

*Dr. Palágyi Tivadar**

KÜLFÖLDI IPARJOGVÉDELMI HÍREK

Amerikai Egyesült Államok

A) Az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy hivatalának (USPTO) elnöke tanácskozássra hívta össze a világ öt legnagyobb szellemi tulajdon-védelmi hivatalának vezetőit. Az öt hivatal (az USPTO, a Koreai Szellemi tulajdon-védelmi Hivatal, az Európai Szabadalmi Hivatal, a Japán Szabadalmi Hivatal és a Kínai Népköztársaság Állami Szellemi tulajdon-védelmi Hivatala, IP5-hivatalok) vezetői 2013 második hetében tanácskoztak a Szilíciumvölgyben.

Az IP5-hivataloknál nyújtják be a világ szabadalmi bejelentéseinek 90%-át és a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentések 93%-át.

Az IP5-hivatalok célja a globális együttműködés az öt hivatal között, a munka megkettőzésének kiküszöbölése, a szabadalmi elővizsgálat hatékonyságának és minőségének a javítása, valamint a szabadalmi jog stabilitásának a garantálása.

Az összejövetelen a hivatalvezetők megújították elkötelezettségüket az alábbiak mellett:

- az IP5-hivataloknál benyújtott bejelentések kezelési rendszerének fejlesztése,
- a globális osztályozási rendszer kidolgozása és elfogadása,
- egy IP5 szabadalmi információs rendszer elfogadása, amelynek keretében mindegyik hivatal gondoskodni fog a szabadalmi adatok akadálymentes hozzáférhetőségéről,
- a gyorsított szabadalmi vizsgálat (PPH) kísérleti program fejlesztése az öt hivatal között.

B) Az USPTO és a Koreai Szellemi tulajdon-védelmi Hivatal (Korean Intellectual Property Office, KIPO) bejelentette egy új szabadalmi kísérleti program megindítását. A KIPO szabadalmi dokumentumainak egy részét az Együttműködési Szabadalmi Osztályozási Rendszer (Cooperative Patent Classification System, CPCS) használatával fogja osztályozni.

A KIPO az első külföldi szabadalmi hivatal, amely az USPTO-val megállapodást kötött ennek az új osztályozási rendszernek a használatáról.

A rendszerről a Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2012. augusztusi számának 116. oldalán adtunk tájékoztatást.

C) Az alábbi eset azt világítja meg, hogy mi lehet a következménye annak, ha váláskor megosztják a szabadalmi jogokat.

* Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

James Taylor korábbi feleségével, Mary L. Taylорral kötött házassága alatt több szabadalmat szerzett. Váláskor Taylor olyan megállapodást kötött a feleségével, hogy a szabadalmi jogokat 60:40 arányban elvált felesége javára osztják meg.

Körülbelül egy évvel később James Taylor bitorlási pert indított a Taylor Made Plastics, Inc. (TMP) ellen. Mary Taylor azonban nem csatlakozott a bitorlási perhez, hanem a Floridai Állami Bíróságnál keresetet indított volt férje ellen azt állítva, hogy az a perindítással megsértette válási megállapodásukat. A TMP kérte a bíróságtól az ellene indított kereset megszüntetését, azzal érvelve, hogy James Taylor nem volt jogosult a perindításra, mert Mary Taylor, a szabadalom társtulajdonosa nem volt fél a bitorlási perben. James Taylor megpróbált azzal érvelni, hogy korábbi felesége nem rendelkezett tulajdonjoggal a szabadalmakban, a bíróság azonban elutasította a keresetet, mert a társtulajdonos nem csatlakozott ahhoz.

D) Az *Apple, Inc.* (Apple) és a *Samsung Electronics Co.* (Samsung) közötti szabadalom-bitorlási háború egy újabb csatáját a Samsung nyerte meg, mert az Amerikai Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (U.S. International Trade Commission) megállapította, hogy számos régebbi Apple készülék, közöttük az iPhone 4, az iPhone 3GS, az iPhone 3, az iPad 3G és iPad 2 3G AT&T modell bitorolja a Samsung egyik mobiltelefon-szabadalmát. A döntés eltiltotta az Apple-t a bitorló termékek forgalmazásától az Egyesült Államok területén.

Bár a döntés nem érinti az Apple újabb okostelefonjait és táblagépeit, az eltiltott készülékek közül sok – ideértve az iPhone 4 készülékeket – a legkelendőbbek közé tartozik.

A döntés ellen az Apple két jogorvoslatot vehet igénybe. Az első út a fellebbezés a Szövetségi Kerületi Fellebbezési Bírósághoz (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC). A második út az Amerikai Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság döntései ellen kivételesen lehetséges: a döntés egy másolatát továbbítani kell az USA elnökének. Az elnöknek azután 60 nap áll rendelkezésére annak felülvizsgálatára és eldöntésére, hogy azt politikai okokból megváltoztatja-e; az elnöki döntés azonban nem kötelező erejű.

E) Az *Apple Inc.* (Apple) egy, az iBOOKS védjegy használatával kapcsolatos bitorlási perből nemrég győztesen került ki.

Egy New York-i kis kiadóvállalat, a *Black Tower Press* (BTP) bitorlási pert indított az Apple ellen, miután az bejelentette új online könyvüzletének megnyitását. A BTP azt állította, hogy az „iBOOKS” kifejezés használata e-olvasó platformjával kapcsolatban sérti „iBooks” logóját, amelyet egy másik kiadótól szerzett.

A kerületi bíróság bírójára, Denise Cote ezzel nem értett egyet. Először megállapította, hogy sem a BTP, sem annak joeglődje nem lajstromozta a védjegyet, az Apple viszont 1999 óta birtokolja ezt a lajstromozott védjegyet, mert akkor laptopokkal kapcsolatban használta. További védjegyoltalmat kapott e kifejezés használatára 2010-ben e-olvasó platformjával kapcsolatban.

Cote bírónő nem értett egyet a BTP-nek azzal az érveléssel sem, hogy azok a fogyasztók, akik az Apple iBooks szoftverét használják e-könyvek letöltésére, azt hiszik, hogy az Apple

rátért a kiadási üzletre, és az összes letöltött könyv kiadója, hiszen minden egyes könyv tartalmazza tényleges kiadójának az impresszumát. A fentiek miatt a bírónő elutasította a BTP keresetét.

F) Az USPTO az előzetes kísérleti program kiértékelése alapján átalakította a végső megfontolás utáni kísérleti programot (after final consideration pilot program, AFCP 2.0). Az AFCP 2.0 célja, hasonlóan az előző ilyen programéhoz, hogy csökkentse a függő bejelentések számát, és elősegítse a bejelentő és az elővizsgáló közötti együttműködést. E cél érdekében a kísérleti program növeli az elővizsgálók számára rendelkezésre álló időt a végső elutasítás utáni kutatáshoz és/vagy a bejelentő nyilatkozatának megfontolásához. Az AFCP és az AFCP 2.0 közötti főbb különbségek a következők:

- a bejelentőnek kérnie kell az AFCP 2.0-ban való részvételt;
- a végső elutasítás után a bejelentő által benyújtott nyilatkozatnak magában kell foglalnia legalább egy független igénypont módosítását; és
- az elővizsgáló szóbeli tárgyalást javasol a bejelentővel válaszában megbeszélés céljából, ha a válasz nem eredményezi az összes függő igénypont engedélyezésre alkalmas állapotba helyezését.

Az AFCP 2.0 2013. szeptember 30-ig marad érvényben, ha az USPTO nem hosszabbítja meg. Megindításához nem kell külön illetéket leróni, eltekintve a többi szükséges illetéktől, így például a hosszabbítási illetéktől.

G) A Samsung Electronics Co. (Samsung) legújabb okostelefonjának, a Galaxy S4-nek az az innovatív képessége, hogy a felhasználók kitörölhetnek személyeket a készülékkel készített fényképekről. Egy reklámfilm azt mutatja, amint egy anya egy fényképet rögzít diplomaosztáson részt vevő fiáról, miután kitörölt egy másik diplomást, aki beugrott a képbe.

Ez a műszaki képesség erősen növeli a Samsung eladott készülékeinek a számát, azonban bitorlási perrel kell szembenéznie. A tajvani National Cheng Kung University (NCKU) ugyanis azt állítja, hogy a Samsung készüléke bitorolja „Képfeltevő készülék és eljárás idegenek eltávolítására egy képről” című, az USPTO által 2008-ban engedélyezett szabadalmát.

Az NCKU a Texasi Keleti Körzeti Bíróságnál indított pert, és tartós ideiglenes intézkedéssel kéri eltüntetni a Samsungot szabadalma bitorlásától; egyúttal egyelőre határozatlan összegű kártérítés megítélését is kéri.

Az NCKU számos bitorlási pert indított ugyanennél a texasi bíróságnál. Egy 2012-ben elkezdett perben azt állította, hogy az Apple bitorolja egy kutatócsoportjának a szabadalmát, amely hang által aktivált képességekre vonatkozik, és „Siri” néven ismert.

Ausztrália

A) Az *AstraZeneca* (Astra) bitorlási pert indított több generikusgyógyszer-gyártó cég ellen, azt állítva, hogy azok bitorolják nagy népszerűségnek örvendő, koleszterinszint-csökkentő, Crestor (rosuvastatin) nevű gyógyszerre vonatkozó három szabadalmát. E szabadalmak tárgya a következő:

1. „kis dózisú szabadalom”, amely magas koleszterinszint (hypercholesterolemia) kezelésére vonatkozó eljárást igényel, ahol a rosuvastatin kis dózisát adagolják egy páciensnek;
2. „HeFH szabadalom”, amely eljárást igényel örökletes génmutáció által okozott magas koleszterinszint kezelésére rosuvastatin adagolása útján;
3. „kationos szabadalom”, amely rosuvastaint és egy szervesen sós tartalmú készítményt igényel, amely különleges kémiai tulajdonságokat mutat (vagyis a szervesen sóban a kation többértékű, a szervesen só nem hidrokalcit, és a szervesen só ellenionja nem foszfát).

A Szövetségi Bíróság (Federal Court, FC) bírása megállapította, hogy mindhárom szabadalom megvonható azon az alapon, hogy nem új, és nem alapszik feltalálói tevékenységen. Emellett a kis dózisú szabadalommal kapcsolatban az FC megállapította, hogy az Astra nem volt jogosult erre a szabadalomra, és a HeFH-szabadalom nem vonatkozik „gyártási módra” (manner of manufacture).

Ez a döntés fontos következményekkel jár a konkurens gyógyszergyártó vállalatokra nézve, mert azok alig várják, hogy saját generikus rosuvastatinterméküket forgalomba hozhassák; a Crestor ausztráliai forgalma ugyanis 2012-ben mintegy 350 millió dollárt tett ki.

Az Astra bejelentette, hogy nem nyugszik bele a döntésbe, és fellebbezni fog.

B) Folyamatban van Ausztrália szellemitulajdon-védelmi törvényeinek harmonizálása a külföldi törvényekkel. A 2013. április 15-én hatályba lépett, módosított szellemitulajdon-védelmi törvény egyik célja éppen az volt, hogy az ausztrál törvényt harmonizálja Ausztrália legfontosabb kereskedelmi partnereinek törvényeivel, ideértve az amerikai és az európai szellemitulajdon-védelmi törvényeket.

E harmonizálási törekvések középette az ausztrál jogalkotás és a bíróságok egyre növekvő nyomás alá kerültek annak tisztázására, hogy a „génszabadalmak” engedélyezhetőek-e Ausztráliában. A *Cancer Voices Australia v. Myriad Genetics Inc.*-ügyben az Ausztrál Szövetségi Bíróság (Australian Federal Court, AFC) által nemrég hozott „Myriad-döntés” megerősítette, hogy „elkülönített” nukleinsavak szabadalmazhatók Ausztráliában. Minthogy azonban az ügy fellebbezés folytán a Teljes Szövetségi Bírósághoz (Full Federal Court, FFC) került, a génszabadalmak jövője Ausztráliában még bizonytalan.

Jelenleg az sem tudható, hogy a harmonizációs törekvés hogyan fogja befolyásolni Ausztráliában a génszabadalmak engedélyezését. Vajon a jogalkotók az európai irányelveket fogják követni, amelyek lehetővé teszik az elkülönített DNS-szekvenciák szabadalmi oltalmát,

vagy pedig az Amerikai Legfelsőbb Bíróság döntését fogják követni, amely érvénytelenítette az ilyen génszabadalmakat?

Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) és az Európai Unió Bírósága (Court of Justice of the European Union, CJEU) igenlő választ adott arra a kérdésre, hogy az elkülönített DNS szabadalmazható-e. A biológiai találmányokra vonatkozó európai irányelv 3. cikke szerint a természetes környezetétől elkülönített vagy műszaki eljárással előállított biológiai anyag szabadalom tárgya lehet még akkor is, ha korábban előfordult a természetben, feltéve, hogy kielégíti az egyéb szabadalmazási követelményeket. Az 5. cikk szerint ha egy elem szerkezete megegyezik egy természetes elemével, a kérdéses elem szabadalmazható találmányt képezhet, ha el van különítve az emberi testtől, vagy műszaki eljárás segítségével másként állították elő.

Arra a kérdésre, hogy a BRCA1 gén szekvenciáját tartalmazó nukleinsavpróbákra vonatkozó igénypont szabadalmazható-e Európában, az ESZH fellebbezési tanácsa a T 0666/05 számú döntésében igenlő választ adott. A Myriad európai szabadalma ellen felszólalók azal érveltek, hogy az igényelt próba szekvenciája előfordul a természetben, és ezért nem tekinthető találmánynak, hanem csupán felfedezésnek. A fellebbezési tanács úgy döntött, hogy az igényelt tárgy az Európai Unió biotechnológiai irányelvének 5. cikke alapján szabadalmazható.

Európában azonban a génszabadalmak igénypontjainak oltalmi köre módosított értelmű, amit jól szemléltet a CJEU Monsanto-ügyben hozott, C428/08 számú döntése (lásd az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2010. augusztusi számának 100. és 101. oldalát). Ebben az ügyben a CJEU döntése nem tette lehetővé a Monsanto számára, hogy érvényesítse a herbiciddel szemben ellenállást mutató enzimvariánsokat kódoló DNS-szekvenciákra vonatkozó igénypontjait. A döntés szerint ugyanis a szabadalom igénypontjai csak akkor védik a DNS-szekvenciát, amikor az kifejti azt a funkciót, amelyért szabadalmaztatták. Így Európában az elkülönített DNS-re vonatkozó igénypontok oltalmi köre olyan termékekre korlátozódik, amelyekben az elkülönített DNS teljesíti funkcióját.

Az ausztrál közönség negatív álláspontja a génszabadalmakkal szemben valószínűtlenné teszi, hogy Ausztrália az európai megközelítést követve az ausztrál szabadalmi törvénybe olyan szöveget fog beiktatni, amely lehetővé teszi az elkülönített DNS szabadalmazását.

A szakirodalomban széles körben tárgyalt amerikai Myriad-döntés véget vetett az Egyesült Államokban a génszabadalmak engedélyezésének (lásd az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2013. augusztusi számának 21–28. oldalán közölt, Az Amerikai Legfelsőbb Bíróság Myriad-döntése című cikket). Az Amerikai Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, hogy a természetes forrásokból származó, elkülönített DNS nem szabadalmazható. E döntés következtében csupán a mesterségesen előállított DNS, így például a cDNS szabadalmazható, amelynek a szekvenciája nem fordul elő a genomban, és amelyet emberi beavatkozással állítanak elő, vagyis kívül esik az amerikai szabadalmi törvény természeti törvényekre vonatkozó kizárásán.

Az ausztrál szabadalmi törvény nem tartalmaz természeti törvényekre vonatkozó kizárást annak ellenére, hogy a jogalkotókat több ízben felszólították a szabadalmi törvény olyan módosítására, hogy az amerikaihoz hasonló módon zárják ki az elkülönített DNS-t a szabadalmazható találmányok köréből. Az ausztrál jogalkotók ezt a kérést mind a két alkalommal elutasították, amikor ez a probléma az ausztrál parlamentben szóba került. Ezért nem várható, hogy az ausztrál törvényhozók törvényben fogják kizárni a génszabadalmakat az oltalmazható találmányok köréből. Az is elképzelhető azonban, hogy az ausztrál bíróságok különösebb indokolás nélkül követni fogják az amerikai Myriad-döntést.

