

*Dr. Palágyi Tivadar\**

## KÜLFÖLDI HÍREK AZ IPARJOGVÉDELEM TERÜLETÉRŐL

### *Amerikai Egyesült Államok*

A) Az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy hivatala (United States Patent and Trademark Office, USPTO) 2016 júniusában új kísérleti programot ismertetett szabadalmi bejelentések felülvizsgálatára a végső elutasító végzés kiadását követően. Ez az elővizsgálat utáni kísérleti („P3”) program lehetővé teszi a bejelentők számára, hogy végleges elutasítás után kérjenek az Elővizsgálók Tanácsa általi felülvizsgálatot. Az várható, hogy a P3 program szerinti eljárás hasonlóan fog működni, mint egy fellebbezés előtti konferencia, azonban úgy tűnik, hogy használata számos előnnyel jár, amelyek a bejelentők számára jobb sikerkilátásokat jelenthetnek. Ezen előnyök közül néhányat az alábbiakban foglalunk össze.

- A P3-konferencia alatt a bejelentő 20 percet kap arra, hogy előadja érveit egy három elővizsgálóból álló tanács előtt. Ez a 20 perces beszámoló történhet személyesen, távbeszélőn vagy videokonferencián.
- A P3-konferencián a bejelentő bemutatóanyagot is felhasználhat, amelynek a megtekintéséhez szükséges idő nem számít az engedélyezett 20 percbe.
- A bejelentő adott esetben benyújthat a felülvizsgáló tanács számára javaslatot az oltalmi kört nem tágító módosításra.
- Ellentétben a fellebbezés előtti konferenciával, a bejelentőnek nem kell fellebbezési iratot (notice of appeal) benyújtania, sem az ahhoz kapcsolódó díjat befizetnie, vagyis a P3 program díjmentes.
- A P3 program igénybevételének a feltétele, hogy legalább egy független igénypont végleges elutasítás alatt álljon.
- A P3-kérelmet a végleges elutasító végzés keltétől számított két hónapon belül kell benyújtani.
- A P3-kérelmhez legfeljebb öt oldal terjedelmű érvet lehet csatolni, és ebbe a terjedelemben egy esetleges eskü alatti nyilatkozat (affidavit) is beleszámít. Az igénypont-módosítási javaslatot nem érinti az oldalkorlátozás, de az nem tehet szükségessé széles körű további kutatást.

A P3 program költséghatékony módot nyújt a bejelentő számára érvek és módosítások lehetőségének elnyerésére annak megfontolása előtt, hogy folytatólagos vizsgálatot kérjen, vagy fellebbezést nyújtson be. A program időtartama azonban korlátozott, mert az USPTO

---

\* Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

lezárja 1600 P3-kérelem elfogadása után. Emellett – ha nem hosszabbítják meg – a program 2017. január 12-én véget ér.

B) 2016 augusztusában a Szövetségi Kerületi Fellebbezési Bíróság (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) az *Arendi S.A.R.L. (Arendi) v. Apple Inc. (Apple)*-ügyben hozott döntésében megállapította, hogy a Szabadalmi Fellebbezési Tanács (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) egy kézenfekvőségi kérdés elemzésében helytelenül alkalmazta a józan ész (common sense) megengedhető használatára vonatkozó törvényt. Hatálytalanítva a PTAB végső döntését, a CAFC azon a nézetten volt, hogy a PTAB lényegi bizonyíték által alá nem támasztott módon alkalmazta a józan ész egy olyan korlátozás pótlására, amely hiányzott egy, a technika állásához tartozó anterioritásból. Döntésében a CAFC tisztázta a józan ész megfelelő használatát egy kézenfekvőségi kérdésben, ezáltal hasznos iránymutatást szolgáltatva a gyakorló szakemberek számára egy olyan ügyben, amely különben az ösztön homályos területére esik.

Az ügy előzménye, hogy Arendi a 7 917 843 sz. ('843-as) amerikai szabadalom bitorlásáért a kerületi bíróságon beperelte az Apple-t, a Google-t és a Motorola Mobility-t (Motorola), az utóbbiak viszont az érvényesített igénypontok *inter partes* eljárásban való felülvizsgálatát kérték. Ezért a kerületi bíróság előtti ügyet szüneteltették az *inter partes* eljárás befejezéséig.

A '843-as szabadalom igénypontjai általában információ helyének a meghatározására irányulnak egy megjelölt dokumentumban egy első számítógépprogramot használva, és – egy második számítógépprogram alkalmazásával – egy külső forrásból előkeresve a megtalált információra vonatkozó tájékoztatást. A kérelmezők azt állították, hogy a technika állásához tartozó egyetlen dokumentum – *Pandit* – kézenfekvővé tette az igénypontokat.

A *Pandit* módszereket ismertető előre meghatározott szövegtípusok felismerésére egy szövegtestben és műveletek végrehajtására a felismert szöveggel kapcsolatban. A *Pandit* egy konkrét kiviteli alakjában, amelyet a kérelmezők idéznek, a felismert szöveg egy telefonszám, és a végrehajtott művelet abban áll, hogy a felismert telefonszámot hozzáadják egy címjegyzékhez. A kérelmezők azt állították, hogy a *Pandit* a '843-as szabadalom 1. igénypontjának valamennyi korlátozását tanítja egy kivétellel – és ez a kivétel abban áll, hogy a vonatkozó információ kereséséhez a megtalált információt (vagyis egy telefonszámot) használják keresési kulcsként. A PTAB azonban egyetértett a kérelmezőkkel abban, hogy a *Pandit*-ban kinyilvánított technikáról a józan ész alapján feltételezhető, hogy az azonosított telefonszám felhasználásával elvégzi a címjegyzék kutatását annak érdekében, hogy elkerülhetővé tegye a kettős telefonszám-bejegyzéseket/adatbejegyzéseket.

A PTAB döntése elleni fellebbezés ügyében a CAFC ismét megerősítette, hogy a kézenfekvőség vizsgálatában szerepet játszhat mind a józan ész, mind az általános tudás. A CAFC azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a józan ész alkalmazása a kézenfekvőség vizsgálatakor korlátozásnak van alávetve.

Először is a CAFC megállapította, hogy a józan észhez jellemző módon olyankor folyamodnak, amikor ösztönzést kívánnak nyerni a technika állásához tartozó nyomtatványok

kombinálásához, nem pedig amikor hiányzó igénypont-korlátozást pótolnak. Másodsorban olyan alkalmakkor, amikor a józan ész arra kívánják felhasználni, hogy hiányzó korlátozást pótoljon – miként ezt a PTAB tette ebben az ügyben. A CAFC magyarázata szerint a keresett korlátozásnak egyszerűnek és mellékesnek kell lennie, ahol az alapot képező technológia világos. Ezzel ellentétben a CAFC nagyfokú kételkedést fejezett ki a józan észnek olyan korlátozásokkal kapcsolatos alkalmazása területén, amelyek az igényelt tárgy vonatkozásában központi szerepet játszanak. Végül azzal kapcsolatban, hogy a józan ész fel lehet-e használni ösztönzés pótlására egy hiányzó igénypont-korlátozás kapcsán, a CAFC azt a véleményét nyilvánította ki, hogy józan észre vonatkozó utalások nem használhatók fel alátámasztó bizonyíték és észszerű elemzés pótlására. Ez különösen igaz olyan esetekben, amikor a józan ész olyan hiányzó korlátozás pótlására kívánják felhasználni, amely közvetlenül összefügg a találmány lényegével.

Minthogy a vizsgált szabadalom elsősorban adatok visszakeresésére vonatkozik egy információforrásból egy dokumentum tartalma alapján, a bíróság a vitatott kutatási lépést központban levőnek – nem pedig csupán külső korlátozásnak – találta az igényelt tárgy szempontjából. Ezért a fellebbezőktől azt kívánta, hogy viszonylag magas szintű követelményt eléگیtsenek ki a józan ész igénybevételekor a hiányzó korlátozás megadásához.

Bár a fellebbezők azzal érveltek, hogy a feltalálás időpontjában az adatkutatási eljárás egy adatbázisban jól ismert volt, a fellebbezők nem szolgáltatottak magyarázatot arra, hogy miért lenne helyes ezt az általános tudást extrapolálni és sajátosan egy telefonszám-kutatást adni a Pandit-dokumentumhoz. A CAFC a fellebbezők szakértőinek tanúskodását is hasznavehetetlennek találta, mert nem mutatták konkrétan be, hogy egy telefonszám felhasználása a Pandit címkönyvének kutatására hogyan lehetett volna hatékony kettős adatbejegyzések megakadályozására.

Összegezve megállapítható, hogy a fellebbezők végső állításai és szakértőik határozatlan tanúskodása nem volt elegendő ahhoz, hogy a józan észhez lehessen folyamodni egy kulcsfontosságú korlátozás megadásához.

C) A *Chipotle* vállalat *TASTY MADE* néven új burgerfogalmat vezetett be hasonló vörös-fehér színnel, alakkal és mintával, mint a *Tasty Burger*, amelynek vezérigazgatója, *David Dubois* 2016. augusztus 8-án hosszú nyilatkozatot tett közzé. Ebben kifejtette, hogy vállalata, amely első éttermét 2010-ben nyitotta meg, 2016. július 19-én abbahagyásra és elállásra felszólító levelet küldött a *Chipotle*-nak. „Sajnos, a *Chipotle* médiakampánnyal és sajtóközleményekkel reklámozta új ’Tasty Made’ burgeréttermeit levelem kézhezvétele után is. A *Chipotle* logója összetéveszthetően hasonló a mienkhez. Ez megtéveszti a fogyasztókat, mert sok vendéglőnk közelében nyitottak *Chipotle*-üzleteket” – írta *Dubois*, aki azt is kifogásolta, hogy a *Chipotle* kérelmet nyújtott be az USPTO-nál a *TASTY MADE* védjegy lajstromozása iránt. Ezzel kapcsolatban *Dubois* azt írta, hogy a *Chipotle* jogi részlegének tudnia kellett az ő hasonló logójukról, mert a lajstromozási kérelem benyújtása előtt kutatást kellett végezniük a létező védjegyekre, és így kellett találkozniuk az ő hasonló védjegyük-

kel. „Mindebből arra kell következtetniük, hogy a Chipotle szándékosan követ el bitorlást. Minthogy a Chipotle továbbra sem veszi figyelembe védjegyjogainkat, nincs egyéb választásunk, mint keményen megvédeni jól megalapozott védjegyünket” – közölte Dubois.

A Chipotle szóvivője kijelentette, hogy az USPTO elutasította a TASTY MADE védjegy iránti lajstromozási kérelmüket, mert a kifejezés deszkriptív, és ezért nem lajstromozható. „Ezen túlmenően úgy gondoljuk, hogy elegendő különbség van a nevek és a logók között, és így nem okozzuk a fogyasztók megtévesztését. Egyébként a két márkanév szerintünk együtt tud élni” – közölte.

Az USPTO-tól kapott tájékoztatás szerint a Tasty Burger 2010-ben nyújtott be kérelmet a TASTY BURGER név lajstromozása iránt. A piros színt nem említették a logó jellemzőjeként, és a védjegy csupán a „tasty burger” szavakból állt egy stilizált zászlóban.

Arról nincs tudomásunk, hogy Dubois a fenyegetőzésen kívül bitorlási pert is indított volna a Chipotle ellen.

D) Minthogy 2016 júniusában az amerikai elnökválasztás, majd július 4-én a függetlenség napi ünnepségek álltak reflektorfényben, a *Budweiser* egy tisztán értékesítési kampányban, megkísérelve, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a helyzetből, megváltoztatta sörtermékeinek a nevét BUDWEISER-ről AMERICA-ra.

Nem az első eset, hogy a Budweiser az Egyesült Államokhoz társított nevű termékeket hoz forgalomba. Így például 2011 óta az amerikai zászlóval vagy a Szabadság-szoborral díszített dobozokkal forgalmazott különleges kiadású söröket.

A BUDWEISER egyike a világon a legismertebb védjegyeknek, és a világon mindenki az Egyesült Államokhoz köti. A Budweiser azonban nem kívánja fő termékét új védjeggyel ellátni. A változás csupán kozmetikai jellegű: ahelyett, hogy egy AMERICA nevű védjegybejelentést nyújtana be, kereskedelmi részlege csupán egy új elgondolást valósít meg.

Az, hogy az AMERICA védjegyet nem lajstromoztatta, annak a ténynek tudható be, hogy ez a szó nem eléggé disztinktív ahhoz, hogy bármely terméket vagy szolgáltatást megkülönböztesse, ami viszont a védjegytvény fő követelménye. Az „America” szót széles körben használják, és a legtöbb használó kijelenti, hogy nem kíván e szóra kizárólagossági jogot szerezni – anélkül, hogy tagadná a szó használatát, elismeri, hogy a szó nem foglal magában semmilyen megkülönböztető vagy képi jelleget, és a legtöbb szellemi tulajdoni hivatal elutasítaná az ilyen védjegybejelentést.

Minthogy senki sem jogosult kizárólagosan használni az „America” nevet, mindenki használhatja azt, és készíthet olyan sörmásolatokat, amelyeket a fogyasztók eredeti Budweiser-terméknek gondolhatnak, ami sérthetné a vállalat hírnevét.

Az átnevezett Budweiser-sör hét hónapig lesz forgalomban; ezt követően a vállalat söre ismét BUDWEISER védjeggyel kerül forgalomba.

E) A *Washington Redskins* (Washingtoni Rézbőrűek) sportcsapat számára a legfelsőbb bíróság (Supreme Court, SC) 2016. október első hetében hátrányos döntést hozott, amikor elutasította egy alsófokú bíróság azon döntése elleni fellebbezését, hogy törölje sértő és

„becsmérlő” védjegyét. Az ügy most visszakerül majd egy Szövetségi Fellebbezési Bírósághoz, amely végső döntést fog hozni. Az eredeti pert 2006-ban indították, amikor *Amanda Blackhorse* (Blackhorse) rávilágított arra a tényre, hogy a „Redskins” egy rasszista kifejezés, és sohasem lett volna szabad védjegyként elfogadni.

A „Rézbőrűek” ezzel a névvel 1967 óta hat védjegybejelentést nyújtottak be, és ezt a nevet 1932 óta használják, ámbar számos pert indítottak ellenük annak érdekében, hogy változtassák meg nevüket. 2014-ben az USPTO mind a hat védjegyet törölte, mert a szövetségi törvény nem teszi lehetővé, hogy támadó és becsmérlő szavakat védjegyként lajstromozzanak.

A sportcsapat elleni első pert 1992-ben *Suzan Shown Harjo* indította el, aminek eredményeként az USPTO 1999-ben első ízben törölte a védjegyeket. Ezt a döntést 2003-ban hatálytalanították. A Blackhorse 2003-ban Harjóval együtt indított pert, de az SC elutasította meghallgatás iránti kérelmüket, azonban egy Szövetségi Fellebbezési Bíróság még mindig nem hozott döntést. És még ha ez a bíróság a sportcsapat ellen dönt is, valószínűleg védjegyek nélkül is tovább használhatják a kifogásolt nevet.

### *Ausztrália*

**A)** A *McDonald's* erős szellemi tulajdon-védelmi részleggel rendelkezik, amely gondosan ügyel arra, hogy ne bitorolják jól ismert védjegyeiket, így a *MC*-t vagy a *MAC*-et. Ez a két védjegy szerte a világon különböző perek tárgyát képezte, legújabbán Ausztráliában és az Európai Unióban, és mindkét helyen a *McDonald's* lett pernyertes.

Egy Glaser nevű vállalkozó kérelmet nyújtott be az Ausztrál Védjegy hivatalnál a *McKOSHER* szóvédjegy lajstromozása iránt. Ez ellen felszólalt az *McDonald's*, mert a bejelentett védjegy magában foglalta az *MC* védjegyet. A felszólalás további alapját képezte, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegyet élelmiszerek és italok mellett egyéb árukkal kapcsolatban is használni kívánták, így „emberi fogyasztásra szánt algakészítményekkel” együtt, bár a bejelentő azzal érvelt, hogy a *McKOSHER* védjegy az ő skót-zsidó örökségére volt jellemző, és hogy a védjegyet csupán a *MacLean* körzetben szándékoztak használni, ahol a „*Mc*” és a „*Mac*” előtagokat számos helyi üzletember használja.

