

Dr. Palágyi Tivadar*

KÜLFÖLDI HÍREK AZ IPARJOGVÉDELEM TERÜLETÉRŐL **

Argentína

Néhány nappal azután, hogy Argentína harmadszor is megnyerte a katarai világbajnokságot, az argentin média újraélesztette a sztárok, *Diego Maradona* és *Lionel Messi* közötti klasszikus rivalizálást, de ezúttal egy nyilvánvaló szellemi tulajdon-jogi vita kapcsán.

Bár a média arra hivatkozott, hogy Maradona örökösei és Messi között már létezik egy felszólítólevél, sőt egy per is, a konfliktus valójában egy új védjegy lajstromozása elleni felszólalásról szólt. Ráadásul Messi nem is volt közvetlen résztvevője a vitának.

Tények

Maradona örökösei kérelmezték az M10 MEMORIAL (1. ábra) védjegy lajstromozását a 9., 16., 19., 38. és 41. áruosztályba tartozó áruk és szolgáltatások megjelölésére.

A védjegy konkrétan egy digitális memóriaplatformot kíván azonosítani, amely Maradona előtt tiszteleg.

A *Gedney SA* (Gedney) felszólalást nyújtott be a védjegy lajstromozása ellen, hivatkozva a 41. áruosztályba tartozó MESSI 10 (2. ábra) védjegy tulajdonjogára.



1. ábra



2. ábra

* DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda.

** A szerző hálás köszönetét nyilvánítja Molnár Imre szabadalmi ügyvivőnek a szöveg gondos lektorálásáért.

A felszólaló a következőkkel érvelt:

- a 10-es szám Messit azonosította;
- Messi világszerte nagymértékben ismert és híres név; és
- a panasz alapjául szolgáló védjegy, amelyet széles körben használtak különböző áruk és szolgáltatások megjelölésére, az „M” betűt és a 10-es számot tartalmazta.

A Gedney ezért a Maradona család által benyújtott bejelentés elutasítását kérte, arra hivatkozva, hogy a védjegyek az áruk vagy szolgáltatások eredetét illetően összetéveszthetők a fogyasztók körében.

Messi nem vett részt a Diego Maradona örökösei által benyújtott bejelentéssel szembeni felszólalásban. A MESSI 10 védjegyet a Gedney kezeli; a Gedney közvetlenül vett részt az eljárásban. Messi több mint 40 védjeggyel rendelkezik Argentínában, de ezek egyike sem tartalmazza a 10-es számot.

A Sattvica SA, amely Matías Morla, Maradona egykori ügyvédjének tulajdonában levő cég, szintén felszólalt az M10 MEMORIAL védjegy lajstromozása ellen. A Sattvica azzal érvelt, hogy:

- a védjegyek egyértelműen Maradonára emlékeztetnek; és
- a Sattvica az EL 10 védjegy és Maradona összes védjegyének kizárólagos tulajdonosa.

Megjegyzés

A Diego Maradona örökösei által a 9., 16., 19., 38. és 41. áruosztályban az M10 MEMORIAL védjegy (és formatervezési minta) bejelentése ellen a Gedney és a Sattvica által benyújtott felszólalások még az eljárás nagyon korai szakaszában vannak. Nem valószínű, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Intézete (Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, INPI) 2024 közepe előtt megoldja az ügyet. Az érdemi döntés ellen fellebbezni lehet a Polgári és Kereskedelmi Ügyek Nemzeti Fellebbviteli Bírósága előtt.

Dél-Korea

A világ vállalatai között intenzív a verseny a reális tartalommal kapcsolatos technológiák terén. Dél-Korea a 3. helyet foglalta el a rangsorolásban a metaverzumban benyújtott szabadalmi bejelentések számát tekintve.

A Koreai Szellemi Tulajdoni Hivatal (KIPO) szerint az IP5-ben (a világ öt legnagyobb szellemi tulajdon-jogi hivatala: Dél-Korea, az Amerikai Egyesült Államok, Kína, Japán és Európa) benyújtott, metaverzumhoz kapcsolódó szabadalmi bejelentések száma az elmúlt 10 évben (2011–2020) évente átlagosan 16,1%-kal, vagyis nagymértékben növekedett.

A 2016-tól 2020-ig tartó 5 évben az ilyen kérelmek száma mintegy háromszorosára emelkedett (14 983-ról 43 698-ra) az előző időszakhoz (2011–2015) képest, ami azt mutatja, hogy a metaverzumhoz kapcsolódó bejelentési tevékenység felgyorsult.

A pályázók nemzetisége szerint az elmúlt 10 évben (2011–2020) az USA (35,9%, 17 293 bejelentés) állt az 1. helyen, amelyet Kína (29,7%, 14 291) és Dél-Korea (16,2%, 7808) követ. Különösen a Kínában benyújtott bejelentések számának növekedési üteme (éves átlagban 42,5%) volt szembetűnő.

A legtöbb bejelentést benyújtó vállalatok rangsorát tekintve (2011–2020) a Microsoft (MS) az első helyet foglalta el 1437 bejelentéssel, majd az IBM következik 1212 bejelentéssel, a Samsung Electronics pedig 1173 bejelentéssel, ami azt mutatja, hogy a globális információs és kommunikációs technológiai vállalatok kiemelkedtek.

A dél-koreai vállalatok közül a Samsung Electronics (3.) és az LG Electronics (10.) került az első tíz közé.

A 2011-től 2020-ig benyújtott bejelentések 47,8%-a technológiai rendszerre, 43,9%-a operációs rendszerre, 8,1%-a kijelzőrendszerre és 0,2% NFT-kre vonatkozott.

Egységes Szabadalmi Bíróság

A) Az Egységes Szabadalmi Bíróság (Unified Patent Court, UPC) elnöksége döntött arról, hogy kik lesznek a központi, a helyi és a regionális osztályok elnökei.

A párizsi központi osztályra *Florence Butin* asszonyt, a müncheni központi osztályra pedig *Ulrike Voß* asszonyt jelentették be.

A helyi osztályok elnökei a következők lesznek: *Walter Schober* (Bécs), *Samuel Granata* (Brüsszel), *Petri Rinkinen* (Helsinki), *Camille Lignières* (Párizs), *Ronny Thomas* (Düsseldorf), *Sabine Klepsch* (Hamburg), *Peter Michael Tochtermann* (Mannheim), *Matthias Zigann* (München), *Pierluigi Perrotti* (Milánó), *Edger Brinkman* (Hága), *Rute Lopes* (Lisszabon), *Mojca Mlakar* (Ljubljana).

Az észak-balti regionális osztályon *Stefan Johansson* lesz az elnöklő bíró.

Miként ezt 2022 októberében, az UPC bíróinak kinevezésekor eldöntötték, egy ügyet egy helyi osztályon általában három bíróból álló testület tárgyal, és attól függően, hogy egy ország hány szabadalmi ügyet tárgyal évente, e bírák közül egy vagy kettő nemzeti jogi képesítésű bíró lesz. Azokban a helyi osztályokban, ahol csak egy nemzeti jogi képesítéssel rendelkező bíró van, ezt a bírót nevezték ki elnöklő bírónak. (A koppenhágai helyi osztály nemzeti bíróját még nem nevezték ki.) Az elnöklő bíró szerepe egy főeljárásban többek között az, hogy a testület egyik jogilag képzett bíráját (aki lehet ő maga is) kijelöli előadó bírónak, majd a szóbeli eljárás megkezdésekor (az írásbeli és a közbenső eljárást követően) átveszi az eljárás irányítását.

B) Az UPC elnöksége bejelentette, hogy – élve irányítási jogkörével – úgy döntött, hogy az UPC elé kerülő olyan ügyek, amelyek az A és a C szabadalmi osztályba tartoznak, és eredetileg Londonba kerültek volna, az Egyesült Királyságnak az UPC-megállapodásból való kilépéséig, az UPC 2023. június 1-jei kezdeti működési időpontjától kezdődően a harmadik

székhelyre vonatkozó döntés meghozataláig kezdetben Párizs és München között oszlanak meg.

A központi részleghez kerülnek azok az ügyek, amelyek a következő szabadalmi osztályokat érintik:

- A osztály: emberi szükségletek (beleértve a gyógyszereket is) – ezeket a párizsi székhelyen tárgyalják majd.
- C osztály: kémia (beleértve a géntechnológiát is) – ezeket a müncheni székhelyen tárgyalják.

A közlemény szerint: „Az előkészítő bizottság az UPCA 7. cikkének (2) bekezdését és II. mellékletét az ügyeknek a központi osztály londoni részlegéhez való hozzárendelésével kapcsolatban úgy értelmezte, hogy az ügyeknek a londoni részleg egyik szekciójához való hozzárendelése nem hatályos, és hogy ezen ügyek illetékessége ideiglenesen kezelhető, amíg a központi osztály egy másik részlegének létrehozásáról szóló végleges döntés meghozatalára nem kerül sor.” Továbbá: „Figyelembe véve azt is, hogy az Igazgatási Bizottság még nem hozott ilyen végleges döntést, és a megállapodás 2023. június 1-jén lépett hatályba, az elnökség a fent említett értelemben gyakorolta az Egységes Szabadalmi Bíróság alapokmánya 15. cikkének (3) bekezdése szerinti irányítási hatáskörét.”

C) Az olasz Külügyi és Nemzetközi Együttműködési Minisztérium 2023. május 19-i sajtóközleménye szerint az olasz kormány megállapodást kötött Franciaországgal és Németországgal arról, hogy az UPC központi részlegének harmadik székhelye Milánóban lesz.