Ausztráliában egy találmánynak a szabadalmi törvény (Statute of Monopolies) 6. cikke szerint „gyártási módnak” kell lennie ahhoz, hogy szabadalmazható legyen. A fentebb említett *Cancer Voices Australia v. Myriad Genetics Inc.*-ügyben a gyártási módot az AFC egy másik ügyben hozott döntés alapján „mesterségesen létrehozott ügyállásként” (artificially created state of affairs) magyarázta. A helyes kérdésfeltevés tehát nem arra irányul, hogy az igényelt termék önmagában újonnan létrehozott-e, hanem arra, hogy mesterségesen hozták-e létre azt az ügyállást, amelyben az igényelt termék létezik. Ezért az AFC az elkülönített DNS-t olyanak tekintette, amely a sejtből való elkülönítése következtében mesterségesen létrehozott állapotban létezik.

Összehasonlításként említhető, hogy az amerikai Myriad-döntés szerint „egy természetesen előforduló DNS-szegmens természeti termék”, és „a Myriad semmit sem hozott létre”. Bár nem szorosan összhangban az ausztrál törvénnyel, ezek az állítások fontosnak tekinthetők az ausztrál törvény szempontjából is, ha az ausztrál bíróságok előtt az eldöntendő, nukleinsavra vonatkozó igénypontok szempontjából vesszük őket számításba. Ilyen keretben szemlélve az a genomikus DNS, amelyben semmi újat nem alkottak, nem tekinthető mesterségesnek, és így nem elégíti ki a „gyártási mód” követelményt.

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a gének szabadalmazhatósága élő kérdés marad Ausztráliában, amelyet az ausztrál harmonizálási törekvések ellenére nehezen lehet összhangba hozni akár az amerikai, akár az európai gyakorlattal.

Egyesült Királyság

A) Az Egyesült Királyságban tervezik a szellemi tulajdon oltalmának kiterjesztését. A szellemi tulajdon-védelmi miniszter, Lord Younger szerint az új szellemi tulajdon-védelmi törvény által javasolt változások „segíteni fognak annak megértésében, hogy a törvény mit véd, csökkenteni fogják a költséges perek számát, és nagyobb biztonságot fognak nyújtani az új minták és technológiák beruházói számára”.

A javasolt új törvény főbb vonásai a következők.

– Jogot ad majd ahhoz, hogy az Egyesült Királyság hatálya léptesse az Egységes Szabadalmi Bíróságra vonatkozó egyezményt.

– Bitorlás esetén szigorúbb büntetések kiszabását teszi majd lehetővé.

– Mintaveleményező szolgálat felállítását és a szabadalomvéleményező szolgálat kiterjesztését javasolja, ami lehetővé teszi, hogy a jogtulajdonosok vagy bárki más felkérhesse az Egyesült Királyság Szellemi tulajdon-védelmi Hivatalát szakvélemény adására vagy annak közlésére, hogy egy angol minta vagy szabadalom érvényes-e, vagy hogy azt bitorolják-e.

– Felhatalmazást fog adni információ megosztására publikálatlan szabadalmi bejelentésekről nemzetközi szabadalmi hivatalok között, hogy ezzel elősegítse a hivatalok hátralékának csökkentését.

– Lehetővé fogja tenni az Egyesült Királyság számára, hogy csatlakozzék a Hágai Nemzetközi Mintalajstromozási Rendszerhez.

– A szabadalomtulajdonosok számára lehetővé fogja tenni, hogy szabadalmazott termékeiket olyan webcímmel lássák el, amely kapcsolatot létesít a vonatkozó szabadalom részleteivel, vagyis nem lesz szükség a szabadalom számának közvetlenül a terméken való feltüntetésére.

– Gyorsítani fogja a viták megoldását.

A szellemi tulajdon-védelmi miniszter szerint a tervezett rendszabályok inkább fejlődést (evolution), mint forradalmat (revolution) jelentenek, és a törvény könnyebb megértését teszik majd lehetővé, ezáltal elősegítve a szabadalmak nemzetközi engedélyezését, és megkönnyítve a kis és közepes vállalkozások kreatív ötleteinek megvédését.

B) A felperes *Omega Engineering Inc.* (Omega USA) tudományos eszközök, így hőmérők gyártója. 1962 óta használja az OMEGA védjegyet az Egyesült Királyságban időjárásjelző és légkörnyomás-mérő eszközein, amelyek közül egyesek az időt is mutatják.

Az alperes *Omega SA* (Omega) svájci óragyártó cég, 1906 óta használja az OMEGA védjegyet az Egyesült Királyságban kar- és zsebórákon, és 1948 óta különböző egyéb időmérő készülékeken.

Mindkét fél régóta felismerte termékeik összetévesztésének lehetőségét. Ezért számos együttélési megállapodást kötöttek, többek között 1984-ben, amely védjegyeknek az Egyesült Királyságban való lajstromozására vonatkozott. A megegyezés alapján az Omega hozzájárult, hogy az Egyesült Királyságban nem használ vagy lajstromoztat olyan védjegyet, vagy nem kifogásolja az Omega USA által olyan védjegy lajstromozását, amely (egészben vagy részben) „omega” szóból áll a következő áruk vonatkozásában: „tudományos vagy ipari alkalmazásra szolgáló eszközök és készülékek hő vagy hőmérséklet mérésére, jelzésére, ellenőrzésére vagy feljegyzésére (ideértve azokat, amelyek gondoskodnak hő vagy hőmérséklet feljegyzéséről egy bizonyos időn keresztül és/vagy a napi időt mutatják).” Az Omega USA 1994. május 6-án az Egyesült Királyságban a 9. áruosztályban kérte az ábrás OMEGA védjegy lajstromozását. Az áruk felsorolása megegyezett az 1984. évi megállapodás szerinti-vel, azonban „eszközök és készülékek” helyett „időmérők” meghatározás szerepelt benne.

Az Omega felszólalt a védjegybejelentés ellen azon az alapon, hogy bár az alkalmazási területek megegyeznek az 1984-es megállapodásban felsoroltakkal, az áruk (időmérők) a

megegyezés hatálya alá tartoznak, ellentétben az Omega USA álláspontjával, amely szerint az áruk nem esnek a szerződés hatálya alá, és ezért az Omegának nem volt joga felszólalni.

Az Egyesült Királyság Szellemtulajdon-védelmi Hivatalának elővizsgálója azon az állásponton volt, hogy az 1984. évi megállapodás alapján az Omega nem jogosult felszólalni a bejelentés ellen az árukkal kapcsolatban, mert lényegtelen az az osztály, amelyben az árukat lajstromozni kellett, de lényeges az áruk leírása.

Az Omega USA 2011 decemberében eljárást indított az Egyesült Királyságban az Omega ellen az 1984. évi megállapodás megszegése miatt, mert az Omega a megállapodást megszegve szolgált fel az időmérőkre vonatkozó lajstromozási kérelem ellen.

Az Omega USA 2012 januárjában gyorsított bírósági eljárást kérelmezett.

A Felsőbíróság (High Court) megállapította, hogy az időmérőket, amelyek lajstromozását az Omega USA kérte (és amelyek egyéb tudományos funkciókat, így hőmérsékletmérést is végeznek), jogosan lehet lajstromozni mind a 9., mind a 14. áruosztályban.

Az 1984. évi megállapodás értelmezésével kapcsolatban megállapította, hogy abban nem volt szó áruosztályokról. Ezért az Omega felszólalása ütközött az 1994. évi angol védjegy-törvény 5(5) cikkével, amely szerint korábbi jogokra nem lehet hivatkozni annak érdekében, hogy meggátolják egy későbbi védjegy lajstromozását, ha a korábbi jogok tulajdonosa hozzájárult az ilyen lajstromozáshoz.

A fentiek alapján a Felsőbíróság úgy döntött, hogy az Omega megszegte az 1984. évi megállapodást, amikor felszólalt az időmérőkre vonatkozó lajstromozási kérelem ellen.

Az ügy egyértelmű tanulsága, hogy a védjegyek együttélésére vonatkozó megállapodásokat rendkívül megfontoltan és alaposan kell megszövegezni.

C) Arnold bíró 2013. március 22-én hozott döntésében megállapította, hogy érvénytelen a Nespresso EP 2 103 236 B1 számú szabadalma, amely olyan extrakciós rendszerre vonatkozik, amely egy kávéfőző gépet és forró italok főzésére szolgáló kapszulát foglal magában, és ha érvényes lenne, a Dualit nem bitorolná a megfelelő kapszulák szállításával. Arnold bíró azon az alapon tekintette a szabadalmat érvénytelennek, hogy a szabadalom bejelentője nem jogosultan igényelt elsőbbséget, és újdonságát lerontotta ennek az elsőbbségi bejelentésnek a publikálása, valamint két korábbi használat. Arnold bíró szerint ha a szabadalom érvényes volt, bár a Dualit kapszulái „lényeges eszközök” voltak az 1977. évi szabadalmi törvény 60(2) cikkének értelmében, használatuk az eszpresszó kávéfőző gépben nem képezte a szabadalom bitorlását.

Az alperes Dualit olyan kávékapszulák szállítója és elosztója volt, amelyeket úgy árusítottak, hogy azok használhatók a Nespresso kávégépeiben. Azt követően, hogy a Dualit engedélyt kapott a Harrods áruházban való árusításra, a Nespresso a szabadalmi törvény 60(2) cikkére hivatkozva beperelte a Dualitot szabadalmának közvetett bitorlásáért azon az alapon, hogy a Dualit NX kapszulákat szállít bárkinek, kivéve a használati engedélyest vagy egyéb olyan személyt, aki jogosult a találmányt gyakorlatba venni, és ez egyezik azzal, hogy a találmány gyakorlatba vételéhez fontos eszközt szolgáltat.

A döntés különösen érdekesnek tekinthető azért, mert ez volt az első olyan döntés, ahol az angol bíróság alkalmazta azt a többletényező's próbát, amelyet Lord Neuberger a *Schütz v. Werit*-ügyben ismertetett a törvény 60(1) cikke szerinti gyakorlatba vétel (making) értelmezéséhez. A döntés azért is érdekes, mert a bíró megfontolás tárgyává tette a „lényeges és megszokott kereskedelmi termék” kifejezés jelentését.

Arnold bíró megállapította, hogy a vásárlót érintő kimondott korlátozások hiányában egy Nespresso gép tulajdonosa közvetve licenciat kapott arra, hogy beszerezzen és a géppel használjon odaillő kapszulákat. Arnold bíró azt is megállapította, hogy a Nespresso azzal, hogy hozzájárult a Nespresso gép gyártásához és eladásához, kimerítette a szabadalom által biztosított jogát a gép használatára a kapszulákból kávékészítéssel kapcsolatban. Ennek megfelelően a Nespresso kimerítette a jogát arra, hogy a szabadalom alapján ellenőrizze azt a forrást, amelyből a Nespresso kávégépek tulajdonosai beszerzik a kapszulákat.

Arnold bíró megállapította, hogy a Dualit kapszulái olyan eszköz forrását képezték, amely a szabadalom lényeges elemére vonatkozott, és hogy a kapszula a találmány szerinti tanítás megvalósításához járult hozzá. Ez összhangban volt azzal a megközelítéssel, amelyet a német bíróság fogadott el, és amely szerint harmadik feleknek nem kell megengedni, hogy hasznot húzzanak a találmányból olyan eszközök szolgáltatásával, amelyeknek a piacát a találmány hozta létre.

A Dualit többek között azzal védekezett a bitorlás ellen, hogy a Nespresso stílusú kávékapszulák a szabadalmi törvény 60(3) cikke értelmében szokásos kereskedelmi termékek voltak. Arnold bíró ezt kétségbe vonta, mert szerinte ahhoz, hogy egy termék szokásos kereskedelmi terméknek minősüljön, olyannak kell lennie, amelyet kereskedelmileg többféle felhasználással szállítanak; viszont egy kávékapszula korlátozott felhasználású, és nem minősíthető szokásos kereskedelmi terméknek.

A végső kérdés az volt, hogy a Dualit kapszulái a találmány gyakorlatba vételére alkalmas eszközök voltak-e, vagyis olyan eszközök, amelyeket egy olyan személy, aki a Dualit kapszulát egy Nespresso kávégépben használja, megvalósítja a szabadalom 1. igénypontja szerinti rendszert. Arnold bíró a *Schütz v. Werit*-ügyben ismertetett multifunkcionális próbára utalva megállapította, hogy egy fogyasztó nem vette gyakorlatba a rendszert. Arnold bíró ezt a döntését arra a megállapításra alapozta, hogy a kapszula teljesen mellékes része az igényelt rendszernek, és véleménye szerint a kapszula jelenléte vagy távolléte nem befolyásolja a gép működését vagy gazdasági értékét. A bíró szerint mind a kapszula, mind a gép kereskedelmileg függetlenül létezik. Emellett, minthogy a kapszulák fogyaszthatók, egy kávégép vásárlója feltételezi, hogy szabadon választhatja meg a gépben felhasználandó kapszulák beszerzési forrásait. Bár a bíró elismerte, hogy a kapszula fontos eszköz, megállapította, hogy az nem képezi a gép működésére vonatkozó szabadalom találmányi gondolatának részét. Végül Arnold bíró megjegyezte, hogy a gép tulajdonosa a gépnek kávékészítésre való felhasználásakor nem tesz olyasmit, amit szokás szerint egy termék javításaként vagy ké-

szítéseként írnak le. Ezen az alapon a Nespresso gép tulajdonosai nem valósították meg az igényelt rendszert, amikor Dualit kapszulákat vásároltak.

Egyiptom

Az Egyiptomi Védjegy hivatal 2013. június 1-jén elkezdte az elfogadott védjegyek online publikálását. Ennek megfelelően a hivatalos közlöny papírváltozatát már nem adják ki.

A hivatal weboldalán csak a publikált védjegyek olvashatók.

Európai Szabadalmi Hivatal

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2013. augusztusi számának 21–28. oldalán közölünk egy cikket Az Amerikai Legfelsőbb Bíróság Myriad-döntése címmel, amely kimondja, hogy az amerikai szabadalmi törvény 101. cikke alapján nem szabadalmazható egy természetben előforduló DNS-szegmens a humán genomtól való elválasztás után.

Ez a döntés ellentétes az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) álláspontjával. Ennek bizonyítékeként hivatkozunk az ESZH-nak a Howard Florey Research Institute (HFRI) preprorelaxinügyében hozott döntésére. Az ESZH a HFRI számára szabadalmat adott az 1. igénypont alábbi szövegével: „Humán H2 preprorelaxint kódoló DNS-szegmentum, ahol az említett H2 preprorelaxin aminosav-szekvenciáját a 2. ábrán mutatjuk be”. A szabadalom ellen felszólalt az Európai Parlament Zöld Frakciója azon az alapon, hogy amit a szabadalomban igényelnek, az nem találmány, hanem felfedezés, és hogy humán génre szabadalom engedélyezése közrendbe vagy közérdeksébe ütközik.

A HFRI azt bizonyította, hogy a H2 preprorelaxint kódoló DNS-ben intronok vannak, vagyis a természetes anyag kiegészítő aminosavakat tartalmaz, amelyek nincsenek jelen a 2. ábrán bemutatott aminosav-szekvenciában. A Felszólalási Osztály azonban jelezte, hogy döntését nem erre a különbségre alapozta, és hogy döntése „ugyanaz lenne akkor is, ha a humán relaxint kódoló genomikus DNS-szekvenciák lennének az igénypontok oltalmi körében”. Ugyanis bizonyították, hogy az igénypontban meghatározott relaxin létezése a feltalálás előtt ismeretlen volt, és az ESZH irányelvei lehetővé teszik olyan természetes anyagok újdonságának az elismerését, amelyeket első ízben különítettek el, ha korábban nem ismerték fel a létezésüket. Ezért a Felszólalási Osztály következtetése szerint az igénypont új. A Felszólalási Osztály azt az érvelést is elutasította, hogy az igényelt találmány csupán „felfedezés”, mert ez nem egyeztethető össze a régóta fennálló európai gyakorlattal az irányelvekben felsorolt egyéb természetes anyagok szabadalmazhatósága tekintetében.

