

Dr. Palágyi Tivadar*

KÜLFÖLDI HÍREK AZ IPARJOGVÉDELEM TERÜLETÉRŐL

Amerikai Egyesült Államok

A) Az ügy 2014-ben kezdődött, amikor a *Wisconsin Madison Egyetem* szabadalmi ügyeit intéző *Wisconsin Alumni Research Foundation* (WARF) az *Apple Inc.* (Apple) ellen pert indított azt állítva, hogy az Apple bitorolja az egyetemen kidolgozott, A7 processzor gyűjtőnév alá tartozó több találmányt, amelyeket 1998-ban szabadalmaztatott. A WARF kártérítést igényelt, valamint ideiglenes intézkedést kért annak érdekében, hogy az Apple szüntesse meg az A7 processzort felhasználó termékeinek az eladását, amíg licencmegállapodást nem köt a szabadalmassal. Az A7 processzor régebbi iPhone-okat és iPadeket lát el energiával. A technológia meghosszabbítja az áramforrás élettartamát, és javítja a processzorok hatékonyságát.

2015-ben az esküdtszék megállapította, hogy az Apple szabadalombitorlást követett el, és elrendelte, hogy a WARF-nak fizessen 234 millió USD kártérítést. A WARF külön keresetet indított az Apple ellen chipjeinek használata miatt készülékeiben.

2017-ben a kerületi bíróság elutasította az Apple fellebbezését, és egyúttal 506 millió USD-re növelte a kártérítés összegét, mert az Apple nem hagyta abba a termékek árusítását, és a szabadalmat annak 2016. évi lejártáig használta.

Ezután az Apple a Szövetségi Fellebbezési Bíróságnál (Court of Appeal for the Federal Circuit, CAFC) nyújtott be fellebbezést, amely az Apple javára döntött, és megállapította, hogy a WARF által az esküdtszéki bíróságnak benyújtott bizonyíték nem volt elegendő a bitorlás megállapításához, jóllehet azt a szabadalom érvényben léte alatt könnyen szolgáltatni lehetett volna. Ezért az egyetem több mint 500 millió USD-t veszített.

B) Az Intellectual Property Owners Association 2018 októberében tartotta 46. évi összejövetelét, ahol az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala (United States Patent and Trademark Office, USPTO) igazgatója, *Andrei Iancu* beszédében a szabadalmi eljárásokra helyezte a hangsúlyt. Kitért azonban a védjegyekre is, megerősítve, hogy a hivatal egy olyan új szabály bevezetését tervezi, amely „előírná, hogy a külföldi védjegybejelentők és -lajstromoztatók csak az Egyesült Államokban jogosítványt szerzett képviselők útján nyújthassanak be védjegydokumentumokat az USPTO-nál”. Ezt a tervet 2018 júliusában nyitott szakmai tanácskozáson vitatták meg, és a kérdés fölötti vita választ keresett arra a tényre, hogy a Kínából származó védjegybejelentések száma az elmúlt évben 1100%-kal nőtt, ami-

* Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

nek kapcsán fokozott problémákat okozott az Egyesült Államokon kívüli egyének részéről tapasztalt jogosulatlan joggyakorlat”. Iancu elnök azt is említette, hogy megfontolás tárgyát képezik egyéb lehetőségek is a védjegylajstrom rendezetlenségének megszüntetésére.

C) Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2018. decemberi számának 106. oldalán rövid tájékoztatást adtunk az *Apple v. Samsung*-ügyről. Ezt egy újabb anyag alapján most kiegészítjük.

2018. május 24-én Kalifornia Északi Kerületi Bíróságának esküdtszéke egy hétig tartó tárgyalás és négy napig tartó megfontolás után úgy döntött, hogy a *Samsung* 533 316 606 USD kártérítéssel tartozik az *Apple*-nek a D604305 sz., a D593087 sz. és a D618677 sz. mintaszabadalmak bitorlásáért. Az esküdtszék azt is megállapította, hogy a Samsung 5 millió USD-nél nagyobb összeget köteles fizetni két hasznossági szabadalom bitorlásáért. A három mintaszabadalom okostelefonok díszítő jellemzőit, ideértve azok alakját és grafikus felhasználói felületét, védi.

Ez az ügy hét évnél hosszabb ideig volt függőben. Kezdetben az *Apple* 2011-ben perelte be a *Samsung*ot, a fentebb említett három mintaszabadalom alapján számos hasznossági szabadalomra, továbbá az *Apple* iPhone és iPad készülékeinek megjelölésére vonatkozó védjegyeire hivatkozott.

A 2012. és 2014. évi esküdtszéki tárgyalás után az *Apple* számára 399 millió USD kártérítést ítélt meg a mintaszabadalmak bitorlásáért – ami a *Samsung* által bitorolt okostelefonok alapján szerzett teljes profitnak felel meg.

E döntés ellen a *Samsung* a CAFC-nél nyújtott be fellebbezést, amely 2015-ben fenntartotta a mintaszabadalmak bitorlásán alapuló kártérítést. A *Samsung* ezután a legfelsőbb bíróságnál (Supreme Court, SC) fellebbezett, amely 2016-ban hatályon kívül helyezte a CAFC döntését, és az ügyet visszautalta a CAFC-nek, az pedig a kerületi bíróságnak. Az utóbbi 2018. május 14-től 18-ig tartott új tárgyalást az ügyben.

A mintaszabadalmak alapján megítélendő kártérítésre vonatkozó törvény úgy rendelkezik, hogy egy bitorló, aki a szabadalmazott mintát bármilyen „előállított gyártmányon” (article of manufacture) alkalmazza, a teljes haszonnak megfelelő mértékben felelős (szabadalmi törvény, 289. cikk). A kártérítésnek ez a számítása – a bitorló teljes hasznának a visszatérítése – különbözik a hasznossági szabadalmak esetén fizetendő kártérítéstől, amely a szabadalmas által elvesztett hasznon alapulhat. Az SC 2016. évi döntése előtt a szövetségi kerületi törvény azt állapította meg, hogy a vonatkozó (előállított) gyártmány a 289. cikk alapján a fogyasztónak eladott teljes termék, amelyre a mintát alkalmazzák – még akkor is, ha a minta a terméknek csupán egyetlen komponensét fedi. A *Samsung* annak érdekében, hogy csökkentse azt az alapot, amelynek alapján a hasznot számították, azzal érvelt az SC előtt, hogy a gyártmányt a szabadalmazott mintát magában foglaló komponensre kell korlátozni. Az SC ezzel részben értett egyet, és megállapította, hogy a gyártmány lehet vagy a komponens, vagy pedig az egész termék, az eset sajátos tényezőitől függően.

Az SC azonban nem fejtette ki, hogy az adott perben melyik változatot kell alkalmazni, vagyis hogyan kell kiszámítani a termék egy komponense alapján a károkat. Megfontolva mind az Apple, mind a Samsung javaslatait, a kerületi bíróság egy olyan próbát fogadott el, amelyet az Egyesült Államok legfőbb államügyésze szövegezett meg az SC előtti eljárás alatt. Ennek megfelelően a kerületi bíróság arra utasította az esküdtszék, hogy a következő tényezőket vegye figyelembe:

- az igényelt minta oltalmi körét, ideértve a mintaszabadalom leírását és rajzait;
- a minta viszonylagos kiválóságát a bitorló mintán mint egészen belül;
- vajon a minta fogalmilag eltér-e a terméktől mint egésztől; és
- a fizikai kapcsolatot a szabadalmazott minta és a termék maradéka között, ideértve azt is, hogy vajon a minta egy fizikailag elkülöníthető, külön árusított vagy külön gyártott komponenshez tartozott-e.

A 2018. májusban tartott tárgyaláson az esküdtszék a mintaszabadalmak alapján 533 millió USD kártérítést ítélt meg az Apple javára. Bár a döntés ezt az összeget a Samsung 16 bitorló okostelefonja között osztotta meg, nem derült ki, hogy az esküdtszék pontosan mit határozott meg előállított gyártmányként. A megítélt összeg egyrészt összehasonlítható az azzal a korábban megítélt 399 millió USD összeggel, amelyet az összes termék értékén alapuló teljes haszon számítása alapján kaptak. Másrészt az esküdtszék által megállapított összeg az Apple által kért teljes haszonnak megfelelő egy milliárd USD és a Samsung által indokolt-nak nyilvánított 28 millió USD között van.

D/a) A CAFC háromtagú tanácsa az *In re Brunetti*-ügyben 2017. december 15-én megállapította, hogy bár a FUCT védjegy erkölcstelen vagy felháborító dolgot tartalmaz, szövetségleg mégis lajstromozható, mert a Lanham-törvény 2(a) cikkében foglalt tilalom az ilyen védjegyek lajstromozására a szabad beszéd alkotmányellenes korlátozása, és ezért sérti az alkotmány első módosítását.

Ez a döntés hasonló a legfelsőbb bíróság által 2017-ben a *Matal v. Tam*-ügyben hozott döntéshez, amely megállapította, hogy a becsmérő védjegyek lajstromozására vonatkozó, a 2(a) cikkben foglalt tilalom hasonlóképpen a szabad beszéd alkotmányellenes korlátozása volt. Csupán néhány hónappal korábban törölték a Lanham-törvény 2(a) cikkéből a botrányos, erkölcstelen és becsmérő védjegyek tilalmát.

A CAFC elutasította a kormánynak azt az érvét, hogy az erkölcstelen vagy botrányos védjegyek tilalma érvényes, mert a védjegylajstromozás vagy egy támogatott kormányprogram, vagy egy korlátozott nyilvános fórum, amely lehetővé teszi, hogy a kormány korlátozza a beszédet. A CAFC azonban megállapította, hogy ez a korlátozás nem élte túl a szigorú közbenső vizsgálatot, és ezért alkotmányellenes volt.

Egy támogató véleményben Dyk bíró azzal érvelt, hogy az erkölcstelen vagy botrányos védjegyek tilalma megvédhető, ha a tilalom körét csak a trágár védjegyekre korlátozzák. A többség (*Moore és Stoll* bíró) azonban mint észszerűtlen elutasította ezt a korlátozást:

„Nincs vita arról, hogy egy trágár védjegy botrányos vagy erkölcstelen lenne, azonban nem minden botrányos vagy erkölcstelen védjegy trágár. ... Nem állhatunk a jogalkotás cipőjében, és nem írhatunk újra egy törvényt.”

D/b) Közvetlenül a Nemzetközi Védjegy Egyesület (International Trademark Association, INTA) 140. Seattle-i évi összejövetele után a USPTO bejelentette, hogy továbbra is kitart a megbotránkoztató vagy erkölcstelen anyagot tartalmazó védjegybejelentések felfüggesztése mellett.

2017. decemberben a CAFC egy háromtagú tanácsa úgy ítélkezett, hogy a „megbotránkoztató vagy erkölcstelen” anyag lajstromozásának törvénytelen tilalma sérti a védjegybejelentők szabad beszédre vonatkozó jogát. A védjegy hivatal arra vár, hogy lássa: a szövetségi kormány fellebbez-e az SC-nél a *Brunetti*-döntés ellen.

Mínthogy 2018. áprilisban a CAFC megtagadta, hogy teljes tanácsban vegye újra fontolórra a háromtagú tanácsban hozott *Brunetti*-döntést, a kormánynak 2018. július 11-ig kellett kérnie az SC általi felülvizsgálatot. Nem várható ugyanis, hogy az Egyesült Államok kormánya hajlandó legyen hozzájárulni ahhoz, hogy „az Amerikai Egyesült Államok nevében” szövetségileg lajstromozzanak megbotránkoztató, szentségtörő és szexuálisan szókimondó védjegyeket.

E) A nem hagyományos védjegyeket, így az illatvédjegyeket közismerten nehéz lajstromoztatni. Ez annak tulajdonítható, hogy egy védjegynek világosan jeleznie kell a fogyasztók számára az áruk és szolgáltatások eredetét, ami könnyebben megoldható szó- vagy ábrás védjegyek esetén.

Az Egyesült Államokban sokan ismerik a *PLAY-DOH* jól megkülönböztethető illatát talán még gyermekkorukból vagy szülőként, de kérdés, hogy ez az illat eléggé megkülönböztethető-e ahhoz, hogy lajstromozható legyen. Az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy hivatala igennel felelt erre a kérdésre, mert nemrég lajstromozta a *Hasbro* illatszergyár *PLAY-DOH* védjegyét, amelyet a bejelentő az alábbi módon írt le: „Édes, enyhén pézsmás, vanília illatszag, enyhe cseresznyefelhanggal, kombinálva sózott, búzaalapú tésztaillattal”. A bejelentő bejelentéséhez mellékelte bizonyítékként egy üveg *PLAY-DOH* illatszert arra vonatkozó alapvető bizonyítékkal, hogy az a hosszú ideje tartó használattal megkülönböztetőképességre tett szert.

Az Egyesült Királyság Szellemitulajdon-védelmi Hivatala (United Kingdom Intellectual Property Office, UKIPO), az EU Szellemi Tulajdoni Hivatala (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) és a Német Szabadalmi Hivatal (Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA) a fenti kérdésre valószínűleg nemleges választ adna, mert a dolgot szigorúbban közelítik meg, és az illatvédjegyek lajstromozása különösen nehéz annak a követelménynek a következtében, hogy a védjegynek „egyértelműnek, pontosnak, függetlennek, könnyen

hozzáférhetőnek, értelmesnek, tartósnak és tárgyilagosnak” kell lennie (a Német Szabadalmi és Védjegy hivatal döntése a Sieckmann-ügyben).

Az illatvédjegynek mindig van egy szubjektívitéseleme, és ezért valószínű, hogy mindig elbukik ezen az akadályon. Ezért érdekes lenne látni, hogy vajon a Hasbro megkísérli-e a PLAY-DOH illat lajstromoztatását az EU-ban.

F) Az angol luxusruházati cikket gyártó *Barbour* egy New York-i kerületi bíróságon pert indított a farmeranyagokat és farmernadrágokat gyártó *Levi Strauss* óriásvállalat ellen, miután attól egy olyan levelet kapott, amely azt állította, hogy minden olyan ruházati cikke, amelyen szerepel a Barbour-zászló – egy kis címke a márkanévvel – bitorolja az ő védjegyét, és ezért a Barbournek 10 napon belül abba kell hagynia ezeknek a cikkeknek a gyártását. A Barbour a Levi Strauss felszólítását „alapvetően és reménytelenül elrontott” levélnek nevezte. Válaszában azzal érvelt, hogy majdnem 20 éve használja zászlócímkéjét, és „egy értelmes és okos fogyasztó soha nem hinné azt, hogy ezek a BARBOUR márkajelzésű termékek valamilyen módon kapcsolatban állnának vagy társulva lennének a Levi Strauss-szal, vagy általa lennének szponzorálva. A Barbour nem átalotta válaszában az amerikai ruhaipari óriás levelét „egy saját képességeit messze túlbecsülő vállalat levelének klasszikus példájaként” minősíteni, „amely vállalat a kétes hírnévvel rendelkezik, hogy egyike a világ legnagyobb védjegybuzóinak”.

Az ügy jogi keretek között folytatódik, de a vitáról szóló tudósítás azt mutatja, hogy a média számára mennyire vonzó a „védjegybuzi” címke – függetlenül attól, hogy ez a világban megalapozott-e vagy sem

Ausztrália

A *GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Investments (Ireland) Limited (GSK) v. Generic Partners Pty Limited* (Generic)-ügyben a Szövetségi Fellebbezési Bíróság teljes tanácsa alapította meg, hogy az igénypontokban használt kifejezések nem értelmezhetők köznapi jelentésükön túl.

Az ügy háttere, hogy a GSK pert indított a 2001260212 sz. ('212-es) ausztrál szabadalom igénypontjainak előre látott bitorlása miatt az *Apotex Pty Ltd* (Apotex) és külön eljárásban hasonló ok miatt a Generic ellen. Az Apotex és a Generic ellenkeresetet indított a GSK ellen, kérve a '212-es szabadalom 1–6., 8–11., 13. és 14. igénypontjának megsemmisítését.

A '212-es szabadalom paracetamol gyógyászati készítményeire vonatkozik, ahol az 1. igénypont tárgya egy meghatározott oldódási profilú, kétrétegű tabletta, és az oldódást egy külön említett készülék használata határozza meg; az utóbbit „USP III. típusú forgókósa”-nak nevezik.