A *McDonald's* azzal érvelt, hogy a „*Mc*” előtag használata a fogyasztók tudatában valószínűleg zavart okozna. Emellett azzal is érvelt, hogy Izraelben számos rabbinikus vezető szándékozott kóserbarát vendéglőjét *McKOSHER*-nek átnevezni.

A védjegy hivatal ezen érvek alapján elutasította a Glaser védjegy lajstromozás iránti kérelmét.

**B)** A *Qantas* a 35. áruosztályban lajstromoztatta védjegyét (1. ábra) hirdetési és kereskedelmi szolgáltatásokra, míg az *Edwards* védjegye (2. ábra) a 25. áruosztályban ruházati cikkekre, lábbelikre és védősisakokra vonatkozott.



1. ábra



2. ábra

A Qantas védjegybitorlásért beperelte az Edwardsot. Az ügy eldöntésével megbízott *Yates* bíró azon a véleményen volt, hogy helytelen lenne önmagában azt feltételezni, hogy a 25. áruosztályba tartozó áruk mindig összefüggésben vannak a 35. áruosztály szolgáltatásával. Döntése szerint azt, hogy a kérdéses védjegyek áruai és szolgáltatásai összefüggésben vannak-e, az ügy tényei alapján kell fontolóra venni, nem pedig a védjegyek hasonlósága alapján. *Yates* bíró úgy vélekedett továbbá, hogy a kérdéses védjegyek nem voltak hasonlóak; szerinte a Qantas védjegyének fontos részét képezte a kenguru körvonalait magában foglaló háromszög, és az utóbbinak a hiánya az Edwards védjegyében lényeges különbséget jelent. Emellett az Edwards pólói csak egy fél kengurut mutattak. Ezért a bíró úgy döntött, hogy nem áll fenn összetévesztés valószínűsége.

Bár a bíró egyetértett azzal, hogy a Qantas védjegye hírnévre tett szert, úgy döntött, hogy ez a tény a háromszög nélkül nem érvényesül. Végül megállapította, hogy az Edwards védjegye nem tükröz semmilyen összefüggést a Qantas logójával, és ezért az Edwards nem bitorolt.

Itt megjegyezzük, hogy az ügyet ismertető ausztrál szakember szerint a fenti döntés elmentmond a védjegyek felhígulási elvének, vagyis hogy a jól ismert védjegyek esetében hivatkozni lehet a védjegy felhígulására, ha egy jogosulatlan fél megtévesztően hasonló védjegyet használ akár olyan áruk esetén is, amelyek nem állnak egymással összefüggésben. A szakember szerint a vizsgált ügyben a védjegyek megtévesztően hasonlóknak tekinthetők, továbbá az áruk és a szolgáltatások rokon osztályokba tartoznak, ezért a döntés indokolását és magát a döntést is hibásnak véli.

### *Ausztria*

Egy kiegészítő oltalmi tanúsítvány (supplementary protection certificate, SPC) kérelmezője birtokolta a migrénpájdalom csökkentésére használható botulinum toxinra vonatkozó, 0 758 900 sz. európai szabadalmat, amelyet 2002. április 10-én engedélyeztek, és amelynek a bejelentését 1995. május 2-án nyújtották be. A botulinum toxint tartalmazó BOTOX gyógyászati termékre 2000. július 10-én, 2009. november 19-én és 2011. február 3-án adtak forgalmazási engedélyt. Ezeket a forgalmazási engedélyeket a következő indikációkra ad-

ták: blepharospasmus, féloldali arcgörcs és egyidejű fokális disztónia, méhnyaki disztónia, fokális bénultság és hónalji hiperhidrózis. A bejelentő 2013. június 12-én kérte SPC engedélyezését, azt állítva, hogy kérelme kielégíti az időhatár-követelményt, mert a botoxra vonatkozó eredeti forgalmazási engedély nem vonatkozott krónikus migrénekre. A migrénekre vonatkozó forgalmazási engedélyt 2012. december 20-án adták meg, és azt az SPC kérelmezője a 469/2009 sz. uniós rendelet 3(d) cikke szerint első forgalmazási engedélynek tekintette.

Az Osztrák Szabadalmi Hivatal a kérelmet elkésettnek tekintette, megállapítva, hogy a 469/2009 sz. rendelet 7(1) cikke szerinti hat hónapos határidő lejárt, mert a forgalmazási engedély módosítása nem váltott ki külön kérelmezési időszakot.

Fellebbezésében a kérelmező azt kérte, hogy a következő kérdéseket terjesszék az Európai Unió Bírósága (Court of Justice of the European Union, CJEU) elé.

- A 469/2009 sz. rendelet 3(b) és (d) cikke alapján érvényes engedélynek lehet-e tekinteni egy érvényes forgalmazási engedély II. típusú változatának a módosítását (például egy új orvosi indikáció hozzáadását)?
- Igenlő esetben egy forgalmazási engedély módosításának kérelmezése alapján lehet-e SPC-t engedélyezni?

A Bécsi Körzeti Felsőbíróság 2016. május 25-i döntésével helyt adott a fellebbezésnek, és az ügyet az SPC-kérellem eldöntése céljából visszaküldte az Osztrák Szabadalmi Hivatalnak.

A bíróság megállapította, hogy a 469/2009 sz. rendelet 2. cikke szerint egy tagországban lehet SPC-t engedélyezni minden olyan szabadalmazott termékre, amely a piacra vitel előtt forgalmazási engedélyt kapott. A 469/209 sz. rendelet 3. cikke szerint SPC-t akkor engedélyeznek, ha:

- a kérelem időpontjában a termék egy alapszabadalomban védve van;
- megadták a forgalmazási engedélyt;
- a termékre nem adtak másik SPC-t; és
- a forgalmazási engedély az első, amelyet a terméknek gyógyászati termékként való forgalomba helyezésére adtak.

A 469/2009 sz. rendelet 7. cikke a bejelentők számára hat hónapos határidőt ír elő SPC kérelmezéséhez. Ez a határidő akkor kezdődik, amikor megkapták a forgalmazási engedélyt. Az Osztrák Szabadalmi Hivatal három orvosi termékre utalt, amelyekre forgalmazási engedélyt adtak 2000. július 10-én, 2009. november 19-én és 2011. február 3-án. Ugyanezekre a termékekre az Európai Gazdasági Térségben 2007. szeptember 21-én, 1994. május 17-én és 2009. március 30-án adtak forgalmazási engedélyt. Az osztrák hivatal a 2013. június 12-én benyújtott SPC-kérelmet elkésettnek tekintette, mert a forgalmazási engedély 2013. december 10-i módosítása nem váltott ki új engedélyezési időszakot.

A Bécsi Körzeti Felsőbíróság szerint az Osztrák Szabadalmi Hivatal nem tekintette az alapszabadalmat (EP 0 758 900 B1 sz. európai szabadalom/AT E 215 832 TI sz. osztrák



szabadalom) olyannak, amely védené „egy botulinum toxin használatát egy gyógyászati termék előállítására migrénes fejfájásból származó fájdalom csökkentésére ... izomba, arcba, koponyába vagy nyakba való adagolással” (1. igénypont). A 2–13. igénypont erre az 1. igénypontra utalt, és migrénes fájdalom csökkentésére vonatkozott. Azok a forgalmazási engedélyek, amelyekre az osztrák hivatal utalt, nem vonatkoztak migrénes fájdalomra, mert migrén kezeléséről először a 2012. december 20-i forgalmazási engedélyben volt szó.

Emellett a bíróság megállapította, hogy a CJEU 2012. július 19-i *Neurim*-döntése, amelyben álmatlanság kezelésére szolgáló hatóanyag szabadalmazásáról volt szó, a vizsgált ügy szempontjából lényegesnek tekinthető. A forgalmazási engedély kézhezvétele után a szabadalomtulajdonos SPC-t kért. Az Egyesült Királyság Szellemitulajdon-védelmi Hivatala megtagadta a kérelmet, mert már volt egy korábbi forgalmazási engedély a hatóanyagnak juhok fogamzásának növelése céljából való felhasználására. A CJEU megállapította, hogy lehet SPC-t engedélyezni egy olyan termék sajátos felhasználására, amelyre már engedélyeztek forgalmazási engedélyt, ha a korábbi engedély a termék másmilyen felhasználására (például állatok gyógyítására) vonatkozik, feltéve, hogy ez a felhasználás annak az alapszabadalomnak az oltalmi körébe esik, amelyre az SPC-kérelem vonatkozik. A bíróság megállapította, hogy az előző mondatban az „ez a felhasználás” kifejezés a legutolsó forgalmazási engedély szerinti – ebben az esetben humán álmatlanság – kezelésre vonatkozik. Így a CJEU döntése világossá teszi, hogy a szabadalomnak és a forgalmazási engedélynek meg kell felelnie egymásnak, és hogy a korábbi forgalmazási engedély nem gátolja, hogy egy szabadalmazott felhasználás későbbi forgalmazási engedélyeit első forgalmazási engedélynek lehessen tekinteni – a 469/2009 sz. rendelet 3(d) cikkében előírtaknak megfelelően – mindaddig, amíg a korábbi engedélyt nem védi az alapszabadalom. A bíróság szerint mellékes volt, hogy a *Neurim*-döntés az emberi és állati orvosi felhasználás közötti átvitelre vonatkozott, mert az volt a lényeges pont, hogy egybevágó volt az alapszabadalom és a forgalmazási engedély.

A Bécsi Körzeti Felsőbíróság szerint a CJEU második válasza a *Neurim*-döntésben alátámasztja a fenti megállapítást. A CJEU azt is tisztázta, hogy a sajátos termék forgalmazási engedélye kiemelkedően fontos, és az alapszabadalom oltalmi köre alá kell esnie. Viszont egy korábbi forgalmazási engedély a szabadalom oltalmi körén kívül eső felhasználásra lényegtelen, mert nem váltja ki a hat hónapos határidő megindulását. Ezért az ügyet érdemi döntés céljából vissza kellett utalni az Osztrák Szabadalmi Hivatalnak.

### *Bahrein*

Az *Absolut Company Aktiebolag* (ACA) tulajdonosa az ABSOLUT és az ABSOLUT COUNTRY OF SWEDEN KURANT védjegyeknek, amelyeket Svédországban és Bahreinben a 34. áruosztályban lajstromoztatott. A vállalatnak tudomására jutott, hogy egy svájci kereskedő 2015. április 4-én a Bahreini Védjegy hivatalnál kérelmet nyújtott be az ABSOLUTE védjegy lajstro-



mozása iránt, és a bejelentést 2015. október 29-én publikálták. Az ACA felszólalt e védjegybejelentés ellen, és felszólalását az alábbiakkal indokolta.

- Védjegyei világszerte jól ismertek.
- Saját védjegyei és a bitorló védjegy hasonlók mind kiejtés, mind a betűk sorrendje tekintetében.
- Saját ABSOLUT védjegyét korábban lajstromoztatta mind az anyaországban, mind külföldön.

A kifogásolt védjegy bejelentője a törvényes határidőn belül nem válaszolt a felszólalásra. Ezért a védjegy hivatal a védjegybejelentést ejtettnek tekintette.

### *Brazília*

Brazília kormánya 2016. május 14-én letétbe helyezte az 1961. évi, hágai, ún. „Apostille-megállapodáshoz” való csatlakozás okmányát. Ennek megfelelően a nemzetközi egyezmény Brazíliára nézve 2016. augusztus 14-én lépett hatályba.

Az Apostille-megállapodás célja, hogy az aláíró országok között gyorsítsa és egyszerűsítse a dokumentumok hitelesítését. Brazíliában ahhoz, hogy külföldi dokumentumok érvényesek legyenek, azokat továbbra is el kell látni közjegyzői hitelesítéssel, azonban a korábbi diplomáciai vagy konzuli hitelesítést helyettesíti az ún. „apostille”, amely bizonyítja az aláírás, továbbá – ha van ilyen – a dokumentumon levő pecsét vagy bélyegző hitelességét.

Brazíliában az apostillét a Nyilvános Közjegyzői Hivatal az ún. információs és apostillező elektronikus rendszeren keresztül szolgáltatja, amelyet a Nemzeti Igazságügyi Tanács fejlesztett ki.

### *Chile*

Chile kormánya 2016. május 30-án letétbe helyezte az 1961. évi, hágai, ún. „Apostille-megállapodáshoz” való csatlakozás okmányát. Ennek megfelelően az egyezmény Chilére nézve 2016. augusztus 30-án lépett hatályba. Ettől az időponttól kezdve egyszerűsödik a külföldön készített dokumentumok Chilében való benyújtásához (és viszont) szükséges hitelesítés folyamata.

### *Egyesült Királyság*

A) *Neville-Rolfe* bárónő, az Egyesült Királyság szellemi tulajdon-védelmi és energiaügyi minisztere 2016. november 28-án bejelentette, hogy az Egyesült Királyság kormánya folytatja az előkészületeket az Egységes Szabadalmi Bíróságra (Unified Patent Court, UPC) vonatkozó egyezmény ratifikálására. „Az Egyesült Királyság kormánya együttműködik az Előké-

szító Bizottsággal annak érdekében, hogy az UPC minél hamarabb működőképese legyen” – mondta.

Az UPC elfogadásához szükséges törvénymódosításokat a parlament 2016. márciusban fogadta el. A ratifikálást az Egyesült Királyság meghatalmazottja a korona nevében fogja végezni.

Az Egyesült Királyság kormányának váratlan döntése meggyorsítja az UPC-egyezmény hatálybalépését, ami – Németország közeljövőben várható ratifikálása folytán – most már 2017-ben várható.

**B) Neville-Rolfé bárónő** 2016. augusztus végén egy hétig hivatalos látogatáson tartózkodott Kínában azzal a céllal, hogy biztosítsa a kínai központi és vidéki kormányzerveket, a kínai ügyvédi/ügyvivői kart, valamint a bejelentő vállalatokat arról, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió elhagyására vonatkozó referendumot követően is nyitott marad az üzleti kapcsolatokra, és hogy képet nyújtson a pozitív szellemi tulajdon-védelmi helyzetről. Utalt arra, hogy korábban üzletasszony volt, és 15 éven keresztül fejtett ki tevékenységet Hongkongban és a délkelet-ázsiai térségben. Rámutatott, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti tárgyalások hosszabb időt vesznek igénybe, és országa egyelőre tagja marad az Európai Uniónak. Így országa továbbra is a szokásos módon nyújt oltalmat a szellemi tulajdon-jogokra.

Hangsúlyozta, hogy bármi történik is Európában, Kína és Hongkong fontos partnere marad az Egyesült Királyságnak.

**C) Mielőtt hírt adott volna az Apple-óráról (Apple Watch), az Apple, Inc. (Apple) 2013-ban és 2014-ben benyújtott védjegybejelentések útján számos országban megpróbálta lajstromoztatni az iWATCH védjegyet. Egyes országokban a bejelentés eredményes volt, és a védjegyet lajstromozták, más országokban azonban az Apple e kísérletével kudarcot vallott. A leghíresebb ügy az Egyesült Királyság Szellemi tulajdon-védelmi Hivatalánál (United Kingdom Intellectual Property Office, UKIPO) az iWATCH védjegy lajstromozása iránt benyújtott kérelem volt, amelyet a Swatch felszólalása alapján elutasítottak.**

A védjegybejelentést 2014. június 13-án publikálták, és a Swatch ettől az időponttól számított két hónapon belül felszólalást nyújtott be, amelynek fő alapját az képezte, hogy az Apple védjegytánczást kíván megvalósítani, tekintettel a Swatch korábbi jogaira, amelyeket a 2008. április 7-én 962 366 számmal lajstromozott iWATCH nemzetközi védjegy alapozott meg. Felszólalásában a Swatch a két védjegy hasonlóságára és a megjelölt áruk közötti szoros kapcsolatra hivatkozott. Az UKIPO két évvel később hozott döntést, amelyben a svájci óragyáros javára döntött.

Az iWATCH védjegybejelentéssel kapcsolatban tapasztalt nehézségek miatt az Apple végül úgy határozott, hogy okosóráját Apple Watchnak nevezi, minthogy a „watch” szó nem sajátítható ki senki által, és nem is alkalmas órák azonosítására. 2016 szeptemberében az Apple egy új okosóramodellt hozott forgalomba „Apple Watch” néven, amely most már nem okoz lajstromozási problémákat, és egyértelműen utal a gyártó cégére.

*Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH, European Patent Office, EPO)*

A) Az Intellectual Asset Management (IAM) évenkénti felmérő vizsgálata során felkért vállalati szellemi tulajdon-védelmi vezetőket, adminisztratív vezetőket, továbbá magángyakorlatot folytató ügyvédeket és szabadalmi ügyvivőket egy sor kérdés megválaszolására az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala, a Dél-koreai Szellemi tulajdon-védelmi Hivatal, az ESZH, a Japán Szabadalmi Hivatal és a Kínai Szellemi tulajdon-védelmi Hivatal vonatkozásában.

Hatszáznál több személy három csoportban vett részt a vizsgálatban, és mind a három csoport az ESZH-t értékelte a legjobbnak minőségi és szolgáltatási területen. Ez megismételte az IAM 2015. évi teljesítménymérésének az eredményeit.

„A minőség a mi legfontosabb stratégiai prioritásunk” – mondta Benoît Battistelli, az ESZH elnöke. „2014 óta ISO 9001 tanúsítványt kaptunk engedélyezési eljárásunkra, és ezt az elmúlt évben kiterjesztettük a teljes szabadalmazási eljárásra. Magas színvonalú munkánk használók által való megerősítése dicséret az ESZH teljes állománya számára, amely 14%-kal növelte teljesítményét 2015-ben, tehát egy olyan évben, amikor a bejelentések száma további 4,8%-kal nőtt, és mindez a minőség romlása nélkül. Ezek a jó eredmények arra ösztönöznek bennünket, hogy továbbra is javítsuk szolgáltatásunk minőségét.”

Az ESZH minőségi csúcsertékelést kapott az IAM által 2010 óta végzett valamennyi felmérés alkalmával.

B) Az Európai Szabadalmi Hivatal Adminisztratív Tanácsának 2016. június 29-i döntése a vizsgálati díj visszafizetéséről módosítja a díjakra vonatkozó szabályok 11. cikkét.

Ennek megfelelően már nem kell figyelembe venni azt az időpontot, amikor a vizsgálati osztály átveszi a felelősséget; csupán az érdemi vizsgálat megkezdésének az időpontját veszik figyelembe annak meghatározásakor, hogy a visszafizetés teljes vagy részleges. A részleges visszafizetés most 50% a korábbi 75% helyett.

Az Adminisztratív Tanács döntése értelmében a vizsgálati díjat vissza kell fizetni:

- a) teljes összegben, ha az európai szabadalmi bejelentést az érdemi vizsgálat megkezdése előtt visszavonják, elutasítják vagy visszavontnak tekintik;
- b) 50%-os mértékben, ha az európai szabadalmi bejelentést az érdemi vizsgálat megkezdése után vonják vissza, de
  - a vizsgálati osztály által az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 94(3) cikke alapján kiadott első felhívás megválaszolására adott határidő lejárata előtt, vagy
  - ha a vizsgálati osztály nem adott ki ilyen felhívást: az ESZE 71(3) cikke szerinti, az engedélyezés szándékára vonatkozó közlés időpontja előtt.

C) 2016. július 1-jén gyorsított szabadalmi elővizsgálati (Patent Prosecution Highway, PPH) program kezdődött az ESZH és az Ausztrál Szellemi tulajdon-védelmi Hivatal (IP Australia, IPA) között. Ez a kísérleti program három évig tart, vagyis 2019. június 30-án fejeződik be.

A PPH-program lehetővé teszi a szabadalmi bejelentők számára, hogy egy szabadalmi hivatal előtt meggyorsítsák az elővizsgálati eljárást azáltal, hogy felhasználják egy másik szabadalmi hivatal kedvező elővizsgálati eredményét. Ehhez már az is elegendő, ha az egyik szabadalmi hivatalnál egy igénypontot engedélyezhetőnek találnak, mert ennek alapján a bejelentő a megfelelő függő bejelentés megfelelő igénypontjának a gyorsított vizsgálatát kérheti a másik hivatalnál. A PPH révén tehát egy bejelentő gyorsított vizsgálatban részesülhet csökkentett költséggel.

Jelenleg az ESZH-nak még a következő hivatalokkal van PPH-megállapodása: az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala, Dél-koreai Szellemtulajdon-védelmi Hivatal, Izraeli Szabadalmi Hivatal, Japán Szabadalmi Hivatal, Kanadai Szellemtulajdon-védelmi Hivatal, Kínai Szellemtulajdon-védelmi Hivatal, Mexikói Szabadalmi Intézet és Szingapúri Szellemtulajdon-védelmi Hivatal.

#### *Az Európai Unió Bírósága*

A) Az Európai Unió Bírósága egy újabb döntésében (C-163/15) kinyilvánította, hogy európai uniós védjegyek esetében a használati engedélyt nem kell bejegyeztetni ahhoz, hogy egy licencvevő bitorlási keresetet indíthasson, mert a jogi előírások nem kívánnak ilyen bejegyzést. A bíróság megállapította, hogy bár a közösségi védjegyrendelet (most: európai uniós védjegyrendelet) 23(1) cikke első mondatának szó szerinti értelmezése alapján ez nem feltétlenül világos, ez következik a vonatkozó jogi előírások rendszeres és teleologikus (a célszerűség tanán alapuló) értelmezéséből.

#### *Az Európai Unió Szellemtulajdon-védelmi Hivatala (European Union Intellectual Property Office, EUIPO)*

A *Supermacs Holdings Limited* (Supermacs) Írországban nemzeti gyorsétkezési üzletté vált. Vezetősége arra törekedett, hogy tevékenységét kiterjessze Európára is. Ennek megfelelően a régi nevén Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál kérelmezte a SUPERMACS védjegy lajstromozását számos áruosztályban, ideértve a húsokat, feldolgozott élelmiszereket, valamint az élelmiszer- és italszolgáltatást.

A *McDonald's*, amelynek 2013-ban Európában 8,14 milliárd USD jövedelme volt, azonnal felszólalt a Supermacs bejelentése ellen, jól megalapozottan hivatkozva arra, hogy a „Mc-” és a „Mac-” kezdetű védjegyekre kizárólagos joga van.

Az EUIPO 24 oldal terjedelmű döntésében egyetértett a McDonald's érvelésével és lényegében azzal, hogy a Supermacs védjegy-lajstromozási kérelme valószínűleg megteveszténé a fogyasztóközönséget a két gyorsétterem márkanevével és gyorséttermi termékeivel kapcsolatban.

Miként várható volt, a Supermacs 2016. március 11-én fellebbezést nyújtott be az EUIPO döntése ellen, és fellebbezését négy hónapon belül megfelelő indokolással is ellátta. Az EUIPO előreláthatólag 2017 első negyedében hozza meg döntését az ügyben.

### *Az Európai Unió Törvényszéke*

**A)** Az FC Barcelona (FCB) számára kellemetlen csapást jelentett, hogy az Európai Unió Törvényszéke 2016. június 28-án az American Fashion Brand Kule, LLC (Kule) ellen benyújtott felszólalása ügyében a Kule javára döntött.

Az FCB és a Kule közötti vita 2011-ben kezdődött, amikor a Kule a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál kérelmet nyújtott be nevének európai szóvédjegyként több áruosztályban való lajstromozása iránt. Az FCB saját korábbi, 1982-ben Spanyolországban azonos osztályokban lajstromozott CULÉ szóvédjegye alapján felszólalt a Kule védjegybejelentése ellen.

Egy védjegy lajstromozása ellen eredményesen fel lehet szólalni, ha a felszólaló bizonyítani tudja, hogy ezt a védjegyet ténylegesen használta a lajstromozott célra a felszólalást megelőző öt évben. Ebben az ügyben a tényleges használat bizonyítása érdekében az FCB számos dokumentumot nyújtott be a bíróságnál, így többek között a Google-tól származó kutatási eredmények nyomtatott anyagát és egy Wikipédia-oldalt, amelyek az FCB szurkolóira és játékosaira utalva a „culé” kifejezést használták. A GC bírása, *Marc van der Woude* ezt nem fogadta el megfelelő bizonyítékként, különösen a Wikipédia-oldal esetében, amelyet helytelen bizonyító anyagnak tekintett, mert az ilyen oldalakat névtelenül is ki lehet adni.

Még ha a kérdéses bizonyíték elfogadható lett volna is, a bíró megállapította, hogy bár ő nem vonta kétségbe a kérdéses szó kapcsolatát a klub játékosaival és szurkolóival, az FCB elmulasztotta bizonyítani a tényleges használatot azon célok vonatkozásában, amelyekre a védjegyet lajstromozták.

A Kule javára döntve a GC megismételte korábbi ügyekben hozott döntését, amely szerint egy védjegy tényleges használatáról akkor van szó, ha arra a célra használják, amelyre eredetileg lajstromozták. Figyelembe veendő tényezők a védjegy általános használatának a kereskedelmi mértéke és annak az időszaknak a hossza, amely alatt a védjegy használatban volt, ideértve a használat gyakoriságát is.

Az FCB arra az érvre is hivatkozott, hogy szóvédjegyet licenctulajdonosok is használták ruházati cikkekkel és kiegészítőkkel kapcsolatban, azonban ilyen vonatkozásban nem nyújtott be semmilyen bizonyítékot.

Az utóbbi években nem ez az első eset, hogy az FCB kedvezőtlen döntést kap egy európai bíróságtól. Az elmúlt évben elutasították a klub címerpajzsa körvonalainak védjegyként való lajstromozása iránti kérelmét.

**B)** Egy szingapúri vállalat a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál kérelmet nyújtott be a MACCOFFEE védjegy lajstromozása iránt. E védjegybejelentés ellen felszólalt a McDonald's. A felszólalást elutasította mind a hivatal, mind annak fellebbezési tanácsa.

A döntés ellen a McDonald's a GC-nél nyújtott be fellebbezést, amely úgy döntött, hogy a McDonald's jól megalapozott hírneve alapján megakadályozhatja, hogy más vállalatok élelmiszerekkel és italokkal kapcsolatban használják a Mc- és a Mac- előtagot.

A GC döntésének hátterében az a megfontolás áll, hogy más vállalatok ne húzassanak hasznot abból a kemény munkából, amely a védjegy jó hírének megszerzéséhez szükséges volt.

### *Finnország*

Azt követően, hogy Finnország 2016. január 19-én ratifikálta az Egységes Szabadalmi Bíróságra vonatkozó egyezményt, a kormány 2016. május 26-án egy törvénytervezetet tett közzé, amely szerint Helsinkiben az UPC egy helyi divízióját hozzák létre. A törvénytervezetet a parlament előtt először 2016. október 25-én olvasták fel, majd 2016. október 28-án, a második felolvasás után hagyták jóvá.

A törvénytervezet szerint a bíróság nyelve finn, svéd és angol lesz (a finn és a svéd Finnország hivatalos nyelve).

Ahhoz, hogy a törvénytervezet jogerőre emelkedjen, az elnöknek alá kell írnia. Ezt követően publikálják, majd a hatálybalépéshez kormányhatározat szükséges.

Az UPC helyi divíziója Helsinkiben a Kereskedelmi Bíróság épületében székel majd.

### *India*

A) A Szellemi Tulajdon Világszervezetének 2015. októberi statisztikája szerint India a 2014-ben benyújtott szabadalmi bejelentések száma tekintetében a világon a 7. helyezést érte el. Az első helyen Kína állt 928 177 bejelentéssel. Kínát az Amerikai Egyesült Államok követte 578 802, majd következett Japán 325 989, Dél-Korea 210 292, az Európai Szabadalmi Hivatal 152 662, Németország 65 965, India 42 854, Oroszország 40 308, Kanada 35 481 és a 10. helyen Brazília 30 342 bejelentéssel.

Szintén a WIPO 2015. októberi statisztikája szerint India a 2014-ben benyújtott védjegybejelentések száma tekintetében a világon szintén a 7. helyet foglalta el 233 653 bejelentéssel. Ezt a listát is Kína vezette 2 222 680 védjegybejelentéssel.

B) A Toyota első PRIUS gépkocsiját 1997-ben adta el Japánban, és ezt a típust Indiában csak 2010-ben kezdte forgalmazni.

*Deepak Mangal*, aki az ügyben alperes volt, 2002-ben nyújtott be kérelmet az Indiai Védjegy hivatalnál a PRIUS védjegy lajstromozása iránt, és ezt követően az IVH a védjegyet lajstromozta.

A Toyota keresetben kérte a bíróságot, hogy tiltsa el az alperest a PRIUS védjegy használatától.

A bíróság által megválaszolandó legfontosabb kérdés az volt, hogy a Toyota PRIUS védjegye 2001-ben jól ismert védjegy státuszát élvezte-e Indiában. Ezt a Toyotának az alábbiakkal sikerült bizonyítania.

- A Toyota a PRIUS védjegyet 1998-ban 27 országban lajstromoztatta.
- A Toyota weboldala az egész világon – így Indiában is – hozzáférhető volt, és ennek révén a PRIUS védjegy goodwillje és hírneve bejárta Indiát.
- Könyvek, hirdetések és cikkek utazási magazinokban, ismertetések újságokban és egyéb médiumokban szintén terjesztették a Toyota PRIUS védjegyének ismertségét Indiában.

A fentiek alapján a bíróság 2016 júliusában a Toyota javára döntött annak ellenére, hogy a PRIUS védjegyet az alperes már 14 évvel korábban lajstromoztatta Indiában, ahol viszont a Toyota nem lajstromoztatta ezt a védjegyet.

C) A *CTR Manufacturing Industries Limited* (CTR) 2010-ben a Thanei Kerületi Bíróságnál nyújtott be bitorlási keresetet a *Sergi Transformer Explosion Prevention Technologies Pvt. Ltd.* (Sergi) ellen. A per tárgyát CTR 202302 sz., „Rendszer és eljárás elektromos transzformátorok robbanásának és/vagy égésének meggátlására és/vagy észlelésére” című indiai szabadalmának bitorlása képezte. A CTR ideiglenes intézkedés kérelmezésével a bitorló termékek eladásának vagy eladásra való meghirdetésének eltiltását kérte.

A Sergi tagadta a bitorlást, és ellenkérelemben a CTR szabadalmának érvényességét vonta kétségbe. Ezért az ügyet át kellett tenni a Bombayi Felsőbírósághoz (Bombay High Court, BHC) az 1970. évi szabadalmi törvény 104. cikke alapján. A Sergi korábban felszólalt a szabadalom ellen annak engedélyezése előtt is és után is, és a Szellemitulajdon-védelmi Fellebbezési Tanács (Intellectual Property Appellate Board, IPAB) előtt is kérte a szabadalom megsemmisítését. A Sergi azt állította, hogy a CTR szabadalmának, amely egy differenciál jelfogó szenzor, egy Buchholz jelfogó és egy áramkör-megszakító kombinációjából állt, mind a három komponense ismert volt a technika állásából, és ezért a szabadalmat tévedésből engedélyezték. A Sergi szerint az ő termékét védte az ő saját 189089 sz. ('089-es) indiai szabadalma, és azzal érvelt, hogy nem bitorolta a CTR szabadalmát.

A CTR állítása szerint a Sergi abbahagyta „Sergi 3000” jelű termékeinek saját szabadalma szerinti gyártását, és ehelyett elkezdett különböző termékeket gyártani, amelyek ütköztek a per tárgyát képező szabadalomba. A CTR azzal is érvelt, hogy szabadalmának igénypontjai nem voltak kézenfekvők, mert a három ismert komponens elrendezése találmányi felismerésen alapult, és új, megjavult eredményre vezetett.

A BHC egyesbírája 2015. október 23-án kelt döntésében rámutatott, hogy a CTR szabadalma nem tekinthető *prima facie* érvénytelennek csupán azért, mert a rendszerében alkalmazott komponensek ismertek voltak. A bíró szerint a Serginek ahhoz, hogy eredményt érjen el, ki kellene mutatnia, hogy a három komponens CTR szerinti kombinációja nyilvánvalóan nem volt feltalálói jellegű, vagy „magától értetődő és egyszerű” volt. A bíró megállapította, hogy bár az egységek vagy komponensek ismertek lehetnek, azonban vala-



mely korábban ismeretlen vagy nem kézenfekvő módon vannak elrendezve úgy, hogy új és megjavult eredményt szolgáltatnak. A bíró azt is megállapította, hogy mindegyik egységnek lényegesnek kell lennie, és ha az egységek bármelyike kivehető anélkül, hogy ez befolyásolná a végeredményt, az az egység nem lényeges. Így a bíró azon a véleményen volt, hogy nem elegendő azt állítani, hogy korábban mindegyik komponens ismert volt, az alperesnek azt is bizonyítania kell, hogy az alkotórészek elrendezése vagy átrendezése magától értetődő.