Itt megjegyezzük, hogy a biotechnológiai találmányok európai uniós irányelve és a vonatkozó ESZH-szabályok szerint a gének és azok részleges szekvenciái csak akkor szabadalmazhatók, ha a szabadalmi bejelentés leírása kinyilvánítja a gén vagy a szekvencia ipari

alkalmazását. Az irányelvek bevezetője megállapítja, hogy egy DNS-szekvencia a funkció jelzése nélkül nem tartalmaz műszaki információt, és ezért nem szabadalmazható.

Európai Törvényszék

A *Continental Bulldog Club Deutschland eV* (CBC) közösségi védjegyként kívánta lajstromoztatni a „Continental” szót kutyákra és kutyatartási szolgáltatásokra. A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (Office for Harmonization in the Internal Market, BPHH) elutasította a bejelentést, megállapítva, hogy a lajstromoztatni kívánt szó leíró jellegű a continental bulldog kutyafajtára, ezért a védjegy nélkülözi a megkülönböztető jelleget. Ezt a döntést fenntartotta a BPHH fellebbezési tanácsa is. Ezt követően a CBC az Európai Törvényszékhez (General Court, GC) nyújtott be fellebbezést.

A GC megállapította, hogy ebben az esetben az érdekelt közönség körébe általában az állattartási szolgáltatásokban érdekelt állatbarátok, a kutyatenyésztők és a kisállat-kereskedők tartoznak. A vonatkozó árukat és szolgáltatásokat nem naponként keresik vagy vásárolják, ezért a figyelem szintje a szokásosnál magasabb. Minthogy a „continental” szó leíró jellegű, a GC szerint döntőnek lehet tekinteni, hogy buldogeledelt megjelölő szóként is lehet érteni, különös tekintettel arra, hogy számos weboldal utal olyan kutyaeledelre, amelyet a Svájci Kinológiai Társaság elismert.

A CBC azzal érvelt, hogy a continental bulldog még nem hivatalosan elismert fajta, és a bejelentés nem utasítható el azon az alapon, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a védjegyet a jövőben deskriptívnek tekintenék. A GC azonban azt látta bizonyítottnak, hogy a kifejezést Svájcban már 2004-ben elismerték, és az Európai Unióban a közönség érdekelt része hozzáfér olyan német és svájci weboldalakhoz, amelyek ezt a tájékoztatást tartalmazzák. Ennek megfelelően az érdekelt közönségnek legalább egy része azon a véleményen lehet, hogy a Continental Bulldog kifejezés kutyaeledellel kapcsolatos.

A fentiekre tekintettel a GC fenntartotta a BPHH fellebbezési tanácsának a döntését, és elutasította a CBC védjegykérelmét.

Az Európai Unió Bírósága

Az Európai Unió Bírósága (Court of Justice of the European Union, CJEU) 2012. december 19-én hozott döntést a *Leno Merken BV v. Hagelkruis Beheer BV*-ügyben arról a kérdéstről, hogy egy közösségi védjegy valódi használatának megítélésében milyen szerepet játszik a területi lefedettség, illetve hogy egyetlen tagországban való használat elegendő lehet-e a valódi használat megítéléséhez.

Az ügy előzménye, hogy egy, a Benelux Szellemijogvédelmi Hivatal előtti felszólalási ügyben az OMEL közösségi védjegy tulajdonosa kétségbe vonta a korábbi ONEL közösségi védjegy valódi használatát. Egyetértettek abban, hogy az utóbbi védjegyet, amelyet a 35.,

a 41. és a 42. áruosztályban lajstromoztak, használták Hollandiában, de Hollandia határain kívül nem. A felszólalást a hivatal elutasította, mert abból indult ki, hogy a Hollandiában való használat nem elegendő ebben az ügyben.

A felszólaló fellebbezett a Hági Fellebbezési Bírósághoz, ez pedig kérdéseket intézett a CJEU-hoz. A kérdések lényege az volt, hogy a 207/2009 számú Európai rendelet 15(1) cikkét lehet-e úgy értelmezni, hogy egy közösségi védjegy egyetlen állam határain belül való használata elegendő a védjegy tényleges használatának a megállapításához.

A CJEU a kérdésekre az alábbi válaszokat adta.

A közösségi védjegyre vonatkozó 207/2009 számú rendelet 15(1) cikkét úgy kell értelmezni, hogy a tagországok területi határaitól el kell tekinteni annak megítélésakor, hogy egy védjegyet ténylegesen használnak-e a Közösségben.

Egy közösségi védjegyet a 207/2009 számú rendelet 15(1) cikke értelmében ténylegesen használnak, ha a használat lényeges funkciójával összhangban és abból a célból történik, hogy piacmegosztást tartsanak fenn vagy hozzanak létre az Európai Közösségen belül a védjegy által fedett árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az ítélkező bíróság feladata, hogy megállapítsa, alapvetően kielégítik-e ezeket a feltételeket, figyelembe véve az összes lényeges tényt és körülményt, ideértve a vonatkozó piac jellemzőit, a védjegy által védett áruk vagy szolgáltatások jellegét, valamint a használat területi mértékét, gyakoriságát és rendszerességét.

Franciaország

Az események azt mutatják, hogy a versenyjogi hatóságok súlyos büntetést szabnak ki az olyan versenyellenes gyakorlatért, amelynek célja, hogy kiséltesse a generikus gyógyszerek piacra vitelét. A hatóságok érdeke az ilyen gyakorlat követésében többek között azzal magyarázható, hogy a generikus gyógyszerek piacra kerülése komoly mértékben csökkentheti az egészségügy finanszírozási szükségletét.

Az Európai Bizottság (EB) már végzett ilyen vizsgálatokat. Ennek keretében 2005-ben 60 millió euró büntetést szabott ki az AstraZenecára, mert az jogsértőn kiséltette generikus gyógyszerek piacra jutását. Az EB 2013. június 19-i döntésével 146 millió euró büntetést rótt ki a Lundbeck gyógyszeripari csoportra hasonló célból kötött versenyellenes megállapodásokért.

A Francia Versenyhivatal is vizsgálódik ezen a területen. 2013. május 14-i döntése példa arra, hogyan küzd az olyan gyakorlat ellen, amely kisélteti a generikus gyógyszerek piacra vitelét. Ebben az ügyben ez a hatóság 40,6 millió euró büntetést rótt ki a Sanofi-Aventis gyógyszeripari vállalatra azért a magatartásért, amellyel becsmérelte olyan generikus gyógyszerek forgalmazását, amelyek versenyeztek vezető gyógyszerével, a Plavix-szal, a világ negyedik legkelendőbb gyógyszerével. A versenyhatóság azt kifogásolta, hogy a Sanofi-Aventis olyan helytelen tájékoztatást adott az orvosoknak és a gyógyszerészeknek, amely

rossz hírére keltette a Plavix-szal versengő generikus gyógyszereknek, kétségbe vonva azok hatékonyságát és biztonságát a Sanofi-Aventis által forgalmazott Plavix javára.

A versenyhivatal megjegyezte továbbá, hogy az említett félrevezető szöveg a generikus helyettesítési mechanizmus két szakaszában korlátozta a versenyt: először a gyógyszer felírásának szakaszában, arra buzdítva az orvosokat, hogy a Plavix-recepteket lássák el a „nem helyettesíthető” felirattal, majd a helyettesítési szakaszban, arra ösztönözve a gyógyszerészeket, hogy a Plavixot válasszák a versenytársak generikus gyógyszerei helyett. A versenyhatóság szerint ezek az eljárások, amelyeket éppen a Plavix-szal versengő generikus gyógyszerek forgalomba hozatalának időpontjában követett a Sanofi-Aventis, ártottak a gazdaságnak, különösen azért, mert eredményükként a generikus gyógyszerek piaci behatolása rendellenesen alacsony volt.

Hollandia

Az elmúlt néhány év alatt a *Lundbeck* Cipralex-re vonatkozó szabadalmait a világ számos országában megsemmisítési keresettel támadták meg. A kasszasikernek bizonyult Cipralex egy antidepresszáns gyógyszer, amely hatóanyagként escitalopramot, a többek között Cipramil néven forgalmazott racém elegy (S)-enantiomerjét tartalmazza hatóanyagként.

A Cipramilt Hollandiában az 1977-ben benyújtott, 192 451 C számú szabadalom és a 970 031 számú kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC) védte; az utóbbi 2002-ben járt le. A *Lundbeck* 1989-ben nyújtott be európai szabadalmi bejelentést a Cipralex-re. Ennek alapján végül a 347 066 B1 számú európai szabadalmat engedélyezték, amely 2009-ben járt le. A megfelelő, 300 155 számú SPC 2014-ig érvényes.

Az EP 347 066 B1 és a 300 155 számú SPC érvényességét 2008 óta perlik Hollandiában. Az EP 347 066 B1-nek két független igénypontja van:

- az 1. igénypont magára a Cipralex termékre irányul,
- a 6. igénypont a Cipralex sztereoselektív szintézisére vonatkozik. 2009-ben a Holland Szabadalmi Bíróság úgy döntött, hogy mind az 1., mind a 6. igénypont érvénytelen, ugyanis megállapította a következőket:
 - az 1. igénypont új volt, de nélkülözötte a feltalálói tevékenységet (az Európai Szabadalmi Hivatal megalapozott esetjoga szerint),
 - a 6. igénypont kézenfekvő volt, és nélkülözötte a feltalálói tevékenységet a *Lundbeck* 4 650 884 számú USA-beli szabadalma és a szakember szokásos általános szaktudásának kombinálása alapján.

A *Lundbeck* a Holland Fellebbezési Bíróságnál nyújtott be fellebbezést. Ez a bíróság részben felülbírált a Holland Szabadalmi Bíróság döntését. Megerősítette, hogy az 1. igénypont új volt, de nem alapult feltalálói tevékenységen. A 6. igénypontot azonban nem találta kézenfekvőnek, így érvényesnek ítélte. Az SPC-vel kapcsolatban úgy döntött, hogy az érvé-

nyes, amennyiben a 6. igénypont szerinti eljárással előállított termékre vonatkozik. Ennek megfelelően az egyéb módszerekkel előállított Cipralext nem bitorolja az SPC-t.

A Lundbeck 2012 februárjában fellebbezést nyújtott be a Holland Legfelsőbb Bíróságon, ahol a szóbeli tárgyalásra 2012. novemberben került sor. 2013. március 8-án a Holland Legfelsőbb Bíróság főtanácsnoka közzétette véleményét, amely megerősítette a Holland Fellebbezési Bíróság döntését. Végső döntése 2013 második felében várható.

Horvátország

A) Horvátország 2013. július 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, ezért a 2013. július 1-je előtt benyújtott közösségi védjegyek és közösségi minták hatálya önműködően kiterjed Horvátországra. Az ilyen védjegyek és minták tulajdonosainak nem kell semmilyen lépést sem tenniük védjegyük vagy mintáik horvátországi kiterjesztésére, mert ez 2013. július 1-jén önműködően megtörtént. Ezért illetéket sem kell fizetni.

A 2013. január 1. és július 1. között benyújtott közösségi védjegyek ellen a korábban jóhiszeműen megszerzett horvát jogok alapján fel lehet szólalni, illetve a közösségi védjegyek megsemmisítését lehet kérni.

Egy Horvátország csatlakozási időpontja előtt jóhiszeműen lajstromozott vagy szerzett korábbi nemzeti jogot fel lehet használni egy Horvátországra kiterjesztett közösségi védjegy vagy közösségi minta használatának megtiltására.

2013. július 1-jétől kezdve a horvát nyelv elismert közösségi védjegy- és mintanyelvé vált, és közösségi védjegy- és mintabejelentéseket ettől az időponttól kezdve horvát nyelven is be lehet nyújtani.

B) Horvátországban kiegészítő oltalmi tanúsítványt (Supplementary Protection Certificate, SPC) az Európai Unióhoz való csatlakozás időpontjától, vagyis 2013. július 1-jétől kezdve lehet kapni.

A horvát alapszabadalom tulajdonosa az Európai Unióhoz való csatlakozás időpontjától számított hat hónapon belül folyamodhat SPC-ért, feltéve, hogy a forgalmazási engedélyt az Európai Unióban a csatlakozás napjáig már megadták, vagy Horvátországban 2003. január 1. után már engedélyezték.

Az SPC engedélyezésének követelményei:

- a) a terméket hatályban levő alapszabadalom védi,
- b) a forgalmazási engedélyt már megadták, és ez az első ilyen engedély,
- c) az alapszabadalom még nem képezte SPC tárgyát.

Az SPC iránti kérelmet a forgalmazási engedély megadásának időpontjától számított hat hónapon belül kell kiadni; ha azonban a forgalmazási engedélyt az alapszabadalom engedélyezése előtt adták meg, a kérelmet a szabadalom engedélyezésének publikálásától számított hat hónapon belül kell benyújtani.

Az SPC oltalmi idejét úgy kell meghatározni, hogy ki kell számítani az alapszabadalom megadási időpontjától a forgalmazási engedély megadásáig eltelt időt, és abból le kell vonni öt évet; az SPC maximális oltalmi ideje azonban öt év.

India

Az Indiai Szabadalmi Hivatal 2013. június 12-én értesítést tett közzé a szabadalmi törvény végrehajtási utasításának tervezett módosításáról. A változtatások elsődleges célja a szabadalmazással kapcsolatos eljárások díjának a növelése.

A tervezet szerint a szabadalmazási eljárással kapcsolatos minden díjat megkétszereznek, kivéve a korai publikálást, a kényszerengedély kérelmezését és a szabadalom megvonási eljárását, amelyek díjmentesek.

10% többletet kell fizetni minden olyan esetben, amikor a bejelentő az egyes beadványokat nem elektronikus úton nyújtja be.

Japán

A) A Japán Szabadalmi Hivatal publikálta a 2002. évi bejelentési és lajstromozási adatokat.

2012-ben a szabadalmi bejelentések száma 342 796 (2011-hez képest 100,1%), a használatiminta-bejelentések száma 8112 (2011-hez képest 101,6%), a mintabejelentések száma 32 391 (2011-hez képest 105,1%) és a védjegybejelentések száma 109 010 (2011-hez képest 110,1%) volt.

2012-ben a lajstromozások száma szabadalmak esetében 274 791 (2011-hez képest 115,3%), használati minták esetében 8054 (2011-hez képest 106,0%), mintabejelentések esetében 28 349 (2011-hez képest 107,9%) és védjegyek esetében 96 359 (2011-hez képest 107,9%) volt.

B) A hivatal 2013. május 1-jén bejelentette, hogy az Indonéz Szellemtulajdon-jogok Általános Igazgatóságával folytatott megbeszélések alapján a szabadalmi bejelentések elővizsgálatának meggyorsítására szolgáló (PPH-) programra vonatkozó ideiglenes megállapodást írtak alá, amely 2013. június 1-jén lépett hatályba.

C) A Japán Szabadalmi Hivatal 2013. június 1-jétől kezdve az Indonéz Szellemtulajdon-jogok Általános Igazgatósága számára nemzetközi (PCT-) bejelentések nemzetközi kutatását és elővizsgálatát fogja elvégezni.

D) A japán kormány 2013. április 17-én az ipari versenyképességgel kapcsolatos konferencián bejelentette, hogy gyorsítani fogja a vizsgálatok időtartamát úgy, hogy a vizsgálati kérelem benyújtásától a vizsgálat befejezéséig eltelt idő egyetlen vizsgálat esetén se haladja meg a 36 hónapot.

E) A Japán Szabadalmi Hivatal honlapján 2013. május 1-jén tájékoztatás jelent meg arról, hogy új védjegy típusokat vezetnek be, és szélesítik a védjegyrendszer szervezetét. Az új

védjegytipusok a védjegytvörvény módosítása után a következőkre terjednek ki: mozgások, hologramok, színek körvonalak nélkül, helyzetek és hangok. Később tervezik bevezetni a szagokra, struktúrákra és ízekre vonatkozó védjegyeket.