A GSK számára az jelentett problémát, hogy a '212-es szabadalom 1. igénypontja olyan készüléket határoz meg, amely nem volt az US Pharmacopeia-ban (USP; amerikai gyógy-

szerkönyv) említett készülék. Az USP III típusú készülék egy forgó *hengert*, és nem *kosarat* foglal magában. Azonban a szabadalomnak mind a vonatkozó leírása, mind egy példája az oldódást vizsgáló készüléket „USP III. típusú készülék (forgókosár)”-ként említi.

Az elsőfokú bíróság bírója, *Beach* bíró megállapította, hogy míg a „kosárra” való hivatkozást a szakember hibának értette volna, az igénypontot nem lehetett újraírni olyan szerkezet használatával, amelyben a „kosár” „hengert” jelent, mert:

- az igénypont egésze nem volt kétértelmű vagy bizonytalan;
- nem volt összeegyeztetlenség a leírás és az igénypont egésze között;
- a találmány akkor is működik, ha a „kosár” „kosarat” jelent;
- nem forgott fenn hibás feltevés egy olyan vonatkozó tudományos elméletről, amelyen a találmány alapult;
- egy szabadalmat nem lehet megszővegezni mindazzal a tágassággal és kereskedelmi manipulálással, amely megengedhető egy kereskedelmi szerződésben; és
- nem alkalmazhatók olyan jóindulatú szerkesztési szabályok, amelyek a '212-es szabadalom igénypontjaival ellentétes szövegezést engednek meg. Nem fogadható el olyan szerkesztés, amely újraírja az igénypontot valójában olyanná, amilyennek lennie kellett volna ahelyett, amilyen valójában, és egy olyan szerkesztési mód sem fogadható el, amely a szabadalmasnak azt adja, amit szándékozott igényelni ahelyett, amit igényelt.

A *GSK v. Apotex*-ügyben a CAFC 2016. május 31-i döntésében megállapította, hogy a '212-es szabadalom érvényes, de nem bitorolták.

Fellebbezés folytán az ügy a CAFC teljes tanácsa elé került. Fellebbezési iratában a GSK azt állította, hogy az elsőfokú bírónak meg kellett volna állapítania, hogy a '212-es szabadalom 1. igénypontja egy USP III. típusú készülékre vonatkozik forgó hengerrel. A GSK előadta, hogy – miután megállapították, miszerint a „kosárra” való hivatkozást egy szakember hibásnak értette volna –, a bírónak figyelembe kellett volna vennie ezt a megállapítást, és az igénypontot ennek megfelelően kellett volna értelmeznie. A GSK szerint az elsőfokú bíró tévedett, amikor azon a véleményen volt, hogy „újra kellett volna írnia az 1. igénypontot” ahhoz, hogy azt a szakértő értelmezése szerint fogadja el.

Az *Apotex* és a *Generic* egy keresztfellebbezésben azt állította, hogy a '212-es szabadalom igénypontjai nem voltak kellően megalapozva, és hogy a találmány megvalósításának legjobb módját a leírásban nem nyilvánították ki.

Az igénypontszerkesztés vonatkozásában a CAFC teljes tanácsa megállapította, hogy azt a kérdést, miszerint „a bíróságnak is úgy kellett volna-e értelmeznie az igénypontot, hogy kijavítja a hibát, és ez az igénypont újraírását jelentené, vagy csupán a szakértő szemével való értelmezés lenne”, a *Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Roussel Ltd*-ügyben 2004-ben hozott döntés precedensként való elfogadásával kell megoldani.

A teljes tanács megállapította, hogy ahhoz, hogy az 1. igénypontot a GSK által javasolt módon, vagyis úgy kelljen értelmezni, hogy csupán egy USP III. típusú készülékre vonat-

kozik, nem kellett volna az igénypontban mást, mint „USP III. típusú készüléket” említeni. Továbbá a tanács kifejtette, hogy a szövegezéssel nem lett volna semmilyen probléma, mert a leírásban nem ismertettek semmi újat. Így megállapította, hogy „ez egy olyan ügy, amelyben ... az igénypont szövegezését úgy kell érteni, hogy azt jelenti, amit valójában mond”.

A megfelelő alap és a legjobb kiviteli mód vonatkozásában a teljes tanács megerősítette az elsőfokú bíróság megállapításait, nevezetesen hogy a '212-es szabadalom igénypontjai kellően meg voltak alapozva, és hogy a szabadalmas kielégítette a legjobb módszer kinyilvánításának kötelezettségét. A teljes tanács szerint „Egy hiánytalan leírás teljesen kinyilváníthatja a találmányt anélkül, hogy megmagyarázná, hogy a találmány miért működik. Elvégre a feltaláló, aki feltehetőleg hiszi, hogy a leírt találmány működik, nem feltétlenül érti ennek az okát. Ez azonban nem gátolja meg őt abban, hogy találmányára szabadalmi oltalmat kapjon”.

A teljes tanács döntése tehát rávilágít, hogy egy szabadalmi leírás teljesen kinyilváníthatja a találmányt anélkül, hogy megmagyarázná, miért működik a találmány. Az igénypontokban használt kifejezések azonban nem értelmezhetők köznapi jelentésükön túl.

Ausztria

A legfelsőbb bíróság nemrég ismét megerősítette, hogy a védjegyjogok kimerülésének elve alóli mentességet szűken kell értelmezni.

A felperes parfümtermékekkel kereskedett egy allicenc alapján, és a DAVIDOFF európai szó- és ábrás védjegyet használva a parfümöket meghatalmazott kiskereskedőkön keresztül terjesztette gondosan kidolgozott elosztási rendszerben.

Az alperes egy csomagküldő vállalat volt, amely egy webüzletet is működtetett; bizonyos termékeket az alperes közvetlenül adott el, míg másokat szerződéses elosztópartnereken keresztül. Az alperes nem tartozott a felperes csoportjának szelektív elosztórendszeréhez. Az alperes elosztópartnerei közül az egyik az alperes webüzlete útján eredeti Davidoff-termékeket ajánlott eladásra, a DAVIDOFF védjegynek nem csupán a szó-, hanem az ábrás változatát is használva. Ez az elosztópartner a Davidoff-termékeket egy németországi meghatalmazott elosztótól vásárolta, de ő maga nem volt meghatalmazott forgalmazó.

A felperes a védjegytvényre és a tisztességtelen versenyt tiltó törvényre hivatkozva egy abbahagyásra és elállásra vonatkozó felszólítást küldött az alperesnek azzal érvelve, hogy:

- az ábrás DAVIDOFF védjegy szembeötlő használata azt a hamis benyomást keltette, hogy az alperes meghatalmazott forgalmazó volt; és
- az ábrás DAVIDOFF védjegy használata rontotta többek között a védjegy eredet-, valamint jóállási funkcióját.

Ezért a felperes szerint tisztességtelenül használták ki az ábrás DAVIDOFF védjegy hírnevét. A felperes továbbá kifejtette azt a nézetét, hogy igazolt oka volt kifogásolni az eredeti termékek alperes általi eladását.

Az elsőfokú eljárásban a felperes többek között azt állította, hogy létezik egy kereskedelmi szokás, amely szerint a külső kereskedők tartózkodnak attól, hogy ábrás védjegyeket egy futó szövegben szembetűnő módon használjanak – példaként az Amazont mint a legnagyobb online forgalmazót idézve.

Mind az elsőfokú, mind a másodfokú bíróság elutasította a keresetet. A legfelsőbb bíróság elutasította a felperes által benyújtott rendkívüli fellebbezést is, megvilágítva, hogy a felperes nem kifogásolhatta a Davidoff-parfümök alperes általi eladását, hanem inkább a DAVIDOFF ábrás védjegy használatát. Az elsőfokú bíróságok által meghatározott tényekre támaszkodva – nevezetesen arra, hogy a termékeket az alperes kihívó módon mutatta be szakmai weboldalán, és a weboldal nem sugallta a szemlélőknek, hogy az alperes nem volt meghatalmazott forgalmazója a Davidoff-parfümöknek – a legfelsőbb bíróság megállapította, hogy:

- az alperes nem használta ki tisztességtelenül az ábrás védjegy hírnevét; és
- a védjegyjogok kimerültek.

Megerősítette a Bécsi Fellebbezési Bíróság nézetét, amely szerint egy ábrás védjegy szembetűnő módon való használata egy futó szövegben nem vonatkozik szükségszerűen meghatalmazott eladói viszony meglétére. Hangsúlyozta továbbá, hogy a védjegyjogok kimerülésének elve mindaddig érvényes, amíg a tulajdonos számára nincs törvényes ok arra, hogy kifogásolja az áruk további eladását – például ahol az áruk állapota megváltozik vagy romlik piacra vitelük után. Arra is rávilágított, hogy a védjegyjogok kimerülésének elve nem korlátozza egy védjegy szükséges mértékű használatát eredeti termékek esetén.

Bulgária

A Bolgár Szabadalmi Hivatal, együttműködve az EU Szellemi Tulajdoni Hivatalával, bejelentette, hogy digitális szolgáltatási rendszerének egy új, javított változatát vezette be, amelyet a meglévő, a védjegyek és minták lajstromozására szolgáló elektronikus szolgáltatás „fontos műszaki korszerűsítéseként” ír le. A hivatal iktatója most hat új e-szolgáltatást kínál, amelyek a márkanevekre vonatkoznak, ideértve a védjegyképvisezők és a levelezési címek megváltoztatásának képességét.

Egyesült Királyság

A) Az Egyesült Királyság kormánya 2018. március 13-án letétbe helyezte az ipari minták nemzetközi lajstromozására vonatkozó Hágai Egyezményhez való csatlakozás okmányát. Ennek megfelelően az egyezmény az Egyesült Királyságban 2018. június 13-án lépett hatályba, és lehetővé teszi egy olyan nemzetközi minta bejelentését, amely az Egyesült Királyságot egyénileg (vagyis nem az EU megjelölésén keresztül) jelöli meg. Az Egyesült Királyság

az EU tagjaként korábban is tagja volt a Hágai Egyezménynek, az újabb csatlakozás azonban lehetővé teszi az Egyesült Királyság egyéni megjelölését

A nemzetközi mintabejelentésnek teljesítenie kell a megjelölt országok helyi követelményeit, ami annyit jelent, hogy a mintaábrázolások elkészítésekor a formai követelmények összes változatát ki kell elégíteni.

B) A Szellemi Tulajdoni Szövetség (IP Federation, IPF), amely szellemi tulajdoni ügyekben képviseli az Egyesült Királyság iparát, arról adott hírt, hogy elnöke, *James Horgan* írt az Egyesült Királyság szellemi tulajdoni miniszterének, *Sam Gyimah*nak. Levelében Horgan utalt azokra az előnyökre, amelyek az Egyesült Királyságnak az Egységes Szabadalmi Bíróságban (Unified Patent Court, UPC) és az egységes európai szabadalmi rendszerben (Unitary Patent System, UPS) való részvételével járnának, és hangsúlyozta, hogy az IPF tagjai erősen támogatják azt, hogy az Egyesült Királyság a lehető leghamarabb ratifikálja az UPC-egyezményt. Rámutatott, hogy ez lehetővé tenné olyan tárgyalások gyors elkezdését, amelyek jogi alapot biztosítanak ahhoz, hogy az Egyesült Királyság a brexit után is az UPC-egyezmény tagja maradjon.

Az Egyesült Királyság minden szükséges törvénykezési lépést megtett az UPC-egyezmény ratifikálására, a következő lépés az hogy az UKIPO ugyanerre kérje a Külügyi és Nemzetközi Hivatalt (Foreign and Commonwealth Office).

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

A) Az ESZH fellebbezési tanácsai 2017-ben alapos átalakuláson mentek keresztül, aminek az egyik célja hatáskörük és ezáltal függetlenségük növelése volt, másrészt hatékonyságuk fokozása a szabadalmaztatók és a felszólalók érdekében. Egy ötéves célkitűzés szerint az ügyek 90%-ának 30 hónapon belüli elintézését, valamint a függő ügyek számának 7000 alá való csökkentését kívánják elérni. Ez nem kis feladat, minthogy 2017 végéig majdnem 9000 fellebbezés volt függőben.

Kérdés, hogy ez reális célnak tekinthető-e; egy másik kérdés, hogy a hatékonyságnak ez az erőltetése milyen hatást gyakorol a döntések minőségére.

2017-ben a műszaki fellebbezési tanácsoknál 2798 új fellebbezést nyújtottak be, ami 2016-hoz viszonyítva 1,8%-os és 2013-hoz viszonyítva 11%-os növekedésnek felel meg, és a benyújtott fellebbezések számának emelkedő irányzatára utal. A 2017-ben benyújtott fellebbezések közül 39% elővizsgálat utáni és 61% felszólalás utáni fellebbezés volt. A felszólalási fellebbezéseket valamivel gyorsabban lehet elintézni, mert azok átlagosan 35 hónapot vesznek igénybe, szemben az elővizsgálat utáni fellebbezések 42 hónapjával. Míg az ügyek többségének elintézéséhez kettőtől három évre van szükség, vannak már 2009-ben benyújtott fellebbezések, amelyek még döntésre várnak. Minthogy a fellebbezési eljárások jelentős hosszúságúak, nem meglepő, hogy 2017 végéig a függő felszólalási fellebbezések száma

5200-ra, míg az elővizsgálat utáni függő fellebbezések száma 3600 fölé nőtt. Továbbá, figyelembe véve a szabadalmi bejelentések ESZH általi vizsgálati sebességének látható növekedését, valószínűnek tűnik, hogy a benyújtott fellebbezések száma továbbra is emelkedni fog.

Így a tanácsok hogyan tervezik csökkenteni a hátrányt?

Elsősorban hatékonyságának nagyratörő, 32%-os növelésével. A cél az, hogy ezt a munkamódszerek javításával, minden egyes műszaki tanács sajátos célkitűzéseivel és a fellebbezési eljárás időbeli beosztásával, a döntések szabványos szövegének elkészítése és a szóbeli tárgyalások megtervezése megjavításának kombinációjával éri el.

Emellett felülvizsgálják a fellebbezési tanácsok eljárási szabályait annak érdekében, hogy növeljék a felek számára az eljárások hatékonyságát és előreláthatóságát. Ennek az évnek az elején az ESZH tanácskozást tartott a felülvizsgált szabályok tervezetéről. Ennek megfelelően a felek akkor kérhetnék az eljárás meggyorsítását, ha ezt bizonyítható okokkal tudják alátámasztani, míg a múltban arra volt szükség, hogy a gyorsítási kérelem törvényes érdekét tudják bizonyítani.

A javasolt módosított 12(2) szabály világossá teszi, hogy a fellebbezési eljárások célja a fellebbezés alatt álló döntés bírói felülvizsgálata, és megállapítja, hogy egy fél ügyét azokra az érvekre és bizonyítékokra kell irányítani, amelyeken az elsőfokú döntés alapult. A felülvizsgált szabályok egy új, „háromosztatú, szűkülő megközelítést” alkalmaznak, hogy korlátozzák a fellebbezési eljárásokban új érvek bevezetését. Első szinten a fellebbezés alapjaként bármilyen érvet figyelembe vesznek az ügy módosításához, amely túlterjed azokon a tényeken és bizonyítékokon, amelyeken az elsőfokú döntés alapult, és amelyeket a tanács belátása szerint engedélyez [12(4) szabály]. A második szint megszabja, hogy a kezdeti szakasz után bármilyen módosítást a félnek meg kell indokolnia (13(1) szabály). A harmadik szinten a szabályok előírják, hogy az eljárás előrehaladott szakaszában (például a szóbeli tárgyalás elrendelése után) egy fél ügyének semmilyen módosítása nem vehető figyelembe, kivéve kivételes körülményeket.

Ezeket a változásokat sok bejelentő, szabadalomtulajdonos és felszólaló valószínűleg örömmel üdvözli, akik a fellebbezési eljárás függése alatt jelenleg jogi és kereskedelmi bizonytalanságnak vannak kitéve. A változások azonban a fellebbezőkre is terhet rónak, mert kezdettől fogva teljes ügyet kell előterjeszteniük nem csupán a fellebbezés okai tekintetében, hanem az elsőfokú eljárásban is, mert a fellebbezés körének tágítása később még nehezebb lesz, ha a javasolt változtatások hatályba lépnek.