A bíróság a több alkotórészből álló találmányok bitorlásával kapcsolatban a következő általános elveket is lefektette.

- Ha egy szabadalmi igénypont túlságosan tág, és ebből az okból kifolyólag a bitorlási per folyamán magában foglalja az alperes találmányát is, vagyis magában foglal minden egyes nem lényeges és lényeges hozzáadást, akkor a szabadalom újdonsághiány miatt első pillantásra érvénytelen lehet. Senki sem igényelhet olyan monopóliumot, amely gátolná a jövőbeli javításokat. Ha azonban másrészről egy szabadalom annyira szűk oltalmi körű, hogy kizárja egy másik lényeges elem hozzáadását, akkor nincs bitorlás.
- Amikor egy szabadalmat egy konkrét elemre vonatkozó kizáró szakasszal engedélyeztek, vagyis azt mondják, hogy az nem lényeges a termékre nézve, akkor ennek a nem lényeges elemnek a hozzáadása az igénypontot nem védi meg a bitorlástól. Ki kell mutatni, hogy a további elem lényeges, szükséges, és olyan eredményt ad, amely olyan hatékony vagy hatékonyabb, mint a szabadalom által nyújtott eredmény. A lényeges elemekhez valamilyen felesleges dolognak a hozzáadása nem mentesít a bitorlás alól. Ki kell mutatni, hogy a hozzáadott dolog is lényeges, és hogy az kielégíti a korábbi egymástól függési (interdependency) próbákat, ugyanolyan jó, vagy pedig új és megjavult eredményt ad.

A BHC azt is megállapította, hogy a vizsgálthoz hasonló esetekben a szabadalmazott találmány lényegét (pith and marrow) kell vizsgálni. Az adott helyzetben a bíróság ezt abban a módban találta meg, amelyben a CTR rendszerének komponensei kölcsönhatást gyakorolnak.

A fenti megállapítások fényében az egyesbíró indokoltan találta engedélyezni CTR javára az ideiglenes intézkedést. Megállapította, hogy a Sergi bitorolja a CTR szabadalmát a „Sergi 3000” termék vagy bármilyen olyan termék gyártásával, használatával, eladásra felkínálásával vagy eladásával, amely azonos a szabadalmazott rendszerrel vagy ahhoz lényegileg hasonlít. A bíróság a Sergit attól is eltiltotta, hogy a szabadalmazott rendszert bemutató irodalmi anyagot vagy műszaki röplapokat, rajzokat vagy egyéb anyagokat hozzon forgalomba.

A Sergi a BHC döntése ellen fellebbezést nyújtott be a BHC Felsőbb Tanácsához (Division Bench), és egyúttal kérte a BHC döntése hatálybalépésének felfüggesztését, ami 2015. november 23-ig meg is történt.

A Sergi fellebbezésében az alábbiakra hivatkozott:

- a) a CTR által indított per nem tartható fenn;
- b) nem bitorolta a CTR szabadalmát;
- c) hitelt érdemlő kifogásokat támasztott a CTR szabadalmával szemben.

Ezenfelül a Sergi azt is előadta, hogy a CTR vétkes lényeges tények elhallgatásban, mert nem nyilatkozott arról, hogy a Sergi a szabadalmi törvény 25(2) cikke alapján engedélyezés utáni felszólalást nyújtott be, és ez az eljárás még függőben van. Ilyen vonatkozásban a Sergi azt állította, hogy a legfelsőbb bíróság *Aloys Wobben v. Yogesh Mehra*-ügyben hozott ítéletére tekintettel a CTR által indított per nem tartható fenn. A Sergi azt is állította, hogy az egyesbíró ezzel a kifogással nem foglalkozott megfelelő módon.

A fentiek fényében a BHC Felsőbb Tanácsa 2015. december 1-jén kelt végzésével megállapította, hogy a Sergi által a szabadalmi hivatal vezetője előtt indított, engedélyezés utáni felszólalás még függőben van, s arra is hivatkozott, hogy Sergi mind érdemi, mind jogi szempontból lényeges kérdéseket tárt fel, amelyek megfontolásra érdemesek. Ezért felfüggesztette az egyesbíró által hozott ideiglenes intézkedést, és megállapította, hogy a Sergi jogosult transzformátorokkal foglalkozni és azokat gyártani, de az eladásokról feljegyzéseket kell vezetnie. Továbbá a tanács utasította a szabadalmi hivatal elnökét, hogy késedelem nélkül foglalkozzanak a CTR szabadalma ellen a Sergi által benyújtott felszólalási ügygel, a Sergit pedig arra utasította, hogy az említett eladási műveletekről nyújtson be elszámolást, mielőtt erre zárt borítékban utasítást kap.

### *Indonézia*

2016. július 28-án jóváhagyták az indonéz szabadalmi törvény módosítását, és a módosítások 2016. augusztus 28-án léptek hatályba. A fontosabb változásokat az alábbiakban foglaljuk össze.

- A módosítások egyértelműen tiltják hatályban levő szabadalmak második használatát vagy „második gyógyászati használatát”. Korábban megengedett volt egy hatályban levő szabadalom második használatát vagy második gyógyászati indikációját védő igénypont hozzáadása. Ez a módosítás az indiai és a vietnami szabadalmi gyakorlattal való összhangba hozást jelenti.
- A módosítás előtt a Szabadalmi Fellebbezési Bizottság csupán elutasított szabadalmi bejelentések fellebbezési kérelmeit vizsgálta. A módosított törvény szerint arra is jogosult, hogy vizsgáljon és döntsön olyan fellebbezési kérelmek ügyében, amelyek a szabadalom engedélyezése után a leírás, igénypontok és/vagy rajzok helyesbítésére irányulnak, vagy engedélyezés utáni felszólalás esetében az engedélyezési döntésre vonatkoznak.
- A módosítás előtt csupán a szabadalom engedélyezése előtt lehetett felszólalni. A módosított törvény lehetővé tesz egy engedélyezett szabadalom elleni felszólalást is,

aminek révén pereskedés nélkül is lehetőség van egy szabadalom érvénytelenítésének a kérelmezésére.

- A szabadalmi bejelentések benyújtásakor egy, a bejelentő által aláírt olyan nyilatkozatot is be kell nyújtani, amely igazolja a találmány birtoklását. Korábban ilyen igazolásra csak védjegy- és ipariminta-bejelentések esetén volt szükség.
- A módosított törvény megszünteti az Indonéz Szabadalmi Hivatalnál a szabadalmi bejelentések személyes benyújtásának a lehetőségét, és bevezeti az online bejelentési rendszert.

### *Japán*

**A)** A Japán Szabadalmi Hivatal 2016. július végén publikálta 2016. évi szabadalmi statisztikai jelentését.

A 2015. pénzügyi évben a hivatalnál 318 721 szabadalmi bejelentést nyújtottak be. Ugyanebben az évben 43 097 nemzetközi (PCT-) bejelentést nyújtottak be, ami az eddigi legmagasabb számot jelenti.

2015-ben Japánban szabadalmi bejelentések ellen 364 felszólalást nyújtottak be. A szabadalmi bejelentések elutasítása elleni fellebbezések száma 2015-ben 21 858, míg ugyanebben az évben a megsemmisítési kereseteké 227 volt.

2015-ben 147 283 védjegylajstromozási kérelmet nyújtottak be, ami az előző évhez képest 18,4%-os növekedésnek felel meg.

Japán bejelentők 2015-ben az amerikai, a dél-koreai és az európai hivatalnál 2157 védjegybejelentést nyújtottak be a származási ország szabadalmi hivatalaként a Japán Szabadalmi Hivatal jelölve meg; ez az előző évhez képest 7,9%-os növekedést jelent.

2015-ben védjegyügyben 449 felszólalást, a védjegybejelentések elutasítása ellen 853 fellebbezést nyújtottak be. A törlési keresetek száma 100 volt.

2015-ben 6860 használatiminta-bejelentést és 29 903 mintabejelentést nyújtottak be, ami nagyjából az előző évi számoknak felel meg.

2015-ben a hivatalnál mintabejelentések elutasítása ellen 391 fellebbezést nyújtottak be.

Használati minta megsemmisítését 8 esetben, míg minta megsemmisítését 11 esetben kérték.

**B)** A Japán Szellemtulajdon-védelmi Felsőbíróóság 2015. augusztus 26-án hozott döntést az *Akzo Nobel K.K. (felperes) v. Showa Denko K.K. (alperes)*-ügyben, kimondva, hogy a Japán Szabadalmi Hivatal tévesen utasította el a felperes új tárgyalásra vonatkozó kérelmét.

Az ügy előzménye, hogy az alperesnek volt egy szabadalma egy „Detergenskompozíció” c. találmányra. 2009-ben egy harmadik fél e szabadalom megsemmisítését kérte a hivataltól, amely azonban 2011. évi döntésével a szabadalmat érvényesnek találta. Ezután a felperes kérte a szabadalom megsemmisítését („második per”). A Japán Szabadalmi Hivatal döntése („a Japán Szabadalmi Hivatal második döntése”) elutasította a kérelmet. A második

döntést egy azt fenntartó ítélet („második ítélet”) zárta le. Ezt követően a felperes ismét pert (a „per”) indított a szabadalom megsemmisítése iránt. A Japán Szabadalmi Hivatal döntése elutasította a kérelmet (a „Japán Szabadalmi Hivatal döntése”).

A felperes nem volt megelégedve a hivatal döntésével, ezért a Szellemtulajdon-védelmi Felsőbíróságnál pert indított annak hatálytalanítása érdekében.

Az alperes megtámadott szabadalmának igénypontjaiban leírt találmány (a találmány) egy tisztítószerre vonatkozik, amely három fő alkotórészből, nevezetesen nátriumhidroxidból, aminodikarbonsavdiacetátból és egy glikolsavsóból áll, és kitűnő tisztító hatást és biolebomló-képességet mutat. A felperes a második perben és a perben a következő bizonyítékokat mutatta be:

- A bizonyíték: Általánosan használnak üvegpalackok és fémfelületek tisztítására nátriumhidroxidot tartalmazó olyan oldatot, amelyhez kelátképző anyagként rossz biolebomló-képességgel bíró EDTA komplexképzőt adtak.
- B bizonyíték: Üvegpalackok és fémfelületek tisztítására nátriumhidroxidot tartalmazó olyan oldatot használnak, amelyhez kitűnő biolebomló-képességgel bíró komplexképző és kelátképző anyagot adtak.
- C bizonyíték: Az OS<sub>1</sub>, amely dinátriumglutamátsót és nátriumglikolátot (ezek a szennyvezések egy vegyi reakció eredményeként keletkeznek) tartalmaz, kitűnő biolebomló-képességgel bíró komplexképző és kelátképző anyag.
- D bizonyíték: Az OS<sub>1</sub>, amely dinátriumglutamátsót és nátriumglikolátot (vegyi reakció eredményeként keletkező melléktermékek) tartalmaz, kitűnő biolebomló-képességgel bíró komplexképző és kelátképző anyag.

A második perben a felperes azt állította, hogy egy szakember a B bizonyítékban leírt technika állása alapján könnyen létre tudta hozni a találmányt, elsődleges dokumentumként bemutatva a C és a D bizonyítékot. A második hivatali döntés és a második ítélet azonban tagadta a felperesnek azt az állítását, hogy a találmányt könnyen létre lehetett hozni.

A perben a felperes azt állította, hogy a B bizonyíték által indíttatva bármely szakember könnyen kigondolhatta azt az ötletet, amelyet az OS<sub>1</sub> ír le a C bizonyítékban, és ezt fel lehet használni az A bizonyítékban leírt EDTA helyett, ha az A bizonyíték ismert.

A perben a felperes nem használt olyan kifejezéseket, mint például „az elsősorban idézett dokumentum”, és nem utalt az elsősorban idézett dokumentum és a találmány közötti közös vonásokra vagy különbségekre. Döntésében azonban a hivatal elsősorban idézett találmányként ismerte el az OS<sub>1</sub>-et, és elutasította a felperes keresetét, megállapítva, hogy a felperes állítása megegyezik azzal, amit lényegileg a második perben tett, mert az A bizonyítékot csupán abból a célból nyújtotta be, hogy bizonyítsa a második perben vizsgált, jól ismert technika állásának létezését és hátterét.

A felsőbíróság ítéletét röviden az alábbiakban foglaljuk össze.

A hivatal döntését hatálytalanítani kell.

Az alperes azt állította, hogy a technika állása (A bizonyíték) nem szolgáltat sajátos okokat a megsemmisítéshez, és hogy a perben a felperes csupán megfordította korábbi állításainak sorrendjét, és az ilyen felperesi cselekedet csupán a vita felújítására irányuló kísérletnek tekinthető.

A felsőbbíróság azonban megállapította, hogy még a jól ismert technika állására vonatkozó kijelentések is alapot szolgáltathatnak a szabadalom megsemmisítésére, és hogy míg a második perben elsődlegesen idézett dokumentum a C és a D bizonyítéokra vonatkozott, mert a perben benyújtott elsődlegesen idézett dokumentum az A bizonyíték, az elsődlegesen idézett találmány, amely megsemmisítési alapot szolgáltat, lényegében különbözik. Ezért, minthogy a felperes keresetét nem lehet „azonos tények és bizonyíték alapján” levőnek tekinteni, amire a szabadalmi törvény 167. cikke vonatkozik, a hivatal döntése tévedett, amikor elutasította a felperes új tárgyalásra irányuló kérelmét.

### *Kanada*

A) A Szövetségi Bíróság (Federal Court, FC) 2016. május 31-én ítéletet hozott a *Janssen Inc. (Janssen) v. Teva Canada Ltd.* (Teva)-ügyben, megállapítva a kártérítés nagyságát a *Daiichi Sankyo* 1 304 080 sz., *levofloxacinra* (Levaquin) vonatkozó szabadalmának bitorlása miatt. A Janssen használati engedélyese volt ennek a szabadalomnak. A per korábbi, felelősséget meghatározó szakaszában a bíróság megállapította a Teva (akkor Novopharm) szabadalom-bitorlás miatti kártérítési kötelezettségét.

Az FC összesen 18 841 219 kanadai dollár kártérítést ítélt meg két felperesnek: 5 498 270 kanadai dollárt a Janssen Canadának és 13 342 949 kanadai dollárt a Janssen US-nek.

Az FC döntésében az alábbi fő kérdéseket érintette.

- Volt-e joga a Janssen US-nek kártérítést követelni?
- Mekkora kárt szenvedett a Janssen Canada és a Janssen US?
- Kellett-e a Janssen Canadának lépéseket tennie a károk csökkentésére, és igenlő esetben mikor és milyen mértékben?

Annak megállapítására, hogy a Janssen US-nek volt-e joga kártérítésre, az FC alaposan tanulmányozta a kanadai szabadalmi törvény 55(1) cikkére vonatkozó joggyakorlatot, amely a „szabadalom alapján igénylő személyt” határozza meg, majd megállapította, hogy bár a Janssen US (amely nem volt felperes az eredeti perben) nem használta a találmányt (vagyis levofloxacin-tablettákat) Kanadában, de használati engedélye volt a szabadalomtulajdonostól arra, hogy bekapcsolódjék a tabletták Janssen Canadának való eladási láncába. Lényegtelen volt, hogy a Janssen US-nek valaha is volt-e jogosultsága a tablettákra Kanadában. Így a Janssen US-nek joga volt a bitorlásért kártérítést követelni.

Az FC tag megközelítést használt a károk számszerűsítésénél. A jövőbeli gyógyszer tárgyú szabadalmi ügyek számára különösen érdekes az a mérték, amellyel a bíróság figyelembe vette az ugyanazon osztályba tartozó egyéb gyógyszerek hatását. Az adott ügyben

az „összehasonlító piacra” tartozónak a légzést segítő osztályt tekintette a *moxifloxacin*nal (Bayer Aveloxa) mint fő versenytárrsal.

Az FC azt is elfogadta, hogy a szabadalom bitorlás kárt okozó időszaka kiterjeszhető a szabadalom lejártának időpontján túl is – ebben az esetben két hónappal a kereskedelmi eladások és egy évvel a kórházi eladások veszteségei vonatkozásában.

A károk csökkentésével kapcsolatban az FC megállapította, hogy a kártérítésre igényt tartó félt terheli a kötelesség, hogy minden észszerű lépést megtegyen a károk csökkentésére. A bizonyítás terhe azonban az alperesen van annak kimutatása kapcsán, hogy a felperes nem tett észszerű erőfeszítéseket a kár enyhítésére és annak bizonyítására, hogy a kár enyhítése lehetséges volt.