Kanada

A) A Kanadai Szellemtulajdon-védelmi Hivatal (Canadian Intellectual Property Office, CIPO) 2013. június 10-én kiegészítő irányelveket publikált a gyógyászati felhasználásra vonatkozó szabadalmi igénypontok vizsgálatához.

A CIPO az orvosi kezelésre vonatkozó eljárásokat nem tekinti szabadalmazhatóknak, mert azok a szabadalmi törvény 2. cikke szerint a „találmány” meghatározásának körén kívül esnek. Ezzel szemben a gyógyszerek alkalmazására vonatkozó igénypontok szabadalmazhatók. Az új irányelvek a dózistartományokat említő igénypontok vizsgálatára összpontosítanak, és megerősítik, hogy az ilyen igénypontokat – összhangban a korábbi irányelvekkel – szintén célzatosan kell megszerkeszteni, ideértve a lényeges igényponti elemek azonosítását. Ha megállapítható, hogy egy lényeges elem csupán arra szolgál, hogy az orvos egy páciens kezelési módjára utasítson, és nem azt mondja meg, hogy mit kell használni a páciens kezelésére, ez arra a következtetésre vezet, hogy az igényelt alkalmazás orvosi kezelési eljárásnak felel meg. Ilyen esetben az elővizsgálónak a szabadalmi törvény 2. cikke alapján el kell utasítania az igénypontot.

B) A Kanadai Legfelsőbb Bíróság 2013. május 16-i döntésével az *Eli Lilly Canada Inc.* (Eli Lilly) *v. Novopharm Ltd.* (Novopharm)-ügyben megtiltotta, hogy a Szövetségi Fellebbezési Bíróság (Federal Court of Appeal) döntése ellen fellebbezést nyújtsanak be. Az eljárás a hasznosság követelményére, különösen „a szabadalmi ígéret tanára” vonatkozott. A tan szerint „ha a szabadalmi bejelentés leírása határozott ígéretet tartalmaz, a hasznosságot ehhez az ígérethez kell mérni”. Ez eltérő attól a szokásos követelménytől, hogy a szabadalomtulajdonosnak csupán szemernyi hasznosságot kell bizonyítania ahhoz, hogy a szabadalom érvényes legyen.

Az Eli Lilly pert indított a Novopharm ellen azt állítva, hogy az utóbbi bitorolja olanzapin-szabadalmát. Az olanzapin skizofréria kezelésére használható, és első ízben 1980-ban szabadalmaztatták (1 075 687 számú kanadai szabadalom) 15 milliárdnál több szerkezetileg hasonló vegyület egyikeként. Később, 1998-ban az Eli Lilly egy kiválasztási szabadalmának tárgyát képezte (2 041 113 számú kanadai szabadalom). Az Eli Lilly szerint a Novopharm ezt az utóbbi szabadalmát bitorolta.

Az elsőfokú bíróság (Federal Court) bírójára, O'Reilly elutasította a bitorlási keresetet, megállapítva, hogy az 1998-ban engedélyezett szabadalom érvénytelen volt, mert nem képviselt találmányt a korábbi szabadalomban kinyilvánított vegyületekhez viszonyítva. Emellett a szabadalmat hasznosság hiánya, nem kielégítő kinyilvánítás, újdonsághiány és kettős szabadalmazás miatt érvénytelennek nyilvánította.

Az Eli Lilly a Szövetségi Fellebbezési Bíróságnál nyújtott be fellebbezést. Ez a bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíró tévedett, amikor egy kiválasztási találmány feltételeit olyan független alapnak tekintette, amelyre támaszkodva meg lehet támadni a szabadalom érvényességét. Azt is megállapította, hogy az 1998-as szabadalom új volt, nem volt kézenfekvő, és kettős szabadalmazás miatt sem volt érvénytelen. A hasznosság és a kinyilvánítás elégtelenségének kérdését visszautalta az elsőfokú bíróságnak.

Az ügyet újból kézhez kapó O'Reilly bíró megállapította, hogy a szabadalom kinyilvánítását kielégítőnek lehet tekinteni, azonban a szabadalom hasznosság hiánya miatt érvénytelen. Ugyanis úgy értelmezte a szabadalmat, hogy annak „ígérete” szerint az olanzapin lényegesen jobbnak bizonyult a klinikai kezelése során, mint egyéb ismert antipszichotikumok, és megállapította, hogy a bejelentés benyújtásának időpontjában „nem volt egészséges és világos érvelési vonal vagy *prima facie* ésszerű következtetés, amely a feltalálókat a bejelentés időpontjában elérhető bizonyítéktól a határozott ígérethez vezette volna”. A bíróság elutasította Eli Lilly fellebbezését.

A „szabadalmi ígéret tana” a bíróságokon kívül komoly kritikát vont maga után. 2012 novemberében az Eli Lilly döntőbíráskodási szándéknyilatkozatot nyújtott be, amelyben kijelentette, hogy a kanadai bíróság által létrehozott hasznossági követelmény nincs összhangban Kanada szerződéses kötelezettségeivel, és a törvényben nem rögzített „ígérettant” a világ egyetlen más joggyakorlatában sem alkalmazzák.

C) A *Pfizer Canada Inc* (Pfizer) v. *Pharmascience Inc.* (Pharmascience)-ügyben a Szövetségi Bíróság (Federal Court) 2013. februárjában hozott döntést.

A Pfizer 2 255 652 számú kanadai szabadalmának megtámadott 3. igénypontját Hughes bíró a közvetközőképpen szövegezte meg: „Pregabalin vagy racemátjának gyógyszeratilag hatásos mennyisége fájdalom kezelésére való felhasználáshoz egy emlősben.”

Hughes bíró szerint ebben az igénypontban a fájdalom (pain) kifejezés egyaránt vonatkozik heveny és idült fájdalomra. A Pfizer balszerencséjére maga a feltaláló állította, hogy a pregabalin nem blokkolja a heveny fájdalmat. Ezt Hughes bíró a hatékonyság hiánya beismerésének tekintette, és megállapította, hogy ezért a 3. igénypont érvénytelen volt, mert olyan fájdalomformára is vonatkozik, amelyet nem lehet kezelni.

Emellett a bíró vizsgálta a „racemát” kifejezés jelenlétét a 3. igénypontban. A leírásban sehol nem említették a racemát szót, és semmiféle értelmezés nem vezetett egy szakembert ahhoz, hogy feltételezze a racemát hasznosságát fájdalomkezelésben. Ennek megfelelően a 3. igénypont érvénytelen volt a racemát szó jelenléte miatt, amelynek hasznosságát fájdalom kezelésében nem lehetett józanul megjósolni.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a szabadalmas 2005-ben a szabadalom újbóli megadásáért (re-issue) folyamodott, kérve 15 új igénypont beiktatását pregabalinra, de a racemátra nem, ahol minden egyes igénypont a fájdalom eltérő konkrét formájára vonatkozott. A re-issue kérelmet engedélyezték, azonban a szabadalmas a kérelmet ismeretlen okból visszavonta.

Hughes bíró megállapította, hogy „a döntés eltérő lehetett volna, ha az igénypontok csak pregabalinra és bizonyos fájdalomtípusokra vonatkoznak”.

A fenti ügy tanulsága, hogy Kanadában, ahol nincs korlátozás sem a főigénypontok, sem az aligénypontok számával kapcsolatban, célszerű minden előnyös kiviteli alakot külön igénypontban igényelni.

D) 2013. március 12-én a Szövetségi Bíróság elutasította az Apotexnek azt a keresetét, amelyben azt kérte a bíróságtól hogy a Lundbeck escitalopramra vonatkozó szabadalmát minősítse érvénytelennek. A bíróság a szabadalmat érvényesnek nyilvánította, és azt is megállapította, hogy az Apotex és az Apotex Pharmachem bitorolta a Lundbeck szabadalmát. Az escitalopram a korábban ismert citalopram S-enantiomerje.

A Lundbeck szabadalmával kapcsolatban korábban a Szövetségi Bíróságnak ugyanez a bírója hozott döntést: 2009-ben a bíró megtiltotta, hogy az egészségügyi miniszter engedélyt adjon az Apotexnek, a Mylannak és a Cobaltnak generikus escitalopramtermékeik forgalomba hozatalára. A generikus gyártók fellebbezéseit a Szövetségi Fellebbezési Bíróság elutasította, és a Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court) nem engedélyezte a további fellebbezést.

A most tárgyalta döntés tárgya az Apotex támadása a Lundbeck szabadalma ellen, aminek kapcsán a Lundbeck ellenkeresetet nyújtott be saját szabadalma érvényességének és az Apotex és az Apotex Pharmachem általi bitorlásának a megállapítása érdekében.

Az Apotex szerint a Lundbeck szabadalma kézenfekvő volt. A Szövetségi Bíróság először ezt a kérdést vette szemügyre, és megállapította, hogy a találmányi gondolat az escitalopramra mint antidepresszáns gyógyszerre vonatkozott. A kérdés elemzése során azt vizsgálta, hogy a szakember motiválva volt-e az escitalopramhoz való eljutásra, és hogy egyszerű és kézenfekvő volt-e, hogy a racemát (citalopram) rezolválására használt technika az escitalopram szintetizálására eredményes lesz.

Bár a Lundbeck motiválva volt a citalopram rezolválására, a Szövetségi Bíróság nézete szerint a motiváció általában egy semleges tényező. Ha a motiváció valakit erősebben inspirál valaminek a kipróbálására vagy arra, hogy a megközelítések szélesebb körét próbálja ki, a kísérletek egy bizonyos pontnál többé már nem minősülnek rutinmunkának, vagyis bizonyos mértékű feltalálói tevékenység is van a megoldásban.

A bíróság nézete szerint a kézenfekvőség abból a szempontból vizsgálható, hogy kézenfekvő volt-e bizonyos technikákat kipróbálni, és hogy egy bizonyos pontnál a kísérletező csalódva feladja-e a próbálkozást. A bíróság szerint 1988-ban sokféle technika volt felhasználható a citalopram enantiomerjeinek rezolválására vagy előállítására. Nem volt azonban ismert egy konkrét kézenfekvő technika, amely eredményes lett volna, minthogy a technikák számos tényezőt és változót foglaltak magukban, amelyeket figyelembe kellett venni, és így a Szövetségi Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az irodalmi adatok olyan összeállítása, amely a (+)-citalopramhoz vezethetett volna, jelentős mértékű feltalálói tevékenységet igényelt.

Az újdonsággal kapcsolatban megállapította, hogy a citalopramra vonatkozó technika állása nem ismertette, hogyan kell rezolválni az enantiomereket, és nem nyilvánította ki az escitalopram gyógyászati hatásait. Valójában a korábbi publikációk azt jósolták, hogy a nagyobb fokú aktivitást nem az S-, hanem az R-enantiomer fogja mutatni.

Ezután a Szövetségi Bíróság az Apotexnek azt az állítását vizsgálta, hogy a Lundbeck szabadalma nem hasznos. Ezt az állítást az Apotex arra alapozta, hogy egy 2004. évi szabadalmi bejelentésében a Lundbeck az escitalopram pamoosavas sójáról kijelentette, hogy az toxikus. A Legfelsőbb Bíróság azonban ezt nem tekintette alátámasztott állításnak, mert azt az Apotex semmivel sem bizonyította; ezzel szemben a Lundbeck bizonyította, hogy ez a só nem volt toxikus patkányokban, és ezért a Legfelsőbb Bíróság elutasította az Apotexnek ezt az állítását.

Ellenkeresetében a Lundbeck az Apotexet és az Apotex Pharmachemet bitorlással vádolta. Ez a két vállalat elismerte a bitorlást, ha a szabadalmat érvényesnek tekintik. Abban bízva, hogy forgalmazási engedélyt fog kapni, az Apotex készletet halmozott fel escitalopramból, amelyet külföldi leányvállalatoknak adott el egy év alatt.

A Szövetségi Bíróság megítélése szerint a készletfelhalmozás és a külföldi vállalatoknak való eladás nem indokolt büntető rendszabályokat. Ugyanakkor helyt adott a Lundbeck azon kérésének, hogy az Apotex adjon számot arról a haszonról, amelyre a Lundbeck szabadalmának használata révén tett szert. E döntésének meghozatalakor a Legfelsőbb Bíróság mellékesnek tekintette (1) azt a tényt, hogy a Lundbeck nem bizonyította, hogy bármilyen kárt szenvedett volna azokon a külföldi piacokon, ahova az Apotex escitalopramot szállított, és (2) az Apotexnek azt az érvelését, hogy jóhiszeműen járt el, amikor a gyógyszerből készleteket halmozott fel, mert a szabadalmat érvénytelennek tekintette. A Szövetségi Bíróság nézete szerint annak elrendelése, hogy az Apotex számoljon be a haszonról, nem büntetés volt, hanem megfelelő ellenszolgáltatás azért, hogy az Apotex használta a Lundbeck szellemi tulajdon-jogait. A Szövetségi Bíróság szerint teljesen ésszerűtlen lenne azt gondolni, hogy a több éven át folytatott szabadalombitorlás egyetlen következménye az lenne, hogy a szabadalmat érvényesnek nyilvánítják, valamint hogy az Apotexet és az Apotex Pharmachemet eltiltják a további bitorlástól.

A Szövetségi Bíróság számítása szerint az Apotex haszna megközelítőleg 1,4 millió dollár, míg az Apotex Pharmachem haszna körülbelül 300 ezer dollár lehet. A számítások elvégzésekor figyelmen kívül hagyta az Apotex bizonyos kiadásait, így például rezsköltségét, mert úgy vélte, hogy ezek túl távol esnek az escitalopram gyártásától.

A Szövetségi Bíróság ideiglenes intézkedést léptetett életbe a Lundbeck szabadalmának 2014 szeptemberi lejártáig. A bíróság a felekre bízta, hogy gondoskodjanak megfelelő intézkedésekről az Apotex birtokában levő escitalopramkészletek kiszolgáltatása vagy megsemmisítése érdekében.

Az Apotex fellebbezést nyújtott be a döntés ellen.

E) A Kanadai Szellemijogvédelmi Hivatal (Canadian Intellectual Property Office) utoljára 2013. januárban módosította a védjegy törvényt. Az alábbiakban e törvény főbb vonásait foglaljuk össze.

Védjegyoltalmat lajstromozással lehet kapni. Egy lajstromozatlan védjegy azonban tartalmazható korábbi használat által.

Kanadában a jogok meghatározására az első felhasználói rendszert, míg az ütköző bejelentések vizsgálata szempontjából az első bejelentői rendszert használják.

Kanadában nem használnak osztályozási rendszert.

Védjegyként lajstromozható minden megkülönböztethető és grafikusán ábrázolható jel, így szavak, betűk, számok, betűszók, emblémák, kombinációk, hangok, áruk vagy azok csomagolásának háromdimenziós alakja és az említett jelek kombinációja.

Tulajdonnevek nem lajstromozhatók, kivéve, ha bizonyítani lehet, hogy a név a köz számára megkülönböztetőképességre (másodlagos jelentésre) tett szert bizonyos árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Elektronikus úton is be lehet nyújtani védjegybejelentéseket.

Meghatalmazásra nincs szükség. Külföldről érkező bejelentés esetén nincs szükség a hazai lajstromozás igazolására.

A hivatal az inherens lajstromozhatóságot és a védjegy törvénynek való műszaki megfelelést, valamint a korábbi bejelentésekkel vagy lajstromozásokkal való ütközést vizsgálja.

A felszólalási időtartam két hónap a bejelentés publikálásától számítva, és ez további három hónappal meghosszabbítható.

A védjegyoltalom időtartama a lajstromozástól számított 15 év, amely további 15-15 évvel meghosszabbítható.

A lajstromozást követő három év eltelte után bárki kérheti a védjegy törlését, ha a védjegy tulajdonos nem tudja igazolni az elmúlt három éven belül a védjegy használatát.

A használati engedélyeket nem kell a lajstromba bejegyeztetni.