Míg a javasolt szabályváltoztatások és egyéb rendszabályok a tanácsok hatékonyságának megnövelésére pozitív lépéseknek tekinthetők, el kell ismerni, hogy a megnövelt hatékonyság önmagában nem lesz elegendő a függő ügyek hátralékának feldolgozásához, ha megtartják a döntések magas színvonalát. Jelenleg a fellebbezési tanácsok teljes létszáma 202 fő, ideértve 28 elnököt, 93 műszakilag és 27 jogilag képzett tagot. A tervezett változtatásokról szóló jelentés elismeri, hogy mind az állomány, mind a lehetőségek tekintetében jelentős további forrásokra van szükség az elkövetkező években ahhoz, hogy a fellebbezési rendszer

megfelelő működését lehessen biztosítani. Úgy tűnik azonban, hogy az állomány számát tekintve nem tűztek ki sajátos célokat, és rendkívül kicsi a tanácsokba újonnan belépők számára engedélyezett keret. Ezért némi időre van szükség ahhoz, hogy a fellebbezési eljárások gyorsaságában észrevehető növekedés legyen tapasztalható.

B) A vizsgálati irányelvek szokásos évi felülvizsgálata az ESZH elővizsgálói számára további irányelveket szolgáltatott a matematikai módszerekre, számítógépprogramokra és a mesterséges intelligenciára (MI) vonatkozó találmányok szabadalmazhatóságának megítéléséhez. Ez a 2018. évi korszerűsített irányelv különös fontossággal bír az MI gyorsan növekedő területét érintő találmányok vonatkozásában. Az alábbiakban összefoglalást nyújtunk az MI-találmányokra vonatkozó korszerűsített irányelvekről.

Háttérként említjük, hogy a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságát hosszú idő óta szabályozta az az általános elv, hogy itt egy műszaki probléma nem kézenfekvő műszaki megoldására van szükség, miként ezt az ESZH fellebbezési tanácsa megállapította a T0641/00 (COMVIK-) döntésben.

Konkrétan az olyan jellemzők, amelyek az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 52(2) cikkében említett *szabadalmazásból kizárások* valamelyikére irányulnak, nem tekinthetők műszakinak, ha hiányzik egy társult műszaki hatás. Ilyen kizárást okoz, ha egy MI-találmány egyik jellemzője tisztán matematikai módszerre vonatkozik. A kitanítás közelebbi szemügyre vétele valószínűleg feltárja egy alapján véve matematikai modell valamilyen alakját. Ezért lehetséges, hogy egy MI-találmány a szabadalmazásból kizártnak tekinthető azon az alapon, hogy egy matematikai módszerre mint olyanra irányul. Más szavakkal, egy MI-találmányt az ESZH egy szabadalmi elővizsgálója valószínűleg nem műszakinak tekint, és ezért azt az ESZH vizsgálati osztálya sem ítéli szabadalmazhatónak. Az elmúlt néhány év folyamán az osztály megkísérelte a gyakorlat harmonizálását annak meghatározásában, hogy mi tekinthető műszaki, illetve nem műszaki jellegűnek, újraírva az elővizsgálók irányelveit a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságának megállapítása tekintetében. A vizsgálati irányelvek 2017. évi korszerűsítésekor a hangsúlyt az információátadásra és a felhasználói interfészekre helyezték. A korszerűsítéskor arra törekedtek, hogy további iránymutatást nyújtsanak azzal kapcsolatban, hogy az ESZH vizsgálati osztálya mit tekintsen valószínűleg műszakinak és nem műszakinak matematikai módszerek és MI-találmányok vonatkozásában.

Az ESZH „kétakadályos” megközelítést alkalmaz. Az első akadály szerint az igényelt tárgynak műszaki jellegűnek kell lennie. Ezt azonban a gyakorlatban könnyű teljesíteni például módosítva egy gépi algoritmustanítás elvégzésére vonatkozó módszert számítógéppel megvalósított módszerre. A második akadály nehezebb, és a feltalálói tevékenységhez való műszaki hozzájárulást kívánt. Az igénypontok azonban műszaki és nem műszaki jellemzők keverékét tartalmazhatják, és a műszaki jelleghez hozzájáruló valamennyi jellemzőt figyelembe lehet venni. Például egy matematikai módszer hozzájárulhat a feltalálói tevékenység-

hez, ha egy sajátos műszaki problémára, mondjuk képfeldolgozásra alkalmazzák. Egy másik példa szerint a szükséges műszaki jelleget ki lehet elégíteni azzal, ha egy eljárás megvalósításához sajátosan alkalmazott hardvert igényelnek.

Részletesebben tárgyalva az új irányelveket, azok két vonatkozó irányt szolgáltatnak ahhoz, hogy matematikai módszereket magukban foglaló találmányokat lehessen igényelni, elkerülve a szabadalmazásból való lehetséges kizárásokat. Az első irány szerint az igénypontokat úgy kell korlátozni, hogy azok sajátos műszaki célra vagy alkalmazásra vonatkozzanak. Ez az irány a T 1227/05 sz. (Infineon-) döntésen alapszik, amely műszaki jellegűnek talált egy sajátos eloszlás szerinti véletlen számok generálására vonatkozó matematikai módszert, ahol az igénypontot „ $1/f$ zajnak kitett áramkör numerikus szimulálására szolgáló, számítógéppel megvalósított eljárásra korlátozták”. Ebben az esetben a fellebbezési tanács úgy döntött, hogy egy „ $1/f$ zajtól függő áramkör numerikus szimulálása” olyan sajátos műszaki cél volt, amelynek eléréséhez hozzájárul az $1/f$ zaj szerinti véletlen számokat generáló matematikai módszer.

Az irányelvek az MI-találmányok vonatkozásában az alábbi konkrét műszaki alkalmazási példákat adják meg:

- ideghálózat felhasználása szívszabályozó készülékben rendellenes szívdobogások kimutatására;
- képek, videók, audio- vagy beszédjelek osztályozása alacsony szintű jellemzők alapján, és az ilyen osztályozók betanítása, például:
 - a) személyek kimutatása digitális képen;
 - b) források elkülönítése beszédjelekben;
 - c) beszédfelismerés, például egy beszédinput elkülönítése egy szövegoutputtól.

Hangsúlyozottan említjük meg, hogy szövegdokumentumok osztályozása szövegtartalmuk vonatkozásában *nem tekinthető* műszaki, hanem csupán nyelvészeti célnak.

Az irányelvekben közölt műszaki célok általános példái közül az alábbiakat ismertetjük:

- Konkrét műszaki rendszer/eljárás ellenőrzése
 - a) egy komputeren kívül, például egy röntgenkészülékben vagy egy acélhűtő eljárásban;
 - b) egy komputeren belül, pl. forráskiutalás egy felosztott számítási rendszerben;
- audio-/kép-/videojavítás vagy -elemzés, pl.
 - a) digitális képek zajtalanítása;
 - b) átvitt digitális audiojelek minőségének becslése;
- adatdekódolás vagy -sűrités átvitelhez és/vagy tároláshoz;
- terheléselosztás optimalizálása számítógép-hálózatban;
- műszaki tételek vagy konkrét műszaki eljárások megfelelően meghatározott osztálya viselkedésének szimulálása műszakilag megfelelő feltételek mellett;
- sajátos műszaki rendszer/eljárás műszaki tervezése, ideértve az optimális műszaki paraméterek meghatározását.

Így valószínűleg műszakinak tekinthető egy olyan MI-találmány, amely a fenti példakategóriák valamelyikébe esik olyan igénypontokkal, amelyek erre a konkrét célra vannak korlátozva. Nem teljesen ismert azonban az a konkrét szint, amelyre az igénypontokat korlátozni kell, de biztos, hogy „egy műszaki rendszer ellenőrzéséhez” szövegű általános állítás az igénypontban nem tekinthető konkrét műszaki célra való korlátozásnak, és majdnem biztos, hogy kifogás alá esik.

Emellett a műszaki célt elsősorban a matematikai módszer által szolgáltatott eredmények közvetlen műszaki fontossága határozza meg, nem pedig az adatok inputjának jellege a matematikai módszerben.

A második irány egy olyan matematikai módszer sajátos műszaki megvalósításának az igénylését kívánja, amelyet sajátosan hozzáigazítottak egy konkrét hardverkonfigurációhoz, vagy az ESZH szavaival: „a matematikai módszer kivitelezését a számítógép belső működésének műszaki jellemzői motiválják”.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy valószínűleg nem műszakinak tekintik az olyan MI-algoritmusra vonatkozó igénypontot, amely egymagában egy matematikai vagy számítási modellen alapul. Egy alkalmazni kívánt mesterséges intelligencia típusának – amilyen egy semleges hálózat, egy támogató vektorgép vagy egy gondolkodó gép – egyszerű leírása az igénypontokban valószínűleg nem elegendő az ilyen kifogások leküzdéséhez. Az igénypont korlátozása azonban egy sajátos műszaki célra és/vagy egy sajátos műszaki kivitelezésre műszaki jelleget kölcsönözhet az MI-algoritmusnak, és így a találmány az ESZH által szabadalmazhatóknak tekinthető.

Minthogy az MI egyre nagyobb mértékben játszik fontos szerepet társadalmunkban, biztosak lehetünk abban, hogy egyre több szabadalmi bejelentés vonatkozik majd MI-találmányokra. A korszerűsített vizsgálati irányelvek” további segítséget nyújtanak annak megítélésében, hogy az ESZH mit tekint szabadalmazhatóknak.

Az Európai Unió Bírósága (Court of Justice of the European Union, CJEU)

A) *A Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (Mitsubishi) v. Duma Forklifts (Duma)*-ügyben az Európai Unió Bíróságának arról kellett döntenie, hogy védjegybitorlást képez-e importált eredeti árukról a védjegy eltávolítása és annak az importáló védjegyével való helyettesítése.

A felperes Mitsubishi tulajdonosa a MITSUBISHI benelux és európai védjegyeknek és a jól ismert hárompontos csillagmintának. Az alperesek, a Duma és annak egyik leányvállalata eredeti Mitsubishi emelővillás targoncákat vásároltak az Európai Gazdasági Közösségen (EGK) kívül, és azokat az Európai Gazdasági Közösségbe importálták. Ezek egy részét MITSUBISHI védjeggyel árusították. Egy másik részüket közraktári vámolási eljárásnak vetették alá, ahol eltávolították az összes MITSUBISHI védjegyet, elvégezték a szükséges alkalmazásokat, hogy megfeleljenek az EU-szabványoknak, és eltávolították a címkéket és a sorszámkat is. Ezután az alperes védjegyeit erősítették az emelővillás targoncákra, majd

kivonták azokat a közraktári vámeljárásból, és eladták az EU-ban és az Európai Gazdasági Közösség fennmaradó részében.

A Brüsszeli Fellebbezési Bíróság megállapította, hogy az alperesek védjegybitorlást követtek el, mert a MITSUBISHI védjegyekkel ellátott eredeti árukat árusították. A fennmaradó ügyekben – amikor az eredeti védjegyeket eltávolították, és azok helyett új védjegyeket helyeztek fel – a bíróság az eljárást felfüggesztette, és a következő kérdéseket intézte az EU Bíróságához.

1. a) A 2008/95 sz. irányelv 5. cikke és a 207/2009 sz. tanácsi rendelet 9. cikke vonatkozik-e a védjegytulajdonosnak arra a jogára, hogy ellenezze egy harmadik fél olyan eljárását, ahol a védjegytulajdonos hozzájárulása nélkül eltávolítja a védjeggyel azonos valamennyi jelzést, amelyeket az árukön alkalmaztak (védjegytelenítés) olyan esetben, amikor a vonatkozó árukat korábban sohasem árusították az EGK-n belül, azokat áruként közraktári vámkezelésnek veti alá, ahol a harmadik fél általi védjegy-eltávolítás azzal a céllal történik, hogy ezeket az árukat az Európai Gazdasági Közösségen belül helyezték piacra vagy oda importálják?
- b) Befolyásolja-e a fenti a) kérdésre adott választ, ha ezeknek az áruknak az importálása vagy piacra vitele az Európai Gazdasági Közösségen belül harmadik fél által az általa felhelyezett saját megkülönböztető jelzésével (védjegytelenítéssel) történik?
2. Befolyásolja-e az első kérdésre adott választ az, ha az így importált vagy piacra helyezett árukat külső megjelenésük vagy mintájuk alapján a vonatkozó átlagos fogyasztók még mindig úgy azonosítják, mintha a védjegytulajdonostól származnának?

2018. április 28-án adott véleményében *M. Campos Sánchez-Bordona* főjelentéstevő azt javasolta, hogy a bíróság jusson arra a végkövetkeztetésre, hogy a védjegytelenítés és az azt követő, másik védjeggyel való ellátás nem képez védjegybitorlást. Minthogy az áruk még nincsenek szabad forgalomban a belső piacon, az ügyet ugyanolyan módon kell megítélni, mint olyan áruknak az importálását, amelyeknek a védjegyét külföldön távolították el. A védjegy-eltávolítást nem lehet olyan „használatnak” minősíteni, amely a védjegytulajdonos számára van fenntartva. A tagállamok azonban a tisztességes verseny oltalmának a szabályait alkalmazhatnák az ilyen gyakorlatra.

A CJEU mindkét kérdéssel együtt foglalkozott, és azokat az alábbi módon válaszolta meg:

„A 2008/95/EC irányelv 5. cikkét és a 207/2009 tanácsi rendelet 9. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azt jelentik, miszerint egy védjegy tulajdonosa jogosult szembehelyezkedni egy harmadik féllel, aki az ő hozzájárulása nélkül eltávolít minden ezzel a védjeggyel azonos jelzést, és a vámraktárban tárolt termékekre más jelzést erősít fel azzal a céllal, hogy azokat az EGK-ba importálja vagy ott eladja, ahol azokat még sohasem árusították”.

Érvelésének alátámasztására a bíróság jól ismert esetjogára támaszkodott a védjegyek funkcióival kapcsolatban (eredetfunkció, minőségfunkció, hirdetési funkció, beruházási funkció). Ezek a funkciók meggyengülnének, ha a védjegytulajdonos nem tartaná meg a jogát védjegyeinek használatához, amikor áruit először viszi a piacra. Emellett az alperesek cselekedetei nem egyeztethetők össze a védjegyoltalom azon céljával, hogy „zavartalan versenyt” biztosítson.

Ezután röviden összefoglaljuk a CJEU döntésének 44., 46. és 47. pontját.

44. Az eredetjelző funkcióval kapcsolatban a bíróság egy 2014. évi döntésére utalt, amelyben már megállapította, hogy egy harmadik fél minden olyan cselekedete, amely meggátolja egy lajstromozott védjegy tulajdonosát egy vagy több tagállamban abban, hogy ellenőrizhesse ezt a védjegyet viselő áruknak az első piacra vitelét az EGK-ban, aláaknázza a védjegy lényeges funkcióját.

46. A védjeggyel azonos jelzések eltávolítása és új jelzések felerősítése az árukra megakadályozza a védjegytulajdonost abban, hogy képes legyen fogyasztókat megtartani áruinak minőségével. ... Emellett az ilyen cselekedetek megfosztják a védjegytulajdonost annak lehetőségétől, hogy áruit az EGK-ban először helyezve piacra megkapja ezt a védjegyet viselő áruinak és beruházásának gazdasági értékét.

47. A védjegytulajdonos megfosztása attól a jogától, hogy ellenőrizze a védjeggyel ellátott áruk első piacra helyezését az EGK-ban és a védjegy funkcióinak káros befolyásolása a védjegy eltávolításával az árukról egy harmadik fél által, majd új jelzések felerősítése a védjegytulajdonos hozzájárulása nélkül azzal a céllal, hogy ezeket az árukat az EGK-ban piacra vigyék és így megkerüljék a tulajdonos jogát a védjegyet viselő áruk importálására: mindez ellenkezik a zavartalan verseny biztosításának céljával.

A végzés megállapítja, hogy a „használat” kifejezést tágan kell értelmezni. Ennek megfelelően az alperes cselekedetei az esetjog alapján gazdasági előnnyel járó kereskedelmi tevékenységnek minősülnek, és az esetjog értelmében a végzés 48. pontja szerint kereskedelmi használatnak tekinthetők.

Mellékes volt, hogy a védjegyek eltávolítását a vámraktárban végezték, mert az árukat az EGK-ban való szabad forgalmazás céljára szabadították fel.

A CJEU tehát kiterjesztette a védjegyoltalmat, mert megállapította, hogy az importeredetű áruk védjegyől való megfosztása és új jelzéssel való ellátása védjegybitorlásnak minősül.