A bíróság megállapította, hogy a Teva semmivel nem bizonyította arra vonatkozó állításait, hogy mit kellett volna tenni, és ezért nem lehetett arra következtetni, hogy nem volt elegendő a kár enyhítése.

**B)** A 2 654 413 sz. ('413-as) kanadai szabadalmi bejelentés igénypontjai a vaszkuláris endoteliális B növekedési faktor (vascular endothelial growth factor B, VEGFB) használatára irányultak a motorikus neuronok túlélésének fokozása és amiotropikus laterális szklerózis (ALS) kezelése céljából. A '413-as bejelentés azt bizonyította, hogy a VEGF16 (a VEGFB egy homológja) neuronvédőként funkcionál, és hogy ez a funkció szükségessé tette a neuropilin-1-hez való kötődést. A bejelentő azonban nem szolgáltatott kísérleti bizonyítékot arra, hogy maga a VEGFB hasonló módon tud működni. Emellett a '413-as bejelentés azt is bizonyította, hogy más VEGF-homológok nem voltak neuronvédők. Ezen az alapon a végső végzés és az összefoglaló indokolás (Summary of Reasons) arra következtetett, hogy a bejelentés nem szolgáltatott ténybeli alapot annak a józan megjósolására (sound prediction), hogy a VEGFB neuronvédőként tud funkcionálni.

Az összefoglaló indokolásra adott válaszában a bejelentő egy szakértő eskü alatti nyilatkozatát nyújtotta be, amely a hiányzó láncszemet pótló korábbi publikációra mutatott rá, nevezetesen arra, hogy a VEGFB képes megkötni a neuropilin-1 receptort. Az eskü alatti nyilatkozat világosan kifejtett továbbá egy olyan érvelési vonalat, amely szerint egy szakember miért tudott volna leszűrni a technika állásához tartozó hivatkozásból és a leírásból együtt olyan információt, amelynek alapján arra az észszerű következtetésre lehetett volna jutni, hogy a VEGFB neuron-védőként funkcionál.

A Szövetségi Fellebbezési Bíróság (Federal Court of Appeal, FCA) egy 2013. évi döntésére utalva a Kanadai Szellemtulajdon-védelmi Hivatal (Canadian Intellectual Property Office, CIPO) elnökének egy döntése (Commissioner's Decision 1395) elfogadta, hogy „ténybeli alapként lehet támaszkodni olyan információra, amelyet a bejelentés leírása, valamint egy szakember általános tudása nyilvánít ki, amelyek közül az utóbbinak nem kell világosan ki nyilvánítva lennie a leírásban”. Erősen támaszkodva egy olyan további anterioritásra, amelyet maga a Szabadalmi Fellebbezési Bíróság (Patent Appeal Board) azonosított, és amely megerősítette a VEGFB neuropilin-1-megkötőképességét, a CIPO egyetértett azzal, hogy

egy szakember látná a VEGFB neuropilin-1-megkötőképességét arra vonatkozó érvényes előrejelzésként, hogy képes gyorsítani a motorikus neurontúlélést, és így megalapozatlan az a kifogás, hogy a leírásból hiányzik annak a józan előrejelzésére, hogy a VEGFB képes megkötni a neuropilin-1-et.

### *Kína*

A) A *Samsung* szabadalombitorlási pert indított Kínában a *Huawei* ellen azt állítva, hogy az utóbbi vállalat megsértette hat kínai szabadalmát. Az állítólag bitorolt kínai szabadalmak pontos listáját még nem hozták nyilvánosságra, és az sem világos, hogy hány kínai bíróság kapott dokumentumokat a Samsungtól, csak annyi ismert, hogy a Samsung több kínai bíróságnál perelte be a Huawei-t.

Egy kínai bíróság szerint a Samsung körülbelül 24 millió USD kártérítést követel a Huawei-től és annak egy pekingi üzletétől. A dél-koreai vállalat állítólag a Mate 8-ról és a Huawei Honorról állítja azt, hogy egyéb készülékek mellett azok bitorolják szabadalmait. A Samsung azt kérte a bíróságtól, hogy állítsa le a készülékek eladását. A Huawei azt állítja, hogy még nem kapta meg a Samsung formális beadványát.

Nem ez az első jogi csata a két vállalat között. Ebben az évben korábban például a Huawei perelte be a Samsungot szabadalombitorlásért, azt állítva, hogy az utóbbi megsértette 4G, UI és OS szabadalmait.

A Samsung a *Reuters* hírügynökségnek adott nyilatkozatában azt állította, hogy minden erőfeszítése ellenére, amely arra irányult, hogy barátságosan oldja meg az ügyet a Huawei-jel, sajnálatos módon szükségessé vált jogi eljárás megindítása szellemi tulajdonának megvédése érdekében.

B) A *New Balance* 1906 óta híres gyártója sportcipőknek és sportfelszereléseknek. Százdéka volt belépni a kínai piacra, és ennek megfelelően használta a NEW BALANCE védjegyet és annak kínai megfelelőjét termékeinek hirdetésére és eladására.

2004-ben egy *Zhou Lelun* (Zhou) nevű üzletember kérte a Kínai Védjegy hivatalnál a XIN BAU LIN védjegy lajstromozását; ez a kifejezés a New Balance angol kifejezés kínai megfelelője.

A New Balance felszólalt Zhou védjegybejelentése ellen, de eredmény nélkül, és a hivatal 2008-ban lajstromozta a Zhou védjegyét.

A Zhou 2011-ben védjegybitorlási pert indított a New Balance ellen, és egyúttal kártérítés megállapítását is kérte. A Guangzhou Városi Közbenső Bíróság 2015-ben Zhou javára döntött, és elrendelte, hogy a New Balance fizessen 99,8 millió RMB kártérítést Zhounak.

A döntés ellen a New Balance fellebbezett a Guangdongi Felső Népbíróságnál, de ez is a New Balance ellen döntött, azonban a kártérítés összegét 5 millió RMB-re csökkentette. Ez a bíróság megállapította, hogy a New Balance rosszhiszeműen használta védjegyét, mert tudatában volt annak, hogy Zhou birtokolja a XIN BAU LIN védjegyet. Emellett a New Balance



nagy méretekben követett el bitorlást, mert a védjegyet különböző piacokon, online kiskereskedelmi weboldalakon is használta.

Itt meg kell jegyezni, hogy eltérően az Amerikai Egyesült Államoktól, ahol az első használó jogait védik, Kínában a védjegy első bejelentőjének erősebb a joga.

Az itt ismertetett ügy nem az első, amelyben nagy nyugati cégek szenvedtek hátrányt annak következtében, hogy egy kínai bejelentő korábban nyújtotta be lajstromozásra védjegyüket. Így például régebben az iPhone elvesztette bitorlási perét egy kínaival szemben, aki az IPHONE védjegyet használta a 18. áruosztályba tartozó árukon (bőröndök, bőrárúk). A kínai bíróság nem fogadta el azt az érvelést, hogy az iPhone védjegye jól ismert volt 2007-ben, vagyis akkor, amikor a kínai fél lajstromoztatta a védjegyet.

A fentiek ismeretében fontos tanulság, hogy amikor egy személy vagy egy vállalat egy védjegyet alkot, azt lajstromoztatnia kell a Kínai Védjegy hivatalnál is a védjegy kínai megfelelőjével együtt, hogy elkerülhesse a jövőbeli pereskedést.

C) A *Compagnie Générale des Etablissements Michelin* világhírű gumiabroncsgyártó. Fő védjegyei a MICHELIN szóvédjegy (1. ábra) és a kombinált MICHELIN védjegy (2. ábra), valamint a kínai betűkkel írt MICHELIN szóvédjegy (3. ábra), amelyeket Kínában bírósági és adminisztratív testületek gyakran ismertek el jól ismert védjegyeknek.

2010-ben a Michelin felismerte, hogy a *Sen Tai Da Group Co. Ltd.* (Sentaida), amely a Michelin elosztója volt 2006-tól 2009-ig, használta az alábbi 4–6. sz. ábrán bemutatott védjegyeket.



1. ábra



2. ábra



3. ábra



4. ábra



5. ábra



6. ábra

Emellett a Sentaida kínai betűkkel használta a SEN QI LIN kínai szót és a „cenchelyn.com” doménnevet, és lajstromoztatott egy társaságot Quingdao Sen Qi Lin Tire Co. Ltd. (Senqilin) kereskedelmi névvel.

A Michelin azt is felfedezte, hogy a Li Daowei – a Sentaida helyi elosztója Chongqingben – használta a Michelin kínai betűkből álló védjegyjét (3. ábra) a „Landsail tires” mondattal a Landsail abroncsok online eladásakor; az utóbbi abroncsokat a Sentaida gyártotta.

A Michelin azt is felismerte, hogy az online vásárlók összetévesztették a Senqilin és a Michelin szót.

A Michelin 2011 márciusában a Chongqingi 5. Népbíróságnál pert indított a Sentaída, a Senqilin és a Li Daowei ellen, azt állítva, hogy azok bitorolták védjegyeit, és emellett a tisztességtelen versenytiltó törvénybe is ütköztek.

A Csongqingi Népbíróság, majd a Chongqingi Felső Népbíróság is azt állapította meg, hogy Michelin kínai betűkkel írt védjegyének (3. ábra) a Li Daowei általi használata védjegybitorlást képez, és elrendelte 50 000 RMB kártérítés fizetését a Michelin részére.

A bíróságok azt is megállapították, hogy a Sentaída egyik védjegye (4. ábra) hasonlít a Michelin ábrás védjegyéhez (2. ábra), és elrendelték, hogy a Sentaída és a Senqilin fizessen 10 000 RMB kártérítést.

A bíróságok azonban elutasították azt az állítást, hogy hasonlóság áll fenn egy másik Sentaída-védjegy (5. ábra) és a MICHELIN védjegy (1. ábra) között.

A Michelin a Legfelsőbb Népbíróságtól az ügy újbóli tárgyalását kérte, és bizonyítékot nyújtott be arról, hogy a bitorlás folytatódott, és hogy a múltban kapcsolatban állt a bitorlókcal.

2016. márciusában a Legfelsőbb Népbíróság hatálytalanította az első- és a másodfokú bíróság döntését, és az alperesek által fizetendő kártérítés összegét 500 000 RMB-re emelte. Emellett megerősítette, hogy a Sentaída 4. és 5. ábra szerinti védjegyei hasonlóak voltak a Michelin kombinált védjegyéhez (2. ábra) és szóvédjegyéhez (1. ábra).

### *Mexikó*

**A)** Több évig tartó vita után Mexikó 2016. augusztus 30-án hatályba léptetett egy felszólalási rendszert. Ennek alapján minden mexikói szabadalmi bejelentést, amelyet a fenti időpont után nyújtanak be, a Mexikói Szellemtulajdon-védelmi Intézet a bejelentés napját követő tíz munkanapon belül publikál a hivatalos közlönyben felszólalási célból. Ezt követően ha bármely harmadik fél úgy gondolja, hogy szabadalom esetleges engedélyezése a publikált bejelentésre érdeksérelmet okozna számára, felszólalhat az iparjogvédelmi törvény 4. és 90. cikkében felsorolt okok alapján.

A felszólalás benyújtásának határideje a publikáció napjától számított egy hónapon belül jár le, és nem hosszabbítható meg. A bejelentők 30 napos határidőn belül válaszolhatnak a felszólalásra.

Az új felszólalási rendszer nem befolyásolja az elővizsgálati eljárást, vagyis azt az intézet a szokásos módon folytatja le.

A Mexikói Szellemtulajdon-védelmi Intézet saját belátása szerint veheti figyelembe a felszólaló vagy a bejelentő által kinyilvánított érveket.

**B)** A mexikói iparjogvédelmi törvény nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely megosztott bejelentések önkéntes benyújtására vonatkozna. A gyakorlatban azonban a mexikói

elővizsgálók az alapbejelentés vizsgálatának teljes időtartama alatt és a végdíj befizetése előtt elfogadják önkéntes megosztott bejelentés benyújtását. Ennek a gyakorlatnak az alapját a Párizsi Uniós Egyezmény 4-G(2) cikke képezi, amely megállapítja, hogy a bejelentőnek lehetősége van önkéntes megosztott bejelentés benyújtására és így az elsőbbségi jog élvezésére a kezdeti bejelentés elsőbbségének megtartásával a megosztott bejelentés számára.

A megosztott bejelentés igénypontjaiként be lehet nyújtani az eredeti PCT-bejelentés igénypontjait, és így a bejelentő az első hivatali végzés kiadása előtt önkéntes módosítással később döntheti el, hogy a megosztott bejelentésben milyen tárgyat kíván védeni.

Egy megosztott bejelentés ügyében az első végzést e megosztott bejelentés benyújtásától számított 8-14 hónapon belül lehet várni.

Megosztott bejelentések, különösen kémiai, valamint gyógyszer- és biotechnológiai tárgyú bejelentések esetén ügyelni kell arra, hogy az alapbejelentésben ne maradjon átfedő anyag, mert az később kettős szabadalmazáson alapuló kifogáshoz vezethet.

### *Mianmar*

Mianmar (a hajdani Burma) évek óta dolgozik első hivatalos védjegy törvényén, hogy ezzel is elősegítse és bátorítsa a mianmari beruházásokat és az üzleti élet fejlődését.

A védjegy törvény hatálybalépését 2017-re tervezik. Ennek megtörténte után a nemzetközi szabványoknak megfelelő korszerű védjegyrendszer fogja felváltani a jelenlegi rendszert, amely szerint tulajdonosi nyilatkozatokot kell lajstromoztatni az Okmányok és Biztosítások Hivatalánál, és ezt követően újságokban „figyelmeztető értesítést” kell publikálni.

A védjegy törvény jelentős segítséget fog nyújtani a márkanév-tulajdonosok számára, mert tisztázni fogja a helyzetet a védjegybejelentési, lajstromozási, fenntartási és érvényesítési eljárásokban.

Az új védjegy törvény az első bejelentői elven fog nyugodni, az alábbi főbb vonásokkal.

#### *– Védjegy típusok*

A védjegy törvény szerint védjegyként lehet oltalmazni az érzékelhető hangokat, illatokat és érintési jeleket, valamint a hagyományos vizuális jeleket. Ezeket azután kereskedelmi, szolgáltatási, bizonylati és kollektív védjegyekre osztják. Arra is lehetőség lesz, hogy védjegyek sorozatát lajstromozzák.

#### *– Lajstromozási jogosultság*

A védjegy lajstromozás joga adva lesz mind a hazai, mind a külföldi védjegy tulajdonosok számára. A külföldi bejelentők azonban mianmari képviselőt lesznek kötelesek kijelölni.

Külföldi bejelentések és lajstromozások elsőbbségét lehet majd igényelni.

#### *– Lajstromozás*

A lajstromozási eljárás a következő lépéseket foglalja magában: a lajstromozási kérelem benyújtása (a kérelmet be lehet nyújtani mind burmai, mind angol nyelven, és csatolni kell hozzá egy, a használat szándékára vonatkozó nyilatkozatot); ezt követi az alakiságok vizs-

gálata, majd az érdemi vizsgálat, a publikálás felszólalás céljából és végül a lajstromozási bizonylat kiadása.

A védjegylajstromozás a bejelentés napjától számított tíz évig érvényes, és minden egyes megújítás tíz évvel meghosszabbítja a lajstromozás érvényességét.

Az olyan lajstromozások ellen, amelyeket egymást követően három éven keresztül nem használnak, lehetőség lesz használat hiánya miatt törlési kereset benyújtására.

– *Új hivatalos szervek*

A védjegy törvény működtetése céljából létrehozzák a Mianmari Szellemtulajdon-védelmi Hivatalt. Emellett különleges szellemi tulajdoni bíróságokat is létrehoznak a védjegyek kezelésére.

– *Jogérvényesítés*

A védjegy törvény polgári és büntetőjogi felelősséget állapít meg védjegybitorlás esetére. Mianmarban a védjegybitorlás büntetőjogi cselekedetet fog képezni, amelyet három évig terjedő börtönbüntetéssel, pénzbírsággal vagy mindkettővel lehet büntetni.

Az új védjegy törvény egy másik kedvező vonása, hogy a védjegytulajdonosok számára lehetőséget nyújt jogaik érvényesítésére a vámhatóságokon keresztül. Ha elegendő ok van gyanítani, hogy belépő, kilépő vagy átmenő árut bitorolnak, a védjegytulajdonosok kérhetik a vámhatóságtól az áru szállításának felfüggesztését vagy az áru lefoglalását.