Kína

A) Kína Állami Szellemijogvédelmi Hivatala és a Kanadai Szellemijogvédelmi Hivatal a szabadalmazási eljárás meggyorsítására (PPH) vonatkozó ideiglenes megállapodást írt alá, amely 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba. A megállapodástól azt várják, hogy meg fogja gyorsítani az elővizsgálati eljárást, és növelni fogja az engedélyezett szabadalmak számát mindkét országban, emellett csökkenteni fogja a közös bejelentések szabadalmazási eljárásának a költségeit.

B) 2003-ban a *Guangzhou McConkey Food Company* (Gungazhou) kérelmet nyújtott be a Kínai Védjegy hivatalnál a MCCONKEY védjegy angol és kínai nyelven történő lajstromozása iránt a 43. áruosztályban, éttermekben való felhasználásra. A felszólalási határidő lejártá előtt a *McDonald's Corporation* (McDonald's) felszólalt a védjegy lajstromozása ellen.

arra hivatkozva, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy hasonlít a saját angol és kínai nyelvű MCDONALD'S védjegyéhez. A hivatal elutasította a felszólalást. Ez ellen a McDonald's 2010-ben a Kerületi Népbíróshoz fellebbezett arra hivatkozva, hogy védjegye Kínában és külföldön is jól ismert, és a McConkey ugyanabban az áruosztályban másolta le az ő védjegyét. Ezért a védjegybejelentést el kell utasítani.

A bíróság a McDonald's bizonyítékait nem találta kielégítőnek annak igazolására, hogy a MCDONALD'S védjegy a kifogásolt későbbi védjegy benyújtása előtt jól ismert volt Kínában. Emellett a két védjegyet eltérőnek találta mind kiejtésben, mind általános megjelenésben, ezért a fogyasztóközönség a két védjegyet nem tévesztené össze.

Ezután a McDonald's a Kerületi Közbenső Népbíróshoz nyújtott be fellebbezést, azonban érveit ez a bíróság sem találta kielégítőnek, és a felszólalást a kínai védjegy törvény 28. cikke alapján a védjegyek hasonlóságának hiányára hivatkozva elutasította.

C) A Védjegy-felülvizsgálati Tanács egy újabb döntése megerősítette, hogy egy álnév egy természetes személy nevének a kifejezéseként bizonyos körülmények között elsőbbségi jognak tekinthető a kínai védjegy törvény szerint.

Francisco Rabanne Cuervo, egy híres spanyol divattervező a Paco Rabanne álnevet használta sok éven keresztül, ami divatörökben az egész világon jól ismert.

2009 szeptemberében a *Shaoxing Modeng Tie & Garment Co Ltd* (Shaoxing) a 25. áruosztályban kérte a PACO RABANNE védjegy lajstromozását nyakkendőkre, nadrágtartókra, harisnyákra, kesztyűkre és hasonlókra.

A francia *Paco Rabanne* cég felszólalt a lajstromozás ellen azon az alapon, hogy a 25. áruosztályban korábban lajstromozott védjegye van, és a Francisco Rabanne Cuervo névre korábbi jogai vannak. A Kínai Védjegy hivatal elutasította a felszólalást arra hivatkozva, hogy a felszólaló nem nyújtott be elegendő bizonyítékot igénye alátámasztására.

A felszólaló ezután a Védjegy-felülvizsgálati Tanácshoz fordult, amely megállapította, hogy:

– a Paco Rabanne egy nagyon jól megkülönböztethető név, és nem lehetett véletlen, hogy egy kínai vállalat azonos védjegyet választott; és

– a Paco Rabanne mint Francisco Rabanne Cuervo álneve jól ismert volt a vonatkozó közönség körében.

A tanács úgy döntött, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy kárt okozna Francisco Rabanne Cuervonak a saját nevére vonatkozó korábbi jogában, és a védjegy törvény 31. cikke alapján elutasította a lajstromozást. Ez a törvénycikk azt az általános elvet szögezi le, hogy védjegybejelentések nem árthatnak a korábbi jogoknak, és ez egy jogi alapelv a híres-ségek nevére alapozott korábbi jogok védelmére.

A tárgyalat ügyben bőséges bizonyíték állt rendelkezésre annak igazolására, hogy a Paco Rabanne hosszú évek óta jól ismert volt divatörökben Francisco Rabanne Cuervo álneveként, és hogy ezt a lajstromoztatni kívánt védjegy bejelentője is ismerte vagy ismernie

kellett. Ezért a bejelentő magatartása Paco Rabanne nevének a bitorlását jelentette, és az ilyen jogtalan használat ártana Paco Rabanne magánjogainak.

Egy névre vonatkozó jog érvényesítéséhez azonban bizonyos körülményeknek adva kell lenniük. Ebben az esetben Paco Rabanne a saját álnevét használta egy márkanév megalkotására és egy vállalat (az érdekelt fél) megalapozására, amelynek joga volt Paco Rabanne nevében a jogok érvényesítésére.

D) A *Zippo Manufacturing Company* (Zippo) Kínában lajstromoztatta az alábbi ZIPPO védjegyet öngyújtókra és hasonló árukra:



A megjelölt áruk korlátozott körét azonban a bitorlók alkalomnak tekintették arra, hogy potyautasként kihasználják a Zippo tekintélyét.

Az öngyújtók mellett a Zippo kavics alakú kézmelegítőket is gyártott, amelyeket zsebben lehet tartani, védjegylajstromozása azonban nem terjedt ki az ilyen termékekre.

Sun Meng Lin tagja volt a *Fihai Zhentian Műanyaggyárnak* (Zhentian gyár), majd *Cixi Fuhai Tangfeng Műanyaggyár* (Tangfeng gyár) néven saját vállalatot alapított. Ezután elkezdett kézmelegítőket gyártani, termékein a fenti ZIPPO védjegyet használva.

A Zhentian gyár volt a szállítója a Zippo japán leányvállalatának, amely az eredeti gyártási rendszert használta. Ez érthetővé teszi, hogy Sun Meng Lin ismerte a fenti védjegyet. 2006. április 21-én kérelmet nyújtott be a Kínai Védjegyhatóságnál a ZIPPO védjegy lajstromozása iránt kézmelegítőkre, és 2006. november 27-én a Tangfeng gyár mintabejelentést nyújtott be a védjegyhez hasonló mintával ellátott tárolódobozokra.

A Zippo nehéz helyzetben volt, mert kézmelegítőkre nem lajstromoztatta védjegyét. Végül a pekingi 1. sz. Közbenső Bíróságnál keresetet indított a Tangfeng gyár ellen arra hivatkozva, hogy a mintaszabaddalmi bejelentés „fenyegetően közelgő bitorlást” jelent, mert a csomagolóanyag mintája nem jelzi, hogy milyen terméket (vagyis kézmelegítőket vagy öngyújtókat) kívánnak benne tárolni. 2010. március 19-én a bíróság a Zippo javára döntött, és elrendelte, hogy a Tangfeng gyár szüntesse be a minta használatát. Ezt a döntést 2010. november 9-én megerősítette a Pekingi Felsőbíróság.

Amikor Sun Meng Lin védjegybejelentését a Védjegyhatóság 2009-ben publikálta, a Zippo felszólalt ellene. Minthogy a Zippónak nem volt lajstromozott védjegye kézmelegítőkre, és mert a kézmelegítőket és az öngyújtókat nem tekintik hasonló termékeknek, a Zippónak bizonyítania kellett, hogy

– védjegye jól ismert volt Kínában, és így megérdemli, hogy más védjegyesztályra kiterjedő oltalmat is élvezzen, vagy

– a védjegy törvény 31. cikke szerint a védjegyet a kifogásolt védjegy bejelentési napja előtt használták, és így az bizonyos befolyásra tett szert.

A Zippo tudta, hogy rendkívül nehéz lenne védjegyének jól ismert státuszát elismertetni a védjegy hivatal által (amely az ilyen kérelmeknek csupán mintegy 1%-át engedélyezi). Ezért a 31. cikkre való hivatkozás célszerűbbnek látszott, annál is inkább, mert bizonyítani tudta a védjegy saját használatát és védjegyének hírnevét, és emellett bizonyítani tudta azt is, hogy Sun Meng Lin személye kapcsolatban volt a Zippo japán leányvállalatával.

A hivatal megállapította, hogy Sun Meng Lin védjegybejelentése sértette a jóhiszeműség elvét, és hogy a védjegy használata a fogyasztók megtévesztéséhez vezetne. Ezért 2012. február 7-én elutasította Sun Meng Lin védjegybejelentését.

A Zippo 2009. augusztus 14-én polgári keresetet indított a Ningbo Közbenső Bíróságnál, és kérte annak megállapítását, hogy védjegyének kézmelegítőkön való használata Sun Meng Lin és a Tangfeng gyár által bitorolta öngyújtókra lajstromozott védjegyet. Sikerre csak akkor számíthatott, ha ez a bíróság elismeri védjegyének jól ismert státuszát.

A bíróság arra hivatkozott, hogy a kézmelegítők a 11. áruosztályba, míg a felperes öngyújtói a 34. áruosztályba tartoznak, és bár a Zippo védjegye jól ismert, alapvetően eltérőek az áruk elosztási csatornáit és fogyasztói. Ezért a védjegynek a kézmelegítőkön való használata nem tévesztené meg a fogyasztókat, és a Zippo védjegyének az oltalmi körét nem kell kiterjeszteni kézmelegítőkre. Ezért nem vizsgálták azt a kérdést, hogy a védjegy jól ismert-e.

A Zippo 2012. május 28-án a Zhejiang Felsőbírósághoz nyújtott be fellebbezést, további érvekkel és elemzéssel szolgálva. Az ügy döntött, hogy a védjegy folytonos használata, valamint a Zippónak a védjegy hirdetésével kapcsolatos óriási kiadásai azt eredményezték, hogy jelentős hírnévre és goodwillre tett szert, és hogy a vonatkozó vásárlóközönség elismerte árujelzőjének az értékét. A védjegy erős megkülönböztetőképességet és hírnevet szerzett. Mindebből azt a következtetést vonta le, hogy a védjegy jogosulatlan használata Sun Meng Lin és a Tangfeng gyár által a fogyasztók megtévesztéséhez vezetett, hígította a híres ZIPPO védjegyet, és a Zippónak jelentős kárt okozott. Ezért elrendelte, hogy az alperesek szüntessék meg a védjegy bitorlását, nyilvánosan kérjenek a Zippótól bocsánatot, és fizessenek kártérítésként 500 000 CNY-t a Zippo számára (ez a legmagasabb összeg, amit a kínai védjegy törvény kárpótlás kifizetéseként lehetővé tesz).

Malajzia

A) Malajziában 2013. július 1-jén új ipariminta-törvény lépett hatályba, amelynek főbb változásait az alábbiakban foglaljuk össze.

Az 1996. évi régi törvény szerint az ipari minta öt évig volt hatályban, és az oltalmi időt kétszer öt évre meg lehetett hosszabbítani. A módosított törvény szerint az ötéves oltalmi idő négyszer öt évre hosszabbítható meg. Ennek megfelelően egy ipari minta oltalmi ideje 15 évről 25 évre változott.

A korábbi törvény szerint a malajziai elővizsgálók az újdonságkutatást csupán a helyi, vagyis a malajziai anterioritásokra terjesztették ki, szemben az új törvény rendelkezésével, amely szerint a külföldi anterioritások is újdonságrontók. A mintaoltalom elnyerése gyakorlatilag nem vált nehezebbé az újdonság szigorúbb megítélése révén, mert nincs érdemi vizsgálat, azonban amikor bíróság vizsgálja a minta érvényességét, könnyebb lesz bizonyítani, hogy a minta nem érvényes.

Egy minta oltalmi ideje nem a bejelentés, hanem az elsőbbség napján kezdődik.

A korábbi törvény szerint a minta oltalmi idejének meghosszabbítását a lejárati előtti hat hónapon belül lehetett kérni. Az új törvény szerint a lejárati előtt bármikor lehet kérni az oltalmi idő meghosszabbítását.

Malajzia 2013 utolsó negyedében vagy 2014 első negyedében csatlakozik a Madridi Jegyzőkönyvhöz, valamint az ipari minták nemzetközi lajstromozására vonatkozó Hágai Egyezményhez.

Malajziában 2012-ben mintegy 1800 ipariminta-bejelentést lajstromoztak.

B) A *Xiamen King Long United Automotive Industry Co. Ltd.* (Xiamen) felperes céget Kínában 1988-ban alapították. Az alábbi árujelzővel ellátott autóbuszokat és gépkocsikat gyártja és árusítja:



A *KLM Motor Sdn Bhd* (KLM) alperes céget 2005. november 16-án alapították Malajziában.

A felperes jóval az alperes megalapítása előtt számos egyéb országban lajstromoztatta a KING LONG szóvédjegyet és az alábbi ábrás védjegyet:



A felperes 2010-ben és 2011-ben 200-nál több autóbuszt adott el Malajziában. Ezt a védjegyet és logót viselő termékeket a felperes világszerte 80-nál több országban adott el, ideértve Malajziát.

A felperes 2005. július 8-án az *Euromawar Sdn Bhd* céget (Euromawar) jelölte ki képviselőként és városi autóbuszainak elosztójaként Malajziában. Az Euromawaron keresztül a felperes részt vett Malajziában a kormány által városi autóbuszok szállítására kiírt verseny-

tárgyaláson, amelyet 2006. április 13-án meg is nyert. A felperes később elosztásra vonatkozó egyezményt kötött az *Euromawar, R&A Manufacturing Industries Sdn Bhd*-vel és az *InterCoach Sdn Bhd*-vel. Ennek az egyezménynek az eredményeképpen a felperes 2006. június 22-én kérte Malajziában a következő ábrás védjegy lajstromozását a 12. áruosztályban autóbuszok, motorkocsik, elektromos járművek, gépkocsik és hasonlóké számára.



Az alperes azonban korábban lajstromoztatta Malajziában szintén a 12. áruosztályban az alábbi védjegyet földi, vízi vagy légi járművek pótalkatrészeire.



Ekkor a felperes a Kuala Lumpur-i Felsőbíróságnál (High Court) az 1976. évi védjegy-törvény 45. cikke alapján kérelmezte az alperes lajstromozásának törlését, és kérte a bíróságot, hogy vegye figyelembe a következő érveket:

- a védjegy-törvény 45. cikke alapján ő a sértett fél;
- ő a védjegy jogos tulajdonosa; és
- az alperes védjegye azonos az ő védjegyével.

A bíróság megállapította, hogy valóban a felperes a sértett fél, és hogy jogosult volt a védjegy-törvény 45(1)(a) cikke alapján keresetet indítani, mert mindkét fél áruinak a természete azonos, és így a felperes üzletét befolyásolná az alperes védjegyének lajstromozása.

A bíróság azt is leszögezte, hogy a bizonyítékok alapján világosan megállapítható, hogy a felperes volt Malajziában a védjegy első használója, és malajziai partnerei révén a védjegyet Malajziában hat éven keresztül ténylegesen, kizárólagosan és folytonosan használta. Megállapította továbbá, hogy a védjegy a vásárlóközönség és a kereskedelem tagjai között jól ismertté vált, és a felperesre nézve megkülönböztetőképeségre tett szert.

A bíróság szerint az alperes védjegye azonos a felperes védjegyével, és így a vásárlóközönség körében zavart okozhat, mert a két védjegyet azonos áruosztályban, kereskedelmi csatornákon és piacokon használták. Ezért erősen fennáll annak a valószínűsége, hogy a jelenlegi lehetséges vevők elpártolhatnak a felperestől az alpereshez, és ezzel az előbbinek veszteséget és kárt okozhatnak. A fentiek alapján elrendelte az alperes védjegyének a lajstromból való törlését.

Marokkó

A *Yildiz Holding Anonim Sirketi* (Yildiz) kérelmet nyújtott be a Marokkói Védjegy hivatalnál a BISKREM védjegy lajstromozása iránt. Az a kérelmet elutasította arra hivatkozva, hogy a *Stock-Pralim Sarl* (SPS) 2003 óta már birtokolja ugyanezt a védjegyet, de 2007-ben azt átruházta a *Société Fietep Sarlra* (SFS).