B) A CJEU 2018. március 8-án hozott döntést abban a sokat vitatott kérdésben, hogy egy termék olyan megjelenése, amelyet csupán műszaki funkciója diktál, milyen körülmények között védhető lajstromozott közösségi mintaként.

A felperes azt állította, hogy bitorolják különböző európai uniós mintáit, amelyek különböző alakokban védtek hegesztésre szolgáló ún. központosító szögeket (lásd az alábbi ábrákat).



A felperes kifogásolta, hogy az alperes hasonló termékeket forgalmaz. Az alperes viszont azzal érvelt, hogy az állítólag bitorló minták kizárólag olyan jellemzőket mutatnak, amelyeket csak a tárgy műszaki funkciója diktál, és ezért a mintatörvény alapján azok nem védhetők. Ilyen okokra hivatkozva az alperes ellenkérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy a felperes lajstromozott közösségi mintáit nyilvánítsák érvénytelennek.

Első fokon a Düsseldorf-i Kerületi Bíróság (Landgericht) egyetértett az alperes érveivel, és elutasította a felperes keresetét, aki e döntés ellen a Düsseldorf-i Kerületi Felsőbíróságnál (Oberlandesgericht) nyújtott be fellebbezést. Ez a bíróság rámutatott, hogy az esetjogban és a jogi irodalomban eltérő megközelítések találhatók, és arra kérte a CJEU-t, hogy közölje: milyen körülmények között kell kizárni a közösségi mintaoltalomból egy olyan mintát, amely kizárólag a műszaki funkció által diktált jellemzőkkel rendelkezik, és ezt a kérdést milyen szempontból kell vizsgálni. Mostanáig Európában nagyon ellentmondó volt az esetjog.

A kérdés vizsgálatánál a 6/2002 sz. tanácsi rendelet (a közösségi mintákról) 8. pontjából kell kiindulni. E rendelet szerint egy közösségi minta nem engedélyezhető egy termék olyan megjelenési jellemzőire, amelyeket csupán annak műszaki funkciója diktál. Azok a követelmények, amelyeket ennél a vizsgálatnál alkalmazni kell, számos ellentmondó vita tárgyát képezték. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy egy termék alakját mikor diktálják csupán műszaki célok, Németországban, valamint számos egyéb EU-tagországban az uralkodó vélemény az volt, hogy a mintaoltalmat csak akkor kell kizárni, ha nem léteznek olyan alternatív minták, amelyek ugyanazt a műszaki funkciót töltik be („alaksokféleség-elmélet”). Minthogy a legtöbb esetben valamilyen lehetőség van termékek eltérő kialakítására úgy, hogy azok azonos műszaki hatást eredményezzenek, ez a megközelítés csak nagyon ritka esetekben eredményezte a mintaoltalom kizárását. Ezzel szemben az ellentétes nézet elutasította a mintaoltalmat, ha a vizsgált jellemzőket csupán műszaki okok miatt választották anélkül, hogy súlyt helyeztek volna esztétikai szempontokra („esztétikai megfontolások nélküli próba”).

A CJEU döntésével egyértelműen elutasította az első megközelítést. A közösségi mintaoltalmat meg kell tagadni, ha a termék megjelenésének jellemzői kizárólag műszaki megfontolásból erednek olyan esztétikai okok nélkül, amelyek a termék vizuális megjelenésében játszanak szerepet. Azt a kérdést, hogy léteznek-e olyan alternatív minták, amelyek ugyanehhez a műszaki hatáshoz vezethetnek, a bíróság mellékesnek tekintette. Az ellentétes nézet lehetővé tenné egy bejelentő számára, hogy erre a termékre minden műszaki mintaalternatívát lajstromoztasson, és ilyen módon olyan oltalmi szintet nyerjen, amely azonos a szabadalmi oltalommal anélkül, hogy a szabadalmi törvény által előírt jogi követelményeket kielégítené.

Azt a kérdést, hogy egy jellemzőt csupán műszaki funkció diktál-e, nem lehet egy tárgyilagos megfigyelő szempontjából meghatározni. Minden vonatkozó tárgyilagos körülményt általánosan fel kell becsülni, különösen az objektív körülményeket azon okokkal kapcsolatban, amelyek a vonatkozó termék megjelenési vonásainak a kiválasztását diktálták, vagy pedig vizsgálni kell olyan alternatív minták létezését, amelyek ugyanazt a műszaki funkciót töltik be.

A CJEU döntése elősegíti a korábban Európában ezen a területen meglévő ütköző nézetek rendbetételét. Összehasonlítva a védjegy törvény fejlődésével, a döntés egyértelmű elhatárolást eredményez egy termék mintájának oltalma és azon műszaki jellemzők között, amelyeket oltalmazni lehet szabadalmi joggal. Továbbá ez a döntés nagy valószínűséggel számos megjelenési jellemző kizárásához vezet majd azok műszaki célja miatt, amelyek mostanáig számos európai országban elérhetők voltak mintaoltalom számára. Jogi bizonytalanság maradt fenn azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy egy termék megjelenését milyen körülmények között kell olyannak tekinteni, amely nem esztétikai megfontolásokból ered.

Az Európai Unió Törvényszéke (General Court, GC)

A *La Mafia Franchises SL (La Mafia) v. European Union Intellectual Property Office (EUIPO)*-perben a GC elutasított egy fellebbezést az ellen, hogy az olasz kormány kérésére az EUIPO megvonta a LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA (A maffia asztalhoz ül) védjegyet (lásd az ábrát), amelynek az uralkodó eleme a „La Mafia” kifejezés. A védjegyet a 25. áruosztályban ruházati cikkekre és lábbelikekre, a 35. áruosztályban üzleti szolgáltatásokra, ideértve franchise-szolgáltatásokat is, valamint étel- és italszolgáltatásokra lajstromozták.



A védjegyet az EUIPO közfelfogás-ellenesnek és az erkölcs elfogadott elveivel ellentétesnek találta, mert a „Mafia” szóelem egy bűnügyi szervezetre vonatkozik.

Fellebbezésében a spanyol *La Mafia* bejelentő azt állította, hogy a kifogásolt védjegyet, ha egészében tekintik (ideértve az utalást egy asztalhoz való leülésre), úgy lehetett volna felfogni, „mint egy paródiatípust vagy mint utalást a *Godfather* (Keresztapa) filmsorozatra”, nem pedig e bűnszövetkezetet segítő vagy támogató szándék kifejezésének. Konkrétabban, figyelembe véve az igényelt termékeket és szolgáltatásokat, a bejelentő fenntartotta azt a véleményét, hogy „a megtámadott védjegyet azért lajstromoztatták, hogy egy olyan étteremláncot jelöljenek meg, amelynek a témája nem egy bűnszövetkezetre, hanem a Keresztapa filmsorozatra vonatkozik, különösen az ezekben a filmekben ábrázolt családi és szövetségi értékekre”. A „Mafia” szót tartalmazó egyéb védjegyeket már engedélyeztek és felhasználtak hasonló célokra.

A GC azonban elutasította ezeket az érveket. Elsősorban arra mutatott rá, hogy amikor a 207/2009 (most 1001/2016) sz. EU-rendelet 7(1)(f) cikke alapján történő elutasítást vizsgálják:

„... figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az ilyen alapon elutasított jelzések nemcsak azt a közösséget botránkoztatják meg, amelynek a jelzés által megjelölt áruk és szolgáltatások száma vannak, hanem más személyeket is, akik mindennapi életükben fognak találkozni ezzel a jelzéssel.”

A bíróság azt is hangsúlyozta, hogy a 7(1)(f) cikkre tekintettel „figyelembe kell venni az EU valamennyi tagállamának és különösen az olyan egyéni tagállamoknak a körülményeit, amelyek valószínűleg befolyásolják ezekben az államokban a vonatkozó közönség felfogását” – nevezetesen Olaszországot, minthogy a szóban forgó bűnszövetkezet Szicíliaból, Dél-Itáliából származik.

Ilyen okok miatt a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a „La Mafia szóelem a megtámadott védjegyben egy olyan bűnszövetkezet nevére emlékezteti a vonatkozó közönséget, amely a közérdek különösen komoly megsértéséért felelős”, és hogy a szerelemre való utalás (a vörös rózsza) és a „közös étkezés eszméje” (a „se scienta a la mesa” szavak) „általánosan

pozitív képet adnak a maffia tevékenységéről, ezáltal bagatellizálva ennek a szervezetnek a bűnügyi tevékenységét”, ami nyilvánvalóan szemben áll a közérdekkel.

A GC elutasította azt a fellebbezési okot is, amely a védjegynek Olaszországban vagy más államokban való lajstromozására vonatkozik a „Mafia” szó felhasználásával. Ilyen vonatkozásban a GC hangsúlyozta, hogy „őt nem kötik más államokban hozott döntések – bár azokat figyelembe veheti –, még ha azokat EU-szinten harmonizált nemzeti törvények alapján hozták is”.

India

A) A Delhi Felsőbíróság (Delhi High Court, DHC) 2018. április 11-én ítélezett a *Nuziveedu v. Monsanto*-ügyben, megállapítva, hogy érvénytelen a Monsanto egyik fontos szabadalma, amely közvetve az igen sikeres Bollgard II gyapotmagváltozatot védi. Maga a szabadalmi igénypont azonban egy sajátos baktérium kiválasztott szekvenciájára vonatkozik a növény genomjának egy sajátos helyén, aminek révén egy fúziós protein sajátos típusa keletkezik. A gyakorlatban ez a protein hátrányosan befolyásol olyan kártevőket, amelyek gyakran támadják meg a gyapotnövényt.

A DHC a szabadalmat a szabadalmi törvény 3(j) cikke alapján érvénytelenné nyilvánította. A 3(j) cikk szerint nem szabadalmazhatók „a növények és állatok vagy azok bármilyen része, kivéve a mikroorganizmusokat, de ideértve a magvakat, változatokat és fajtákat, valamint a növények és állatok előállítására vagy szaporítására szolgáló, lényegileg biológiai eljárásokat”. A bíróság megállapította, hogy a szabadalom által védett tárgy „lényegileg biológiai eljárás”, és ezért nem szabadalmazható.

Ez a bírósági döntés különösen fontos, mert általános gyakorlat volt az agrobiológiai iparban kulcsfontosságú genetikai anyagot úgy védeni, hogy azt a Monsanto által fentebb ismertetett megközelítéssel igényelték, megkerülve a 3(j) cikk rendelkezéseit. Ez a stratégia lehetővé tette a szabadalmi bejelentők számára, hogy hasonló helyzetekben azzal érveljenek: az igénypontok nem irányulnak növényekre és állatokra vagy azok bármilyen részére, ideértve a magvakat, változatokat és fajtákat, valamint lényegileg biológiai eljárásokat azok előállítására. Ehelyett az igénypontok mikroorganizmusokra irányulnak, amelyek nincsenek kizárva a szabadalmazható találmányok köréből. A jelen bírósági döntés fényében azonban ez a stratégia nem fog működni az agrobiotechnológiai ipar hasonló jellegű „találmányai” esetében.

A Monsanto az Indiai Legfelsőbb Bíróságnál nyújtott be fellebbezést a DHC döntése ellen.

B) A piros talpú cipőket először védjegyzetető *Christian Louboutin* védjegybitorlásért beperelte a Delhi Felsőbíróságnál az indiai *Abubaker & Ors.* (A&O) vállalatot, amely hasonló piros talpakkal árusított női cipőket. A DHC elutasította Louboutin keresetét, arra hivatkozva, hogy az indiai védjegy törvény tiltja egyetlen színnek a védjegyként való lajstromozását.

Itt megjegyezzük, hogy egy Louboutin által Hollandiában indított szabadalombitorlási perben a Hágai Kerületi Bíróság előzetes döntést kért a CJEU-től. Az ügyben a CJEU főtanácsnoka, *Spunar* első véleményében, amelyet 2017. júniusban adott, arra következtetett, hogy a védjegyirányelv értelmezése alapján Louboutin piros cipőtálpát „alak”-nak lehet tekinteni, és így az nem szabadalmazható. Az ügyet azonban a nagytanács elé utalták, és a szóbeli tárgyalást újra megnyitották, ezért *Spunarnak* új véleményt kellett adnia. 2018. februárban, második véleményében *Spunar* fenntartotta korábbi nézetét, kifejtve, hogy Louboutin védjegye az áruk alakjából áll, és ennek az alaknak a vonatkozásában kér oltalmat, nem pedig önmagában egy színvédjegyre (lásd e folyóirat 2018. júniusi számának 80–81. oldalát).

Itt arra is hivatkozunk, hogy a DHC egy korábbi döntésében megállapította, hogy Louboutin „piros cipőtálpá” jól ismert védjegy.

A Louboutin által a DHC előtt indított újabb bitorlási perben a felperes keresetét az alábbi fő érvekkel támasztotta alá.

- Ő a tulajdonosa a RED SOLE (piros cipőtálp) védjegynek a 25., a 3. és a 14. áruosztályban.
- Annak ellenére, hogy az indiai védjegy törvény 9(1)(a) és 9(1)(b) cikke tiltja egyetlen színnek a védjegyként való lajstromozását, a 9(1) cikk kimondja, hogy a lajstromozást nem kell elutasítani, ha a védjegy használat következtében megkülönböztetőképességre tett szert.
- A védjegy törvény 31. cikke szerint megkülönböztetőképességre lehet szert tenni a védjegy használata révén akkor is, ha a lajstromozás időpontjában a védjegy még nem rendelkezett megkülönböztetőképességgel.
- Louboutin hivatkozott egy amerikai fellebbezés során hozott bírósági döntésre a *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*-ügyben, valamint a DHC egyesbírójának a *Louboutin Sas v. Mr. Pawan Kumar Ors.*-ügyben 2016-ban hozott döntésére annak alátámasztása végett, hogy egyetlen szín is oltalmazható és elismerhető védjegyként.

A DHC, miután meghallgatta Louboutint, elutasította fellebbezését a következő fő indokok alapján:

- Az indiai védjegy törvény 2(m) cikke kategorikusan a „színek kombinációja” kifejezést használja. Így egyetlen szín nem minősülhet védjegynek.
- Az az érv, hogy a védjegy megérdemli az oltalmat, mert használat révén megkülönböztetőképességre tett szert, nem fogadható el, mert erre csak akkor lehetne hivatkozni, ha a felperes által saját kizárólagos tulajdonának mondott piros szín egyáltalán alkalmas lenne „jelzéseként” és így „védjegyként” való használatra.

- Az alperesek cipő talpán alkalmazott piros színt nem védjegyként használják, és így a felperes nem jogosult az alperesek termékének ilyen jellege alapján keresetet indítani egyszerűen arra hivatkozva, hogy a felperes tulajdonosa az általa eladott női cipők talpán alkalmazott piros színre vonatkozó védjegynek.
- A felperes által említett *Qualitex Co.*-ügyben hozott ítélet az amerikai védjegy törvényen alapszik, amely nem tiltja egyetlen színnek a védjegyként való alkalmazását. A felperes által hivatkozott indiai ügy sem tekinthető a per tárgyát képező ügyben mérvadónak, mert az nem veszi figyelembe az indiai védjegy törvény 2(m) cikkét, és felülbírálja a védjegy törvény 30(2)(a) cikkét.

A fentiekre tekintettel a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy még ha a felperes panasztát helytállónak tekintik is, nem jogosult védjegybitorlás alapján bírói intézkedést igényelni, mert egyrészt a per nem tartalmaz alapot jogi intézkedésre, másrészt egyetlen színnek a használata nem minősíthető védjegynek a törvény 2(m) és 2(zb) cikke szerint. Ezért a bíróság 2018. június 25-én elutasította a felperes keresetét.

C) A *Ferrero Spa* (Ferrero) bitorlási pert indított két indiai csokoládéimportőr ellen, akik olyan csokoládékat árusítottak, amelyek a FERRERO ROCHER védjegy csomagolási formáját használták.

Az egyik importőr bíróságon kívül megegyezett a Ferreróval, míg a másik folytatta a bitorló csokoládék árusítását.

Mint ahogy a FERRERO ROCHER védjegyet Indiában 2004-ben jól ismertnek nyilvánították, a bíróság úgy döntött, hogy a Ferrero komoly goodwill- és hírnévvesztéséget szenvedett, és ezért a bitorlót közel fél millió forintnak megfelelő kártérítés fizetésére kötelezte.

Irán

A *Ducati Motor Holding SpA.* (Ducati) 1996-ban lajstromoztatta Iránban a DUCATI védjegyet a 3., 9., 18., 25. és 28. áruosztályban.