Az olasz kormány megállapodott továbbá e két országgal az UPC központi részlege egy intézményének Milánóban történő felállításáról. A megállapodás véglegesítésére a közelgő közigazgatási bizottság ülésén kerül sor, ami fontos eredmény lesz Olaszország számára.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter a Twitteren nyilatkozott. A sajtóközlemény nem közöl részleteket a milánói székhely konkrét hatásköreiről. Amint azt korábban bejelentették, Milánó (valószínűleg) csökkentett hatáskörökkel fog rendelkezni az eredetileg tervezett londoni székhelyhez képest. Például a kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal (SPC) rendelkező gyógyszerekkel kapcsolatos ügyek továbbra is Párizsban maradnak, míg a kémiai és kohászati ügyeket Münchenben fogják kezelni.

A látszólagos megállapodás alapján Olaszország a következő területeken szerzett volna hatáskört:

Orvosi és állatorvosi tudományok és higiénia (beleértve az ezekhez a területekhez szorosan kapcsolódó kémiát).

Gyógyszeripari szabadalmak kiegészítő oltalmi tanúsítványok (SPC) nélkül.

Nem gyógyszeripari biotechnológia, mezőgazdaság, élelmiszer és dohányipar.

Személyi és háztartási cikkek, sport és szórakozás.

Jelenleg bizonytalan, hogy az olasz kormány el fogja-e fogadni ezt a döntést.

Európai Szabadalmi Hivatal

A) 2023. március 1-jén hatályba léptek az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH, European Patent Office, EPO) új vizsgálati iránymutatásai.

Ez hatással van a szabadalmi bejelentések vizsgálati gyakorlatára, és ezáltal a szabadalmi ügyvivők munkájára mind a szabadalmi bejelentések megfogalmazása, mind a szabadalmazhatóságuk ESZH előtti vitatása során. Az alábbiakban összefoglalunk néhány fontosat az iránymutatások frissítése által bevezetett változások közül.

a) A hibás bejelentési dokumentumok javítása

Az ESZH módosította iránymutatását, és új szakaszt (A-II-6) iktatott be a hibásan benyújtott bejelentési dokumentumok vagy azok részeinek kijavítására vonatkozó eljárásról. Az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE, European Patent Convention, EPC) 56a. szabályát a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (Patent Cooperation PCT) 20.5bis szabálya fényében vezették be, amely 2020-ban került be a PCT-be. Ez a szabály lehetővé teszi a bejelentő számára, hogy a bejelentés helytelenül benyújtott részeit pótolja, például ha a bejelentés benyújtásakor a rajzokat összetévesztették egy másik bejelentés rajzaival. Ily módon a bejelentő megakadályozhatja, hogy a leírás, az igénypontok vagy a rajzok helytelenül benyújtott részeit közétegyék. Az iránymutatások ESZH általi módosítása biztosítja, hogy a bejelentők teljes mértékben kihasználhassák a PCT 20.5bis szabályának előnyeit, és bejelentési dokumentumaikat kijavíthatják anélkül, hogy félniük kellene a hibás részek közzétételétől.

Általában a szabadalmi bejelentést a bejelentéskor megvizsgálják annak megállapítása érdekében, hogy a bejelentési nap érvényesen igényelhető-e. Ha e vizsgálat során az ESZH megállapítja, hogy a leírást, az igénypontokat vagy a rajzokat (vagy azok részeit) nyilvánvalóan hibásan nyújtották be, felhívja a bejelentőt a helyes dokumentumok benyújtására (lásd az A-II-5 pontot). A bejelentő meghatározott határidőn belül az 56a. vagy az 56. szabály szerint járhat el. Alternatívaként a bejelentő az eredeti bejelentési naptól számított két hónapon belül saját kezdeményezésre (az ESZH felhívása nélkül) is benyújthatja a leírás, az igénypontok vagy a rajzok (részleges) helyesbítését.

A bejelentő számára fontos tudni, hogy a bejelentési napot nem igazítják a helyesbített dokumentumok beérkezésének napjához. Az A-II-6.4 pont tartalmaz egy gyakorlati megjegyzést: ha a bejelentő a bejelentési dokumentumokat (vagy azok részeit) a bejelentési nap után javítja, a bejelentési nap nem módosul, feltéve különösen, hogy a helyes bejelentési dokumentumokat (vagy azok részeit) a vonatkozó határidőn belül nyújtják be, a bejelentés elsőbbséget igényel, és a helyes bejelentési dokumentumokat az elsőbbségi bejelentés teljes egészében tartalmazza.

b) A szóbeli eljárás formája

Az iránymutatás másik lényeges módosítása a szóbeli eljárás formáját érinti. Míg egy ideig a szóbeli eljárást az ESZH helyiségeiben is meg lehetett tartani, de mostantól az általános szabály az, hogy a szóbeli eljárást videokonferencia útján kell megtartani. Csak kivételes esetekben, amikor komoly okok miatt nem lehet videokonferenciát tartani, lehet szóbeli eljárást tartani az ESZH helyiségeiben.

Ez a változás minden bejelentő számára azonos lehetőségeket biztosít, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik. Különösen a külföldről érkező kérelmezőknek nem kell többé nagy távolságokat utazniuk, így kevesebb időre van szükség a szóbeli eljáráshoz. Meg kell jegyezni, hogy a videokonferencia mostantól a szóbeli eljárás előnyben részesített formája mind a vizsgálóosztályok előtti, mind az *inter partes* felszólalási eljárásokban.

c) Korábbi nemzeti jogok

Az új C-IV-7.2. szakasz szerinti iránymutatás azon kevés szakaszok egyike, amelyek az UPC-vel összefüggésben tükrözik az egységes szabadalmi rendszert. Az új vizsgálati iránymutatásban azért sincs szinte semmi az UPC-ről, mert az iránymutatás elsősorban a szabadalom megadása előtti eljárásokkal foglalkozik, míg az egységes szabadalmi rendszer és az UPC olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek csak a szabadalom megadása után válnak időszerűvé.

Az iránymutatások eme szakaszában rámutatnak arra, hogy tekintettel arra, hogy az UPC előtti eljárásokban a bejelentők számára fontosak a vonatkozó nemzeti jogok, a vizsgáló a megadás szakaszában a szerződő államok nemzeti bejelentéseit és szabadalmait is bevonja a végső kutatásba, amennyiben azok szerepelnek az ESZH adatbázisaiban.

Az iránymutatás egy másik, az egységes szabadalmi rendszert és az UPC-t tükröző szakasza az E-VIII. irányelv 5 pontja, amely a felszólalási eljárások gyorsított kezelésével foglalkozik. Amennyiben egy európai szabadalom megsértése miatt indított kereset van folyamatban az UPC vagy valamely szerződő állam nemzeti bírósága előtt, a felszólalási eljárásban részt vevő fél kérheti a gyorsított eljárást. Az ESZH akkor is felgyorsítja a felszólalási eljárások elbírálását, ha az UPC, egy nemzeti bíróság vagy egy szerződő állam illetékes hatósága arról ad tájékoztatást, hogy bitorlási per van folyamatban.

d) Szekvenciajegyzékek

A frissített vizsgálati irányelvek megerősítik, hogy a szekvenciajegyzéket tartalmazó bejelentéseknek – beleértve a részleges bejelentéseket is – meg kell felelniük a WIPO ST.26 szabványának. Ez különösen a részleges bejelentés szekvenciajegyzékét illetően (A-IV-5.4) azt jelenti, hogy a részleges bejelentés szekvenciajegyzékét az (átalakított) ST.26 formátumban kell csatolni még akkor is, ha a törzsbejelentést a korábbi WIPO ST.25 szabvány szerint nyújtották be. A frissített iránymutatás kifejezetten kimondja, hogy a közzététel tartalma a bejelentő felelőssége, valamint hogy a törzsbejelentés szekvenciajegyzékét nem csatolják

önműködően a részleges bejelentési dokumentumokhoz, ha az nem felel meg az ST.26 formátumnak.

Ez a frissítés aggályokat vet fel a bejelentők körében, hogy azokban az esetekben, amikor az ST.25 szekvenciajegyzék kevesebb információt tartalmaz, mint az ST.26 szerinti, a bejelentők kénytelenek lehetnek helytelenül kibővíteni a szekvenciajegyzéket és ezáltal a bejelentést. Ezért fontos, hogy ezeket a kérdéseket időben tisztázzák, mielőtt a részleges bejelentést benyújtják.

e) A leírás és az igénypontok megfelelése

Az a kérdés, hogy az igénypontoknak és a leírásnak milyen mértékben kell megfelelniük egymásnak, régóta vita tárgya a bejelentők és az ESZH között. A frissített vizsgálati irányelvek hangsúlyozzák, hogy a leírásban a már nem igényelt megvalósításokat is úgy kell megjelölni, hogy azok nem tartoznak a találmányhoz.

Az időszzerűsített iránymutatás (F-IV-4.3) szerint egyrészt az olyan kifejezések, mint a „közzététel”, „példa”, „szempont”, nem feltétlenül jelentik önmagukban azt, hogy ami ezután következik, az kívül esik a független igénypont oltalmi körén. Másrészt a „megvalósítás” vagy „találmány” kifejezés egyszerű helyettesítése az ilyen kifejezések valamelyikével nem lenne elegendő azon megvalósítások azonosításához, amelyek már nem tartoznak egy független igénypont oltalmi körébe. Ehelyett olyan kifejezéseket kellene használni, amelyek egyértelműen azonosítják, hogy a megvalósítás már nem tartozik a független igénypont oltalmi körébe (pl. az alábbi szavakkal: „nem tartozik az igénypont oltalmi körébe”, „nem a bejelentett találmányban foglaltak szerint” vagy „az igénypont oltalmi körén kívül esik”).

Ez sok értelmezési és vitatémát hagy arra vonatkozóan, hogy a bejelentést olvasó és annak tartalmát felfogni képes szakember mit ért valójában a találmányon annak tudatában, hogy a tényleges oltalmi kört az igénypontok határozzák meg. Egy olyan jellemző, amely nyilvánvalóan nem tartozik az igénypontok oltalmi körébe, és amelyet a leírás például „megvalósításként” említ, később nem lesz-e tévesen úgy tekinthető és értelmezhető, mintha mégis a találmányhoz tartozna.