A Yildiz törlési keresetet nyújtott be az SFS védjegye ellen, az alábbiakra hivatkozva.

- A védjegyet Marokkóban 1982 óta használja.
- A védjegyet korábban, 1996-ban lajstromoztatta Törökországban és más külföldi országokban.
- Saját BISKREM védjegye jól ismert széles körű használat és több változatban, osztályban és országban való lajstromozás folytán.
- A védjegyet öt évnél hosszabb ideig nem használta sem az SPS, sem a jogutód SFS.

A Rabati Kereskedelmi Bíróság helyt adott a Yildiz keresetének, és törölte az SFS BISKREM védjegyét.

Németország

A) A Német Szövetségi Parlament (Bundestag) 2013 júniusában javaslatot tett a szövetségi kormánynak, hogy korlátozza a számítógépprogramok szabadalmazhatóságát a verseny és az innováció elősegítése céljából. Lehetséges, hogy a kormány a javaslattal nem fog egyetérteni, mert a szabadalmakról általában elismerik, hogy elősegítik a kutatást, a beruházást és a műszaki innovációt.

A Bundestag kifejezte azt a nézetét, hogy a szerzői jog oltalma a legjobb módszer a szoftver oltalmára és ellenőrzésére, és hogy a legtöbb szoftver kereskedelmi felhasználását nem kell szabadalmakkal korlátozni. A Bundestag megállapította, hogy a német szerzői jogi törvény (amely az 1991/250/EEC európai irányelvet hajtotta végre) helyes egyensúlyt teremt az oltalom, az innováció és a verseny között, míg a német szabadalmi törvény és az Európai Szabadalmi Egyezmény ezt az egyensúlyt megbontja.

A Bundestag a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof, BGH) számos döntésére utalt, amelyek megerősítették műszaki problémák szoftveres megoldásainak szabadalmazhatóságát, megjegyezve, hogy ezek a BGH-döntések összhangban voltak az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) fellebbezési tanácsainak újabb gyakorlatával, amelynek alapján nagyszámú szabadalmat engedélyeztek műszaki problémák szoftverrel megvalósított megoldásaira.

A Bundestag úgy érzi, hogy jelenleg túl sok bizonytalanság van a szoftverfejlesztők jogi eredményei és elkötelezettségei terén a szabadalmi igénypontok értelmezésének bizonytalansága és a szabadalmak révén nyerhető széles oltalmi kör miatt.

Ellentétben a szerzői joggal, szabadalom vonatkozhat egy új megoldás valamennyi lehetséges szoftveres kivitelezésére, és így egy olyan vállalat, amely függetlenül dolgoz ki szoftvert, arra kényszerülhet, hogy megszerezze egy (vagy több) szabadalomtulajdonos vállalat hozzájárulását, mielőtt kereskedelmileg ki tudja használni szoftverét. Szabadalmak nélkül a szerzői jogi törvények kihasználási jogot adnának minden egyes független szoftverfejlesztő számára. A Bundestag nézete szerint ütközés van a szoftvervonatkozású szabadalmak jelenlegi európai megközelítése és az 1991/250/EEC irányelv között, és ezért arra lenne szükség, hogy elmozdulás történjen a szoftver szerzői jogi oltalmába vetett nagyobb bizalom felé.

Ezután a Bundestag javaslatokat tett a szövetségi kormány számára. Ilyen javaslat, hogy biztosítsák: egy szoftverprogram kereskedelmi kihasználási jogai maradjanak a szerzői jogi törvény által védve, és azokat ne tegye hatástalanná harmadik felek szoftverszabadalma.

Végül a Bundestag arra is felhívta a szövetségi kormányt, hogy európai szinten szorgalmazza a hivatalok, különösen az ESZH gyakorlatának független tudományos kiértékelését.

B) A BGH megállapította, hogy nem szabadalmazható olyan eljárás, amely arra szolgál, hogy egy első orvosi műszaki készülék üzemi adatainak önműködő felvitele és egy központi adatbankba való átvitele segítségével meghatározzák egy második orvosi műszaki készülék díjazási és működési költségeit.

A BGH joggyakorlata szerint egy olyan eljárás, amely a kívánt hatás elérése céljából egy programot használ segítségként egy számítógép ilyen módon való ellenőrzésére a kívánt hatás eléréséhez, nem szabadalmazható már a számítógépet felhasználó eljárás alapján sem. Inkább, minthogy a szabadalmi törvény kizárja a számítógépprogramokat mint olyanokat a szabadalmazhatóságból, az igényelt tanításnak útmutatást kell adnia arra nézve, hogyan kell megoldani egy sajátos műszaki problémát műszaki eszközökkel.

A vizsgált esetben a bíróság világossá tette, hogy nem vonható kétségbe a műszaki jellege sem annak a készüléknek, amelynek a rentabilitását meg kell határozni, sem az adatfeldolgozáshoz alkalmazott rendszerkomponenseknek. Ez önmagában még nem képez olyan műszaki problémát, amelyet az igényelt eljárás műszaki jellemzőivel meg lehetne oldani. Az önműködő adatszámítás és -átvitel nem kölcsönöz műszaki jelleget az igényelt eljárásnak, mert ezek a rendszabályok csupán a kívánt üzleti eredményre vonatkozó adatok önműködő meghatározásának és átvitelének az általános problémájára vezethetők vissza. Ez azonban a joggyakorlat értelmében nem képez konkrét műszaki problémát, mert nem terjed túl azon az általános célkitűzésen, hogy elektronikus adatfeldolgozást és -átvitelt lehessen használni nem műszaki hatás eléréséhez. Ennek megfelelően az igénypont nem tartalmaz olyan megoldást, amely túlmegy a szakembernek adott azon utasításon, hogy „önműködően” végezze az adatok számítását.

C) A vizsgált német szabadalmi bejelentés eljárást igényelt strukturált dokumentumok dinamikus létrehozására ügyfél–szerver rendszerben.

A bejelentést a Német Szabadalmi és Védjegyhivatal (Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA) elutasította. A bejelentő a Szövetségi Szabadalmi Bírósághoz (Bundespatentgericht,

BPG) nyújtott be fellebbezést. A BPG döntése szerint az igényelt eljárás nem műszaki jellegű, hanem „fogalmi megfontolásokon” alapszik.

A bejelentő a BPG döntése ellen a BGH-nál nyújtott be fellebbezést, amelyben kinyilvánította, hogy a műszaki jelleg tagadása a valóság által alá nem támasztott fikció, és a számítógépprogramok önmagukban műszaki jellegűek.

A BGH hatályon kívül helyezte a BPG döntését, és az ügyet visszautalta az utóbbi bíróságnak azzal az utasítással, hogy az újdonság és a feltalálói tevékenység vonatkozásában hozzon döntést. A műszaki jelleggel kapcsolatban a BGH az általános joggyakorlat alapján rámutatott: lényegtelen, hogy egy bejelentés tárgya a műszaki jellemzők mellett nem műszaki jellemzőkkel is rendelkezik, és hogy ezen jellemzők közül melyek jellemzik az igényelt eljárást.

A BGH ilyen vonatkozásban a saját kialakult joggyakorlatára utalt, amely szerint egy olyan találmánynak, amelynek tárgya egy számítógépprogram vagy egy adatfeldolgozó program révén megvalósított eljárás, a szabadalomképeséghez elengedhetetlen műszaki jellegen túlmenően olyan utasításokat kell tartalmaznia, amelyek tárgya egy konkrét műszaki probléma megoldása műszaki eszközökkel.

D) Az AMELIOR védjegyet lajstromoztatták a DPMA-nál többek között az 5. áruosztályban orvosi célra szolgáló gyógyászati termékekre és diétás ételekre. A lajstromozás ellen felszólalt az AMELIE védjegy tulajdonosa, mert védjegye többek között szintén gyógyászati és diétás termékekre volt lajstromozva. A DPMA elutasította a felszólalást. Ezután a felszólaló a BPG-nél nyújtott be fellebbezést, amely azonban szintén sikertelen volt.

A BPG kifejtette, hogy az áruk hasonlóságára tekintettel a két védjegy általános benyomásával kapcsolatban egyértelmű távolságra van szükség ahhoz, hogy ki lehessen zárni az összetévesztés veszélyét. A jelen ügyben megvan ez a távolság. Az a tény, hogy a felszólaló AMELIE védjegye női keresztnévet jelent, már csökkenti az összetévesztés veszélyét. Emellett a két védjegy hangzásában jelentős különbségek vannak, mert a két védjegy szótagjainak a száma, beszédritmusa és szóvégződése jelentősen különbözik annak ellenére, hogy a szókezdő öt magánhangzó azonos. Az AMELIE védjegyet három szótaggal ejtik, hosszú „i”-vel és néma „e”-vel a szó végén, míg az AMELIOR védjegyet négy szótaggal ejtik. Ezért a megcélzott vásárlócsoport, így az orvosok, a gyógyszerészek és egyéb egészségügyi szakemberek, valamint a fogyasztók nem tévesztenék össze a két védjegyet. Így azok egyidejűleg létezhetnek annak ellenére, hogy azonos árukra vonatkoznak.

A fenti okokra tekintettel a BPG 2012. április 4-én kelt döntésében elutasította a felszólalást.

E) A BMW lajstromoztatni kívánta sportkocsikra az M betűt, de ezt a kérelmet a DPMA elutasította arra hivatkozva, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy leíró jellegű, mert az Európai Unió rendelete szerint a személygépkocsik, motorkerékpárok és autóbuszok az „M” osztályba tartoznak.

A BPG megváltoztatta ezt a döntést, és engedélyezte a lajstromozást. A BPG véleménye szerint ugyanis az M betű elegendő megkülönböztetőképességgel rendelkezik, és nem lehet önműködően leíró tájékoztatásnak minősíteni. Az európai uniós rendelettel kapcsolatban a BPG rámutatott, hogy az „M” betűből nem következik önműködően utalás az „M osztály” típusmegjelölésre.

F) A DPMA-nál a STARSAT védjegyet kívánták lajstromoztatni a 9. áruosztályban hang-, kép- és adatátvitelre és -vételekre. A DPMA elutasította a lajstromozást a megkülönböztetőképesség hiánya miatt. A bejelentő e döntés ellen fellebbezett a BPG-nél, de a fellebbezés nem volt eredményes. A BPG a „Sat” komponenst a Satellite rövidített formájának tekintette, míg véleménye szerint a „Star” szóval csupán azt kívánták kifejezni, hogy a termék kiváló minőségű. Ezért a STARSAT védjegy csak megkülönböztető jelzés, és így nem lajstromozható.

A bejelentő fellebbezést nyújtott be a BGH-nál, amely megállapította, hogy a megcélzott vásárlócsoport a védjegyben nem csupán leíró tartalmat látta. A BGH szerint a BPG helytelenül következtetett leíró jelentésre, mert a „Starsat” szó nem kiváló szatellitok hirdetésére szolgáló közös kifejezés, különös tekintettel arra, hogy az angol „star” szó égi csillagot is jelent. Ezért a „Starsat” kombináció ürrepülésre is utalhat vagy „csillagszatellit” jelentéssel is bírhat. Annak következtében, hogy a STARSAT védjegy az átlagos fogyasztó számára nem tartalmazza az igényelt áruk előre megalapozott leírását, a BGH megváltoztatta a BPG döntését, és az utóbbinak visszautalta az ügyet újbóli elbírálásra.

G) A MAC TAURUS szóvédjegyet a DPMA-nál hang és kép rögzítésére, továbbítására és újrajátszására szolgáló készülékekre és adathordozókra lajstromozták. A korábbi THARUS védjegy tulajdonosa felszólalt a lajstromozás ellen. A THARUS védjegyet többek között hang, kép és adatok feljegyzésére, átvitelére és újrajátszására szolgáló berendezésekre lajstromozták.

A DPMA elutasította a felszólalást, mert szerinte az a tény, hogy a fiatalabb védjegy a kiegészítő „mac” kezdő komponenst tartalmazza, kizárja az összetévesztés veszélyét.

A felszólaló fél ezután eredményesen nyújtott be fellebbezést a BPG-nél. Annak következtében, hogy a felszólalás alapját képező védjegy áruai azonosak a kifogásolt védjegy áruival, a védjegyeknek összbenyomás terén jelentősen különbözniük kell ahhoz, hogy ki lehessen zárni az összetévesztés veszélyét. A fiatalabb védjegy második helyén álló „Taurus” szó nem domináns jellegű, azonban független megkülönböztető szerepet játszik a teljes benyomás terén, mert az első „mac” szó az átlagos fogyasztó számára csupán cégnévként értelmezhető, és a bejelentő az elmúlt néhány éven belül 12 olyan védjegyet lajstromoztatott, amelyeknek a „mac” szó volt az előtagja, miként a kifogásolt védjegyeknek is. Annak következtében, hogy a „Taurus” és a „Tharus” szavak fonetikusán hasonlóak, azonos a szótagszámuk, és azonos módon is hangsúlyozzák őket, fennáll az összetévesztés veszélye. Ezért a fiatalabb védjegyet törölni kell – mondja ki a BPG 2012. szeptember 20-án kelt döntése.

H) A felperes tulajdonosa volt egy lajstromozott német mintának (bejelentési nap: 2004. február 3.; lajstromozási nap: 2004. március 17.), amely egy háztető gerincelemének a külső

megjelenését mutatta. A felperes mintaborlásért beperelte az alperest a Karlsruhei Fellegbesezési Bíróságon, azonban az elutasította a keresetet, megállapítva, hogy a 2004. március 12-i német mintatörvény 4. cikke alapján a megtámadott minta egy olyan alkotórészre vonatkozott, amelyet egy komplex termékbe (háztető) kell beiktatni, és a komplex termék rendes használata alatt láthatónak maradó alkotórész jellemzői önmagukban nem elégítik ki az újdonság és az egyéni jelleg követelményét (a német mintatörvény 4. cikke).

A BGH, amely szintén Karlsruhében székel, megerősítette az elsőfokú bíróság döntését, megállapítva, hogy a német mintatörvény 4. cikke alkalmazható a vizsgált ügyre (és minden egyéb nemzeti mintára, amelyet 2001. október 7. után nyújtanak be és lajstromoznak), vagyis a korábbi német mintatörvény, amelyben nem volt ilyen rendelkezés, nem alkalmazható az ügyben. A BGH szerint az alperes nem fűzhetett törvényes várakozásokat a korábbi törvény további alkalmazásához, annál is kevésbé, mert a német mintatörvény követte az Európai Unió mintairányelvét, amelyet már 2001. október 28-án hatályba kellett volna helyezni.

A német mintatörvény 1(3) cikke szerint, amely megfelel a mintairányelv 1(c) cikkének, a „komplex termék” olyan terméket jelent, amely több olyan komponenset tartalmaz, amelyeket helyettesíteni lehet, ezáltal lehetővé téve a termék szétszerelését és újbóli összeállítását. Ennek megfelelően a BGH szerint elegendő volt, hogy (1) a többféle alkotórészből álló terméket szét lehet szerelni és újra össze lehet állítani (ami lehetséges egy tető esetében, még ha ez némi erőfeszítéssel jár is), és (2) a többféle alkotórészt helyettesíteni lehet. Másrésztől a német mintatörvény 1(3) cikke nem kívánja meg, hogy az eredeti alkotórészt újbóli összeállítás esetén újra felhasználják. A törvény szövege szerint a többféle alkotórésznek inkább arra kell alkalmasnak lennie, hogy csupán helyettesítsék (ne pedig újrafelhasználják). Ennek következtében az olyan termékek (mint amilyen a tető), amelyeket alkotórészekből egyénileg lehet előállítani, és amelyek (miként egy tető gerincelemei) helyettesíthetők, a német mintatörvény 1(3) cikke szerint komplex termékek.

I) A vizsgált ügy a 0 823 327 számú európai szabadalom német része ellen indított megsemmisítési keresetre vonatkozik. A megtámadott szabadalom érvényessége attól függött, hogy a megsemmisítést kérő felperes által idézett anterioritás, egy olyan nemzetközi szabadalmi bejelentés, amelyet csupán a megtámadott szabadalom elsőbbségi időpontja után publikáltak, érvényesen igényelte-e két angol szabadalmi bejelentés korábbi elsőbbségét.