A Ducati tudomására jutott, hogy *Abbas Shah-abadi* az Iráni Védjegy hivatalnál kérelmezte a DUCATI védjegy lajstromozását a 7., 9., 12. és 35. áruosztályban. A Ducati felszólalt e védjegybejelentés ellen a következő tényekre hivatkozva:

- a védjegyek közötti teljes hasonlóság;
- a DUCATI védjegy korábbi lajstromozása a 3., 9., 18., 25. és 28. áruosztályban; és
- az új DUCATI védjegy lajstromozása ellentmondana az iráni védjegy törvénynek és a nemzetközi egyezményeknek.

A védjegy hivatal a felszólalás tanulmányozása után a Ducati javára döntött, és a megtámadott védjegybejelentést törölte a lajstromból.

Izrael

A Takeda 145 996 sz. szabadalma a gyomorfekélygátló dextransoprazolra, e só különböző kristályos alakjaira, azokat tartalmazó gyógyászati készítményekre, valamint gyomorfekély-kezelési vagy -megelőzési módszerekre vonatkozik.

Miután sikeresen kapott forgalmazási engedélyt a DEXILANT™-ra (dextransoprazol), amely R-enantiomere a lansoprazolnak, oltalmiidő-hosszabbítást kért az Izraeli Szabadalmi Hivatalnál, amelynek helyettes főelővizsgálója 2016. június 30-án elutasította a kérést azon az alapon, hogy a dextransoprazol nem az első jóváhagyott orvosi felhasználása a hatóanyag-nak Izraelben, mert ugyanennek a hatóanyag-nak az orvosi felhasználását korábban már lajstromozták.

2016. augusztus 28-i válaszában a Takeda elismerte, hogy a racém elegyből álló lansoprazol magában foglalja a dextransoprazol R-enantiomerjét, azonban az R-enantiomert nem lehet elkülöníteni a racém elegyből, mert maguk a kristályok ugyanabban a rácsban tartalmazzák a jobbra és balra forgató enantiomereket egy új komplexet alkotva, amely különbözik a különálló enantiomerektől.

A Takeda előadta, hogy a korábban lajstromozott lansoprazol így nem egy racém elegy, hanem egy racém vegyület, aminek következtében a dextransoprazolkristályok lényegesen különböznek a lansoprazolkristályoktól, és ezért új gyógyszerként lajstromozhatók.

A Takeda különbséget tett a *racém elegy* és a *racém vegyületek* között, utalva a Mitchell AG „*Racém gyógyszerek: racém elegy, racém vegyület vagy pszeudoracemát?*” c. cikkére, amely a *J. Pharm Pharmaceut Sci* c. folyóirat 1998. évi 1. számának 8–12. oldalán jelent meg.

A helyettes főelővizsgáló 2016. október 27-én úgy értette a Takeda érvelését, hogy az azt hangsúlyozza, miszerint az enantiomer hatásosabb, mint a racém elegy, és elutasította az oltalmi idő hosszabbítására irányuló kérelmet, idézve a hivatal előző igazgatójának, Meir Noamnak egy 2009. február 3-i döntését az *Unipharm v. Lundbeck*-ügyben, amely elutasított egy cipralexre vonatkozó oltalmiidő-hosszabbítási kérelmet, megállapítva, hogy az enantiomernek a racém elegyhez viszonyított nagyobb hatékonysága szabadalmazhatóságot eredményezett ugyan, de nem szolgáltatott új anyagot ahhoz, hogy egy alapszabadalmat alkalmassá tegyen oltalmiidő-hosszabbításra.

2016. november 24-én a Takeda a döntés ellen a szabadalmi igazgatónál nyújtott be fellebbezést, megismételve azokat az érveket, amelyeket már elutasítottak. Ezután *Asa Kling* igazgató elfogadta azt az érvet, hogy az enantiomer nem található meg a racém vegyületben, és 2017. február 12-én engedélyezte a szabadalom oltalmi idejének 959 nappal, 2023. január 30-ig történő meghosszabbítását.

Döntésének 24–26. bekezdésében Kling igazgató a következő megállapítást tette:

„Meggyőztek, hogy a lansoprazol az enantiomerek egy vegyülete, és nem lehetséges a dexlansoprazol elkülöníteni a racém vegyületből, ellentétben az Unipharm v. Lundbeck-ügybeli dolgok állásával, ahol a racém elegyet enantiomerekre lehetett elkülöníteni.

Ahol a viszonylagos hatékonyság eltérő, a Takeda állítása szerint a lansoprazol *nem* egy racém elegy, hanem az enantiomerek eloszlának a kristályszerkezetben, és az R-enantiomert nem lehet elkülöníteni.”

2017. május 25-én az Izraeli Iparosok Szövetsége felszólalt az *ex parte* döntés ellen az 1967. évi izraeli szabadalmi törvény 64b(a) cikke alapján, a következő okokra hivatkozva:

- A szabadalmi oltalmi idő-hosszabbítás alapját képező orvosi formulának a lajstromozása a hatóanyagának nem az első lajstromozása volt, ellentétben a törvény 6d(3) cikkével.
- A Takeda jelentős tényeket eltitkolt a szabadalmi hivatal előtt. Így a szabadalmi oltalmi idő-hosszabbítási kérelem fertőzve volt tisztességtelen magatartással, ellentétben a törvény 64b(1) cikkével.

A felszólalókat *Menachem Kaftori* professzor 2017. május 24-én kelt szakvéleménye támasztotta alá. Ez a szakvélemény megállapítja, hogy egy racém vegyületet tartalmazó gyógyszer lajstromozása után az enantiomer nem minősíthető új vegyületnek. Továbbá az enantiomerek hatékonysága külön tekintve, vagy a racém elegy részeként nem mérvadó annak a problémának a megválaszolásakor, hogy a kérdéses kérelem Izraelben az első gyógyászati alkalmazásra vonatkozik-e.

A Takeda megismételte a Kling igazgató előtt korábban elmondott érveit, és betérjesztett egy szakvéleményt, amelyet *Avi Bino* professzor 2017. szeptember 19-én készített. Az ügyet a hivatal új igazgatója, *Ofir Alon* vette át, aki mindkét felet és azok szakértőit is meghallgatta, és ezt követően döntött a felszólalók javára, mert egyértelmű megállapítást nyert, hogy egy enantiomer után egy racemát nem tekinthető új gyógyszernek, minthogy alapvetően benne foglaltatik az enantiomer.

A fentiek megtárgyalásának fényében Alon igazgató 2018. május 24-én helyt adott a felszólalásnak, és törölte a szabadalom oltalmi idejének meghosszabbítását. A Takedának 150 000 ILS költséget és 100 000 ILS jogi költséget kellett megfizetnie az Izraeli Iparosok Szövetségének.

Japán

A felperes tulajdonosa a 3 310 301 sz., „Közbenső termékek D-vitamin szintéziséhez és szteroidszármazékok, valamint eljárás azok előállítására” című japán szabadalomnak. A szabadalmazott eljárás alkalmas maxacalcitol előállítására. Ez a vegyület hatékony kompo-

nense a keratoma elleni gyógyszereknek. Az alperes importált és árusított olyan gyógyszereket, amelyek Japánban tartalmaztak maxacalcitolt (a vádolt termékek).

A maxacalcitolt előállító eljárás vádolt terméke kielégítette a szabadalom igénypontjaiban említett összes jellemzőt, kivéve a kiindulási anyagban és a közbenső anyagban levő D-vitamin szerkezetiizomer-típusát. A kiindulási anyag és a közbenső anyag a szabadalmazott eljárásban tisztítvány volt, míg ugyanezek a vádolt eljárásban transztípusúak voltak, és a vádolt eljárás a transzból cisszé való átalakítás kiegészítő lépését foglalja magában.

A szabadalom leírása nem tartalmaz ismertetést a transztípusú D-vitamin szerkezet kiindulási vagy közbenső anyagáról.

A felperes azt kérte, hogy az alperesek hagyják abba a vádolt termékek importálását, eladását és eladásra való felkínálását, és semmisítsék meg a vádolt termékek készleteit. A felperes az ekvivalensek tana alapján azt állította, hogy a vádolt eljárás ekvivalens a szabadalmazott eljárással, és így a szabadalmazott eljárás műszaki oltalmi köre alá esik.

A Tokiói Kerületi Bíróság helyt adott a felperes kérelmének, és a Szellemi Tulajdoni Felsőbíróság fenntartotta a kerületi bíróság döntését. Az alperesek (a fellebbezők) egy végső fellebbezést nyújtottak be a legfelsőbb bíróságnál.

A fellebbezők megerősítették, hogy a vádolt eljárás nem volt ekvivalens a szabadalmazott eljárással, mert van egy sajátos körülmény, nevezetesen az a tény, hogy a vádolt eljárás szándékosan ki volt zárva a szabadalmazási eljárásban a szabadalmazott eljárásból, vagyis nem teljesült az ekvivalensek tanának 5. követelménye (lásd alább). A fellebbezők azzal érveltek, hogy a szabadalmas, vagyis az első tárgyalás felperese könnyen felismerhette a vádolt eljárást a szabadalmazott eljárásra vonatkozó szabadalmi bejelentés benyújtásának időpontjában, és így meg kell erősíteni, hogy fennforog egy sajátos körülmény.

A fő kérdés az, hogy van-e egy sajátos körülmény, nevezetesen az a tény, hogy a vádolt eljárás szándékosan ki volt zárva a szabadalmazási eljárásban a szabadalmazott eljárás igénypontjából. A legfelsőbb bíróság ugyanis 1998-ban meghatározta, hogy milyen követelmények mellett lehet bitorlást megállapítani az ekvivalenciatan alapján. Ezek a követelmények a következők:

1. A különbség nem lényeges része a szabadalmazott találmánynak.
2. Még ha van is különbség, a találmány célját el lehet érni, és ugyanazt a funkciót és hatást lehet megkapni.
3. Egy szakember a vádolt termék előállítására vagy a vádolt eljárás megvalósítása idején könnyen fel tudta ismerni az ilyen helyettesítést.
4. A vádolt termék/eljárás a szabadalmi bejelentés benyújtásának idején nem tartozott a technika állásához, és egy szakember a szabadalmi bejelentés benyújtásának időpontjában nem tudta könnyen kigondolni a vádolt terméket/eljárást a technika állása alapján.
5. Nincs sajátos körülmény, például az a tény, hogy a vádolt termék/eljárás szándékosan ki volt zárva a szabadalom igénypontjából a szabadalmazási eljárásban.

A legfelsőbb bíróság elutasította a végső fellebbezést, és a kerületi bíróság szabadalmazásra kedvező döntése, amelyet a felsőbbíróság megerősített, véglegessé vált. Az indokolás a következő volt.

Tilos bitorlással érvelni az ekvivalensek tana alapján abban az esetben, ha van sajátos körülmény, például az a tény, hogy a vádolt eljárás szándékosan ki volt zárva a szabadalmazott eljárásból a szabadalmazási eljárásban. Ez azért van, mert a kizárási elv (estoppel principle) tiltja, hogy a szabadalmazott eljárás az általa korábban elkövetett tényeknek ellentmondó állítást tegyen.

Még ha egy szabadalmi bejelentő a szabadalmi bejelentés benyújtásának időpontjában könnyen fel tudta is ismerni a különbséget a szabadalomban igényelt termék/eljárás és a vádolt termékek/eljárások között, de nem igényelt a vádolt termékek/eljárások eltérő jellemzőire vonatkozó igénypontot, egy ilyen tény önmagában nem bírhatott harmadik személyeket arra, hogy abban bízzanak, miszerint a bejelentő kizárta a vádolt termékeket/eljárásokat a szabadalom szerinti találmány műszaki oltalmi köréből. Továbbá, a bejelentői elv szerint nem tisztességes arra kényszeríteni szabadalmi bejelentőket, hogy igényeljenek egyes olyan jellemzőket vagy igényeljék az összes olyan jellemzőt, amelyet a bejelentés időpontjában bele lehetett gondolni az igénypontokba.

Ennek megfelelően, még ha a bejelentés időpontjában a bejelentő könnyen fel tudta volna is ismerni a különbséget a szabadalmi bejelentés igényelt terméke/eljárása és a vádolt termékek/eljárások között, de nem készített olyan igénypontot, amely védi az ilyen alkotást, nem elegendő megerősíteni a sajátos körülményt. Másrészt, a fenti tények mellett, ha megállapítják továbbá, hogy a bejelentő tisztában volt azzal, hogy a különbség helyettesíthető az igényelt elemet, de szándékosan nem készített azt védő igénypontot, például ismertette a leírásban a különbséget és a helyettesíthetőséget, akkor található egy sajátos körülmény.

A jelen esetben nincs bizonyíték arra, hogy a fellebbező (alperes) tárgyilagosan és *szemlátomást* kimutatta (vagy bemutatta), hogy a szabadalmazott eljárásban volt annak, hogy a vádolt eljárásban a különbség helyettesítheti a szabadalmazott eljárás igényelt elemét. Így a bíróság nem talált sajátos körülményt, vagyis nem lehet szó ekvivalencia alapján történő bitorlásról, mert nem teljesült az ekvivalenciaelv érvényesülésének 5. feltétele.

Jordánia

A *Mavi Glyim Sanayi* (Mavi) 2000. júniusban 80212 számmal lajstromoztatta a Jordán Szabvány- és Mérésügyi Szervezetnél a MAVI JEANS védjegyet a 25. áruosztályban.

A szervezet – amely jogosult elrendelni a bitorlással gyanúsított termékek lefoglalását – lefoglalta egy hajó a *Mahmoud Elhaj Qasem Establishment* által Kínából importált szállítmányát, mert gyanítható volt, hogy az bitorolt termékeket tartalmaz. A Mavi megsemmisítette a 3720 lefoglalt termékről készített fényképeket, és megerősítette, hogy a termékek valóban bitorló jellegűek. Ennek alapján a Mavi keresetet nyújtott be a bíróságnál annak érdekében,

hogy az rendelje el a vámhatósági vizsgálatot és a bitorló termékek vámhatóság általi lefoglalását. A bíróság több tárgyalás után a Mavi javára döntött, és elrendelte a bitorló termékek megsemmisítését, valamint 1000 JOD (1411 USD) bírság kifizetését.

Kanada

Kanada legnagyobb független sörgyára, a *Moosehead Breweries* (moosehead = jávorszarvasfej) 2017-ben pert indított egy sokkal kisebb rutlandi (Vermont) sörfőzde, a *Hop'n Moose Brewing Co.* (Hop'n) ellen arra hivatkozva, hogy az amerikai sörfőzde neve és logói megtéveszthetik a fogyasztókat, és kárt okozhatnak alábbi védjegye hírnevének.



Keresetében a Moosehead arra hivatkozott, hogy mint családi tulajdonban álló vállalat, mindenhol tiszteli és támogatja a kis üzletek tulajdonosainak erőfeszítéseit. „Ugyanakkor kötelességünk megvédeni üzleti érdekeinket, ideértve cégünk védjegyeit” – közölte egy e-mailben.

Bírósági beadványában arra is hivatkozott, hogy az Egyesült Államokban lajstromozott védjegyei vannak a „jávorszarvas”, a „jávorszarvasfej” és az „agancsos jávorszarvas” ábrára. Állítása szerint fő készítményeivel kapcsolatban 1970 óta használja ezeket a védjegyeket.

Ezzel szemben a Hop'n 2014-ben nyitotta meg sörfőzdéjét, és nemrég kezdte meg palackozni sörét, amelyet mintegy 15 közeli üzletben árusít. A Moosehead szerint a vermonti sörkocsmá az ő védjegyeit hirdetési anyagokon és fogyasztási termékeken is használja, mióta megnyitotta üzletét.

Keresetében a Moosehead leszögezte, hogy ismételt és számos levélben felkérte a Hop'n tulajdonosát, *Dale Patterson*ot, hogy szüntesse meg védjegyének használatát, de eredmény nélkül. „Ha védjegybitorlással szembesülünk, a peresedéshez mindig utolsó eszközként nyúlunk” – mondta a Moosehead. „Mindig megkíséreljük – miként a jelen esetben is –, hogy megegyezésre jussunk azokkal a sörfőzdékkal, amelyek sértik védjegyeinket.” A kanadai sörgyáros hozzátette: „Nyitottak maradunk a további tárgyalásra.”

