is meg tudja őket különböztetni.

A vizsgált esetben az SZLB megállapította, hogy az egyetlen megkülönböztető elem a Medical Consult és a Mediconsult név között a „-cal” végződés, valamint a két szóra való szétválasztás. Az SZLB szerint azonban a „-cal” végződést általánosan használják az angol nyelvben, és ezért ez gyenge megkülönböztető elem. A két szóra való felbontás szintén kevésbé megkülönböztető jellegű, amivel szemben a korábbi Mediconsult név egy szóban legalább némileg eredeti jellegű. Azt is megjegyezte az SZLB, hogy a két cég a gyógyászat területén aktív, és azonos földrajzi területen működnek. Ebből arra következtetett, hogy a két név közvetve ugyanazt a fogalmi tartalmat sugallja az érintett közönségnek. Ilyen alapon úgy döntött, hogy a Medical Consult nevet nem lehet eléggé megkülönböztetni a Mediconsult névtől, és így a két cégnév között fennáll az összetévesztés valószínűsége. Ezért megtiltotta a Medical Consult név használatát.

### *Szíria*

Szíriában 2012. május 29-én lépett hatályba az új szabadalmi, használatiminta- és mintatörvény, amelyhez új végrehajtási utasítást és illetékrendeletet is kiadtak.

Az új szabadalmi törvény szerint a szabadalmak oltalmi ideje a bejelentés napjától számított húsz év, szemben a korábbi 15 évvel. Ez a rendelkezés az összes függő szabadalmi bejelentésre érvényes, de nem vonatkozik az engedélyezett szabadalmakra.

Évdíjak a második évtől kezdve fizetendők, hat hónap türelmi idővel.

A szabadalom tárgyát az engedélyezés napjától számított három éven belül gyakorlatba kell venni; végleges gyakorlatbavételre van lehetőség.

Az új törvény alapján használati mintákra is lehet oltalmat szerezni, amire korábban nem volt lehetőség. Az oltalmi idő a bejelentés napjától számított tíz év. Évdíjat a 2. évtől kezdve kell fizetni; itt is engedélyeznek hat hónap türelmi időt.

### *Tajvan*

A) Az Amerikai Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalával kötött, gyorsított szabadalmi elővizsgálatra (PPH) vonatkozó, 2010-ben kötött ideiglenes megállapodás mellett a Tajvani Szellemtulajdon-védelmi Hivatal a gyakorlatban is megvalósított egy, a találmányi szabadalmak gyorsított vizsgálatára vonatkozó tervet. Ennek alapján egy bejelentő kérheti bejelentésének gyorsított vizsgálatát az alábbi három ok valamelyike alapján.

1. Egy párhuzamos külföldi szabadalmi bejelentést érdemi vizsgálat alapján engedélyeztek.
2. Az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál, a Japán Szabadalmi Hivatalnál vagy az Európai Szabadalmi Hivatalnál benyújtott párhuzamos szabadalmi bejelentést még nem engedélyezték érdemi vizsgálat alapján, azonban már kiadtak e külföldi bejelentések egyikére kutatási jelentést vagy hivatali végzést.
3. Kereskedelmi okok miatt van szükség gyorsított vizsgálatra.

Az első okra alapozott kérelem esetén elvileg a Tajvani Szellemtulajdon-védelmi Hivatal a gyorsított vizsgálatra vonatkozó kérelem benyújtásától számított hat hónapon belül kiadhat egy vizsgálati értesítést (hivatali végzést vagy döntést).

A második okra alapozott kérelem esetén a hivatal az összes szükséges dokumentum benyújtásától számított hat hónapon belül kiadhat egy vizsgálati értesítést, ha a külföldi és a tajvani ügy igénypontjai azonosak, vagy kilenc hónapon belül, ha a külföldi és a tajvani ügy igénypontjai eltérők.

A harmadik okra alapozott gyorsított vizsgálati kérelem esetén a hivatal az összes szükséges dokumentum benyújtásától számított kilenc hónapon belül kiadhat egy vizsgálati értesítést. A tényleges vizsgálati idő azonban függ a találmány szerinti technológiától.

A Tajvani Szellemtulajdon-védelmi Hivatal statisztikái szerint 2011. januártól novemberig összesen 1256 kérelmet nyújtottak be gyorsított vizsgálat iránt. E kérelmek közül

- 416-ot nyújtott be helyi bejelentő és 656-ot külföldi bejelentő az első ok alapján;
- hetet nyújtott be hazai bejelentő és húszat külföldi bejelentő a második okra hivatkozva;
- 157-et nyújtott be helyi bejelentő és 17-et külföldi bejelentő a harmadik ok alapján.

**B)** A tajvani *Cheng Kung Egyetem* (CKE) 2012 augusztusában bejelentette, hogy pert indított az *Apple* ellen, mert az bitorolja az Egyesült Államokban hangvezérlésre vonatkozó találmányaira engedélyezett két szabadalmát, amelyeket az *Apple* iPhonejainak Siri hangvezérlésével valósít meg.

A CKE a pert a Texasi Keleti Kerületi Bíróságnál nyújtotta be. „A pert azért ennél a bíróságnál indítottuk el, mert gyorsabban dönt, és rendszerint a szabadalomtulajdonosnak kedvez” – mondta az egyetem jogi képviselője. Egyúttal azt is kijelentette, hogy az egyetem által kért kárpótlás alapját az *Apple* által az Egyesült Államokban eladott, Siri hangvezérlést alkalmazó készülékek száma fogja képezni.