A megtámadott szabadalom olyan litográfiai nyomólemezek előállítási eljárására vonatkozott, amelyeket például offszettnyomó gépekben használnak. A megtámadott szabadalom szerinti nyomólemezen egy pozitív fotoszenzitív kompozícióból álló réteg van kialakítva, amelynek részeit fény sugárzásnak teszik ki. Ezt követően egy alkáli előhívót használnak a fénynek kitett részek eltávolítására, úgyhogy csupán a fénynek ki nem tett részek maradnak a kívánt nyomófelület kialakítására. Az 1. igénypont döntő jellemzője meghatározta, hogy a pozitív fotoszenzitív kompozíció nem mutat fotoszenzitivitást ultrabolya fényvel szemben.

Ennek megfelelően a nyomólemez gyártása nem igényelt sárga fényben való kezelést, vagyis például ultraibolya fényt tartalmazó rendes fény mellett is kezelhető.

Nem volt vitatott, hogy a felperes által hivatkozott nemzetközi szabadalmi bejelentés kinyilvánította a kérdéses jellemzőt. Minthogy azonban ezt a bejelentést csupán a megtámadott szabadalom elsőbbségi időpontja után nyújtották be, csupán újdonságrontásra lehetett felhasználni, ha érvényesen igényelte legalább az egyik korábbi angol szabadalmi bejelentés elsőbbségét. Ezek a korábbi angol bejelentések nem említettek kifejezetten olyan fotoszenzitív kompozíciót, amely érzéketlen ultraibolya fényre.

Első fokon a BPG megállapította, hogy az elsőbbségi igény érvényes volt, mert a kérdéses jellemző közvetlenül és egyértelműen levezethető volt az elsőbbségi iratokból. Ilyen vonatkozásban a BPG az újdonságpróbának arra az elvére támaszkodott, hogy egy dokumentumban foglalt kinyilvánítás nem korlátozódik azokra a tényekre, amelyek világosan meg vannak említve, hanem arra is kiterjed, ami magától értetődik a dokumentumot tanulmányozó szakember számára. Semmi más nem alkalmazható, amikor egy korábbi szabadalmi bejelentés tartalmát állapítják meg abból a célból, hogy meghatározzák egy elsőbbségi igény érvényességét, azzal a korlátozással, hogy a szakembernek egy ilyen magától értetődő tulajdonságot a találmányhoz tartozóként kell levezetnie a korábbi bejelentésből. Bár az elsőbbségi iratokban nem említették kimondottan az ultraibolya fényvel szembeni érzéketlenséget, a szakember azonnal felismerné, hogy az elsőbbségi iratban leírt eljárások nem igényelnek különleges fényfeltételeket. Ilyen különleges rendszabályok távollétében a BPG nem látott világos utalást a szakember számára arról, hogy az ultraibolya fény, amely mindig jelen van a rendes nappali fényben, nem befolyásolja a leírt anyagok kezelését. Ezért a BPG megállapította, hogy a megsemmisítést kérő felperes által hivatkozott dokumentum érvényesen igényelte a korábbi elsőbbséget, és ezért újdonságrontó volt a megtámadott szabadalom 1. igénypontjának tárgyára.

A BGH nem követte ezt az érvelési vonalat. A BGH szerint lehetséges volt, hogy az elsőbbségi iratokban említett anyagok érzéketlenek voltak ultraibolya fényre, azonban ez nem vezetett az említett tulajdonság közvetett kinyilvánítására. Az a tény, hogy hiányzott az utasítás különleges fényviszonyok melletti munkára, nem vezet arra a következtetésre, hogy a leírt anyagoknak valóban ultraibolya fényre érzéketleneknek kell lenniük. Valójában az elsőbbségi iratok benyújtási napján megfelelő eljárások különleges fényviszonyok mellett egészen közönségesek voltak nappali fényre érzéketlen anyagok esetében is. Ezért legalább ugyanannyira lehetséges volt, hogy egy szakember az elsőbbségi iratokban kimondott jelzést várt volna, ha ezek a dokumentumok olyan eljárást szándékoztak leírni, amely nem kíván különleges fényviszonyokat annak következtében, hogy a felhasznált anyagok érzéketlenek voltak ultraibolya fényre. Ennek eredményeként a BGH azon a véleményen volt, hogy a megsemmisítést kérelmező felperes által felhozott nemzetközi bejelentés nem érvényesen igényelte a korábbi elsőbbségeket, és így nem volt újdonságrontó a megtámadott szabadalomra nézve.

Olaszország

A Gucci divatcég eljárást indított a Guess cég ellen számos országban, azt állítva, hogy az utóbbi bitorolja számos olasz és közösségi védjegyét, ideértve a G logóját is. A Gucci különösen azt kifogásolta, hogy a Guess az általa forgalmazott cipőkön használt olyan megjelöléseket, amelyek bitorolják az ő lajstromozásait.

Az elsőfokú Milánói Bíróság elutasította a bitorlási keresetet, és egyúttal a Gucci számos védjegyét érvénytelennek nyilvánította megkülönböztető jelleg hiánya miatt.

A Gucci fellebbezett az elsőfokú döntés ellen. A másodfokú döntése feltehetőleg egyes külföldön folyó perek kimenetelét is befolyásolni fogja.

Itt említjük meg, hogy egy 2011-ben az amerikai Manhattan Bíróság előtt hasonló ok miatt folyó per a Gucci javára, vagyis az olasz bíróság döntésétől eltérően dőlt el, aminek következtében a Guessnek 4 millió USD-nél nagyobb összegű kártérítést kellett fizetnie.

A két fél között függő perek vannak még folyamatban Franciaországban és Kínában is.

Spanyolország

A) A Madridi Fellebbezési Bíróság megerősítette, hogy az olyan találmányok, amelyek egy ismert betegség ismert anyaggal való kezelésére vonatkoznak, ahol az újdonság a dózistartományban van, szabadalmazthatók, feltéve, hogy kielégítik az újdonság és a feltalálói tevékenység követelményét. E két követelmény kielégítésének a megítélése alapján a bíróság megsemmisítette a Merck egy szabadalmát, amely finaszterid felhasználására vonatkozott androgén kopaszság orális kezelésével közelítőleg 0,05 mg és 1 mg közötti dózisokban.

Az ügy előzménye, hogy az Actavis, az AE Tiefenbacher és az Industrial Farmacéutica Cantabria (IFC) 2007-ben megsemmisítési keresetet indított a Merck ellen a Madridi Bíróságok előtt, kérve az EP 724 444 számú európai szabadalom alapján engedélyezett 2 105 774 számú spanyol szabadalom megvonását. Ez a szabadalom androgén kopaszság kezelési eljárására vonatkozott 5-alfa-reduktáz inhibitorokkal, és konkrétan igényelte finaszterid felhasználását egy orális adagolásra szolgáló gyógyszer előállítására, ahol a dózismennyiség 0,05 mg és 1 mg között volt.

2009-ben a Merck bitorlási eljárást indított a Barcelonai Bíróságoknál a 2 105 774 számú spanyol szabadalom alapján az Actavis és az IFC ellen, ideiglenes intézkedést is kérve. Bár az ideiglenes intézkedést kezdetben elrendelték, ezt később a bíróság elutasította, mert azon a nézetten volt, hogy a szabadalom nem elégíti ki a feltalálói tevékenység követelményét. Ezt a döntést végül megerősítette a Barcelonai Fellebbezési Bíróság 15. osztálya egy 2011. január 24-én kiadott döntésével.

A felek kérésére a megsemmisítési és a bitorlási eljárást egyesítették a Madridi Bíróságok előtt. 2011. február 16-án az elsőfokú bíróság elutasította a szabadalombitorlási keresetet, elfogadta a megsemmisítési keresetet, és a Merck szabadalmát semmisnek nyilvánította.

Döntésében a korábbi döntésre támaszkodott, amelyet a Barcelonai Fellebbezési Bíróság bo-csátott ki 2011. január 24-én, és megállapította, hogy „egy dózistartomány szabadalmazható, feltéve, hogy kielégít bizonyos követelményeket, így a feltalálói tevékenység követelményét”. Ezzel a követelménnyel egyetértve a bíróság megállapította, hogy a szabadalomban igényelt dózistartomány nem eredményezett semmilyen váratlan műszaki hatást, és ezért nem elégítette ki a feltalálói tevékenység követelményét. A Merck fellebbezett a döntés ellen.

A Madridi Fellebbezési Bíróság 2013. március 4-i döntése megerősítette, hogy a Merck korábbi, 258 382 számú európai szabadalma már kinyilvánította az androgén kopaszság kezelését finaszterid használatával, és hogy az orális adagolást ez a szabadalom már ismertette. Ezért a bíróság szerint csupán a dózistartomány különböztette meg a megtámadott szabadalmat a technika állásához tartozó dokumentumoktól.

Az Európai Szabadalmi Egyezmény 54. cikke változatainak és az Európai Szabadalmi Hivatal ilyen vonatkozású döntéseinek az elemzése után megállapította, hogy a „sajátos alkalmazás”, amely egyértelműen említve van az 54. cikk új szövegében, nem szükségszerűen vonatkozik egy eltérő betegség kezelésére, hanem vonatkozhat egy dózistartományra is. Az újdonságot és a feltalálói tevékenységet azonban szigorúan kell elemezni ahhoz, hogy el lehessen kerülni az „örökzöld praktikákat” (olyan módszereket, amelyek segítségével a jogtulajdonosok a jogot és a vonatkozó eljárásokat arra használják fel, hogy meghosszabbítsák szabadalmuk oltalmi idejét, különösen a nagy jövedelmet hozó gyógyszerek esetében).

Ilyen téren, amikor a dózistartomány csupán egy kiválasztást képvisel a technika állásában már kinyilvánított tanításokon belül, a kiválasztási szabadalmak követelményét ki kell elégeíteni ahhoz, hogy eleget lehessen tenni az újdonság követelményének. Hasonlóképpen a dózistartománynak sajátos műszaki hatást kell biztosítania a technika állásához képest a feltalálói tevékenység követelményének kielégítésében.

A vizsgált esetben a Madridi Fellebbezési Bíróság megállapította, hogy a Merck szabadalma nem elégítette ki az újdonság követelményét, mert a közelítőleg 0,05 mg és 1 mg közötti igényelt dózistartomány nem nyújtott sajátos műszaki hatást. A finaszterid alacsony dózisainak hatékonyságát androgén kopaszság ellen már kinyilvánították, és azt a két anterioritást, amelyet a Merck annak bizonyítékeként hozott fel, hogy azok egy szakembert eltanácsoltak a találmánytól, nem lehetett ilyenként értékelni. Ezek a nyomtatványok kétségeket támasztottak azzal az úttal kapcsolatban, amelyen a finaszterid működött, de nem zárták ki annak hatékonyságát androgén kopaszság kezelésében. További vizsgálatok elvégzésének szükségességét ahhoz, hogy meg lehessen találni a lehető legalacsonyabb olyan dózist, amely fenntartja a termék hatékonyságát, a bíróság szerint az adott területen csupán az általánosan elfogadott gyakorlat részének lehetett tekinteni.

B) A *Hugo Boss Trademark Management GmbH & Co* (Boss) védjegy-megsemmisítési és bitorlási pert indított BOSS védjegye alapján egy olyan vállalat ellen, amely BO55 jelzést viselő termékeket importált Spanyolországba, és ott forgalmazta azokat. A Boss egyúttal

ideiglenes intézkedés elrendelését is kérte a bitorló ellen. A 2. számú Alicantei Kereskedelmi Bíróság 2011. június 27-i döntésével helyt adott az ideiglenes intézkedés iránti kérelemnek.

Az alperes azt állítva, hogy a döntés törvényellenes, fellebbezést nyújtott be a Spanyol Közösségi Védjegy bíróságnál. Védekezése alapvetően azon alapult, hogy a B055 jelzés használata a kifogásolt termékeken azért megengedett, mert van egy általa később lajstromozott spanyol védjegy. Ezért nem folytatható ellene eredményesen bitorlási eljárás, mert saját lajstromozott védjegyét használta.

A spanyol védjegy törvény 34. cikke ugyanis a spanyol védjegy tulajdonosokra ruházza azt a jogot, hogy használják védjegyüket, és megtiltsák annak használatát az ő engedélyük nélkül, ellentétben a 207/2009 sz. közösségi védjegyrendelet 9. cikkével, amely csupán a használat tiltásának jogát ruházza a védjegy tulajdonosra. Ez Spanyolországban elméleti és jogi vitát váltott ki azzal kapcsolatban, hogy egy lajstromozott védjegy kizárható-e egy korábbi jogtulajdonos által folytatott bitorlási eljárást. A Legfelsőbb Bíróság esetjoga lefektette az immunitási doktrínát, amely szerint egy nemzeti védjegy majdnem abszolút jogot biztosít a tulajdonos számára a védjegy használatára, úgyhogy annak használata nem tekinthető törvénytelennek, kivéve azt az esetet, amikor a védjegyet érvénytelennek nyilvánítják.

A Spanyol Közösségi Védjegy bíróság 2012. november 29-én hozott döntésében eltért az immunitással kapcsolatos korábbi joggyakorlattól, és elutasította az alperesnek azt az érvelését, hogy későbbi védjegy alapot szolgáltat arra, hogy az ideiglenes intézkedési eljárásban kizárják a védjegy bitorlás *prima facie* vizsgálatát.

Hivatkozott a Legfelsőbb Bíróság legújabb joggyakorlatára, amely az immunitásdoktrína érvényessége esetén is lehetővé teszi a defenzív védjegy érvénytelenségének vizsgálatát, és megállapította, hogy a fő eljárásban a Boss a bitorlási keresettel egyidejűleg az alperes későbbi defenzív védjegy érvénytelenségének a megállapítását is kérte. Érvénytelenség esetén az ilyen lajstromozást úgy tekintnék, mintha az soha nem is létezett volna. Emellett az Európai Unió Bíróságának (Court of Justice of the European Union, CJEU) 2012. november 15-i főtanácsnoki véleményét is figyelembe vette, amely szintén a lajstromozás útján szerzett immunitás kérdésével foglalkozott, de közösségi szinten. Itt Mengozzi főtanácsnok megállapította, hogy egy lajstromozott közösségi védjegy tulajdonosa jogosult bitorlási eljárást folytatni egy később lajstromozott közösségi védjegy tulajdonosa ellen.

A Spanyol Közösségi Védjegy bíróság 2012. november 29-i döntésében követte Mengozzi főtanácsnok véleményét, amelyet kiterjesztett a későbbi nemzeti védjegy birtokosának az esetére, és megállapította, hogy a B055 védjegy tulajdonosa bitorolta a Boss védjegyet.

Svájc

A svájci védjegy jog elismeri a helyzetvédjegyet, amelyre egy olyan elem jellemző, amely mindig a termék egy sajátos részén van elhelyezve. Az ilyen védjegy nem nyújt oltalmat a jelzésnek mint olyannak, hanem inkább a védjegy sajátos helyzetének a terméken.

A Szövetségi Adminisztratív Bíróság 2013. március 11-én iránymutatással szolgált helyzetvédjegyek lajstromozhatósági követelményeivel kapcsolatban. A helyzetvédjegy, amelyet az amerikai cipőgyártó *K-Swiss* kívánt lajstromoztatni, öt sajátosan elrendezett csíkkal rendelkezett sportcipők vagy kényelmi cipők külső részén:



A Svájci Szellemitulajdon-védelmi Intézet elutasította ennek a helyzetvédjegynek a lajstromozását, mert a védjegy grafikai mintáját szokásosnak tekintette, és az volt a véleménye, hogy a jelzés elhelyezése tisztán műszaki vonásként tekintendő, amely növeli a cipők stabilitását, és ezért nem lajstromozható.