Azt a tényt, hogy a leírás és az igénypontok közötti megfelelés követelménye meglehetősen ellentmondásos, jól tükrözi a fellebbezési tanácsok e kérdéssel kapcsolatos, egyre inkább eltérő ítélkezési gyakorlata. Ilyen például a T 3097/19 (permegefelelés) és a T 2194/19 [Iránymutatás: „Az EPC 84. cikkének második mondata szerinti követelmény, amely szerint az igénypontokat a leírásnak alá kell támasztania, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a (független) igénypontoknak a szabadalmi bejelentés leírásában található minden 'megvalósítását' védeniük kell, azaz minden megvalósításnak ezen igénypontok oltalmi körébe kell tartoznia”].

B) Az ESZH fellebbezési tanácsai a múltban számos döntést hoztak a második gyógyászati felhasználásra vonatkozó igénypontok szabadalmazhatóságáról, tekintettel a klinikai vizsgálati jelentésekre mint a technika állása szerinti állapotra. Az alábbiakban áttekintjük a ki-

választott közelmúltbeli döntéseket, és kiemeljük azokat a fontos szempontokat, amelyeket a tanácsok a feltalálói tevékenység elemzése során figyelembe vettek.

A bejelentők gyakran szembesülnek azzal a nehéz helyzettel, hogy a bejelentést még azelőtt be kell nyújtaniuk, hogy a klinikai vizsgálat eredményei a technika állása szerint ismeretek lennének, ugyanakkor a terápiás hatás elérését hitelt érdemlően kell bizonyítaniuk. A klinikai vizsgálatokról szóló új uniós rendelet fényében, amely előírja a klinikai vizsgálatokra vonatkozó valamennyi információ közzétételét, ez a kérdés még inkább időszerű, mint korábban. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés: mikor válik nyilvánvalóvá az állítólagos második gyógyászati felhasználás a klinikai vizsgálati jelentés alapján? A fellebbezési tanácsok ítélezési gyakorlata azt a bevett elvet követi, hogy a nyilvánvalóvá váláshoz „a siker észszerű elvárása” szükséges, amely szerint a terápiás hatásosság a rendelkezésre álló tények és bizonyítékok alapján észszerű bizonyossággal megjósolható.

A feltalálói tevékenység megtagadása

Az ESZH fellebbezési tanácsai számos döntésben megállapították, hogy egy klinikai vizsgálatról szóló jelentés, még akkor is, ha azt eredmények vagy adatok nélkül tették közzé, hátrányos lehet a második gyógyászati felhasználásra vonatkozó állítás feltalálói tevékenysége szempontjából.

A T 239/16. sz. ügy mérőföldkőnek számító döntésében a tanács úgy ítélte meg, hogy pusztán az a tény, miszerint egy hatóanyagot klinikailag vizsgálnak, a siker elvárásához vezet, mert a klinikai vizsgálatok engedélyezése sikeres preklinikai vizsgálatokon és kockázathaszon értékelést igénylő megfontolásokon alapul. Felmerült a „lebeszélés” elve: a sikeres kezelésre vonatkozó észszerű várakozást feltételezték, kivéve, ha a technika állása szerint a korábbiakban volt olyan bizonyíték, amely megakadályozta vagy eltántorította volna a szakembert az igényelt tárgy követésétől.

A szóban forgó esetben a *zoledronsav* gyógyszert sikeresen tesztelték megfelelő állapotokban. A zoledronsav ráadásul a csontritkulás kezelésére szolgáló gyógyszerek egy bevett csoportjába tartozott. Bár a tanács elismerte, hogy maradtak kétségek a terápiás hatás tényleges elérését illetően, úgy találta, hogy ez a kétség nem csökkenti a sikerre vonatkozó várakozást pusztán reménységgé. E megfontolásokra tekintettel megtagadta a feltalálói tevékenységet. Hasonló következtetéseket vontak le a T 96/20 sz. és a T 1123/16 sz. ügyben.

A T 239/16. sz. döntésben foglalt lebeszélő elvet a T 2963/19. sz. döntésben tovább pontosították, ahol a tanács egyértelművé tette, hogy egy (III. fázisú) klinikai vizsgálatról szóló jelentés önmagában nem nyújt a szakember számára észszerű várakozást arra, hogy az igényelt kezelés biztonságos és hatékony lesz; a klinikai vizsgálat eredménye nem biztos, és számos vizsgálat nem állapítja meg a terápiás hatékonyságot, vagy nem tárja fel egy adott adagolási séma súlyos mellékhatásait. A várható sikerre vonatkozó megfontolások ezért szorosan kapcsolódtak az egyes esetek további tényeihez és körülményeihez, akárcsak az előző, T 239/16. sz. döntésben. A szóban forgó esetben a szabadalom és a technika akkori

állása egyaránt azonos szintű közlést mutatott, vagyis a klinikai vizsgálat vázlatos ismeretetését, kísérleti eredmények nélkül. Az igényelthez hasonló rendszerrel történő előnyös kezeléstről szóló további, a technika állása szerinti beszámolók alapján a fellebbezési tanács a háromszoros adagolási rendszert hihetőnek, de egyben nyilvánvalónak is találta.

A T 99/19. sz. ügyben a fellebbező (a szabadalom jogosultja) azt állította, hogy az igényelt napi egyszeri adagolással szemben műszaki előítélet áll fenn, és ez az egyetlen olyan jellemző, amely a bejelentett tárgyat megkülönbözteti a klinikai vizsgálati jelentésben szereplőktől. A tanács azonban arra a következtetésre jutott, hogy az elsőbbségi időpontban fennálló állítólagos előítélet bizonyítására vonatkozó szigorú követelményeket a hivatkozott bizonyítékok egyike sem teljesítette, amelyek között több szakértői nyilatkozat is szerepelt. Megállapította továbbá, hogy a technika állása nem tartalmazott semmilyen visszatartó erőt a napi egyszeri adagolással szemben, és ezért tagadta a feltalálói tevékenységet.

A feltalálói tevékenység elismerése

Két közelmúltbeli döntés rávilágít a tanácsok jelentős megfontolásaira, amikor a konkrét körülmények és tények nem adnak okot a siker észszerű elvárására.

A T 1732/18. sz. ügyben a feltalálói tevékenységet elismerték a *rivaroxaban* tromboembóliás rendellenességek kezelésére szolgáló, naponta egyszeri adagolási rendszere tekintetében. A legközelebbi technika állása egy I. fázisú klinikai vizsgálat volt, amely a vegyület biztonságosságát állapította meg egészséges alanyokon a bejelentett és más adagolási rendszerek esetében. Bár a tanács elismerte, hogy a szakember általános elvárása lett volna, hogy a gyógyszer klinikai hatékonyságot biztosíthat ebben az indikációban, és hogy a szakember átment volna az I. fázisú klinikai vizsgálatról a II. fázisú klinikai vizsgálatra, tagadta, hogy a szakembernek ösztönző és észszerű elvárása lett volna a klinikai sikerre a napi egyszeri adagolási rend tekintetében, ahogyan azt a bejelentés tartalmazta. Fontos szempont volt, hogy a *rivaroxaban* vagy általában a közvetlen hatású orális Xa-faktor-gátlók osztályának biztonságosságát és hatékonyságát nem mutatták ki a betegek körében. A tanács hangsúlyozta, hogy a szóban forgó eset különbözik a más adagolási sémák esetében jellemző helyzettől, ahol a fejlesztés az érintett gyógyszerek bevált terápiás felhasználásán alapul.

Nem volt bizonyíték a másodlagos dokumentumban használt trombintermelési vizsgálatok küszöbértékeire vagy potenciális összefüggéseire a betegekben mutatott klinikai hatékonyság és biztonságosság mellett. Továbbá a *rivaroxaban* ismert rövid plazmakoncentráció-felezési ideje miatt egy szakember azt várta volna, hogy a hatékonyság és biztonságosság fenntartásához napi kétszeri vagy háromszori adagolásra, vagy tartós hatóanyag-leadású készítmény alkalmazására van szükség. Ezért a tanács arra a következtetésre jutott, hogy a gyógyszer gyors felszabadulású formuláját alkalmazó, igényelt adagolási rendszer sikerére nem lehetett észszerű várakozás.

A T 108/21. sz. ügyben a fellebbezési tanács elismerte az RRMS hatékony terápiájának valószínűségét 0,5 mg *fingolimod* napi 0,5 mg-os orális adagjával, a bejelentés állapotmodellből

(patkány) származó adatai és a szakértői jelentésben tárgyalt farmakokinetikai fingolimod-jellemzők alapján. A feltalálói tevékenységgel kapcsolatban a legközelebbi technika állása egy sikeres II. fázisú vizsgálatot ismertetett 1,25 mg fingolimodadaggal, majd egy III. fázisú vizsgálatot jelentett be 0,5 mg és 1,25 mg, szájon át szedhető napi adagokkal. A tanács szerint ez a bejelentés a szakember számára észszerű várakozást keltett volna arra, hogy a bejelentett 0,5 mg-os napi adag megoldja az objektív műszaki problémát, kivéve, ha a technika állása elrettentő példát tartalmaz. A tanács ilyen visszatartó erőt talált egy olyan kutatási cikkben, amely azt állította, hogy egy SJL egérmodellben a hatékonyság eléréséhez körülbelül 70%-os limfocitacsökkenési küszöbértékre van szükség, kombinálva egy további, a technika állása szerinti információval, amely szerint fingolimod napi 0,5 mg-os orális adagja embereken 70%-nál kisebb mértékű limfocitacsökkenést eredményez. Úgy tűnik, a fellebbezési tanács nem vette figyelembe, miszerint az 1,25 mg-nak megfelelő, szájon át szedhető napi adag (amelynek hatékonysága a II. fázisú vizsgálat szerint) nem érte el ezt a küszöbértéket embereken. A fellebbezési eljárás során a tanács a számos harmadik féltől származó észrevétellel benyújtott korábbi technika állásának egyikét sem vette figyelembe. Jelenleg 16 felszólaló részvételével zajlik a felszólalási eljárás, és még nem tudni, hogy a rendelkezésre álló tények és bizonyítékok értékelése más eredményre vezet-e majd.