A szellemi tulajdoni bíróságoktól intézkedés is kérhető bitorló cselekményre vonatkozó megfelelő bizonyíték benyújtása esetén.

– *Átmeneti időszak*

Minden védjegytulajdonos, akinek a jogát a jelenlegi rendszer alapján lajstromozták, három éven belül köteles újrалajstromoztatni a védjegyét.

## *Németország*

A) Az osztrák óragyártó *Pierre Petit* (Petit) (a *Jacques Lemans*-csoport tagja) a Német Legfelsőbb Bíróságon (Bundesgerichtshof, BGH) győzelmet aratott a jól ismert német toll- és óragyártó *Montblanc* vállalat fölött.

Az ügy előzménye, hogy a Montblanc a Hamburgi Polgári Bíróságnál bitorlási pert indított a Jacques Lemans ellen azt állítva, hogy az utóbbi bitorolta az ő hősüveg logóját, bizonyos Jacques Lemans-órák tokjának négy külső sarkán alkalmazva azt. A bíróság elutasította a Montblanc keresetét, ami ellen Montblanc a Hamburgi Fellebbezési Bíróságon (HFB) nyújtott be fellebbezést, azonban itt is veszített.

Ezután a Montblanc most már fő eljárásban a Kölni Kerületi Bíróságnál Petit-t támadta meg, azt állítva, hogy annak órái hasonló kivitelezésűek, mint a Lemans-éi, így bitorolnak. Ezért ideiglenes intézkedés elrendelését kérte a Petit ellen. A bíróság 2014. decemberben elutasította a Montblanc keresetét, ami ellen a Montblanc a Kölni Fellebbezési Bíróságnál nyújtott be fellebbezést. Ez 2015 augusztusában szintén elutasította a fellebbezést, megerő-

sítve, hogy az óratokok sarkain levő logók funkcionálisak vagy legalábbis díszítő jellegűek, de azokat a közönség semmiképpen nem tekinti az órák eredetének jelzéseként, ezért itt nem lehet szó a Montblanc-hósapka logóvédjegy bitorlásáról.

A Montblanc a döntés ellen a BGH-nál keresett jogorvoslatot, azonban 2016. július 21-én a BGH is elutasította a panaszát. Ezzel az ügy lezárult.

**B)** A Bajor Szabadállam 2011. december 12-én lajstromoztatta a NEUSCHWANSTEIN szóvédjegyet árukra és szolgáltatásokra a 3., 8., 14–16., 18., 21., 25., 28., 30., 32–36., 38. és 44. áruosztályban.

A *Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e. V.* (Bundesverband) e védjegy ellen 2012. február 10-én törlési keresetet nyújtott be az Európai Unió Szellemitulajdon-védelmi Hivatalának törlési osztályán az Európai Unió védjegyrendeletének 52. cikk 1. bek. lit. *a*, *b*, valamint a 7. cikk 1. bek. lit. *b* és *c* alapján. A kereset elutasítása után a Bundesverband az EUIPO fellebbezési tanácsánál nyújtott be fellebbezést, amit ez a fórum is elutasított, ezért a Bundesverband az Európai Unió Törvényszékénél keresett jogorvoslatot, és fellebbezését három jogszabály: az EUVR 7. cikk 1. bek. lit. *b*, a 7. cikk 1. bek. lit. *c* és az 52. cikk 1. bek. lit. *b* megsértésére alapozta.

A 7. cikk 1. bek. lit. *c*-vel kapcsolatban a felperes azzal érvelt, hogy a védjegy deskriptív volt, mert Neuschwanstein egy földrajzi hely, és így a védjegy csupán az ajánlott áruk és szolgáltatások földrajzi eredetét jelöli meg. Ez különösen annak a ténynek tulajdonítható, hogy a kastély körül hagyomány volt emléktárgyakat árusítani. A védjegy azért is deskriptív, mert a vonatkozó közönség a kastély látogatását az ilyen emléktárgyakkal társítja.

A GC nem értett egyet ezzel a nézettel, és megjegyezte, hogy a Neuschwanstein szó egy (szó szerint „új hattűkő” jelentésű) kifejezés, amely a kastélyt épületszerkezetként írja le. Így, bár Neuschwanstein földrajzilag a Bajor Szabadállam Schwangau helységében fekszik, nem egy földrajzi hely, és ezért nem teszi lehetővé a vonatkozó közönség számára, hogy kapcsolatot létesítsen az árukkal és szolgáltatásokkal.

Továbbá az a tény, hogy a védjegy megjelölte a kastélyt, nem vezet arra a következtetésre, hogy ezeknek az emléktárgyaknak vagy szolgáltatásoknak a földrajzi eredetét írja le. A kastély inkább egy híres idegenforgalmi látványosság múzeumként berendezve, amelynek fő funkciója, hogy megőrizze a kulturális örökséget. Az ott vásárolható emléktárgyakat nem a kastélyban állították elő, hanem ott csupán turisztikai célokból forgalmazzák és árusítják. Emellett a kastély nem az emléktárgyairól és szolgáltatásairól híres, hanem különleges építészeti kialakításáról. Az emléktárgyak csupán melléktermékek, amelyek kiegészítő bevételi forrást jelentenek, hasonlóan a belépőjegyekhez. Mindezek eredményeként a védjegy nem működik mint földrajzi eredetjelző.

A 207/2009 sz. rendelet 7. cikk 1. bek. lit. *b*-vel kapcsolatban a felperes arra hivatkozott, hogy a védjegy nélkülözi a megkülönböztetőképeséget, mert a NEUSCHWANSTEIN címkével ellátott áruk és szolgáltatások úgy foghatók fel, hogy azokat a kastély látogatása alatt kapták. Így a címkézés nem képez hivatkozást egy konkrét vállalatra. Emellett a német

nemzeti védjegyoltalmat már visszavonták a BGH döntésének megfelelően, amelyet a GC-nek követnie kell.

A GC ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy az árukat folytonos használatra és mindennapi szolgáltatásra szánták, és csupán megjelölésükben különböznek egyéb emléktárgyaktól vagy turisztikai szolgáltatásoktól. Ez a megjelölés a kastélyt múzeumként való funkciójában írja le. A védjegyet képező szó egy képzeletbeli kifejezés, amelynek nincs írott kapcsolata a vonatkozó árukkal és szolgáltatásokkal. Továbbá a Neuschwanstein kifejezés kombinálása az árukkal és szolgáltatásokkal azt jelenti, hogy azokat meg lehet különböztetni a kereskedelmi vagy turisztikai helyeken ajánlott egyéb áruktól és szolgáltatásoktól. Konkrétan a védjegy nem képez egy hirdetőközeget vagy szlogent; inkább képessé teszi a vonatkozó közönséget a kereskedelmi eredet meghatározására, ugyanakkor az árukat és szolgáltatásokat egy kastélylátogatáshoz kapcsolja. Ezen az alapon a védjegy valóban disztinktív.

Végül, minthogy az európai uniós rendszer önálló és független a nemzeti rendszerektől, a német nemzeti védjegyre vonatkozó döntést nem kell figyelembe venni.

A felperes még azzal érvelt, hogy a Bajor Szabadállam a NEUSCHWANSTEIN megjelölés lajstromozását arra akarta használni, hogy vállalatokat megakadályozzon e megjelölés további használatában. A GC szerint azonban a felperes elmulasztott elegendő bizonyítékot benyújtani érvének alátámasztására. Emellett a Bajor Szabadállam fő célja a védjegy lajstromozásával az volt, hogy biztosítsa a kastély múzeumként való fenntartását és gondozását.

A fentiek alapján a GC 2016. július 5-én kelt döntésében megerősítette az EUIPO törlési osztályának és fellebbezési tanácsának a döntését és ezzel a Bajor Szabadállam NEUSCHWANSTEIN szóvédjegyének a lajstromozását, mert az nem áll kizárólag az áruk és szolgáltatások földrajzi eredetének megjelölésére szolgáló utalásból, és nem nélküli a megkülönböztető jelleget.

C) A BGH 2016. július 21-én kelt döntésében megállapította, hogy a *Sparkassen* 2007 júliusában pénzügyi szolgáltatásokra lajstromozott „vörös” védjegyet a jelzés szerzett megkülönböztetőképesége miatt nem lehet törölni. A törlési eljárást a *Santander-Bankgruppe* (Santander) kezdeményezte, mert a piacon ő is „vörös” színt használ.

Az eljárás hátterét a 2002. februárban bejelentett és 2007-ben a Sparkassen-Finanzgruppe csúcsszervezetének (Dachverband, DSGV) a 36. áruosztályban különböző pénzügyi szolgáltatásokra bejegyzett „Rot” (HKS 13) színvédjegye képezte. A Német Szabadalmi és Védjegy hivatal (Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA) annak ellenére lajstromozta a védjegyet, hogy annak önmagában nincs megkülönböztető ereje, és ezért nem teszi lehetővé az eredetre való következtetést, azonban a forgalomban 67,9%-os mértékű ismertségre jutott, ennél fogva a lakosság jelentős része védjegyként ismerte, és ezáltal lajstromozhatóságra tett szert. Ezt a DSGV által betérjesztett szakvélemény támasztotta alá.

A Szövetségi Szabadalmi Bíróság (Bundespatentgericht, BPG) a Santander kérelmére elrendelte a színvédjegy törlését. Forgalmi ismertséget sem a védjegy bejelentésének időpontjában, sem a törlési kereset feletti döntés időpontjában nem nyújtottak be. A közvélemény-

kutatási szakvélemények a forgalmi ismertség vonatkozásában nem adtak biztos ismereteket. Ebből a szempontból a bírók fenntartásukat fejezték ki azokkal a módszerekkel kapcsolatban, amelyekkel a színvédjegy ismertségi fokát a szakvéleményben meghatározták.

A BPG döntése ellen a Sparkassen fellebbezést nyújtott be a BGH-nál. A BGH döntése szerint színeket a forgalomban alapvetően díszítő jellegűnek fognak fel, nem pedig termékjellemzőként, úgyhogy azok védjegyként alapvetően nem lajstromozhatók. Olyan különleges körülmények, amelyek ebben az esetben másmilyen megítélést indokolnának, nem forognak fenn.

A BGH azonban a BPG-től eltérően látta a forgalmi ismertséget a törlési kereset 2015. évi eldöntésének időpontjában, amit többek között a benyújtott közvélemény-kutatási szakvélemény igazolt. Bár ezt nem lehet a Sparkassen védjegybejelentésének 2002. évi időpontjára elfogadni, azonban a védjegytvény 50. cikk 2. bekezdésének első mondata szerint a forgalmi ismertség a kért törlés feletti döntés időpontjában érvényes, úgyhogy a színvédjegyet nem lehet törölni.

### *Olaszország*

**A)** Az Olasz Parlament Felsőháza 2016. október 18-án 161 igenlő, 30 ellenző és 7 tartózkodó szavazattal jóváhagyta az Egységes Szabadalmi Bíróságra vonatkozó egyezmény ratifikálására vonatkozó törvénytervezetet. A jóváhagyás kb. egy hónappal követte az Olasz Képviselőház 2016. szeptember 15-i jóváhagyását.

A törvénytervezet a köztársasági elnök jóváhagyása után fog hatályba lépni.

**B)** A Milánói Bíróság 2015. januári döntése megállapította, hogy egy európai szabadalom olasz része érvénytelen többek között azért, mert a független igénypontokban nincsenek lényeges vonások.

A döntés tárgyát képező szabadalom hűtőkészülékek tisztítására szolgáló eljárásra vonatkozott, ahol robbanóanyag-keveréket tartalmazó ballon segítségével idéznek elő helyhez kötött robbanásokat. A döntés indokolása szerint a kifogásolt független igénypontok nélkülözték a lényeges jellemzőket, mert nem határozták meg azt az anyagtípust, amelyből a ballont elő kell állítani ahhoz, hogy elkerüljék az idő előtti robbanást, miközben a találmány oltalmi köre előírja, hogy a ballonnak ellen kell állnia a magas hőmérsékleteknek.

Egy szabadalom érvénytelenítésének ez az indoka figyelemre méltó, mert azt mutatja, hogy egy, az egyértelműséggel kapcsolatos tényező kétségbe vonhatja egy olasz szabadalom fenntarthatóságát, jóllehet az egyértelműség hiánya nem szerepel az olasz szabadalmi törvény 76. cikkében felsorolt, a szabadalmak érvénytelenségét előidéző okok között. Az egyértelműséggel kapcsolatos követelmények ehelyett a törvény végrehajtási utasításának 21(4) cikkében vannak felsorolva.

Ilyen vonatkozásban feltehető a kérdés, hogy Olaszországon kívül a szabadalmak egyértelműségének a hiánya hol minősül a megadott szabadalom érvénytelenségének okaként.



Az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 138. cikke kizárja a egyértelműség hiányát a nemzeti megvonás okai közül. Ennek megfelelően az ESZE 100. cikke szerint az egyértelműség hiánya nem felszólalási ok, bár az Európai Szabadalmi Hivatal esetjoga (G 3/14) szerint az egyértelműséget vizsgálni lehet (és kell), ha a felszólalás alatt végzett módosítások azt eredményezik, hogy a szabadalom nem felel meg az ESZE 84. cikkében foglaltaknak.

A világ más részein azonban az egyértelműségre vonatkozó követelmények ki nem elégtétele a szabadalom megsemmisítését okozhatja vagy a szabadalmi hivatal, vagy pedig egy bíróság előtt. Így például az Amerikai Egyesült Államokban a határozottság hiánya a szabadalom érvényességének kétségbe vonására adhat okot, és engedélyezés utáni felülvizsgálat esetén a szabadalom megvonását okozhatja a szabadalmi törvény 112. cikke alapján. Egy másik példaként Japánt említhetjük, ahol az egyértelműség hiánya a szabadalom megvonását okozhatja a bíróságok előtt, valamint a nemrég újra bevezetett felszólalási eljárásban.

Így az egyértelműség hiánya a jogszabályoktól függően eltérő mértékben okozhatja a szabadalom érvényességének kétségbe vonását. Az egyértelműség azonban, eltérően a szabadalom engedélyezésének egyéb fontos követelményeitől, amilyen az újdonság, a kézenfekvőség, a kielégítő kinyilvánítás és az új anyag hozzáadása, nem könnyen azonosítható egyetlen követelményben. Ugyanis az „egyértelműséggel összefüggő számos követelmény” létezik, amelyeket a szabadalom szövegezésekor elkerülendő „hiányossági kategóriákba” lehet sorolni. Az alábbiakban négy ilyen kategóriát ismertetünk.

Az első kategóriába sorolhatjuk azt az esetet, amikor gátolják az oltalmi kör határainak pontos azonosítását határozatlan kifejezésekkel vagy funkcionális jellemzők használatával. Ez a hiányosság különös jelentőségű lehet az igénypontok értelmezése terén bitorlás esetén, de rendes körülmények között nem befolyásolja egy megadott szabadalom igénypontjait.

Másodszor ellentmondások lehetnek a leírás és az igénypontok között, amikor a leírás példái nem támasztják alá az igénypontokban meghatározott általánosítás mértékét. Ilyen helyzettel van dolgunk, amikor az igénypontok nélkülöznek az alátámasztást, nem elégtit ki a kielégítő kinyilvánítás követelményét, ami mindig alapot szolgáltat egy szabadalom érvénytelenítésére.

Egy harmadik kategóriába az olyan helyzetek tartoznak, amikor egy független igénypont szövege nem tükrözi az aligénypontban ismertetett műszaki haladást, vagyis amikor az igénypont nélkülöz lényeges jellemzőket. Ez a probléma mutatkozik jellemzően olyankor, amikor kapcsolat van a független igénypont és egy sajátos eredmény között, ahol az igénypont legalább egy olyan kiviteli alakra vonatkozik, amely nem képes ilyen eredményt szolgáltatni, és ez különösen hátrányos dolog, legfőképpen Európában.

Negyedszer adódhatnak kisebb hiányosságok, amilyen a megelőző alap hiánya és a kifejezések vagy számok következtelen használata jellemzők megadásában. Ezek a hiányosságok ritkán ártanak egy megadott szabadalomnak.