A *K-Swiss* az elutasítás ellen fellebbezést nyújtott be a Szövetségi Adminisztratív Bíróságnál, amelyben kifogásolta a megkülönböztetőképesség hiányának feltételezését, mint-hogy szerinte egy átlagos fogyasztó valójában ennek a jelzésnek az elhelyezését eredetmegjelölésnek tekintené. A *K-Swiss* szerint a fogyasztók hozzá vannak szokva, hogy a cipők külső részén elhelyezett jelzések a termék eredetét mutatják, és az Adidas jól ismert háromcsíkos védjegyére utalt.

A bíróság által eldöntendő kérdés így az volt, hogy a vitatott jelzést a cipőkön való elhelyezésével együtt megkülönböztető jellegűnek kell-e tekinteni. Döntésében a bíróság először azokat az általános feltételeket ismertette, amelyeket egy helyzetvédjegynek teljesítenie kell ahhoz, hogy lajstromozható legyen. Megállapította, hogy egy jelzés elhelyezése megkülönböztető jelleget kölcsönöz akkor, ha a fogyasztók nem tekintik a terméken való sajátos elhelyezést egy védjegy szokásos helyzetének. Ennek megfelelően a rendkívüli vagy meglepő elhelyezések általában megkülönböztető jelleghez és így a védjegy lajstromozhatóságához vezetnek. Ilyen esettel van dolgunk akkor is, ha egy védjegy helyzete használat révén tett szert megkülönböztetőképességre.

A bíróság megjegyezte továbbá, hogy az alakvédjegyekre (vagyis a háromdimenziós védjegyekre, amelyek termékek vagy csomagolás alakját tükrözik) kialakult joggyakorlat a helyzetvédjegyekre is alkalmazható, ha ezek a jelzések a termék megjelenésének részét képezik. Azon a véleményen volt, hogy a *K-Swiss* öt csíkja tökéletesen illik a cipő alakjához, és nem lehet a terméktől elkülönítetten szemlélni. A jelzést egy „részleges alakvédjegynek” minősítette, és így az alakvédjegyek kapcsán kialakult joggyakorlatra utalt, amely szerint nem védhetők az olyan alakok, amelyeket a termék műszaki funkciója vagy célja diktál,

mert a fogyasztóközönség az ilyen jelzéseket nem fogná fel a termék kereskedelmi származásának jelzéseként.

Annak ellenére, hogy az öt csíkot elkülönítve alapvető geometriai formáknak lehet tekinteni, a bíróság azon a nézeten volt, hogy K-Swiss védjegye lajstromozható a helyzetvédjegy által keltett általános benyomás alapján. Megjegyezte, hogy a helyzetvédjegyek akkor is lajstromozhatók, ha a jelzés önmagában a megkülönböztetőképesség hiánya miatt mint egyszerű szó, figuratív vagy alakjelzés nem lenne lajstromozható. Az ilyen esetekben arra van szükség, hogy a jelzés és annak elhelyezése kombinálva megkülönböztető jelleggel rendelkezzen. Ebben az esetben a döntő szempont az volt, hogy rendkívül nagy az a figyelem, amelyet egy átlagfogyasztó a sport- és kényelmi cipők külső részén elhelyezett sajátos jelekre fordít. Ez a híres Adidas-csíkoknak köszönhető, amelyek a cipőnek pontosan ugyanazon a részén vannak elhelyezve. Így a fogyasztók hozzá vannak szokva, hogy figyelembe vegyenek ilyen helyzetű jelzéseket áruk kereskedelmi származásának megjelöléseként.

A fentiek alapján a bíróság megállapította, hogy a helyzetvédjegyet lényegénél fogva megkülönböztető jellegűnek kell tekinteni, és ezért kötelezte a hivatalt a K-Swiss helyzetvédjegyének lajstromozására.

A döntés fontos lépésnek tekinthető Svájcban a helyzetvédjegyek tényleges oltalma felé.

Szaúd-Arábia

Szaúd-Arábia kormánya 2013. május 3-án a Szellemi Tulajdon Világszervezeténél letétbe helyezte a Szabadalmi Együttműködési Szerződéshez (Patent Cooperation Treaty, PCT) és a Szabadalmi Jogi Szerződéshez (Patent Law Treaty, PLT) való csatlakozás okmányait. Mindkét nemzetközi szerződés 2013. augusztus 3-án lépett hatályba Szaúd-Arábiára vonatkozóan.

A PCT-hez való csatlakozás hatálybalépésétől kezdve minden nemzetközi szabadalmi bejelentésben meg lehet jelölni Szaúd-Arábiát SA országkódjával. Ettől az időponttól kezdve Szaúd-Arábia állampolgárai és lakosai is benyújthatnak nemzetközi szabadalmi bejelentéseket.

A PLT hatálybalépése kapcsán az várható, hogy az ország a nemzeti és a regionális szabadalmi bejelentések vonatkozásában harmonizálni fogja az alaki eljárásokat, aminek révén ezek az eljárások felhasználóbarátabbá fognak válni.

Szingapúr

A Szingapúri Szellemitulajdon-védelmi Hivatal bejelentette, hogy két év időtartamra gyorsított vizsgálati (PPH-) megállapodást kötött a Kínai Népköztársasággal. A megállapodás 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba.

Mínthogy a szingapúri hivatal már rendelkezik azzal a képességgel, hogy a Szingapúrban először benyújtott szabadalmi bejelentések kutatását és vizsgálatát 12 hónapon belül elvé-

gezze, azok a szabadalmi bejelentők, akik gyorsítani akarják a kínai szabadalmi bejelentés megadását, ezt a célt elérhetik azáltal, hogy először a Szingapúri Szellemtulajdon-védelmi Hivatalnál nyújtják be bejelentésüket, és így igénybe vehetik a PPH-rendszert.

Tajvan

A) Tajvanon 2013. június 13-án a szabadalmi törvény módosítása lépett hatályba. Ennek legfontosabb rendelkezése az egyidejűleg benyújtott szabadalmi és használatiminta-bejelentésekre vonatkozik. A módosítás szerint ha a használatiminta-bejelentést a szabadalmi bejelentés elfogadása előtt engedélyezik, az elővizsgálónak értesítenie kell a bejelentőt arról, hogy választania kell a két bejelentés közül, és csak az egyiket tarthatja fenn. A szabadalmi bejelentést nem engedélyezik, ha a bejelentő a megadott határidőn belül elmulasztja a választást a két bejelentés közül.

Ha a bejelentő a szabadalmi bejelentés fenntartását választja, az engedélyezett használatiminta-jog megszűnik a szabadalmi bejelentés publikálásának napján.

B) A *H&M Hennes & Mauritz AB* (Hennes), a H&M védjegy tulajdonosa adminisztratív pert indított a D&H DEVIL & HEAVEN védjegy lajstromozása ellen a Szellemtulajdon-védelmi Bíróságnál. Az megerősítette a H&M védjegyek jól ismert státuszát, és megállapította, hogy a kifogásolt védjegy „D&H” része annak megkülönböztető elemét képezi, és nagymértékben hasonlít a Hennes H&M védjegyéhez.

Azt is megállapította, hogy a két védjegyet a tajvani fogyasztóközönség összetévesztené, ami hígítaná vagy gyengítené a H&M védjegyek megkülönböztetőképességét. Emellett, minthogy a D&H védjegy kérelmezője ugyanazon az üzleti területen működik, mint a Hennes cég, a bíróság megerősítette, hogy a kifogásolt védjegy bejelentőjének ismernie kellett a H&M védjegyeket, amikor kérelmezte a D&H védjegy lajstromozását.

A fentiek miatt elrendelte a D&H védjegy lajstromozásának törlését.

Thaiföld

A) Thaiföldön 2013. január 1. óta a Nizzai Osztályozás 10. kiadása van érvényben.

B) Amikor egy védjegy lajstromozását megakadályozza egy korábban lajstromozott védjegy, a thai védjegy törvény 27. cikke lehetőséget nyújt a két hasonló védjegy lajstromozására, ha a védjegyet a védjegybejelentő tisztességesen és egyidejűleg használta, vagy ha egyéb különleges körülmények forognak fenn. E törvénycikk tág fogalmazása miatt számos márkatulajdonos, akinek a védjegy lajstromozását gátolja egy korábban lajstromozott védjegy, megkísérli e törvénycikk segítségével eredményesen lajstromoztatni védjegyét Thaiföldön. A Legfelsőbb Bíróság korábbi döntései alapján nyilvánvaló, hogy az egyidejű használat vagy a különleges körülmények kritériumainak kielégítése céljából a védjegy jóhiszemű használatára van szükség különösen Thaiföldön.

A Legfelsőbb Bíróság egy újabb döntése azt bizonyítja, hogy a védjegy törvény 27. cikkének új értelmezése szükséges annak eldöntéséhez, hogy ilyen körülmények között egy védjegy lajstromozható-e.

A *Matsuda & Co.* (Matsuda) a 21. védjegyesztályban kérelmet nyújtott be a Thaiföldi Védjegy hivatalnál az ábrás VALENTINO RUDY & V védjegy lajstromozása iránt a 21. áruosztályban. A *Valentino S.p.A.* (Valentino) azon a véleményen volt, hogy ez a védjegy megtévesztően hasonlít az ő VALENTINO & V ábrás védjegyéhez, amelynek a lajstromozását a hivatal elutasította. Ezért fellebbezést nyújtott be a Védjegy-fellebbezési Tanácshoz. A tanács megváltoztatta a hivatali elővizsgáló végzését. Ezután a Matsuda a Szellemitulajdon-védelmi Bíróságnál nyújtott be fellebbezést. Az nem értett egyet a tanács döntésével, és engedélyezte a Matsuda védjegyének lajstromozását. Végül az ügy eljutott a Legfelsőbb Bírósághoz.

Döntésében az először megállapította, hogy mindkét fél védjegye hasonló, mert mindkettő tartalmazza a „Valentino” szót és a „V” betűt, és a betűk helyzete is hasonló, bár stilizálásuk eltérő. A két fél áru is ugyanabba az osztályba tartoznak. Ezek a tényezők a közönség körében a két védjegy összetévesztését okozhatják.

Ezután azt vizsgálta, hogy a két védjegyet a 27. cikk alapján lehet-e lajstromozni. A bíróság szerint ehhez a bejelentőnek bizonyítani kell, hogy védjegyet a kérelmezett árukkal kapcsolatban a 21. áruosztályban használta Thaiföldön a védjegykérelem benyújtása előtt. A Matsuda ruházati cikkekkel kapcsolatban a 21. áruosztályban bizonyította a használatot, azonban nem tudta bizonyítani sem a használatot a 21. áruosztályba tartozó valamennyi áru kapcsán, sem különleges körülmények fennállását. Ennek alapján a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy megalapozott volt a tanács elutasító döntése. Ezért elutasította a Matsuda védjegybejelentését.

Törökország

A Török Szabadalmi Hivatal már régen engedélyezte a védjegybejelentések online benyújtását. Hosszas előkészítés után most lehetővé tette szabadalmi és használatiminta-bejelentések, ipariminta-bejelentések, évdíjfizetési kérelmek és Törökországban publikált védjegyek elleni felszólalások, valamint engedélyezett európai szabadalmak érvényesítését is elektronikus úton.

Új európai védjegy törvény

Az Európai Bizottság 2013. március 27-én sajtóközleményben bejelentette az európai védjegyrendszer reformját, amelynek keretében módosítani fogják mind az Európai Unió védjegyirányelvét (2008/95/EC), mind a Európai Unió közösségi védjegyrendeletét (207/2009).

A reform fő célja az innováció és a gazdasági növekedés elősegítése azáltal, hogy a védjegyrendszert hozzáférhetőbbé, hatékonyabbá és olcsóbbá teszik.

Az Európai Parlament és a Tanács irányelvjavaslata (2013/0089) révén át kívánják dolgozni az Európai Unió első védjegyrányelvét (89/104/EEC), amelyet védjegyrányelvként tettek közzé.

A javaslat korszerűsíteni és javítani kívánja a meglévő rendelkezéseket, különösen a „védjegy” meghatározását és a bitorló tranzitárúk kérdését; javítani kívánja a fő eljárási szabályokat, így kötelezni kívánja a tagállamokat olyan adminisztratív eljárás megalkotására, amelynek segítségével hivataluk előtt kétségbe lehet vonni egy védjegylajstromozás érvényességét; és könnyíteni kívánja a hivatalok közötti együttműködést.

Az Európai Parlament és a Tanács rendeletére vonatkozó javaslat célja, hogy javítsa a közösségi védjegyrendeletet. Ennek keretében:

- át kívánja alakítani a szakkifejezéseket, így a „közösségi védjegy” kifejezés helyett „európai védjegy” kifejezést használni;
- egyszerűsíteni óhajtja az eljárásokat;
- növelni kívánja a jogbiztonságot azáltal, hogy ugyanazokat a szabályokat fogadja el, mint amelyeket egy irányelv kidolgozásával hozott létre; és
- keretet kíván létrehozni a képviselői irodák és a tagállami hivatalok közötti együttműködés céljára.

A javaslatokat el kell fogadnia az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A javaslat módosítani kívánja a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal számára fizetendő illetékeket megszabó, 2869/95 számú európai uniós rendeletet is.

A javaslatok által tárgyalta egyik legfontosabb kérdés a tranzitárúkkal, vagyis olyan árukkal kapcsolatos, amelyek az Európai Unión kívüli országokból származnak, és az Európai Unión kívüli országokban való eladásra vannak szánva, feltételezve, hogy nem forog fenn az Európai Unióban való eladás szándékának a gyanúja.

A tranzitárúk kérdése több év óta erősen vitatott területet képez, különösen a 2011. december 1-jei *Philips/Nokia*-döntés óta. Ebben a döntésben az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy

„egy nem tagországból érkező olyan áruk, amelyek utánzatai az Európai Unióban védjeggyel védett áruknak vagy másolatai az Európai Unióban szerzői joggal vagy hasonló joggal vagy mintával védett áruknak, nem minősíthetők „hamisított áruknak” vagy „kalózáruknak” csupán annak a ténynek az alapján, hogy egy felfüggesztő eljárás keretében az Európai Unió vámterületére viszik őket”.

Így egy védjegyjog-tulajdonos az Európai Unióban nem indíthat eljárást az Európai Unióba tranzitárúként érkező áruk ellen, hacsak nem tudja bizonyítani a gyanúját, hogy ezeket az árukat az Európai Unió piacán kívánják eladni.

A javaslatok módosítani kívánják az európai uniós törvényt annak érdekében, hogy az Európai Unióban lajstromozott védjegyek tulajdonosai meggátolhassák a tranzitárúk en-

gedély nélküli használatát. A javasolt irányelv 22. cikke és a javasolt rendelet 18. pontja szerint:

„A védjegyoltalom erősítésének és a hamisítás elleni küzdelem hatékonyabbá tételének céljából egy lajstromozott védjegy tulajdonosának jogosultnak kell lennie annak meggátlására, hogy harmadik felek árukat szállítsanak a tagállam vámterületére szabad forgalomba helyezés nélkül ott, ahol az ilyen áruk harmadik országokból jönnek, és engedély nélkül olyan védjegyet viselnek, amely lényegileg azonos az ilyen áruk vonatkozásában lajstromozott védjeggyel.”

A javasolt irányelv 10.5 cikke és a javasolt rendelet 9.5 pontja a következőképpen rendelkezik:

„Egy lajstromozott védjegy tulajdonosának arra is jogosultnak kell lennie, hogy minden harmadik felet meggátoljon abban, hogy árukat szállítson kereskedelmi tevékenység keretében a tagország olyan vámterületére, ahol a védjegy lajstromozva van szabad forgalomba helyezés nélkül, és ahol az ilyen áruk, ideértve a csomagolásukat is, harmadik országokból jönnek, és engedély nélkül olyan védjeggyel vannak ellátva, amely azonos az ilyen áruk vonatkozásában lajstromozott védjeggyel, vagy amely nem különböztethető meg lényeges szempontjaiban ettől a védjegytől.”

Ezek a rendelkezések tehát széles körű tiltást tartalmaznak olyan tranzitárúk harmadik személyek általi használatával kapcsolatban, amelyek engedély nélkül viselnek ilyen áruk vonatkozásában egy lajstromozott védjegyet.