A felperes nyilatkozata után Patterson kijelentette, hogy nem látta a Moosehead keresetét, de nem kívánja megváltoztatni logóját.

Kína

A) Az Európai Szabadalmi Hivatal és a Kínai Szellemi Tulajdoni Adminisztráció (korábban: Kínai Szellemi Tulajdoni Hivatal) megállapodott a 2019. évi együttműködési programban. A megállapodást *António Campinos*, az ESZH elnöke és *Shen Changyu*, a kínai hivatal igazgatója írta alá Münchenben 2018. szeptember 18-án.

„A partnerkapcsolat Kínával rendkívüli fontosságú az ESZH számára” – mondta Campinos elnök. „Nagyon örülök, hogy első találkozásom alkalmával Shen elnökkel megbeszélhetjük, hogyan tudjuk tovább javítani a szabadalmi rendszert annak érdekében, hogy jobban szolgálja mindkét szerződő fél területén a felhasználókat. Folytatva együttműködésünket a kínai és az európai iparral, javítani kívánjuk szabadalomengedélyezési eljárásunk minőségét, ezáltal a globális szabadalmi rendszer hatékonyságát” – tette hozzá. „Hivatalaink erősíteni fogják az együttműködést az új technológiákra, így a mesterséges intelligenciára és a blokkláncra vonatkozó találmányokkal kapcsolatban. Ez kedvezően fogja érinteni felhasználóinkat, akik gyors és megbízható szolgáltatásokat várnak ezeken a területeken is.”

Az ESZH együttműködése a kínai szabadalmi hivattal több mint 30 évre tekint vissza, mert a két hivatal 1985-ben írta alá az első alapegyezményt. Az együttműködés jelentős mértékben járult hozzá a kínai szabadalmi rendszer korszerűsítéséhez, valamint javításához nemzetközi szinten. Európa számára hozzáférhetővé tette a kínai szabadalmi adatok gyorsan növekvő mennyiségét, és elősegítette a szabadalmi oltalom megszerzését Kínában olyan európai vállalatok számára, amelyek üzletet kívántak kötni ebben az országban.

A kínai hivatal 2017-ben 1,3 milliónál több találmányi szabadalmi bejelentést kapott, és az utóbbi években erősen nőtt az ESZH-ban is a kínai bejelentések száma (2017-ben 17%-kal). Az elmúlt évben egy kínai vállalat, a *Huawei* vált az ESZH-nál a legtöbb bejelentést benyújtó vállalattá.

B) Bitorlási ügyekben a végső kártérítés megállapításakor a bíróságok hajlandóak figyelembe venni a felperes erőfeszítéseit a bitorlás mértékének bizonyítására, még akkor is, ha a megállapítások nem hivatalos számlákon alapulnak.

A kínai szabadalmi törvény 65.2 cikke a következő szövegű:

„Amikor nehéz meghatározni a jogtulajdonos által szenvedett károkat, a bitorló hasznát és a royaltyt, amelyet licencszerződés alapján kellene fizetnie a szabadalom használatáért, a népbíróság 10 000 CNY-nél nem kisebb és 1 000 000 CNY-t nem meghaladó kártérítést ítélhet meg bizonyos tényezők fényében, amilyenek a szabadalmi jog típusa, továbbá a bitorlási cselekmény jellege és körülményei.”

Kínában egy szabadalomtulajdonos számára nehéz:

- kiszámítani a bitorlási cselekedet által közvetlenül okozott károkat;
- bizonyítani egy alperes által törvénytelenül kapott nyereség nagyságát (amit ritkán árulnak el a bitorló termékre vonatkozó pénzügyi adatok vagy dokumentumok), kivéve, amikor a kereslet alacsony; és

- azonosítani egy szabadalom-royaltyre vonatkozó hivatkozást annak kiszámításához, hogy az alperesnek mennyit kellett volna fizetnie, ha licencmegállapodást kötöttek volna.

Továbbá, Kínában nincs az amerikaihoz hasonló tényfeltáró rendszer, amely segítené a felperest abban, hogy az alperestől bizonyítékokat kapjon. Ezért a kínai bíróságok gyakran folyamodnak a fent idézett törvényhely szerinti megoldáshoz, és a károkat az 1 000 000 CNY törvényes határon belül határozzák meg.

A Szhenzheni Közbenső Bíróság 2017. november 22-i döntésével bizonyította, hogy ez a felső határ nem tekinthető rögzítettnek.

Az ügy előzménye, hogy a *Leatherman Tool Group, Inc* (Leatherman), egy amerikai vállalat, amely szabadban használható eszközöket, ruházati cikkeket és késeket tervez, gyárt és árusít, szabadalmi bejelentést nyújtott be egy különleges karperecére, amely különösen utazásoknál használható és méretre készíthető, majd forgalomba hozta a karperecet. 2017 elején felfedezte, hogy egy *Coteetci* nevű kínai vállalat saját márkanevével forgalmazza az egyértelműen az ő termékéről másolt karpereceket. A Leatherman saját kutatás alapján előzetes bizonyítékot szerzett, majd az Szhenzheni Közbenső Bíróságnál szabadalombitorlásért beperelte a Coteetci-t, a bíróságtól a bitorlás megszüntetésének elrendelését és kártérítés megítélését kérve.

Míg a szabadalombitorlást könnyen meg lehetett állapítani, nehéz volt bizonyítani a jelentős kártérítési igény megalapozottságát, minthogy:

- a Coteetci egy kisvállalat 10-nél nem több bejelentett alkalmazottal;
- viszonylag olcsón, megközelítőleg 60 USD-nek megfelelő áron árusította a karpereceket; és
- A Coteetci nem volt hajlandó elárulni, hogy hány karperecet adott el.

A Leatherman egy jegyző jelenlétében végzett vásárlás alkalmával az eladóval folytatott teljes beszélgetésről felvételt készített, amelynek során a Coteetci eladója elismerte, hogy közel 100 000 karperecet adtak el az elmúlt két hónap alatt. Ezen túlmenően a Leatherman a helyi adminisztratív hatóságokat felkérte, hogy rajtaütéssel szerezzenek tájékoztatást a Coteetci üzletében és gyárában az alperes által forgalmazott karkötő árukészletéről és az annak forgalmazásával szerzett jövedelemről.

A hatóság eleget tett a Leatherman kérésének. A bírósági tárgyaláson a Coteetci tagadta az állítólag bitorló termékek gyártását és eladását. Azzal is próbálkozott, hogy korábbi szabadalmak alapján kétségbe vonja a felperes szabadalmának újdonságát. A bíró ezt a védekezést elutasította, tekintettel a megjelölt szabadalmak és a felperes terméke közötti jelentős különbségekre.

Az audiofelvételeken és a rajtaütésről készített jegyzőkönyvön kívül a Leatherman kiegészítő bizonyítékokat is benyújtott arra vonatkozólag, hogy a Coteetci a bírósági eljárás alatt is folytatta bitorlótevékenységét.

A bíróság 2017. november 22-i döntése megállapította, hogy a Coteetci bűnös bitorlásban, és elrendelte, hogy az alperes fizessen 2 millió CNY kártérítést. A bíróság ezt az összeget, amely meghaladta a törvény által megállapított 1 millió CNY felső határt, azzal indokolta, hogy egyrészt bizonyítást nyert az alperes bitorlótevékenysége, másrészt ráadásul rosszhiszemű viselkedést is tanúsított.

Németország

A) 2018. június 5-én Münchenben az egységes európai szabadalomról és az Egységes Európai Bíróságról konferenciát tartottak, amelyen angol és német szabadalmi ügyvivők, egyéb szakemberek, bírók és az Európai Szabadalmi Hivatal szakemberei vettek részt. Számos előadó és hozzászóló nem csupán reményének, hanem várakozásának is hangot adott azzal kapcsolatban, hogy az egységes európai szabadalmak és az UPC rendszere működésbe fog lépni a botladozást okozó jelenlegi akadályok ellenére, és eredményes, vonzó fórummá fog válni mind az európai szabadalmi bejelentők, mind a pereskedő felek számára.

Bonyolultabb akadályt jelent az Egyesült Királyság 2019. márciusban bekövetkező kilépése az Európai Unióból. Egy angol ügyvéd, *Douglas Campbell* tájékoztatta a küldötteket erről a kérdéstről, kifejezve személyes véleményét, amely szerint módot találnak majd arra, hogy végül az Egyesült Királyság részt vehessen az UPC-rendszerben, bár valószínűnek látszik, hogy ez a részvétel jogi akadályokba fog ütközni.

Az egységes európai szabadalmakkal kapcsolatban Campinos elnök kijelentette, hogy reménye szerint az első egységes európai szabadalmat „nagyon hamar” engedélyezni fogják, mert az ESZH készen áll egy ilyen lépés végrehajtására. Miként erről további részletekkel beszámolt az ESZH Különleges Bizottságának elnöke, *Jérôme Debrulle*, az ESZH kidolgozott egy önműködő bejelentési rendszert az egységes európai szabadalmak számára, és csupán a jogi okmányok ratifikálására vár. Az ESZH főigazgatója, *Margot Fröhlinger* asszony beszámolója szerint az ESZH a bejelentők szempontjából két kérdést tekint különösen fontosnak:

1. egységes hatályú európai szabadalmak engedélyezési lehetőségét mielőbb, hogy az még az UPC-rendszer életbelépése előtt megtörténjék; és
2. a bejelentők képesek lesznek-e elhalasztani szabadalmuk engedélyezését annak érdekében, hogy kihasználhassák az egységes európai rendszer előnyét.

Az elsőtől kapcsolatban egy „napkelte-periodust” szándékszik bevezetni. A másodikkal kapcsolatban az ESZH még nem hozott végleges döntést, de időközben publikálta az egységes európai szabadalmi rendszerrel kapcsolatos felhasználói irányelvet, amely megtárgyalja a legalapvetőbb kérdéseket azzal kapcsolatban, hogyan lehet a függő európai szabadalmi bejelentéseket egységes európai szabadalmakként engedélyezni, amikor a rendszer életbe lép.

Ansgar Ohly és *Pierre Véron* professzor különböző forgatókönyveket és elméleteket tárgyalt meg a párhuzamos ítélezéssel kapcsolatban, amely az UPC és a nemzeti bíróságok között fog létrejönni, különösen az UPC működésének megindulását követő hét év átmeneti időszak alatt. Ebből a tárgyalásból kitűnt, hogy vannak bizonyos pontok, amelyekkel kapcsolatban a felszólalók nem értettek egyet, és szükség lesz alkotó vitafelekre, különösen az UPC működésének megkezdését követő kezdeti időszakban, amikor fel kell deríteni, hogy a bíróságok vonatkozó joggyakorlata mennyire felel meg saját céljaiknak.

A rendszer működési mechanizmusának megtárgyalása mellett ipari szakemberek egy csoportja a különböző felhasználók és felhasználói csoportok szempontjából tárgyalta meg az UPC-rendszerrel kapcsolatos véleményeket. A nagy iparvállalatok, így például a Bayer, a Valeo és az ASML képviselői megtárgyalták a jövőbeli rendszer megközelítését saját maguk vagy tagjaik által, rámutatva a különböző ipari szektorok céljainak eltéréseire.

Közvetlenül ezt a vitát követően az ESZH fő közgazdásza, *Yann Ménière* bemutatta az ESZH tanulmányát az UPC-rendszer gazdasági hasznáról, kifejtve azt a megállapítást, hogy a rendszer kedvezően befolyásolja az európai kereskedelmet és a közvetlen külföldi beruházásokat különösen a kisvállalatok számára annak ellenére, hogy egyszerűsödni fog az egyetlen technológiai piac.

A nap legérdekesebb része volt, amikor egy ideiglenes intézkedésre vonatkozó álmeghallgatást tartottak Belgium, az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország nemzeti bíróságainak bírái részvételével. A bírók megfontolásai az ítélelhozatal előtt azt mutatták, hogy egyrészt valódi különbségek vannak az ideiglenes intézkedésre vonatkozó nemzeti törvények között, másrészt azonban a bírók nem érezték magukat saját nemzeti törvényeik által megkötve, amikor az UPC-egyezményt és annak eljárási szabályait értelmezték és alkalmazták.

B) Az alább tárgyalt ügyben a Düsseldorf-i Kerületi Felsőbíróság részletekbe menően döntött abban a kérdésben, hogy a technika állásának tárgyilagosan hibás leírását kell-e figyelembe venni a vitatott szabadalomban, vagy pedig a technika állásának tárgyilagosan pontos elemzését kell mérvadónak tekinteni.

A tárgyalt ügyben a felperes tulajdonosa egy német szabadalomnak (vitatott szabadalom), amely közelségi kapcsolókra, konkrétan induktív közelségi kapcsolókra vonatkozik. A közelségi kapcsolók olyan érzékelők, amelyek közeledésre, vagyis közvetlen érintés nélkül reagálnak. A közelségi kapcsolókat többek között helyzetdetektorokban, valamint biztonsági rendszabályok kiváltóiként használják.

Az alperes a Német Szövetségi Köztársaságban induktív közelségi kapcsolókat (a támasztott kiviteli alak) árusított egyéb eszközök mellett online üzletben.

A felperes a Düsseldorf-i Kerületi Bíróságnál bitorlási pert indított, kérve az alperes eltiltását az eladásra felajánlástól, árusítástól, használatától és importtól, továbbá arra való kötelezést, hogy szolgáltatasson tájékoztatást szabadalombitorló termékeiről, számoljon el velük,

hívja vissza és semmisítse meg azokat, minthogy a perbeli szabadalmat szó szerint bitorolják. A kerületi bíróság teljes terjedelmében elutasította a keresetet.

A felperes e döntés ellen fellebbezést nyújtott be a Düsszeldorfi Kerületi Felsőbíróságnál, megismételve ugyanazokat az igényeket, amelyek az első fokon eredménytelenek voltak. Az alperes a fellebbezés elutasítását kérte. A fellebbezést 2017. október 26-án a bíróság is elutasította, mert azt állapította meg, hogy az alperes nem bitorolta a perbeli szabadalmat. A felek különösen az igénypontoszerkezettel foglalkoztak. A bíróság szűk igénypont-értelmezés mellett döntött. Érvelését a szabadalmi leírásban idézett technika állására alapozta.

A felperes – első ízben a fellebbezési eljárás szóbeli tárgyalása után – azzal érvelt, hogy a technika állása tárgyilagosan hibás volt, és így nem lehetett felhasználni a perbeli szabadalom védett tárgyának szűk értelmezési alapjaként. A Düsszeldorfi Kerületi Felsőbíróság szerint azonban a felperes elmulasztott hibát bizonyítani. Ehhez valójában nemcsak azt kellett volna bizonyítania, hogy a megállapított technika állása nem nyilvánította ki a perbeli szabadalom szerinti verziót, hanem – mindenekelőtt – azt is, hogy a fentebb említett technika állásának műszaki tanítása nem vezetett a perbeli szabadalom által feltárt megoldáshoz.

Döntésében a bíróság rámutatott, hogy másmilyen értelmezés nem lett volna megfelelő, feltételezve, hogy a szabadalom leírása tévedésből helytelen technika állását tartalmazott, mégpedig azért, mert a felperesnek mint szabadalomtulajdonosnak részletesen ismernie kell saját szabadalmát és annak tartalmát. A jogbiztonság elve szerint a technika állására vonatkozó téves információ, vagyis egy új tárgynak helytelenül ismertként való feltételezése is igénypont-korlátozó kellene, hogy legyen. Különösen a szabadalmi igénypontoknak nem adható ugyanolyan oltalmi kör, mint amit valójában akkor lehetne adni, ha nem állapították volna meg, hogy a bejelentésnek ilyen hibái vannak.

A bíróság rámutatott továbbá, hogy a perbeli szabadalomban a technika állásának téves értékelésétől csak akkor lehet eltekinteni, ha a szabadalmi leírást olvasó szakember nehézségek nélkül felfedezné és kijavítaná a hibát. Ebben a sajátos esetben a Düsszeldorfi Kerületi Felsőbíróság feltételezte, hogy az igénypontok értelmezéséhez a tévesen idézett technika állását kell figyelembe venni. A perbeli szabadalmat olvasó szakember ugyanis valószínűleg nem javította volna ki a tévesen idézett technika állását, mert nem fedezte volna fel nehézségek nélkül a hibát.