A fentiek bizonyítják, hogy komoly figyelmet kell fordítani az egyértelműséggel kapcsolatos tényezőkre, és különös gondot kell fordítani az egyértelműség ellenőrzésére az igény-

pontok szövegezésekor. Az egyértelműségi problémák ugyanis rendszerint „be vannak építve” a szabadalom szövegébe, és később gyakran orvosolhatatlanok.

C) Az Olasz Legfelsőbb Bíróság 2016. május 19-i ítélete abban a kérdésben döntött, hogy két szabadalom vonatkozhat-e ugyanarra a találmányra, ha a lényeges igénypontok eltérőek.

A vizsgált ügyben az A társaságnak két szabadalma volt: egy olasz szabadalom és egy Olaszországban érvényesített európai szabadalom.

A B vállalat, amelyet az A vállalat beperelt a fentebb említett szabadalmak bitorlásáért, vitatta, hogy a felperes olasz szabadalma megegyezik az érvényesített európai szabadalommal, és ezért az olasz szellemi tulajdon-védelmi törvény 59. cikke alapján meg kell semmisíteni.

A nevezett 59. cikk szövege a következő: „Ha ugyanarra a találmányra egy olasz szabadalmat és egy Olaszországban érvényesített európai szabadalmat ugyanannak a feltalálónak vagy jogutódjának engedélyeztek azonos bejelentési vagy elsőbbségi időponttal, az olasz szabadalom abban a mértékben, amelyben ugyanazt a találmányt fedi, mint az európai szabadalom, megszűnik hatályban lenni.”

Az első- és a másodfokú olasz bíróság elutasította a B vállalat védekezését, amely azon alapult, hogy az olasz szabadalom és az európai szabadalom eltérőek igénypontjaik vonatkozásában; valójában az európai szabadalom igénypontjaiban két további jellemzőt mutat az olasz szabadalom igénypontjaiban leírtakhoz viszonyítva.

A B vállalat a fellebbezési bíróság döntése ellen a legfelsőbb bíróságnál nyújtott be fellebbezést azzal érvelve, hogy az alsófokú bíróságok tévedtek, amikor a két szabadalom azonosságát állapították meg azok lényeges igénypontjai alapján. Valójában a B vállalat azt állította, hogy az említett olasz törvény 52. cikke az olasz szabadalom megsemmisítését eredményezi, ha egy európai szabadalomnak „ugyanazt a találmányt” mutatja be, nem pedig egy európai szabadalomnak „ugyanazokat az igénypontjait”.

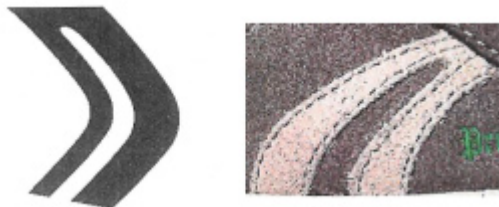
A döntés megvilágítja, hogy az olasz szellemi tulajdon-védelmi törvény 52. cikke szerint egy szabadalom oltalmi köre igénypontjaitól függ. Ezért ha két különböző szabadalom igénypontjai eltérőek, a két szabadalom által védett találmányok szükségszerűen eltérőek, és így nincs azonosság a két szabadalom között.

Emellett a legfelsőbb bíróság lényegtelennek tekintette azt a tényt, hogy a hivatkozott 59. cikk a találmány azonosságára vonatkozik, nem pedig az igénypontok azonosságára, mert „... ha két különböző szabadalom igénypontjai eltérőek, akkor a vonatkozó találmányok is eltérőek, és nincs azonosság a két szabadalom között”.

D) A Torinói Szellemi Tulajdoni Bíróság 2016. április 26-án elutasította a *Geox S.p.A.* (*Geox*) által a *PRIMIGI* márkanévvel ellátott gyermekcipőket gyártó *Imac S.p.A.* (*Imac*) által állítólag elkövetett védjegybitorlás miatt benyújtott, ideiglenes intézkedés elrendelésére irányuló kérelmet.

A *Geox* azt állította, hogy alább balra bemutatott ábrás védjegyét az *Imac* bitorolta alább jobbra bemutatott védjegyével. Ezért kérte, hogy a bíróság az alperest tiltsa el a védjeggyel

ellátott cipők árusításától, rendelje el e cipők piacról való kivonását, valamint e cipők és a vonatkozó számlák lefoglalását, szabjon ki bírságot, és rendelje el a végzés publikálását.



Az Imac először azzal érvelt, hogy a Geox védjegye megkülönböztetőképeség hiánya miatt érvénytelen, amit állítólag az a tény erősít meg, hogy a felperes sohasem használta egyedül, hanem csupán a GEOX szóvédjeggyel együtt. Az Imac másodszor azt állította, hogy nincs ütközés a saját megjelölése és a Geox védjegye között, tekintettel az alak, a vastagság és a vonalirányok különbözőségére. Emellett az ő vitatott védjegye az alábbi lajstromozott védjegyenek az egyszerű átstilizálása, ezért ő (Imac) a saját védjegyet használta, amiről a Geoxnak tudomása volt, és amit öt év tűrés után támad az olasz szellemitulajdon-védelmi törvény 28. cikke alapján.



A bíró az alábbi indoklással részben elutasította az Imac védekezését.

- i) A Geox védjegyenek érvénytelenségével kapcsolatban előadottak nem lényegesek, mert ez a megjelölés is lajstromozva volt közösségi védjegyként, amelyet a vonatkozó rendelet szerint érvényesnek kell tekinteni törlési vagy érvénytelenítési ellenkereset hiányában, ami természetesen nem vonatkozik az érdemi eljárásra, mert ez csak előzetes eljárás.
- ii) Az alperes által használt védjegyet nem lehet az ő korábban lajstromozott védjegye egyszerű átstilizálásának tekinteni, mert itt nincs szó ártalmatlan változtatásról, hanem „a megjelölés fogalmi megváltoztatásáról; a kezdeti (nyeregként görbülő) alakot ugyanis teljesen eltérő jelzéssé alakították át, amely mind színeiben, mind alapvetően eltérő görbe vonalaival különbözik.”

A bíró azonban helyt adott az Imac azon védekezésének, hogy különbség van a vitatott védjegy és a Geox lajstromozott védjegye között, elismerve az alperes által említett különböző jellemzők, így az alak, a vastagság és a vonalirányultság eltéréseit, amelyeket nem lehet összetéveszteni. Itt a bíró azt is figyelembe vette, hogy ezek magas minőségű termékek,

amelyeket a vásárlók az összes részlet gondos és alapos megfontolása után választanak, mert gyerekcipőkről van szó.

A fentiekre tekintettel a bíró elutasította a Geox keresetét, és elrendelte, hogy a Geox fizesse meg az alperes költségeit. Itt utalunk arra, hogy ez csupán előzetes döntés, amelyet meg lehet változtatni előzetes fellebbezési eljárásban vagy egy érdemi eljárásban.

### *Oroszország*

Egy bejelentő 2014-ben egy „koffeinpróba” című találmányra vonatkozó szabadalmi bejelentést nyújtott be az Orosz Szabadalmi Hivatalnál (Rospatent). A találmány szerint egy páciensnek elektrokardiogramja felvétele előtt mérsékelt koffeindózsist adnak, aminek a hatására a bejelentő állítása szerint összeszűkülnek a véredényei, ami kismértékű helyi vérszegénységet idéz elő. A Rospatent elutasította a szabadalmi bejelentést azon az alapon, hogy a találmány nem működne, mert a koffein orális bevétele a véredények tágulását, és nem az összehúzódását eredményezi.

Az elővizsgáló egy orosz orvosi enciklopédiára és egy *M. Mashkovsky* által írt népszerű orvosi könyvre támaszkodott.

A bejelentő fellebbezett a hivatali döntés ellen. A fellebbezést a hivatal kollégiuma vizsgálta meg, és fenntartotta a döntést. A kollégium rámutatott, hogy találmányok szabadalmazhatóságának vizsgálatakor a szabadalmi hivatal – többek között – a bejelentés benyújtásának időpontjában rendelkezésre álló technika állását veszi figyelembe, aminek alapján megállapította, hogy az adott esetben a technika állása azt mutatta, hogy a koffein bevétele nem szűkíti a véredényeket, és ennek következtében nem idéz elő helyi vérszegénységet (ischemiát).

A bejelentő két elektrokardiogramot mutatott be, amelyek nem nyújtottak tájékoztatást:

- az orvosi szervezetről, ahol a vizsgálatot lefolytatták;
- a vizsgálati feltételekről; és
- a páciensekről.

Emellett lehetetlen volt megállapítani az összes olyan tényezőt, amelyek befolyásolhatták a találmány szerinti eredményeket, így a stresszt, a végrehajtási módot és a gyógyszerezést.

A fentiek fényében a kollégium azon a véleményen volt, hogy a bejelentő elmulasztott benyújtani olyan hiteles adatokat, amelyek azt mutatták volna, hogy a koffeinpróba eredményeként ischemia lépett fel. Ezért a találmányt nem lehetett szabadalmazni.

Míg a feltalálók két elektrokardiogramot választottak, amelyek a véredények összeszűkülését mutatták, és azt várták, hogy ezt a jelenséget a találmány jellemzőjeként fogadják el, a vonatkozó források további tanulmányozása azt mutatta, hogy egészséges véredények hirtelen kitágulása atherosclerosis (az érben bekövetkező zsírlerakódás) miatt a szívkoszorúérben a véráramlás drasztikus csökkenését idézheti elő. Ha a feltalálók az eredeti dokumentu-

mokban bemutatották volna ezt a jelenséget, vagy további anyagokban további magyarázatot szolgáltatott volna, a szabadalmi elővizsgálat eredménye eltérő lehetett volna.

### *Szaúd-Arábia*

Az Öböl-menti országok új védjegy törvénye és annak végrehajtási utasítása 2016. július 1-jén jelent meg a szaúd-arábiai hivatalos közlönyben, és 2016. október 1-jén lépett hatályba.

Az Öböl-államok védjegy törvénye – eltérően ezen országok szabadalmi törvényétől – egységesítő, de nem egységes törvény. A korábbi törvényt 2006-ban hozták, és 2014-ben vizsgálták felül. Számos olyan rendelkezést tartalmazott, amelyeket egyformán kellett alkalmazni az Öböl-menti országokban a védjegy jogok vizsgálata és érvényesítése vonatkozásában, azonban nem ajánlott egységes lajstromozási rendszert: minden egyes ország védjegy hivatala megmaradt átvéve hivatalnak, és minden egyes ilyen országban külön nemzeti védjegybejelentést kellett benyújtani. A hivatali díjakat sem egységesítették, és azok az egyes országok egyéni fenntartási költségeinek függvényében továbbra is eltértek egymástól.

Az új törvény jelentősen tágította a törvény 2. cikkében a védjegy meghatározását, amely magában foglalja a színvédjegyeket, a hangvédjegyeket és az illatvédjegyeket, vagyis az Öböl-államokban ma már lehetséges oltalmat biztosítani nem szokványos védjegyekre is.

Az új törvény harmonizálja a vizsgálati eljárást: a bejelentéseket a benyújtás napjától számított 90 napon belül meg kell vizsgálni. Ezután a védjegy hivatal értesíti a bejelentőt döntéséről. Az elutasító végzés kézhezvételétől számított 90 napon belül van lehetőség válasz benyújtására.

Az új törvény elrendeli egy panaszügyi bizottság felállítását, amelynél fellebbezést lehet benyújtani a vizsgálati végzések ellen, mielőtt az ügyet bíróság elé vinnék.

Az új törvény felhatalmazza a vámhatóságot, hogy a határon lefoglaljon gyanús termékeket.

Az új törvény néhány további fontos rendelkezése:

- Lehet igényelni korábban benyújtott bejelentések elsőbbségét.
- A hivatal felszólalás céljából publikálja az elfogadott védjegybejelentéseket, és azok ellen 60 napon belül fel lehet szólalni.
- A védjegy lajstromozások a bejelentés napjától számított 10 évig érvényesek, és hasonló időtartamra meghosszabbíthatók. Elkésett megújítási kérelmek hat hónap türelmi időn belül nyújthatók be.
- Törlési kereset nyújtható be az olyan védjegy ellen, amelyet a lajstromozás után öt egymást követő éven át nem használtak.
- Az új törvény elismeri a híres védjegyeket, amelyek jól ismertek az Öböl-menti országokban, és amelyek oltalmat biztosítanak akkor is, ha nincsenek lajstromozva.

- Az új törvény feljogosítja a védjegytulajdonosokat, hogy polgári és büntetőjogi pert indítsanak egy bitorló fél ellen. A büntetés legfeljebb öt év bebörtönzés és legfeljebb 270 000 USD pénzbírság lehet.

### *A Szellemi Tulajdon Világszervezete*

A 2015-ben a világszerte benyújtott PCT-bejelentések teljes száma 216 770 volt, ami az eddigi legnagyobb számot jelenti.

### *Szingapúr*

**A)** A Szingapúri Szellemitulajdon-védelmi Hivatal e-mailen bejelentette, hogy 2020. január 1-jén megszűnteti szingapúri szabadalmak megadását meghatározott külföldi szabadalmak engedélyezése alapján.

2020. január 1-jéig a bejelentők választhatnak, hogy érdemi vizsgálatot kérnek, vagy pedig „kiegészítő vizsgálatot” olyan módon, hogy érdemi vizsgálat helyett meghatározott külföldi államok szabadalmainak megadására támaszkodnak. Az a jelenlegi gyakorlat, hogy a kiegészítő vizsgálatért a hivatal nem számít fel díjat, 2020. január 1-jéig folytatódik.

Annak a célnak az elérése érdekében, hogy megerősítsék a szingapúri szabadalmi rendszert, 2020. január 1-jétől kezdve minden szabadalmi bejelentésnek érdemi vizsgálaton kell átesnie.

**B)** A *Warner-Lambert Company LLC* (Warner-Lambert) *v. Novartis (Singapore) PTE Ltd* (Novartis)-ügyben a Szingapúri Felsőbíróság (Singapore High Court, SHC) elutasította a Warner-Lambert arra irányuló kérelmét, hogy engedélyezzék kezelési eljárásra vonatkozó igénypontjainak svájci típusú igénypontokká való módosítását a Novartis elleni bitorlási perben.

A felperes Warner-Lambert tulajdonosa egy szingapúri szabadalomnak, amely emlősökben fájdalomcsillapításra irányul *pregabalin* nevű hatóanyag adagolása útján. A bejelentést 1997. július 16-án nyújtották be, és a szabadalmat a Szingapúri Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 2000. május 23-án adta meg.

A Warner-Lambert 2015. március 23-án értesült arról, hogy a Novartis *pregabalin*-termékekre forgalmazási engedélyt kért a Szingapúri Egészségügyi Hatóságtól. Ezért a Warner-Lambert 2015. április 21-én az SHC-nél bitorlási pert indított a Novartis ellen.

A Novartis 2015. május 5-én értesült arról, hogy a Warner-Lambert módosítani kívánja szabadalmának bizonyos kezelési igénypontjait svájci típusú igénypontokká az alábbi formában: „Az X vegyület alkalmazása egy gyógyszer előállításában az Y betegség gyógyításához sajátos (és új) gyógyászati felhasználásra.”

2015. június 2-án a Novartis ellenkérelmet nyújtott be a szabadalom megsemmisítésére, mert az monopoljogot igényelt emberek és állatok kezelési eljárásaira, amelyek Szingapúrban nem szabadalmazhatók.

A Warner-Lambert által javasolt módosításokat 2015. június 29-én hirdették meg, amire válaszként a Novartis 2015. július 24-én felszólalt a Warner-Lambert szabadalmi igénypontok módosítására vonatkozó kérelme ellen. A Warner-Lambert 2015. augusztus 26-án fenntartotta szabadalmi igénypontjainak módosítására vonatkozó kérelmét.

Az SHC döntése az alábbi három pontra vonatkozott.

- a) A módosított szabadalom érvényességét az előfeltételekkel együtt figyelembe kell-e venni, mielőtt a bíróság engedélyezi a szabadalom módosítását?
- b) A javasolt módosítások ütköznek-e a szabadalmi törvény 84(3) cikkével?
- c) A bíróság gyakorolja-e megfontolási jogát a javasolt módosítások engedélyezésekor?

Az *a)* kérdéssel kapcsolatban a bíróság számos korábbi jogesetre utalva megállapította, hogy helytelen lenne az érvényességgel kapcsolatos kérdéseket a szabadalom módosítására vonatkozó kérdéssel együtt tárgyalni.