A feltalálói tevékenység értékelésekor figyelembe veendő tényezők a klinikai vizsgálat közzététele szempontjából:

- a hatásosnak ismert vegyület vagy vegyületosztály;
- összefüggés a preklinikai adatok vagy bizonyos paraméterek és a terápiás hatékonyság és/vagy biztonságosság között;
- a terápiás hatékonyság küszöbértékei;
- megalapozott állatmodellek;
- sikeres klinikai vizsgálatok betegeken;
- súlyos mellékhatások;
- a betegcsoport kockázati tényezői.

Következtetések

A második gyógyászati felhasználás hihetőségének értékelése az egyes esetekre rendelkezésre álló tények és bizonyítékok függvénye. Közös alapként a fellebbezési tanácsok figyelembe veszik, hogy a vegyület vagy vegyületcsoport már ismert-e a kezelésben, vagy hogy a preklinikai adatok vagy állatmodellek és a betegeknél kifejtett terápiás hatás között vannak-e bizonyított összefüggések. A tanácsok a biztonsági szempontokat is figyelembe veszik, és ezek a feltalálói tevékenység mellett szólhatnak. Általában célszerű a második gyógyászati felhasználásra vonatkozó szabadalmi bejelentést a lehető legkorábban benyújtani, de biztosítani kell, hogy elegendő olyan adatot tartalmazzon, amely az igényelt kezelést legalább hihetővé teszi.

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (European Union Intellectual Property Office, EUIPO)

A) Az EU-n belül és kívül is óriási mértékben nőtt a növényi alapú termékek száma a piacon. Az EU által finanszírozott *Smart Protein Projekt* kimutatta, hogy a növényi alapú európai élelmiszeripar 2018 és 2020 között 49%-kal nőtt. Az előrejelzések szerint az ilyen élelmiszerek és italok piaca 2022 és 2027 között évi 8,87%-os átlagos növekedési ütemet ér majd el.

A növényi alapú gyártóknak ezért olyan márkanamevekre van szükségük, amelyek megkülönböztetik őket az egyre növekvő számú versenytársaktól. A márkanamevek kiválasztásakor a márkatulajdonosoknak egyensúlyt kell teremteniük:

- a fogyasztóknak tudniuk kell, hogy növényi alapú termékeket vásárolnak, ugyanakkor fogalmilag meg kell érteniük, hogy a termék mit helyettesíthet;
- a leíró jellegű védjegyek használatát el kell kerülniük;
- emlékezetes nevű termékkel kell rendelkezniük.

Az egyensúlyozás nehézségei nemrégiben a *MyForest Foods Co.* (MyForest) által az EUIPO-hoz benyújtott fellebbezésben mutatkoztak meg, amikor a MYBACON védjegyének lajstromozását a vizsgálat során elutasították.

A kizáró okok

A MyForest védjegye a következő árukra vonatkozott: „gombaalapú húspótlók; húspótlók; elsősorban húspótlókból álló készételek, beleértve a gombaalapú húspótlókat is”.

Az elbíráló a „bacon” szótári meghatározását úgy tekintette, hogy az „a sertés hátából és oldalából származó, szárított, sózott és általában füstölt hús”. Az elbíráló úgy találta, hogy fennáll a kellően komoly veszélye annak, miszerint az érintett közönséget megtéveszthetik a védjegy alatt értékesített áruk fajtáját illetően. Az elbíráló szerint az érintett vásárlóközönség legalább egy része úgy értelmezné a védjegyet, hogy az kizárólag sertéshúsra utal, és nem tudná megtekintés útján megállapítani, hogy a termék szalonnát tartalmaz-e vagy sem.

A MyForest azzal érvelt, hogy a „bacon” kifejezést más húsfajtákból vagy húspótló húsból készült termékekre is használják, mint például a pulykaszalonnára. Ezen túlmenően, és a növényi alapú étrend népszerűsége miatt a „bacon” kifejezés az ilyen változatok általános hivatkozási alapjává vált. A MyForest által említett példákban a „bacon” kifejezéshez további információkat csatoltak, amikor azt „pulykaszalonna”, „mesterséges szalonna”, „vegetáriánus szalonna” stb. értelemben használták. Az elbíráló úgy ítélte meg, hogy a MYBACON védjegy nem tartalmaz olyan kiegészítő információt, amely tisztázná, hogy milyen típusú szalonnáról van szó.

A bejelentő hivatkozott más, az EU-ban lajstromozott védjegyekre, amelyek a „bacon” szót tartalmazzák, mint például a FEEL BETTER BACON és a BEYOND BACON védjegyre. Az elbíráló úgy ítélte meg, hogy a FEEL BETTER BACON védjegy nem rendelkezik egyértelmű jelentéssel a megnevezett árukkal kapcsolatban, és úgy találta, hogy a „beyond” kifejezés

„többet jelent, mint” értelmű, ezért azt jelzi, hogy az áru nemcsak hús, hanem valami más is. Az elbíráló azt is megállapította, hogy a MYBACON kifejezés egyértelműen megtévesztő lenne, ha a bejelentett gombaalapú árukkal kapcsolatban használnák. A lajstromozást elutasították.

A MyForest fellebbezése

A MyForest fellebbezett a hivatali határozat ellen. Azzal érvelt, hogy a védjegy „my” része a „my own form” szalonnát jelenti, és a fogyasztók a „my”-t úgy fogják fel, hogy az micéliumból készült szalonnára utal. Érvelésük szerint a „my” előtag azt jelzi, hogy a termék nem húsos szalonna, és ezért nem történik megtévesztés. Pontosították érvelésüket, miszerint a „bacon” szó általánossá vált a szalonna és a szeletek leírására, és az érintett közönség így fogja fel a védjegyet.

Azzal is érveltek, hogy a „bacon” szó nem lehet megtévesztő a növényi alapú termékek esetében, mert az Európai Parlament 2020-ban már elutasította azt a javaslatot, amely megtiltotta volna a húsmegnevezések használatát más növényi alapú élelmiszerek, például a „kolbász”, a „steak” és a „hamburger” esetében.

A fellebbezési tanács határozata

A fellebbezési tanács nem talált különbséget a védjegy és annak két összetevője, a „my” és a „bacon” összetétel értelme között. Véleménye szerint nagyon valószínűtlen, hogy az átlagfogyasztó megértené a védjegy „mycelium bacon” jelentését. Úgy vélte, hogy a „my” előtag csupán a MyForest termékínálatának személyre szabását szolgálja.

A fellebbezési tanács úgy ítélte meg, hogy a MYBACON ésszerűen a szótári meghatározás értelmében szalonnát jelent. A MyForest nem tudta bizonyítani, hogy a „bacon” kifejezés önmagában, további azonosító információk nélkül a hús alternatíváira vonatkozó kifejezésként vált általánosan ismertté. A tanács úgy ítélte meg, hogy még ha a „bacon” kifejezés általánossá vált is volna, a védjegy nem lenne sikeres a lajstromozás során, minthogy a „my bacon” kifejezés egyszerűen leíró jellegű lenne a szalonnához hasonló kinézésű vagy ízű termékek esetében.

Bár a MyForest példákat hozott más, szalonnának feltüntetett élelmiszerekre, amelynek például a Quorn- és Finnebrogue-termékek, a tanács úgy ítélte meg, hogy ezek egyike sem hordozza az átlagfogyasztók megtévesztésének komoly kockázatát, és, hogy a terméket sertéshúsnak gondolva vásárolnák meg. Ez annak volt köszönhető, hogy a többi márka olyan figyelmeztetéseket tartalmazott a címkén, mint a „húsmentes” vagy „növényi bacon”, ami a MYBACON márkából hiányzott. A tanács azt is megállapította, hogy a fogyasztók valószínűleg elhamarkodottan vásárolnának, ami további tisztázó jelzések nélkül ahhoz vezetne, hogy megtévesztenék őket a gombaalapú termékek megvásárlásával.

A fellebbezést és így a MYBACON védjegy lajstromozását végül elutasították.

Következtetés

A növényi alapú fogyasztás uniós szintű növekedésével és a piacra kerülő termékek áradatával az EUIPO-nál várhatóan megnő az ilyen termékekre vonatkozó védjegybejelentések száma. Ha a védjegytulajdonosok azt szeretnék, hogy bejelentéseik sikeresek legyenek, meg kell különböztetniük magukat a versenytársaktól, és meg kell győződniük arról, hogy védjegyeik nem leíró jellegűek, miközben biztosítaniuk kell, hogy ne legyenek elég homályosak ahhoz, hogy megtévesszék a fogyasztókat az áruk jellegét illetően. Ez egyensúlyozást kíván, és a MyForest számára a „bacon” szó volt a mérleg nyelve, amely végül nem az ő javukra billent.

B) A digitális gyűjtemények és az NFT-k kétségtelenül részét képezik a luxus divatházak innovatív marketingstratégiáinak. Azonban, csakúgy, mint a fizikai világban, a weben értékesített digitális áruk sem mentesülnek a védjegyoltalom stratégiai kérdései alól. Így a luxus divatcégek elkezdtek védjegyoltalmat kérni a digitális árukkal kapcsolatban, és ez különösen a *Burberry Limited* (Burberry) brit divatcég esetében történt így.

A Burberry több védjegyet is birtokol, köztük a híres skót tartán dizájnját ábrázoló jeleket, amelyek bézs alapon fekete, piros és fehér színnel vannak kiemelve. Ezt a mintát több lajstromozott uniós védjegy védi.