Megállapította, hogy a felperes, jóllehet szakértő vállalat ezen a műszaki területen, a másodfok szóbeli tárgyalásának a végéig maga is azt feltételezte, hogy az idézett technika állása helyesen van leírva a perbeli szabadalomban. Továbbá a felperes állítólag felfedezett hibája nem egyértelműen azonosítható és kézenfekvő, aminek következtében a jogbiztonság elve harmadik személyek számára kizárja a helyesbítést a szabadalom értelmezésekor.

Oroszország

Oroszország és Dél-Korea szellemi tulajdoni hivatalának vezetői 2018. júliusban Moszkvában együttműködési megállapodást írtak alá. A megállapodás többek között kiterjed az innováció támogatására és a 4. ipari forradalom eredményeinek a szellemi tulajdon területén való felhasználására, a mesterséges intelligencia alkalmazására a szabadalmi adminisztrációban, a 3D mintabejelentések benyújtására és elbírálására, és a két ország jövőbeli együttműködésének megerősítésére a szellemi tulajdon területén.

A szellemi tulajdoni hivatalok vezetői véleményét cseréltek a szabadalmi elővizsgálatról, az információadás területén az együttműködési tervekről és a két ország közötti PPH-együttműködés kiterjesztéséről az eurázsiai szabadalmi rendszerre, aminek keretén belül a koreai vállalatok a Koreai Szellemi Tulajdoni Hivatal vizsgálati eredményeinek a felhasználásával gyorsabban tudnának szabadalmat szerezni az Eurázsiai Szabadalmi Szerződés nyolc tagországában.

Románia

A román kormány 2018. júniusban publikálta a 2018. májustól az év végéig tartó időszak törvényhozási programját. A dokumentum megállapítja, hogy az igazságügyi miniszter be fogja nyújtani a kormánynak az Egységes Szabadalmi Bíróságra vonatkozó egyezmény [Unified Patent Court (UPC) Agreement] és annak ratifikálására vonatkozó jegyzőkönyv (Protocol on Provisional Application, PPA) ratifikálását célzó törvénytervezetet. Románia ugyanis 2016. szeptemberben aláírta az UPC-egyezményt és a PPA-t, de még mindkét aláírást ratifikálni kell.

Az igazságügyi miniszter, együttműködve a Román Szabadalmi Hivatallal, már lépéseket tett a szükséges törvénytervezet előkészítésére. A minisztérium 2017. júniusban konzultáció céljára publikált egy ratifikációs törvénytervezetet egy magyarázó feljegyzéssel együtt. Az utóbbi szerint Románia nem tervezi az UPC helyi divíziójának felállítását, ami azt jelenti, hogy a központi divízió lesz felelős azokért az UPC-tevékenységekért, amelyeket különben Romániában lehetett volna elvégezni. Ha Románia a jövőben úgy dönt, hogy felállít egy helyi divíziót, alá kellene írnia és ratifikálnia kellene az UPC kiváltságokra és mentességekre vonatkozó jegyzőkönyvét (Protocol on Privileges and Immunities of the UPC) is.

Spanyolország

A) A Barcelonai Kereskedelmi Bíróság 5. sz. tanácsa 2017. december 12-én visszavonta azt az ideiglenes intézkedést, amelyet *ex parte* engedélyezett a *Merck Sharp & Dohme BV* (Merck) kérése alapján a *Laboratorios León Farma* (León) és az *Exeltis Healthcare* (Exeltis) ellen, azok állítólagos szabadalombitorlása miatt.

Ez az ügy azért jelentős, mert az alperesek termékét – amely az első versenytársa a Merck NUVARING fogamzásgátló gyűrűjének – Spanyolországban gyártják, és számos európai országban forgalmazzák, ahol párhuzamosan hasonló szabadalombitorlási eljárások vannak folyamatban.

A Merck a tulajdonosa a 0876815 sz. ('815-ös), „Gyógyszeradagoló rendszer két vagy több hatóanyag számára” című európai szabadalomnak, amely 2018. április 9-én járt le. Ez a szabadalom egy termoplasztikus polimerből készült hüvelygyűrűre vonatkozik, amely két hatóanyagot: 2-etonogesztrelt és etinilösztadiolt tartalmaz, ahol az etonogesztrel a gyűrű polimer magjában a telítési szint fölé oldódik.

A León az első kereskedelmi fogamzásgátló hüvelygyűrűt termoplasztikus poliuretán maggal fejlesztette ki, amely hatóanyagként etonogesztrelt és etinilösztadiolt tartalmaz (LF gyűrű). Az etonogesztrel az LF gyűrű poliuretán magjában a telítési szint alatt oldódik. Az LF gyűrűt a León gyártja és az *Exeltis* forgalmazza ORNIBEL védjeggyel.

a) Tények

A Merck 2017. június 27-én *ex parte* ellenőrzési eljárást kért annak érdekében, hogy bizonyítékot kapjanak arról, vajon az LF gyűrű a '815-ös európai szabadalom oltalmi körébe esik-e. A Merck sajátosan azt kérte, hogy kérjék fel a Spanyol Gyógyszerügynökséget arra, hogy szolgáltatson részletes műszaki tájékoztatást az LF gyűrűről.

A bíróság engedélyezte az ellenőrző vizsgálatot, továbbá kijelölt és utasított egy szakértőt, hogy az ügynökség által szolgáltatott dokumentáció alapján készítsen jelentést a '815-ös európai szabadalom esetleges bitorlásáról.

A bíróság által kijelölt szakértő megállapította, hogy nem tudja meghatározni, vajon az etonogesztrel az LF gyűrű magjában a telítési szint fölött oldódik-e, minthogy nem állt rendelkezésére elegendő tájékoztatás. Arra következtetett azonban, hogy lehetséges a szabadalombitorlás fennforgása.

2017. szeptember 11-én, az ellenőrző vizsgálattal kapcsolatos eredmények megtárgyalása előtt, a Merck *ex parte* ideiglenes intézkedést kért a León és az Exeltis ellen a '815-ös szabadalom bitorlása miatt, mert gyártották és forgalmazták az ORNIBEL védjegyű LF gyűrűt.

A Merck azzal érvelt, hogy az LF gyűrű a '815-ös európai szabadalom oltalmi körébe esik. Ennek az állításának az alátámasztására a Merck egy szakértői véleményt nyújtott be, amely azt a következtetést tartalmazta, hogy az etonogesztrel „nagy valószínűséggel” a telítési szint fölött oldódott az LF gyűrű magjában.

A Merck szakértői nem végeztek kísérleteket vagy elemzést az LF gyűrű vagy annak poliuretán magja mintáin. Ehelyett egy sor állítólagos mutatóra támaszkodtak, és valószínűségi alapon következtettek szabadalombitorlásra.

2017. szeptember 18-án a bíróság *ex parte* elrendelte az alperesek ideiglenes eltiltását.

A León és az Exeltis tiltakozott az ideiglenes eltiltás ellen, azt állítva, hogy nem bitorolták a '815-ös szabadalmat, mert az etonogesztrel az LF gyűrű magjában jelentősen a telítési

szint alatt oldódik, ami különbözik a '815-ös európai szabadalom igénypontjaiban foglaltaktól. Ilyen vonatkozásban az alperesek egy szakértői véleményt nyújtottak be a bíróságnak olyan kísérleti próbák alapján, amelyek az etonogesztrelnek az LF gyűrű gyártásánál használt poliuretánban mért telítési koncentrációjára vonatkoztak, ezáltal megerősítve, hogy az etonogestrel az LF gyűrű magjában a telítési szint alatt oldódik.

b) A bíróság döntése

A Barcelonai Kereskedelmi Bíróság helyt adott a León és az Exeltis kifogásainak, és hatálytalanította az ideiglenes intézkedést.

A bíróság szemrehányást tett a bíróság által kijelölt szakértőnek, mert részben a Merck szakértőjeként járt el, ahelyett, hogy bírósági szakértőként tevékenykedett volna. A bíróság a Merck szakvéleményét is felülvizsgálta, és kifogásolta azt a tényt, hogy:

- az nem alapult semmiféle próbán vagy elemzésen; és
- a Merck szakértői arra a következtetésre jutottak, hogy a szabadalmat valószínűségi alapon bitorolták.

Emellett a bíróság kifogásolta a Merck magatartását, amiért *ex parte* ideiglenes intézkedést kért anélkül, hogy megvárta volna az általa kért ellenőrzési eljárás eredményét. A bíróság arra következtetett, hogy a Mercken volt a szabadalombitorlás bizonyításának a terhe, és hogy ezt elmulasztotta annak ellenére, hogy az ő birtokában volt a legnagyobb bizonyítási lehetőség.

A bíróság kedvezően ítélte meg a León és az Exeltis által benyújtott szakvéleményt, mert az kísérleti próbákon alapult, és közölte, hogy ez hozzájárult a bíróságnak ahhoz a következtetéséhez, hogy nem történt bitorlás.

A Merck fellebbezett a döntés ellen.

B) A Mundipharma a birtokosa az „Oxicodont és naloxont tartalmazó gyógyászati készítmény” című, 2 425 825 sz. ('825-ös) európai szabadalomnak, amelynek 1. igénypontja egy készletetett orális gyógyászati készítményre vonatkozik. Ez a készítmény (Targin) 1–150 mg oxicodon-hidrokloridot és 1–50 mg naloxon-hidrokloridot tartalmaz 2:1 tömegarányban.

A Barcelonai 1. sz. és a 4. sz. Kereskedelmi Bíróság a *Mundipharma* kérésére *ex parte* kiadott ideiglenes intézkedéseket a fájdalomcsillapító oxicodon/naloxon gyógyászati termékekre vonatkozó generikumok első spanyolországi forgalmazása ellen. Ezt követően a két kereskedelmi bíróság hatályon kívül helyezte az ideiglenes intézkedéseket, mert arra a következtetésre jutott, hogy a '825-ös szabadalom első látásra érvénytelen hozzáadott anyag miatt, miként ezt az alperesek állították. Így a 2017. július 18-án, illetve 19-én hozott döntésben a bírók figyelembe vették, hogy a '825-ös szabadalom eredeti bejelentése nem tartalmazta a szabadalomban végül igényelt jellemzők kombinációját, holott többszörös kiválasztásra lenne szükség ahhoz, hogy el lehessen jutni a jellemzők ilyen kombinációjához.

A Mundipharma ezutáni fellebbezésének fő okai a következők voltak.

- Minthogy a szabadalmat az Európai Szabadalmi Hivatal engedélyezte, az alpereseknek az ideiglenes intézkedésre vonatkozó eljárásban világos és kézenfekvő okokat kellett volna adniuk a szabadalom érvénytelenségére. A Mundipharma szerint ebben az ügyben nem tettek eleget ennek a kötelezettségüknek.
- Az alperesek által hozzáadott tárgyi érvek nem fogadhatók el, mert az EP '825-ben igényelt találmány közvetlenül és egyértelműen a benyújtott eredeti bejelentésből származott. Sajátságosan az igényelt összes jellemző előnyös jellemző volt a benyújtott eredeti bejelentésben, amelyek – a Mundipharma szerint – azok kombinációjára mutattak.

Az alperesek fellebbeztek a Mundipharma fellebbezése ellen, megerősítve, hogy a szabadalom nem csupán hozzáadott anyag miatt érvénytelen, hanem elégtelen kinyilvánítás, újdonsághiány és feltalálói tevékenység hiánya miatt is, miként az első fokon érveltek.

A Barcelonai Fellebbezési Bíróság elutasította a Mundipharma fellebbezését, és megerősítette az ideiglenes intézkedések hatálytalanítását. Döntésében arra a következtetésre jutott, hogy az EP '825-ös szabadalom az alperesek érvelésének megfelelően első megtekintésre érvénytelen volt hozzáadott anyag miatt.

Megállapította, hogy az EP '825-ös szabadalom megengedhetetlen általánosítást tartalmaz az eredeti szabadalmi bejelentéshez viszonyítva. Ez annak tulajdonítható, hogy megadott igénypontjai lényeges elemeket hagytak el az eredetileg benyújtott bejelentésben kinyilvánított találmányból, amely mindenképpen megkívánta, hogy az igénypont szövege ne csupán a hatóanyagok elnyújtott felszabadulását, hanem változatlan és független felszabadulását is biztosítsa. Az engedélyezett szabadalom igénypontjai azonban nem kívánnak ilyen változatlan és független felszabadulást.

Erre a következtetésre jutva szükségtelennek tartotta, hogy tovább vizsgálja:

- az elsőfokú döntések okait (vagyis a jellemzők kiválasztásának és kombinálásának tulajdonítható hozzáadott anyagot); vagy
- az alperesek érvénytelenségre vonatkozó többi érvét (vagyis a nem kielégítő kinyilvánítást, az újdonsághiányt és a feltalálói tevékenység hiányát).

A bíróság döntései véglegesek, mert a Mundipharma nem nyújthat be további fellebbezést. Az érdemi főeljárások függőben vannak a 4. sz. Barcelonai Kereskedelmi Bíróságnál. Az ESZH-nál fellebbezési eljárások is függőben vannak.

C) A Barcelonai Fellebbezési Bíróság 2018. február 23-án elutasította hamisított cipők egy online eladójának fellebbezését a Barcelonai Büntetőbíróság 2017. október 9-i elítélő végzése ellen, és az ítéletet teljes egészében megerősítette. A büntetőbíróság az online eladót a büntető törvénykönyv 274. cikke alapján bűncselekmény elkövetése miatt ítélte el.

2009-től 2012-ig az alperes hamisított cipőket kínált eladásra Facebook-oldalán, és a fogyasztók magánüzeneteket küldtek megrendelésekkel. Ezt követően az alperes közölte velük

a fizetéshez szükséges bankszámláját, és arra kérte őket, hogy ne utaljanak arra a Facebook-azonosítóra, amelyen a hamisított termékeket eladásra ajánlotta.

Az alperes viszont a cipőket egy portugál weboldalról vásárolta, és később azokat szállította vevőinek azok kérésére.

Az alperes azt állította a büntetőbírósnak, hogy nem tudott a cipők hamisított jellegéről, és azt hitte, hogy eredeti cipőket vásárolt a portugál weboldalról. A bírósági tárgyaláson a fő kérdés az volt, hogy a bűnügyi vétség szubjektív eleme hiányzott-e az alperes cselekedetéből. A bíróság szerint a hamis védjegyek jól ismert jellege annyira nyilvánvaló volt, hogy az alperesnek tisztában kellett lennie az általa eladott áruk hamis jellegével.

A Barcelonai Fellebbezési Bíróság elutasította ezt az érvet, döntő tényként hangsúlyozva, hogy mind a beszerzési, mind az eladási ár a szokásosnál sokkal alacsonyabb volt, így megállapította, hogy az alperesnek teljes mértékben tisztában kellett lennie a valódi cipők árával.

Mind a büntető-, mind a fellebbezési bíróság megállapította, hogy az alperes:

- megelőző rendszabályokat alkalmazott annak érdekében, hogy online tevékenységére ne derüljön fény; és
- tudta, hogy a védjegy utalás volt a bűnügyi szándék meglétére.

A büntetőbírósnak elrendelte kártérítés fizetését, ideértve:

- annak a magánvetektívnek a költségeit, akit a magánvédlő bízott meg annak felderítésével, hogy milyen személy rejtőzik a Facebook-azonosító mögött; és
- a bünt elkövetőnek fizetnie kell a védjegytulajdonos számára azért a licencért, amelyet törvényesen megadtak volna számára a védjegy használatáért.

A bíróság ugyanis azt a kártérítési tételt alkalmazta, amely a védjegy törvény 43.2.b cikkében található, szemben a 43.2.a cikkben foglaltakkal, amelyeket általánosabban használnak bűnügyi esetekben, és amelyek szerint kártérítésként azt a hasznot kell fizetni, amelyre egy védjegytulajdonos tett volna szert, ha nem fordult volna elő hamisítási büntetés.

A 43.2.b cikk alkalmazásának ebben az esetben világos gazdasági utóhatása van a védjegytulajdonosra, mert csökkentett számú pár cipőt foglaltak le. Ugyanis a használati engedély követelményét volt inkább célszerű alkalmazni a hamisított cipők folyamatos eladása által okozott kár szempontjából.

A büntetőbírósnak ilyen szempontból elfogadta a magánvédlő kérését, figyelembe véve, hogy az alperes Facebook-azonosítója révén úgy viselkedett, mintha a termékek védjegytulajdonosának tényleges licencvevője lenne.