A *b)* kérdéssel kapcsolatban a bíróság az ügy tényei alapján azon a nézeten volt, hogy egy szakember a módosított leírásból semmi olyat nem tudna meg, amit nem ismerhetne meg a módosíthatatlan leírásból. Ezért a javasolt módosítások nem ütköznek a szabadalmi törvény 84(3)(a) szerinti kizárásokba.

A *b)* kérdésre adott válasz kapcsán a bíróság azt is vizsgálta, hogy a javasolt módosítások túlterjeszkednek-e a szabadalom oltalmi körén. Ezzel kapcsolatban megállapította, hogy a javasolt módosítások, amelyek egy gyártási eljárást igényeltek, eltérő tevékenységekre irányultak, mint az engedélyezett kezelési igénypontok. Ezért nem tekinthetők olyan tevékenységeknek, amelyek az eredetileg engedélyezett szabadalom oltalmi köre alá esnek. Ennek megfelelően a javasolt módosítások nem engedélyezhetők.

A *c)* kérdés kapcsán a bíróság két alkérdést vizsgált:

- *(i)* Vajon észszerűtlen késedelem forgott-e fenn a felperes részéről?
- *(ii)* Vajon a felperes tisztességtelen haszonra törekedett-e?

Az *(i)* kérdést a bíróság úgy válaszolta meg, hogy elutasította a javasolt módosításokat azon az alapon, hogy a késedelem indokolatlan és észszerűtlen volt.

Az *(ii)* kérdéssel kapcsolatban a bíróság megállapította, hogy a felperes nem próbált szert tenni tisztességtelen előnyre az alperes kárára.

A fentiek alapján az SHC elutasította a Warner-Lambert keresetét.

Itt megemlítjük, hogy a Szingapúri Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 2016. június 30-án körlevelet bocsátott ki, amelyben többek között az SHC fenti döntésére utalva megváltoztatta a szabadalmak engedélyezés utáni módosításának szabályait.

A korábbi gyakorlat szerint egy szabadalom megadása után akkor engedélyeztek módosításokat, ha a módosítások:



- (i) nem nyilvánítanak ki új anyagot és
- (ii) nem terjeszkednek túl a szabadalom által engedélyezett oltalmi körön.

Ezen túlmenően 2016. június 30-ától kezdve az engedélyezés utáni módosítások az alábbi további feltételekhez vannak kötve:

- (iii) a szabadalmasnak minden vonatkozó dolgot ki kell nyilvánítania;
- (iv) a módosítás kérelmezésénél nem történhet észszerűtlen késedelem; és
- (v) a szabadalmas nem juthat tisztességtelen előnyhöz annak révén, hogy késedelemmel kéri a módosításokat.

### *Tajvan*

**A)** A Tajvani Szellemtulajdon-védelmi Hivatal 2016. március 7-én bejelentette, hogy módosította a szabadalmi törvény végrehajtási utasításának 87. cikkét, aminek megfelelően a szabadalmak publikálásának az időtartamát a korábbi három hónapról hat hónapra hosszabbította meg. Ez a módosítás 2016. március 9-én lépett hatályba.

A szabadalmi bejelentők számára iparstratégiai és szabadalomértékesítési szempontból szükséges lehet a publikálás időpontjának elhalasztása. Ugyanakkor a köz szempontjából a publikálás későbbi időpontra halasztása késlelteti a szabadalom műszaki tartalmának nyilvánosságra jutását, és a szabadalmi bejelentő számára is kitolja a szabadalom érvényesítésének az időpontját. A hivatal kompromisszumként választotta a publikáció időpontjának hat hónappal való elhalasztási lehetőségét.

A hivatal erőfeszítései következtében a találmányi szabadalmi bejelentések vizsgálatának időtartamát sikerült 25 hónap alá csökkenteni; ez az időtartam a használatiminta-szabadalmi bejelentések esetében megközelítőleg csak négy hónap.

**B)** A The Scottish Whisky Associationnek (SWA) 2016-ban sikerült a Tajvani Szellemtulajdon-védelmi Hivatalnál lajstromoztatnia a SCOTCH WHISKY védjegyet. Ezt az SWA jogi áttörésnek minősítette, mert korábban bárki „Scotch” jelzővel címkézhetette a Skócián kívül előállított whiskyt is.

A SCOTCH WHISKY védjegy lajstromozása azt jelenti, hogy most egy „Scotch” feliratú címkével ellátott palack tartalmát Skóciában kell előállítani vízből, gabonafélékből és élesztőből, és azt legalább három éven keresztül kell érlelni, megkönnyítve az SWA számára, hogy jogi lépést kezdeményezzen bárki ellen, aki a jövőben Tajvanon megkísérli hamisított skót whisky előállítását vagy árusítását. A Tajvani Szellemtulajdon-védelmi Hivatal egy kínai betűkkel írt olyan védjegyet is lajstromozott, amelyet „Scotch Whisky”-ként kell olvasni.

Az SWA vezető jogtanácsosa köszönetét nyilvánította mind a tajvani hatóságoknak, mind az angol kormánynak a tajvani védjegy lajstromozással kapcsolatban nyújtott segítségükért, majd kijelentette: „A SCOTCH WHISKY védjegy lajstromozása azt jelenti, hogy a fogyasztók nagyobb bizalommal lehetnek a vásárolt áru minősége iránt”.

Tajvan a negyedik legnagyobb piac a skót whisky számára: 2016 első hat hónapjában a tajvani import értéke elérte a 41 millió GBP-t.

C) A Szellemi Tulajdoni Bíróság 2016. május 17-én döntött abban a kérdésben, hogy a *Tai Sheng Development Ent. Co.* (1. sz. alperes) és a *Wei Sheng Marketing Co., Ltd.* (2. sz. alperes) bitorolta-e a *Giant (Kun Shan) Co. Ltd.* (Giant) felperes D133389 sz. tajvani mintaszabadalmát.



A D133389 sz. mintaszabadalom szerinti termék



A bitorló termék

A Giant birtokolja a D133389 sz. mintaszabadalmat, amelynek oltalmi ideje 2010. február 21-én kezdődött, és 2021. január 21-én jár le.

A bitorolt termékeket az 1. sz. alperes gyártotta, és azokat eladás céljából átadta a 2. sz. alperesnek.

Az 1. sz. alperes birtokolja a D159447 sz. tajvani mintaszabadalmat, amelynek oltalmi ideje 2014. március 21-én kezdődött és 2025. július 14-én járt le.

A felperes 2014. október 15-én 25 500 dollárért vásárolt egy magánszemélytől egy bitorló terméket, majd 2015. június 5-én 22 800 dollárért egy másik bitorló terméket a Zhi Yuan Green Energy Technology Inc.-től.

A felperes felhatalmazott egy ügyvédet, hogy küldjön el hat jogi tanúsító levelet 2014. november 21-én a 2. sz. alperesnek a D133389 sz. szabadalmi okirat és a szabadalmi közlöny megfelelő számának másolatával, valamint egy beszámolóval a bitorlás elemzéséről, kérve a bitorlási cselekmény megszüntetését. A 2. sz. alperes 2014. november 25-én kapta meg ezeket az iratokat.

A felperes továbbá meghatalmazta az ügyvédet, hogy küldjön el hét jogi tanúsító levelet a 2. sz. alperesnek 2014. december 23-án, kérve a bitorló cselekmény megszüntetését. A 2. sz. alperes 2014. december 24-én kapta meg ezeket az iratokat.

A 2. sz. alperes 2014. december 5-én, illetve 2015. január 4-én válaszolt a felperesnek, elküldve neki két jogi tanúsító levelet, hozzájárulását adva a bitorló termékek gyártásának és eladásának a megszüntetéséhez.

Az 1. és a 2. sz. alperes legalább 335 bitorló terméket adott el.

A Szellemi Tulajdoni Bíróság döntése a következő pontokat tartalmazta.

A bíróság elismeri, hogy a bitorló termék a fentebb bemutatott szabadalmazott termék és a bitorló termék jellemzőinek összehasonlítása alapján a D133389 sz. mintaszabadalom oltalmi köre alá esik. Mindkét alperes hanyagságot követett el, amikor bitorolták a D133389 sz. mintaszabadalmat, tekintettel a szabadalmi jogok tajvani lajstromozási és publikálási rendszerére. Miután a szabadalmakat publikálják, bárki tanulmányozhatja a szabadalmi jog terjedelmét. Amikor egy vállalat egy termék gyártását és eladását tervezi, lehetősége van előre ellenőrizni, hogy létezik-e a termék vonatkozásában szabadalom. Mind az 1., mind a 2. sz. alperes elmulasztott észszerű gondossággal eljárni és elkerülni mások szabadalmi jogainak a bitorlását, ezért felelősek hanyagságuk miatt.

A felperes azt állította, hogy az 1. és a 2. sz. alperes célzatosan bitorolta szabadalmi jogait, mert a jogi bizonyító levelek elküldése után is tudott bitorló termékeket vásárolni a piacon. Ezt a bíróság nem tudta megerősíteni, mert az alperesek elosztója volt az, aki a bitorló termékeket árusította, nem maguk az alperesek.

A károkat a bitorló termékek eladása által szerzett törvénytelen haszon alapján kell kiszámítani, vagyis az eladási ár és a költségek közötti különbség alapján.

A szabadalmi jogok bitorlása nem okozott kárt a vállalat hírnevében, ezért a bíróság figyelmen kívül hagyta a felperes bocsánatkérésre vonatkozó kérelmét.

### *Törökország*

A) Törökország régóta szenved a szellemi tulajdon-védelmi jogok gyengeségétől, mert a szabadalmi, védjegy- és ipariminta-jogokat 1995-ben kiadott rendeletek szabályozzák, amelyek az első lépést képezték abban az irányban, hogy harmonizálják a szellemi tulajdoni jogokat az Európai Unió jogrendszerével. A rendeleteket időleges megoldásnak szánták rövid átmeneti idővel, azonban azok húsz évnél tovább hatályban maradtak. Az idő előrehaladtával a rendeletek egyre kevésbé voltak képesek kielégíteni az ország szükségleteit, és egyre inkább a török alkotmány kereteibe és az újabb törvényekbe ütköztek. A török alkotmány szerint alapvető jogokat csak törvénnyel lehet szabályozni, nem pedig rendeletekkel. Ennek következtében az elmúlt évtizedek alatt a rendeletek egyre több gondot okoztak, mert a török bíróságok arra a következtetésre jutottak, hogy a rendeletek alapvető jogokat korlátoznak. Emiatt a török alkotmánybíróság számos rendeletet törölt, így például 2008-ban a védjegy-jogokat szabályozó 556. sz. rendelet büntetőjogi rendelkezéseit. Ezért a szellemi tulajdon-jogok szabályozására új törvénytervezetet dolgoztak ki, amelyet hosszas előtárgyalás után, 2016. április 6-án terjesztettek a török parlament elé. Elfogadása után az új törvény alapvetően meg fogja erősíteni a szellemi tulajdon-jogok oltalmát Törökországban.

Az alábbiakban a védjegy-törvény-tervezet néhány fontosabb rendelkezését ismertetjük, mert csak erről kaptunk megfelelő tájékoztatást.

- A törvénytervezet lehetővé teszi hozzájáruló nyilatkozat (letter of consent) benyújtását és együttlési megállapodások (co-existence agreements) elfogadását Törökországban.
- A törvénytervezet világos megkülönböztetést tesz a Törökországban lajstromozott, jól ismert védjegyek és a nem lajstromozott ilyen védjegyek között. A törvénytervezet 6/4 cikke szabályozza a Törökországban lajstromozatlan, jól ismert védjegyek oltalmát, és azt a Párizsi Unió Egyezmény rendelkezéseivel összhangban lehetővé teszi. Ezért egy lajstromozatlan, jól ismert védjegy tulajdonosa felszólalhat azonos vagy hasonló jól ismert védjegy bejelentése ellen, ha az azonos vagy hasonló áruk vagy szolgáltatások oltalmát célozza. Hasonlóképpen a 6/5 cikk oltalmat szolgáltat egy lajstromozott, jól ismert védjegy számára eltérő áruk és szolgáltatások kategóriájában, ha fennáll a megkülönböztető jelleg hígításának a veszélye, vagy a védjegy hírnevéből tisztességtelen előnyre kívánnak szert tenni. Ha ilyen kockázat áll fenn, a későbbi védjegyet elutasítják még akkor is, ha az áruk és szolgáltatások különböznek a jól ismert védjegy által oltalmazottaktól.
- A törvénytervezet a korábbi három hónapról kettőre csökkenti a felszólalás határidejét a későbbi védjegy publikálásának időpontjától számítva.
- A legfelsőbb bíróság irányadó döntése alapján a gyakorlatban a rosszhiszeműség érvényes felszólalási és törlési ok volt Törökországban, azonban ennek nem volt alapja a védjegyrendeletben. A törvénytervezet a rosszhiszemű bejelentést viszonylagos elutasítási és megvonási oknak tekinti.
- A törvénytervezet azok számára, akiknek a védjegye ellen felszólaltak, új védekezési lehetőséget biztosít arra való hivatkozással, hogy a felszólalónak bizonyítania kell a felszólalás alapját képező védjegynek tényleges használatát a lajstromozástól számított öt éven keresztül. Ilyen bizonyítás hiánya esetén a felszólalást elutasítják.
- Védjegymegvonási és védjegybitorlási perekben az alperes jogosult lesz arra hivatkozni, hogy a felperes védjegyét az öt éves türelmi idő lejárta után nem használták, vagyis ha a felperes nem tudja bizonyítani védjegye valódi használatát Törökországban, a keresetet érdemi vizsgálat nélkül elutasítják.
- A törvénytervezet világosan megkülönbözteti a védjegy megvonását és törlését, és külön cikkeken tárgyalja a törlés és a megvonás okait. A jelenleg hatályos védjegy-törvény szerint használat hiánya miatt akkor lehet bírósági eljárást indítani lajstromozott védjegy törlése iránt, ha
  - a védjegyet igazolható vagy törvényes ok nélkül nem vették gyakorlatba; vagy
  - a védjegy használatát megszakítatlan öt év alatt felfüggesztették.Törlési keresetet használat hiánya miatt csak szellemitulajdon-védelmi bíróságok előtt lehet indítani, a Szabadalmi Intézet nem jogosult ilyen kérelmek intézésére. A kötelező bírósági eljárást sokan kifogásolták. Ezt figyelembe véve a törvénytervezet szerint egy védjegyet használat hiánya miatt a Török Szabadalmi Intézetnél benyújtott

kérelem alapján lehet törölni. A két törlési feltétel változatlan maradt. A védjegytulajdonos a törlési kereset benyújtásáról szóló értesítéstől számított egy hónapon belül jogosult benyújtani válaszát és bizonyítékait. A Török Szabadalmi Intézet kérésre egy hónap határidő-hosszabbítást engedélyezhet, és ha szükséges, további bizonyítékok benyújtását is kérheti.

A Török Szabadalmi Intézet hét év átmeneti időszak után lesz jogosult használat hiányán alapuló törlési keresetek intézésére.

- A hatályos rendelet nem intézkedik arról az esetről, amikor egy védjegytulajdonos elveszítheti a jogát olyan védjegy megvonása iránti kereset benyújtására, amelynek létezéséről tudott, de erről hallgatott. A törvénytervezet rendelkezik arról, hogy egy olyan védjegytulajdonos, aki tud vagy tudnia kellett volna arról, hogy egy később lajstromozott védjegyet használtak, de ez ellen nem indított keresetet, és öt éven keresztül csendben maradt, megvonási alapként nem hivatkozhat korábbi lajstromozásra.
- A törvénytervezet kiterjeszti a lajstromozható védjegyek körét hangokra, csomagolásra és termékalkokra.

Az új védjegy törvény hatálybalépése után biztosítani fogja, hogy Törökország szellemi tulajdon-védelmi törvénye jobban megfeleljen a szellemi tulajdon-jogok tulajdonosai igényeinek olyan keretben, amely jobban van harmonizálva az Európai Unió jogával és az általános külföldi gyakorlattal.

### *Uruguay*

Az uruguayi ipari, energia- és bányászati minisztérium 2016. augusztus 5-én bejelentette, hogy előkészítik a Szabadalmi Együtműködési Szerződéshez (Patent Cooperation Treaty, PCT) való csatlakozást. Ettől azt várják, hogy a nemzeti rendszer akadályozása nélkül megkönnyíti a szabadalmi bejelentések benyújtását, növeli a jogbiztonságot és hozzájárul a hazai ipar fejlődéséhez.