A Burberry 2022-ben az EUIPO-nál további uniós védjegyet jelentett be, amely a kockás mintát másolja. A bejelentés a 9., 35. és 41. áruosztályba tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkozott, beleértve az online nyújtandó digitális árukat, NFT-eket és nem letölthető cikkeket (azaz virtuális árukat, például táskákat, ruházatot, lábbeliket, szemüvegeket, ékszereket, kozmetikumokat és más kapcsolódó árukat).

Az EUIPO részleges elutasító határozatot hozott. A hivatal megállapította, hogy a bejelentés nem alkalmas a lajstromozásra, és kifogást emelt az áruk és szolgáltatások egy részével szemben azzal az indokkal, hogy a megjelölés nem rendelkezik megkülönböztetőképeséssel.

A hivatal megjegyzi, hogy a szóban forgó megjelölés kétdimenziós védjegy, amely egy termék felületén alkalmazandó vagy a termék általános megjelenésének részét képező mintából áll. Az EUIPO korábbi ítélkezési gyakorlata alapján emlékeztetett arra, hogy „egy egyszerű és hétköznapi díszítő mintából álló védjegyet általában úgy tekintenek, hogy az nem tartalmaz semmi olyan elemet, amely a fogyasztók figyelmét felkelthetné, és alkalmas lenne az áruk vagy szolgáltatások forrásának vagy eredetének megjelölésére”.

Részletesebben a hivatal a következőket pontosította:

- A szóban forgó megjelölést olyan digitális áruk felületén helyezik el, amelyek hasonlóak a fizikai világban értékesített árukhoz (ruházati cikkek, kiegészítők stb.). Következésképpen a megkülönböztetőképeség megítélése nem térhet el a valós világbeli megkülönböztetőképeség megítélésétől. A hivatal szerint „a valós világbeli árukra vonatkozó fogyasztói észlelés alkalmazható az egyenértékű virtuális árukra, mert a

virtuális áruk egyik fő szempontja az, hogy a valós világbeli áruk alapvető fogalmait utánozzák”.

- A megjelölés olyan mintázatból áll, amely nem különbözik más, a piacon általánosan használt alapvető sakkmintázattól. A hivatal számos példát hoz fel más piaci szereplők által értékesített termékekből.

Ezért a hivatal arra a következtetésre jutott, hogy ez a megjelölés nem rendelkezik megkülönböztetőképeséggel, és nem lajstromozható védjegyként a digitális árukkal/cikkkel és NFT-ekkel kapcsolatos áruk és szolgáltatások egy részére.

Itt kell megjegyezni azt is, hogy a Burberry nem tudott azzal érvelni, miszerint a megjelölés az említett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos használat révén szerzett megkülönböztetőképeséget, minthogy a megjelölést új árukra és szolgáltatásokra jelentették be.

Másrészt a hivatal úgy ítélte meg, hogy a védjegybejelentés a 9. („letölthető interaktív karakterek, avatárok és bőrök”; „videójátékok és letölthető videójáték-szoftverek”) és a 41. („online információ nyújtása digitális játékokról”; „online videójátékok nyújtása”; „online információ nyújtása a számítógépes játékok szórakoztatása terén”; „szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen online elektronikus játékok nyújtása, nem letölthető számítógépes játékokat és videójátékokat tartalmazó weboldal biztosítása”) áruosztály fennmaradó áruai és szolgáltatásai tekintetében folytatható.

Ez az elutasító határozat közvetlenül megkérdőjelezi a védjegyjogosultak azon lehetőségét, hogy kérelmeket nyújtsanak be védjegyük oltalmi körének a digitális árukra és gyűjteményekre történő kiterjesztésére, amennyiben már rendelkeznek védjegyoltalommal a fizikai világban forgalmazott hasonló árukra és termékekre.

A Burberrynek a határozat közlésétől számított két hónap áll rendelkezésére, hogy fellebbezést nyújtson be.

Az Európai Unió Törvényszéke (General Court of the EU, GC)

2017-ben egy olasz borászat, a *Cantina Sociale Tollo SPA* (a továbbiakban: *Cantina Tollo*) uniós védjegylajstromozást szerzett az ALDIANO védjegyre a 33. áruosztályba tartozó „alkoholtartalmú italokra (a sörök kivételével)”. Ezt később az *Aldi Einkauf SE & Co OHG* (Aldi) német szupermarketlánc megtámadta, és az ALDIANO védjegy törlését kérte.

Az Aldi az ALDI szóvédjegyre vonatkozó számos korábbi uniós védjegyre és nemzetközi lajstromozására hivatkozott, konkrétan két korábbi védjegyre, amelyek a 35. áruosztályba tartozó, tágan értelmezett „kiskereskedelmi szolgáltatásokat” fednek le (beleértve a 3360955. sz. uniós védjegyet), valamint a 33. áruosztályba tartozó, azonos árukra vonatkozó korábbi ALDI uniós védjegyre (2019867. sz.). A *Cantina Tollo* ellentámadásként az Aldi által hivatkozott korábbi jogok tényleges használatának bizonyítását követelte.

2020 áprilisában az EUIPO törlési osztálya helyt adott az Aldi törlési kifogásának, és megállapította, hogy az Aldi a 3360955 sz. korábbi uniós védjegynek tényleges használatát a 35.

áruosztályba tartozó „élelmiszerek kiskereskedelme – beleértve az alkoholos és alkoholmentes italokat” – tekintetében megfelelően bizonyította. A törlési osztály megállapította továbbá, hogy az ALDI és az ALDIANO között fennáll az összetévesztés valószínűsége. Ekkor a törlési osztály úgy döntött, hogy nem vizsgálja az Aldi 2019867. sz. korábbi védjegyén alapuló törlési kérelmét, mert a többi védjegy által igényelt korábbi jogokat már megállapította.

A Cantina Tollo fellebbezett a törlési osztály határozata ellen. A fellebbezési tanács helyt adott a fellebbezésnek, hatályon kívül helyezte a törlési osztály határozatát, és elutasította a törlési kérelmet. Úgy ítélte meg, hogy az Aldi által benyújtott bizonyítékok nem támasztják alá a korábbi védjegyek tényleges használatát, és megjegyezte, hogy az Aldi a kiskereskedelmi szolgáltatások oltalmát általános megfogalmazással („kiskereskedelem minden termékörben” és „szupermarketek és diszkont kiskereskedelmi üzletek működtetése”) igényelte anélkül, hogy konkrét adatokat közölt volna azon árukról vagy árufajtákról, amelyekre e szolgáltatások vonatkoznak. A fellebbezési tanács ezért úgy ítélte meg, hogy „e nagyon tág meghatározás miatt [az Aldinak] kellett volna bizonyítania a korábbi védjegyek és a korábbi lajstromozás tényleges használatát, ami lehetetlen volt”. Azt is megállapította, hogy az Aldi által benyújtott bizonyítékok nem igazolták sem az ALDI védjegyhasználatának jellegét, sem a használat terjedelmét a 32. áruosztályba tartozó „sörök” és a 33. áruosztályba tartozó „borok” tekintetében a 2019867 sz. uniós védjegy vonatkozásában.

Az Aldi a GC-hez fordult, és a tanács határozatának megsemmisítését kérte. Az Aldi azt állította, hogy a tanács tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy nincs bizonyíték a következők tényleges használatára:

1. a 3360955. sz. korábbi védjegy és a 35. áruosztályba tartozó szolgáltatások korábbi nemzetközi lajstromozása;
2. a 2019867. sz. korábbi védjegy a 33. áruosztályba tartozó „borok” tekintetében; és
3. a 2019867. sz. korábbi védjegy a 32. áruosztályba tartozó „sörök” tekintetében.

A GC döntése

Az *Aldi Einkauf* kontra *EUIPO*-ügyben (T-429/21. sz.) a GC hatályon kívül helyezte a fellebbezési tanács határozatát, és helyt adott az Aldi fellebbezésének. Lényeges, hogy az Aldi által hivatkozott korábbi védjegyek egyikét a 2005. július 7-i *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*- (C 418/02. sz.) ügy ítélethirdetése előtt lajstromozták, ezért az említett ítéletből eredő kötelezettség nem vonatkozott rá. Röviden, a bíróság döntése talán másképp alakult volna, ha az Aldi korábbi jogait a *Praktiker*-ügyben hozott ítélet után (amely lényegében tisztázta a 35. áruosztályban a „kiskereskedelmi szolgáltatások” tekintetében további meghatározás nélkül lajstromozott védjegyek hatásait) vették volna figyelembe.

A GC megállapította, hogy a fellebbezési tanács tévedett, amikor úgy ítélte meg, hogy az Aldinak kellett bizonyítania a tényleges használatot „a kiskereskedelem nagyon tág meghatározására valamennyi termékkörben”. A bíróság úgy vélte továbbá, hogy a tanács valójában

több hibát is elkövetett az Aldi által benyújtott egyes bizonyítékok bizonyító erejének értékelése során.

A „tényleges használat” fogalmának értelmezése során a bíróság úgy vélte, hogy figyelembe kell venni, miszerint a korábbi védjegy tényleges használatának követelménye nem valamely vállalkozás kereskedelmi sikerének értékelésére vagy gazdasági stratégiájának ellenőrzésére irányul, és nem is arra, hogy a védjegyek oltalmát a nagykereskedelmi vállalkozások számára tartsa fenn.

A bíróság útmutatást adott a tényleges használat értékelésében szerepet játszó tényezőkkel kapcsolatban is. Kiemelte, hogy meg kell állapítani, vajon a védjegy kereskedelmi hasznosítása valós-e (fenntartja vagy megteremti-e a piaci részesedést), valamint az érintett áruk vagy szolgáltatások jellegét és jellemzőit, a piac jellemzőit, valamint a védjegy használatának mértékét és gyakoriságát. A bíróság azt is megerősítette, hogy a korábbi védjegy használatának nem kell mindig mennyiségileg jelentősnek lennie ahhoz, hogy valósnak lehessen tekinteni. Így akár minimális használat is minősülhet valódi használatnak.