Svájc

A svájci *Magic X* (Magic) az amerikai *Warner Bros Entertainment Inc.*-kel (Warner) folytatott tízéves harc után, amelyet a HARRY POPPER óvszerekkel kapcsolatban folytatott, vesztésként hagyta el a küzdőteret.

A Magic egy szexüzlet, amely 10 éven keresztül árusított HARRY POPPER óvszereket, azonban az amerikai vállalat, amely birtokolja a HARRY POTTER védjegyet, 2008-ban Svájcban beperelte bitorlásért arra hivatkozva, hogy az óvszerárus tönkreteszi a hírnevét. „Aki látta az óvszerhirdetést, az önműködően összekapcsolja a varázslóiskolás fiúval” – mondta a Warner jogi képviselője. A Magic azonban azzal érvelt, hogy a HARRY POPPER védjegyet 2006-ban lajstromoztatta, és semmi köze nem volt a rendkívül népszerű könyvekhez és filmekhez.

2017-ben a svájci kantoni bíróság végül a Warner javára döntött, és felszólította a svájci szexüzletláncot, hogy fizessen 150 000 CHF kártérítést a Warnernek. Ezt az összeget a bíróság azt követően ítélte meg, hogy a Magic nem szolgáltatott adatokat az óvszerek eladásából származó hasznáról.

A Magic e döntés ellen a Szövetségi Legfelsőbb Bíróságnál nyújtott be fellebbezést, amelyet azonban ez a bíróság is elutasított 2018. júniusban. Így a kantoni bíróság döntése jogerőre emelkedett.

Szaúd-Arábia

Egy török bejelentő 2017. február 25-én kérte a Szaúdi Védjegy hivatalnál a SAFYA védjegy (1. ábra) lajstromozását a 29. áruosztályban. A bejelentést a hivatal 2017. március 23-án publikálta a hivatalos közlönyben.

A BRF *Singapore Foods PTE, LTD* (BRF) felszólalt a védjegybejelentés ellen arra hivatkozva, hogy hasonló SADIA védjegye (2. ábra) korábban világszerte lajstromozva volt.



1. ábra



2. ábra

A SAFYA védjegy bejelentője ellennyilatkozatot nyújtott be az alábbi állításokkal.

- Hiányzik a védjegyek közötti hasonlóság a kivitelezésben és a kiejtésben.
- A SAFYA védjegyet nemzetközileg és otthon (Törökországban) 2006-ban lajstromozták.
- A SAFYA márkanévet bejelentője Szaúd-Arábiában korábban használta.
- A védjegy hivatal elővizsgálói nem utasították el a SAFYA védjegyet a korábban lajstromozott SADIA védjeggyel való hasonlóság miatt.

A védjegy hivatal helyt adott az ellennyilatkozatnak, és elutasította a BRF által benyújtott felszólalást; egyúttal engedélyezte a SAFYA védjegy lajstromozását.

Szingapúr

A vizsgált *Lee Tat Cheng v. Maka GPS Technologies Pte Ltd*-ügy egy gépkocsiba épített regisztráló rendszert védő szabadalomra vonatkozott, amely önműködően bekapcsol a gyújtás érzékelésekor, és önműködően kikapcsol egy meghatározott időköz után, illetve lassulás vagy ütközés érzékelésekor. Az elsőfokú döntés szerint az alperes nem bitorolt, ezért a felperes a Szingapúri Fellebbezési Bírósághoz fordult, és azzal érvelt, hogy Szingapúrban is alkalmazni kell az *Actavis UK Limited v. Eli Lilly and Company*-ügyben az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága (UK Supreme Court) által 2017-ben, az elsőfokú döntés után hozott ítéletet, amelyben az angol bíróság az ekvivalensek tanát alkalmazta. A Szingapúri Fellebbezési Bíróság (Court of Appeal of Singapore, CA) több ok miatt is elutasította ezt az érvelést.

A fellebbezési bíróság elsősorban megállapította, hogy az Actavis-ügyben alkalmazott angol megközelítés nem egyeztethető össze a szingapúri szabadalmi törvénnyel, mert lehetővé teszi, hogy a szabadalom által nyújtott oltalmi kör meghaladja a szabadalom igénypontjainak céltudatosan megszővegezett oltalmi körét. A bíróság megállapította, hogy bár a szingapúri szabadalmi törvény 113. cikke, amely egy szabadalom által nyújtott oltalom mértékét határozza meg, lényegileg hasonlít az Egyesült Királyság törvényének 125. szakaszához, ám az utóbbinak az értelmezését az Európai Szabadalmi Egyezmény 69. cikke szerinti jegyzőkönyv értelmezése befolyásolja. Szingapúr azonban az ESZE-től eltérő jogi keretek között működik.

Továbbá a bíróság leszögezte, hogy helyes, ha egy szabadalmast köt az a nyelvezet, amellyel szabadalmának igénypontjai meg vannak szővegezve. Elfogadott tény, hogy az igénypontok nyelvezete céltudatosan van megszerkesztve, nem pedig irodalmi módon. A bíróság figyelembe vette, hogy a felperes szerinti megközelítés felborítaná azt az egyensúlyt, amelynek célja, hogy tisztességes oltalmat nyújtson a szabadalmas számára, de egyúttal észszerű mértékű biztonságot szolgáltasson harmadik feleknek is. A bíróság azon a nézeten volt, hogy az Actavis kiterjeszti a szabadalom által nyújtott oltalmi kört igénypontjain túli területre, és az egyensúlyt túlságosan messze billenti, vagyis olyan módon, amely nem egyeztethető össze az uralkodó joggyakorlattal.

A bíróság azt is megállapította, hogy az Actavis bejelentése túlzott mértékű bizonytalanságot okozhat, és megjegyezte, hogy a céltudatos megközelítés célja annak meghatározása, amit – az igénypontok szővegezése alapján – a szabadalmas tárgyilagosan a szabadalmi bejelentés benyújtásának időpontjában védett oltalmi körnek gondolt. Másrészt az ekvivalensek tana egy *ex post facto* elemzés elemét viszi be az elbírálásba, mert az állítólagos bitorlás időpontjában meglevő tudáson alapulhat. A céltudatos megközelítésről a bíróság azt gondolta, hogy az nagyobb biztonságot szolgált.

A fellebbezési bíróság döntésében megállapította, hogy egy másik joghatóság alatt alkalmazott ekvivalenciatan nem alkalmazható Szingapúrban.

A szingapúri bíróság döntése ebben az ügyben azért jelentős, mert megvilágítja Szingapúr álláspontját annak a megközelítésnek a vonatkozásában, amelyet egy szabadalom által nyújtott oltalmi kör meghatározásakor kell alkalmazni. Törvényi változások hiányában a próba a következő marad: „Mit mondanának a szabadalmi igénypontokban használt szavak az elméleti szakembernek a szabadalmi bejelentés benyújtásának időpontjában?”

Tajvan

A) A Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala 2018. január 12-én megállapodást írt alá az együttműködésről a szellemi tulajdonvédelem területén. Ennek keretében támogatni fogják az együttműködést az információs eszközök integrációja, a személyes képzés és a hivatali gyakorlatok harmonizálása területén. Mindkét fél véleményt cserél majd nemzetközi szellemi tulajdoni kérdések, valamint a nemzeti szellemi tulajdoni törvények és gyakorlatok vonatkozásában, ezáltal erősítve a szellemi tulajdoni mechanizmusokat és szolgáltatásokat. Elő fogják segíteni a szakértők találkozását, és a két hivatal között erősíteni fogják a kapcsolatokat, hogy kedvezőbb környezetet hozzanak létre a szellemi tulajdon oltalmának területén, egyúttal a bejelentők számára jobb szolgáltatásokat tudjanak nyújtani.

Az Európai Unió hosszú idő óta fontos kereskedelmi partnere Tajvannak, amit bizonyít a tajvani, illetve az európai bejelentők által benyújtott szabadalmi és védjegybejelentések számának állandó növekedése. 2016-ban a tajvani bejelentők által az EUIPO-nál benyújtott védjegybejelentések száma 604 és a közösségi mintabejelentések száma 677 volt, míg ugyanebben az évben az Európai Unióból 3556 védjegybejelentést és 1149 mintabejelentést nyújtottak be a tajvani hivatalnál.

B) A Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal által kiadott *Védjegyek megkülönböztetőképességének vizsgálati irányelvei* szerint a fogyasztók egy szlogent rendszerint nem érzékelnek áruk vagy szolgáltatások azonosítójaként mindaddig, amíg a felhasználó részéről nem találkoznak következetes hirdetéssel vagy másmilyen gyakorlattal. Ezért általában a szlogeneket jelenleg a tajvani védjegygyakorlatban nem tekintik benne rejlően disztinktívnek, és így a bejelentőknek bizonyítaniuk kell, hogy a szlogen másodlagos jelentésre tett szert ahhoz, hogy lajstromozható legyen.

Az irányelvek azt is megállapítják, hogy egy szlogent, amely nagymértékben kreatív, vagy egy erősen disztinktív védjegyet tartalmaz, kivételes esetekben lehet benne rejlően disztinktívnek tekinteni. Ha azonban egy szlogen egészében még mindig csupán áruk vagy szolgáltatások leírása, nem tekintik disztinktívnek. Továbbra is fennmarad az a kérdés, hogy egy jól ismert védjegyet tartalmazó szlogent védjegyként disztinktívnek tekintenek-e.

Egy szlogen lajstromozhatóságára vonatkozó, 2018. évi ügyben a Szellemi Tulajdoni Bíróság megállapította, hogy jól ismert védjegyeket tartalmazó szlogenek nem rendelkeznek szükségszerűen bennük rejlő vagy szerzett megkülönböztetőképeséggel. A benne rejlő megkülönböztetőképeséggel kapcsolatban a bejelentő azt állította, hogy házi védjegye világszerte rendkívül jól ismert volt, ezért a Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal nem tekinthet el híres házi védjegyének létezésétől, és a védjegyet szabályos szlogenként benyújtottnak kell tekintenie.

A Szellemi Tulajdoni Bíróság azonban azt állapította meg, hogy a benne rejlő megkülönböztetőképeséget a védjegy általános kinézése és érzékelése alapján kell meghatározni. Ebben az esetben a benyújtott védjegy az áruk előállítójának vagy tervezőjének csupán a leírása volt, és a vonatkozó fogyasztók nem kezelhették az áruk azonosítójaként.

A megszerzett megkülönböztetőképeséggel kapcsolatban a bejelentő azt állította, hogy:

- a szlogent már 2005. februárban elkezdte védjegyként használni; és
- a fogyasztók a szlogent védjegyként ismerik.

A bejelentő azt is állította, hogy a szlogent világszerte már számos országban lajstromozták védjegyként.

A bíróság azonban azon a nézeten volt, hogy a szerzett megkülönböztetőképeséget annak alapján kell meghatározni, hogy a tajvani fogyasztók a szlogent az áruk azonosítójaként fogják-e fel. A bizonyíték azt mutatta, hogy a fogyasztóknak még mindig arra volt szükségük, hogy a szlogent a bejelentő egyéb védjegyeivel kombinálva lássák ahhoz, hogy az áruk forrását meg tudják határozni.

Ebben az esetben a fő védjegyek – nem pedig a szlogen – voltak az áruk tényleges azonosítói. Ha a fő védjegyeket eltávolították a szlogen mellől, a megmaradt szlogen alapján a fogyasztók nem voltak képesek az áruk forrásának azonosítására.

C) Egy *Wang* nevű tajvani ügyvéd 2014 végén eredményesen lajstromoztatta a Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatalnál a *GOTHAM* szóvédjegyet könyvekre, folyóiratokra, magazinokra és forgatókönyvekre. Ez felkeltette a *DC Comics* (Comics) figyelmét, minthogy a lajstromozott védjegy nagyon hasonlít az ő *GOTHAM* és *GOTHAM CITY* védjegyére. Ezért a Comics felszólalt *Wang* védjegybejelentése ellen, amit a hivatal elutasított. Ez ellen a Comics adminisztratív fellebbezést nyújtott be a Gazdasági Ügyek Minisztériumánál, azonban ezt a fellebbezését is elutasították. Ezt követően a Comics adminisztratív eljárást indított a Szellemi Tulajdoni Bíróságnál.

A bíróság szerint a Batman képregénysorozatot a Comics szerzői jogi védelem alá helyezte az Egyesült Államokban, és *GOTHAM CITY* egy kitalált város a képregénykönyvekben. A „city” (város) egy szó a védjegyekhez szükséges megkülönböztetőképeség nélkül, míg a „Gotham” szó egy olyan kifejezés, amelyet a képregénykönyvekhez találtak ki, és így megkülönböztetőképeséggel rendelkezik.

Emellett a bíróság rámutatott, hogy a Comics felhatalmazta a Warnert, hogy az egész világon, így Tajvanon is forgalmazza a Batman-filmeket és -DVD-ket. A GOTHAM és a GOTHAM CITY védjegyet és a „Gotham” szót tartalmazó megjelöléseket védjegyeztették az Egyesült Államokban és Japánban a Batman képregénykönyvekben, filmekben és időszaki kiadványokban való felhasználásra, aminek következtében ezek a védjegyek jól ismertek. Emellett Wang GOTHAM védjegye nagyon hasonlít a Comics GOTHAM és GOTHAM CITY védjegyéhez; ez a hasonlóság viszont valószínűleg a fogyasztók megtévesztéséhez vezetne.

A fenti megfontolások alapján a Szellemi Tulajdoni Bíróság a Comics javára döntött, és elrendelte, hogy hatálytalanítani kell a Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatalnál benyújtott felszólalást és a Tajvani Gazdasági Ügyek Minisztériumának döntését, és a hivatalnak új döntést kell hoznia.

Thaiföld

A gépkocsi- és motoralkatrészeket fejlesztő, gyártó és árusító *Honda Access Corporation* (HAC) tudomást szerzett arról, hogy több thaiföldi vállalat gyárt és árusít az igen népszerű HONDA CITY 2014-es gépkocsimodellhez tartozó és általa négy mintaszabadalommal védett légtérelőket (szpojlereket).

A HAC először figyelmeztető levelet küldött a bitorlóknak, de minthogy ez eredménytelen maradt, polgári pert indított ellenük a thaiföldi Központi Szellemi Tulajdoni és Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságnál. A bíróság helyt adott a keresetnek, és elrendelte a bitorlás megszüntetését. A bírósági végzés végrehajtásának ellenőrzése és elősegítése mellett a HAC egy szakértői csoportot hozott létre abból a célból is, hogy állapítsák meg, hol állítják elő a bitorló szpojlereket, és melyik áruház árusítja azokat. Így sikerült felderíteni, hogy egy áruházban 1280 bitorló gépkocsialkatrész található, amelyeket a bíróság lefoglalt. Később az a vállalat, amely beismerte, hogy az ő tulajdonát képezik a lefoglalt termékek, beadványban kérte a bíróságot, hogy beavatkozóként csatlakozhasson a perhez. A HAC elérte, hogy sikerült megszüntetni a bitorlók tevékenységét anélkül, hogy meg kellett volna várnia az időt rabló peres eljárás befejezését.

Ugyanakkor a HAC polgári pert indított a szellemi tulajdoni bíróságnál, kérve a kártérítés megállapítását, ideértve jogi és egyéb költségeit. A tanúk meghallgatása után a HAC megállapította, hogy az alperesek még mindig árusítják a bitorló termékeket Thaiföldön egy másik vállalaton keresztül. Ennek alapján a bíróság ideiglenes intézkedéssel tiltotta a bitorlókat a gyártási és elosztási tevékenységtől. A bíróság 2017 novemberében a felperes javára 68,65 millió THB (körülbelül 2,11 millió USD) kártérítést ítél meg, és 2016. szeptembertől kezdve 7,5% kamat megfizetésére kötelezte az alpereseket és a beavatkozót, akiknek ezenfelül még 500 000 THB (kb. 15 400 USD) ügyvédi költséget is meg kellett fizetniük a HAC számára.

A bíróság ezenkívül elrendelte, hogy az alperesek és a beavatkozó birtokában levő valamennyi bitorló alkatrészt le kell foglalni és meg kell semmisíteni a bitorlók költségén. A megítélt kártérítés a legmagasabb, amit thaiföldi bíróság mintabitorlási ügyben valaha megítélt.

Ez az ügy képezi egyikét azoknak a nagyon ritka eseteknek thai bírósági eljárásokban, amikor a bíróság hivatalnokai kiszálltak a bitorló hivatali helyiségeibe, hogy saját maguk ellenőrizzék a lefoglalt termékeket.