Megjegyzés

Az Aldi örülhet ennek a döntésnek, mert most már nyomást gyakorolhat az EUIPO-ra, hogy az törölje az ALDIANO védjegyet az európai uniós védjegyrajstromból.

India

A) Sanjeev Narula bíró 2023. január 10-én hozott a Delhi Felsőbíróságon ítéletet a *Siddharth Suri* kontra *Védjegy hivatal vezetője*-ügyben, amely a 18. áruosztályba tartozó bőrárúk ANDAMEN védjegyének lajstromozásával foglalkozik, és az alábbi három okból jelentős:

- i) A védjegybejelentést 2019. január 24-én elutasították, majd 2023. január 10-én ismét elutasították. Csaknem 4 év telt el, amíg ezt a kérelmet meghallgatták és döntöttek róla. Érthető a kérelmező küzdelme és kitartása kérelme visszaállítása érdekében. A kérelmet valójában 2014 novemberében nyújtották be. Ez azt jelenti, hogy csaknem 9 év telt el, és a kérelmező még mindig nem kapott könnyítést védjegy lajstromozásában. Igaz, hogy a bíró elrendelte, miszerint a védjegyet a végzéstől számított 3 hónapon belül „elfogadás nélkül kell meghirdetni”, ami azt jelenti, hogy a védjegyet most meghirdetik, és most már felszólalásra nyitva áll. A kérelmező csak ezt követően kaphat elégtételt védjegy lajstromozásának késedelmével kapcsolatban.
- ii) Az ügyben hozott végzés precedensértékű lesz a „földrajzi nevek fonetikus megfelelői”, jelen esetben az „Andaman-szigetek” vagy az „Andaman-tenger” tekintetében. Maga a végzés elismeri, hogy az ANDAMEN védjegy a földrajzi név átalakított változata. A végzés precedensértékű, ha az üzleti tevékenység, jelen esetben a „bőrárúk gyártása és értékesítése” nem a földrajzi helyen történik. Azaz ha a szigetcsoporthoz nem a bőrárúk gyártásáról vagy értékesítéséről híres, akkor egy ilyen védjegyet elfogadnak

lajstromozásra, és a vizsgáló nem emelhet kifogást a 9. szakasz alapján azzal az indokkal, hogy egy ilyen védjegy a földrajzi hely megjelölésére szolgál, ami a lajstromozás elutasításának feltétele.

iii) A védjegy vizsgálója szintén elutasította ezt a bejelentést azon az alapon, hogy az ANDAMEN bejelentett védjegy megtévesztően hasonlít az ábrán bemutatott AND MEN eszközvédjegyhez. A bíró úgy ítélte meg, hogy a lajstromozott védjegy nem tekinthető vizuálisan vagy hangzásilag hasonlóknak az ANDAMEN alanyi védjegyhez, minthogy a hivatkozott védjegy eszközvédjegy, míg a bejelentett védjegy szóvédjegy.

Ezért ez az ügy precedensértékű lesz arra nézve is, hogy ha egy szóvédjegy hasonló betűjelekkel rendelkezik, mint egy eszközvédjegyben ábrázolt szó vagy szavak, akkor a két védjegy összehasonlításakor a védjegyek „első ránézésre (*prima facie*) eltérőnek” tekintendők.



B) Bevezetés

A Delhi Felsőbíróság (Delhi High Court, DHC) a *Starbucks Corporation* (Starbucks) kontra *LOL Cafe & Anr.* (LOL Cafe)-ügyben a FRAPPUCCINO védjegy bitorlása miatt elítélt egy dzsaipuri székhelyű kávézót. A bíróság a Starbucks lánc globális hírnevére hivatkozva megállapította, hogy az alperes által a BROWNIE CHIPS FRAPPUCCINO védjegy használata tisztességtelen volt, és az óvatlan fogyasztó megtévesztésére irányult. A bíróság a Starbucksnak a perköltséget is megítélte – amelynek összege 15 764,55 USD volt – a jelen kereset megindításáért.

Az ügy háttere

A jelen keresetet a Starbucks (a továbbiakban: felperes) indította a LOL Cafe (a továbbiakban: alperes) ellen FRAPPUCCINO védjegyének állítólagos bitorlása miatt. A felperes azt állította, hogy az alperes kávézót/éttermet üzemeltetett Jaipurban, ahol BROWNIE CHIPS FRAPPUCCINO néven italt árusítottak a felperes engedélye, felhatalmazása vagy licence nélkül. A felperes azt állította, hogy az alperes a „Frappuccino” nevű italra hivatkozott létesítményük elektromos étlapjain is, amelyeket harmadik fél által üzemeltetett listázó portálokra – többek között a „Zomato” és az „EazyDiner” portálra – töltöttek fel hirdetés és reklámozás céljából.

Állításai alátámasztására a felperes megerősítette, hogy a FRAPPUCCINO védjegyet 80 országban és területen 30 626 Starbucks üzletben, valamint egy olyan palackozott kávéitalban használta, amelyet világszerte több harmadik fél élelmiszer-kis- és -nagykereskedésnek árusítanak. A felperes megerősítette, hogy a FRAPPUCCINO védjeggyel ellátott italok közül többet is értékesített, többek között a „Banana Java Chip”, „Mango-Azuki” és „Blackberry Green Tea” ízesítésben a Fülöp-szigeteken, Svájcban és Ausztráliában. A felperes azt állította, hogy konkrétan Indiában 2011 januárjában megállapodást írt alá a Tata Coffee Ltd.-del arról, hogy Indiában kiskereskedelmi üzleteket nyitnak közös vállalat formájában. Azóta a felperes legalább 145 Starbucks üzlet megnyitásával bővítette indiai jelenlétét India különböző városaiban. A felperes a FRAPPUCCINO védjegyet Indiában is lajstromoztatta különböző áruosztályokban.

A felperes állítása szerint az alperes igazgatójával folytatott telefonbeszélgetés során ügyvédje kezdetben arról kapott biztosítékot, hogy az alperes felhagy a FRAPPUCCINO védjegy használatával, és frissíti a harmadik fél által üzemeltetett portálokon, például a „Zomato”-n és az „EazyDiner”-n szereplő elektronikus étlapokat. Egy belső vizsgálat során azonban kiderült, hogy a LOL Cafe a kávézó igazgatójának kötelezettségvállalása ellenére továbbra is a kifogásolt védjegy alatt árusította termékeit.

A felperes azzal is érvelt, hogy az alperes ellen 2019. augusztus 23. óta már hatályban van egy előzetes intézkedés.

A DHC megállapításai

A bíróság, miközben elismerte az alperes által elkövetett bitorlást, megállapította, hogy az alperes által a felperes FRAPPUCCINO lajstromozott védjeggyel együtt használt „BROWNIE Chip” előtag a figyelmetlen fogyasztó megtévesztésére és a védjegy hírnevének meglovagolására irányult. A bíróság megállapította, hogy a felperes maga is használta a FRAPPUCCINO védjegyet az italok ízét leíró előtaggal, mint például a „Java Chip Frappuccino” esetében. A FRAPPUCCINO védjegy alperesek általi átvétele tehát a tisztességtelen, és a figyelmetlen fogyasztók megtévesztésére irányul.

A bíróság a *Starbucks Corporation* kontra *Teaquila A Fashion Cafe & Anr.*-ügyben hozott végzésére hivatkozva, amelyben a legfelsőbb bíróság 2 millió rúpia kártérítést ítél meg a Starbucksnak, kb. 15 765 USD összegű perköltséget ítél meg a Starbucksnak a jelen kereset megindításáért. A bíróság, miközben fenntartotta a kereskedelmi bíróságokról szóló 2015. évi törvény célkitűzéseit, megjegyezte, hogy a felperesnek nem kell vállalnia az egyébként nem vitatott tények és dokumentumok bizonyítását, így a jelen esetben sem.

Következtetés

A mai korban a STARBUCKS valóban az egyik olyan globális márka, amely világszerte hírnevet szerzett, és egyes italok szinonimájává vált. Az ilyen jellegű végzések szerves szerepet

játszanak abban, hogy megakadályozzák e márkák felhígulását, különösen egy ilyen gyorsan változó és zsúfolt piaci térben.

C) A *UST Global (Singapore) Pte Ltd* kontra *The Controller of Patents and Designs*-ügyben a Kalkuttai Felsőbíróság (Calcutta High Court, CHC) nemrégiben hatályon kívül helyezte a Formatervezésiintá-oltalmi Hivatal által egy grafikus felhasználói felület (graphical user interface, GUI) formatervezésével szemben hozott elutasító határozatot.

A szóban forgó GUI-t a hivatal elutasította azzal az indokkal, hogy az nem felel meg az indiai formatervezésiminta-törvényben meghatározott „formatervezési minta” követelményeinek. Továbbá úgy ítélte meg, hogy a GUI-ikon csak bekapcsolt állapotban látható, és úgy vélte, hogy a GUI-ikon nem az ipari gyártási folyamatot követi, hanem főként szoftverfejlesztési feldolgozással jött létre.

Az előterjesztett beadványok mérlegelése után a CHC megállapította, hogy az ilyen formatervezési minták a termék külső vagy belső jellemzőire alkalmazhatók, és lajstromozhatók, ha vizuálisan vonzóak. Megállapította továbbá, hogy a GUI alkalmazása a kész árucikken megfelel a formatervezésiminta-törvényben előírt ipari eljárás követelményeinek.

Továbbá, tekintettel a formatervezésiminta-törvény 14-04. szakaszára, amely a képernyő-megjelenítéseket és ikonokat foglalja magában, valamint figyelembe véve, hogy India csatlakozott a Locarnói Egyezményhez, amely Indiában egy új szakaszt vezetett be, mégpedig a 32. szakaszt, amely grafikai szimbólumokat és logókat, díszítéseket stb. tartalmaz, a bíróság úgy vélte, hogy helytelen lenne azt állítani, hogy egy GUI-ikon nem lajstromozható.

Ezért a bíróság hatályon kívül helyezte az elutasító határozatot, és visszautalta az ügyet a hivatalhoz, hogy az újból vizsgálja meg a kérdést.

Meg kell várni, hogy a fenti végzés alapján a hivatal hogyan vizsgálja újra az ügyet. A jelenlegi jogi helyzetet tekintve örvendetes meglepetés lenne, ha a hivatal megváltoztatná a GUI-k lajstromozásával kapcsolatos álláspontját.

D) A *Novartis AG & Anr.* (Novartis) (felperesek) kontra *Novaegis (India) Private Limited*-ügyben a Delhi Törvényszék (High Court of Delhi) egyes bírása ideiglenesen eltiltotta az alperest NOVAEGIS védjegyének használatától.

A felperesek azt állították, hogy a Novartis nevet házi védjegyükként/cégnévként/kereskedelmi névként használták és használják 1996 óta a nemzetközi piacon, beleértve Indiát is. Emellett rendelkeznek Indiában egy 1996-ban lajstromozott NOVARTIS védjeggyel az 5. áruosztályban az alábbi áruk tekintetében: „gyógyszerészeti, állatgyógyászati vagy diétás készítmények és anyagok, vegyi anyagok és vegyi készítmények, gyógyszerekben vagy gyógyászati készítményekben használt vegyi anyagok, csecsemők vagy rokkantak számára készült élelmiszerek és italok vagy diétás célokra használt anyagok, vitaminok, készítmények élősködők elpusztítására, gyomirtók, peszticidek, gombaölő szerek; rovarirtók”. Azt állították, hogy a NOVARTIS védjegyet nemcsak a felperesek által gyártott gyógyszereken,

hanem épületeken, irodákban, csomagoló- és hirdetőanyagokon, levélpapíron, doménevekben, valamint a felperesek tulajdonát képező vagy általuk kínált egyéb árukon és szolgáltatásokon is használták. Ugyanis a NOVARTIS védjegyet több nemzetközi szervezetben, pl. a WIPO-nál is közismert védjegyként ismerték el.

Az alperes a NOVAEGIS védjegyet a 35. áruosztályba tartozó szolgáltatások tekintetében használta („kiskereskedelem, nagykereskedelem, gyógyszerimport és -export, reklám, üzletvezetés, üzleti adminisztráció, irodai tevékenység”), valamint gyógyszer-csomagolásokon és ragasztókon. Az ilyen használat, valamint a NOVAEGIS védjegy tervezett lajstromozása miatt a felperesek a jelen keresetet bitorlás és passing off miatt indították. A felperesek azt állították, hogy a versengő védjegyek megtévesztően hasonlóak; azonos árakra vonatkozóan használják őket; és ugyanarra az ügyfélkörre vonatkoznak. Ezért az alperes használata bitorló volt. A felperesek azt is előadták, hogy az alperes saját termékeit a felperesek termékeiként adja el, és e tekintetben felhívták a figyelmet arra, hogy az alperes a felperesek weboldalán használt szlogent lemásolta.

Az alperes ezzel szemben, miközben cáfolta a felperes versengő védjegyek megtévesztő hasonlóságára vonatkozó állítását, azt hangsúlyozta, hogy a NOVAEGIS szót ők alkották meg a „nova” és az „aegis” szó összetételével, és hogy több mint hét év használat alatt ez a védjegyük jelentős mértékű goodwillt szerzett. Azt is állította, hogy a weboldalán található hivatkozások érdektelenek, mert a gyógyszereket a páciensek nem a honlapon található anyag alapján vásárolják. Lényeges, hogy a felperes a védjegyekről szóló 1999. évi törvény 29. szakaszának (5) bekezdésére hivatkozott, amely így szól: „A lajstromozott védjegyet az a személy bitorolja, aki az ilyen lajstromozott védjegyet vagy a védjegyoltalom tárgyát képező árukkal vagy szolgáltatásokkal foglalkozó üzleti vállalkozása nevét vagy nevének egy részét kereskedelmi nevéként vagy kereskedelmi nevének részeként használja.” Az alperes előadta, hogy ha a felperesek azt állították, hogy az alperes cégneve sérti a felperesek védjegyét, akkor csak abban az esetben lehetne a bitorlás megszüntetését elrendelni, ha az ügy pontosan a négy sarokponton belül esne a 29. szakasz (5) bekezdésének hatálya alá, amely szerint az ütköző két védjegynek azonosnak kell lennie. A 29. szakasz (5) bekezdése – állította az alperes – nem alkalmazható, ha az alperes védjegye csak megtévesztően hasonlít a felperesek védjegyére – ami érvényes a jelen esetben. Mivel a 29. szakasz (5) bekezdése nem volt alkalmazható, a felperesek ügye nem volt megalapozott.

Az „átlagos intelligenciájú és tökéletlen emlékezetű ügyfél” elvét alkalmazva a bíróság úgy ítélte meg, hogy a versenytárs védjegyek hangzásilag hasonlóak, és a két védjegy közötti hangzásbeli hasonlóság nem véletlen. A honlapon található hivatkozások, különösen a hirdetés jellegűek nyilvánvalóan arra irányultak, hogy a fogyasztókat lenyűgözzék, és ez nehezítette azt elhinni, hogy az alperes a vitatott védjegy ártatlan átvevője. Továbbá mindkét védjegyet ugyanolyan kékeszöld színben ábrázolták, és egy olyan képi szimbólum előzte meg őket, amely a védjegyek hasonló méretére tekintettel a védjegyeket ábrázoló csomagolásokon is hasonló volt. A bíróság szerint, minthogy a NOVARTIS védjegyet a felperesek

lajstromoztatták; az alperes NOVAEGIS védjegye megfelelt a törvényi meghatározásnak [a védjegy törvény 2. szakaszának *m*) pontja szerint a védjegy magában foglal egy nevet is], és az hangzásilag és vizuálisan is hasonlított a felperesek lajstromozott védjegyéhez; az alperes használta a NOVAEGIS védjegyet a kereskedelmi forgalomban; és a versengő védjegyek alatt forgalmazott áruk azonosak voltak – valószínűsíthető volt, hogy a NOVAEGIS használata az alperes által összetévesztheti a közönséget, vagy a téves asszociáció veszélyét idézheti elő. Mint ilyen, a jelen ügy megfelel az indiai védjegy törvény 29. szakasza (2) bekezdésének *b*) pontja szerinti bitorlás meghatározásának.

A 29. szakasz (5) pontjával kapcsolatban a bíróság megállapította, hogy míg a 29. szakasz 1–4. pontja a védjegy harmadik személy általi visszaélészerű használatára vonatkozik, a bíróság úgy ítélte meg, hogy védjegyként való használat miatt az áruk/szolgáltatások tekintetében a 29. szakasz 5. pontja a lajstromozott védjegyre vonatkozik, amelyet egy harmadik fél kereskedelmi „nevének” részeként visszaélészerűen használnak. Mint ilyen, ez egy további jogalapot jelentett, amelynek alapján a bíróság – az ellenérdekű felek ügyvédei által kezdeményezett vitától függetlenül – úgy döntött, hogy a 29. szakasz (2) pontjának *b*) bekezdése a jelen tényállásra alkalmazható, amire tekintettel nem foglalkozott tovább a kérdéssel.

A felperesek javára ideiglenes végzést hoztak, amely az alperest a következő tárgyalás időpontjáig eltiltja a NOVAEGIS védjegy bármilyen formában és módon történő használatától. Összefoglalva, ha egy harmadik fél a cégnevében egy olyan védjegyet használ, amely csak hasonló egy lajstromozott védjegyhez, de nem azonos azzal, akkor a védjegyoltalom megsértése alapján benyújtott védjegybitorlási kereset sikere még mindig olyan kérdés, amelyre nincs határozott válasz.

Japán

A japán kormány 2023. március 10-én jóváhagyta hat szellemi tulajdoni törvény, köztük a tisztességtelen verseny megelőzésére vonatkozó törvény és a védjegy törvény módosítását. Ezek a módosítások lehetővé teszik, hogy a digitális terekben, például a metaverzumban a hamisított termékek értékesítése vagy átadása ellen tiltó végzést lehessen kérni, különös tekintettel az avatárok által viselt ruhákra és kiegészítőkre.

A tisztességtelen verseny megelőzésére vonatkozó törvény az eredeti termék megjelenésétől számított három évig tiltja a valódi termékhez nagyon hasonló utánzat értékesítését. A jelenlegi törvény azonban nem terjed ki a digitális terekre. Ezen a területen egyre nagyobb szükség van a lefedettségre, mert az olyan nagy ruházati márkák, mint a Nike és a Gucci, egyre inkább belépnek a metaverzumba.

A védjegy törvény módosításai tovább bővítik a lajstromozható védjegyek körét. Korábban, hacsak a védjegy nem rendelkezett bizonyos szintű ismertséggel, a személyneveket tartalmazó védjegyeket nem lehetett lajstromoztatni minden azonos nevű személy hozzájárulása nélkül.

Különösen a divatiparban gyakori, hogy az alapító vagy a tervező nevét használják márkanévként. Bár Európában, Kínában és Koreában a személynevek bizonyos feltételek mellett lajstromozhatók, Japánban sok ilyen kérelmet elutasítottak, ami akadályozta a vállalatok márkafejlesztését.

A módosítások lehetővé teszik a már lajstromozott védjegyekhez hasonló védjegyek lajstromozását is, amennyiben nem áll fenn a fogyasztók összetévesztésének veszélye, és megvan az eredeti védjegyjogosult beleegyezése. Ez a „hozzájárulási rendszer” már számos országban használatos, és a tengerentúli bejelentők körében nagy keresletnek örvend.

Kanada

A) 2022. október 17-én a Szövetségi Bíróság (Federal Court, FC) *St-Louis* nevű bírāja helyt adott a *Teva*, a *Pharmascience*, a *Laboratoire Riva*, az *Apotex* és a *Mylan* (az alperesek) által benyújtott, gyorsított eljárás iránti kérelemnek, és elutasította az *Eli Lilly* által a 2 226 784 sz. ('784-es) kanadai szabadalom bitorlása miatt benyújtott kereseteket.

Tények

A '784-es szabadalom korábban a szabadalmaztatott gyógyszerekről szóló, korábban módosított szabadalmi szabályzat (megfelelési értesítés) (PMNOC) rendeletek szerinti eljárásokban érvénytelenségi állítások tárgyát képezte, amelyekben az érvénytelenségre vonatkozó állításokat mint indokolatlanokat elutasították. Az alperesek a '784-es szabadalom 2016. július 11-i lejártaát követően kapták meg a megfelelési értesítést. Az alapul szolgáló keresetek a '784-es szabadalom lejárta előtti gyártáson, behozatalon és készletezésen alapultak, és ug-ródeszka-kártérítési igényeket tartalmaztak.

A jelen beadványban felvetett kérdéssel, amely a „fiziológiailag elfogadható só” kifejezés körül összpontosult, a két korábbi PMNOC-határozat egyikében sem foglalkoztak különö-sebben.

Döntés

Az FC megállapította, hogy a vitatott igénypontok mindegyike (az érvényesített igénypon-tok) a *tadalafil* és/vagy a 3-metiltadalafil olyan fiziológiailag elfogadható sójára irányul, amely felhasználható gyógyászati szempontból elfogadható hígítószerrel vagy hordozó-anyaggal együtt merevedési zavarok kezelésére alkalmas gyógyászati készítmény előállítá-sára. Például a 2. igénypont szövege:

2. Gyógyszerkészítmény hím állatban a merevedési zavar gyógyító vagy profilaktikus kezelésére, amely a következő csoportból kiválasztott vegyüle-tet tartalmaz:

[tadalafil] vagy annak fiziológiailag elfogadható sója vagy szolvátja; és [3-metiltadalafil] vagy annak fiziológiailag elfogadható sója vagy szolvátja; gyógyászatilag elfogadható hígítóval vagy hordozóval együtt.

A felek megállapodtak abban, hogy a só képződésének képessége megegyezik a tadalafil és a 3-metiltadalafil esetében. A *Glaxo France* a '784-es szabadalomhoz vezető bejelentés benyújtása előtt nem állított elő tadalafil-sót. Az alperesek azzal érveltek, hogy az érvényesített állítások a túlterjedtség, elégtelenség és hasznavehetetlenség miatt érvénytelenek.

Az FC úgy ítélte meg, hogy a perben a gyorsított eljárásra irányuló kérelem útján kell eljárni.

A szakértők egyetértettek abban, hogy a tadalafil sóját elő lehet állítani, de abban nem értettek egyet, hogy egy ilyen só „fiziológiailag elfogadható” lenne-e.

Az FC úgy ítélte meg, hogy a szakember (person having ordinary skill in the art, POSITA) megértette volna, hogy a „fiziológiailag elfogadható” só nem lehet toxikus, és nem okozhat kárt, de elfogadta az alperesek azon állítását is, hogy a POSITA azt is megértette volna, hogy a sónak stabilnak és tisztának kell lennie, és nem bomolhat. A bíróság azt is megállapította, hogy a POSITA a „sót” úgy értelmezte volna, hogy:

protonátvitelt foglal magában. A só egy negatív töltésű részből, úgynevezett anionból áll, amely elektronikus kölcsönhatásba lép egy pozitív töltésű részzel, úgynevezett kationnal. 1997-ben a POSITA nem foglalta volna bele a ko-kristályokat a só fogalmába.

A bíróság úgy ítélte meg, hogy az alperesek teljesítették a rájuk háruló terhet, és bizonyították, hogy valószínűbb volt, mint nem, az, hogy a tadalafil fiziológiailag elfogadható sóját nem lehet előállítani. Az állított igénypontokat ezért érvénytelennek minősítették a túlterjedelem miatt azon az alapon, hogy az igénypontok tágabb oltalmi körűek voltak, mint amit feltaláltak.

Az állított igénypontokat a közlés elégtelensége miatt is érvénytelennek minősítették, mert a POSITA csak a leírás birtokában nem tudta volna a találmányt előállítani a közlésben szereplő utasítások felhasználásával; a POSITA-nak egy kisebb kutatási tervet kellett volna megvalósítania, hogy megpróbálja megtalálni a tadalafil fiziológiailag elfogadható sóját.

Végül, bár a bíróság megállapította, hogy az alperesek bizonyították, hogy nem állt rendelkezésre elegendő általános ismeret ahhoz, hogy megalapozottan meg lehessen állapítani a fiziológiailag elfogadható só hasznosságát, a bíróság teljes körű érvelés hiányában elutasította annak a jogi kérdésnek a meghatározását, hogy ez a megállapítás a teljes igénypontot érvénytelenség miatt érvénytelenné teszi-e.

Az Eli Lilly fellebbezett.

B) Az Egyesült Államokkal ellentétben Kanadában az idegen nyelvű márkanevek nem élveznek önműködően oltalmat. Nem létezik a „külföldi egyenértékűségek doktrínája”, amely a márkatulajdonos monopóliumát nyelvi határokon átnyúlóan kiterjesztené. Ez még a híres

védjegyeket is kiszolgáltatottá teszi az „orvvadászatnak”, mert a múltban olyan jól ismert védjegyek fordításait, mint a KRAZY GLUE, ellopták a tulajdonosoktól.

A *Coca-Colát* érintő közelmúltbeli eset azonban azt mutatja, hogy megfelelő védelemmel át lehet lépni a nyelvi határokat.

Ez a cikk olyan stratégiákat mutat be, amelyek segítségével a védjegytulajdonosok minden nyelven megőrizhetik a legfontosabb védjegyeik feletti ellenőrzést.

Tények

2017-ben egy kínai székhelyű bejelentő az 1. ábrán látható logó lajstromozását kérte különböző élelmiszer- és italtermékekhez, köztük üdítőitalokhoz kapcsolódó használatra.



1. ábra

A védjegyben szereplő karakterek kínai írásjelek, amelyek átírása „pan pan”, és jelentése „remélni; vágyakozni; várni; keresni”.

A bejelentés ellen a Coca-Cola felszólalt.

Határozat

Az ezt követő *Coca-Cola Limited* kontra *Fujian Panpan Foodstuff Co, Ltd.*-ügyben a Védjegyfelszólalási Bizottság egyetértett az összetéveszthetőség fennállásával, és elutasította a bejelentést. A kulcsfontosságú részben a következőket írta:

Bár a bejelentő védjegyének betűi nem lennének felismerhetők egy egynyelvű angol, egynyelvű francia vagy kétnyelvű angol/francia fogyasztó számára, ... a védjegy egészének összetételét tekintve a kanadai fogyasztó azt gondolhatja, hogy a védjegy egyszerűen a felszólaló egyik védjegye egy másik nyelven ábrázolva.

Fontos, hogy nem a COCA-COLA szóvédjegy volt a győztes. A vállalat sikere ehelyett „elsősorban” az 1992-ben önálló védjegyként lajstromozott „hullámdizájn” logón alapult (2. ábra).

A Coca-Cola 3. ábrán látható, jellegzetes logójának lajstromozása egy második alapot adott a vállalatnak a sikeres felszólaláshoz.



2. ábra



3. ábra

Megállapításra került, hogy a teljes logó vizsgálata során is fennállt az összetéveszthetőség veszélye, minthogy a kérelmező védjegyében szereplő kínai írásjelek a Coca-Cola által használthoz hasonló betűtípussal vannak ábrázolva.

Megjegyzés

A Coca-Cola-ügy hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a védjegyoltalmat nem csak a márkanévre kell igényelni.

Bármit, ami egy vállalatot azonosíthat – vagy ami bajba sodorhat, ha visszaélnék vele –, lajstromoztatni kell, és védjegyként oltalom alá kell helyezni. Ez magában foglalja a következőket:

- logók;
- a logók összetevői;
- szlogenek;
- színek;
- termékformák;
- csomagolás; és
- hangok, textúrák, és még az illatok is.

Ez a forgatókönyv rávilágít arra is, hogy milyen előnyös a problémás védjegybejelentések erőteljes figyelemmel kísérése, amelyek olyan márkaelemeket tartalmaznak, amelyek oltalom alatt állnak, vagy amelyek veszélyt jelenthetnek, illetve könnyen összetéveszthetők az oltalom alatt álló védjegyekkel. A fent említett elutasított bejelentésben sehol sem szerepel a „Coca” vagy a „Cola” szó, ami azt jelenti, hogy egy egyszerű kulcsszavas keresés nem hívta volna fel a vállalat figyelmét az 1. ábra szerinti védjegyre.

Végezetül a védjegytulajdonosoknak célszerű megfontolniuk, hogy érdemes-e idegen nyelveken használni és lajstromoztatni kulcsszavas védjegyeiket. Kanadában nincs „külföldi egyenértékűség doktrína”. Míg az áruk és szolgáltatások általános elnevezései nem lajstromozhatók semmilyen nyelven, a márkanévek fordításai nem élveznek önműködően ol-

talmat. A leghíresebb ilyen ügyben (*Krazy Glue Inc.* kontra *Group Cyanomex SA de CV*) egy harmadik fél szerzett jogot a KRAZY GLUE spanyol nevére (KOLA LOKA). A bíróság ugyanis megállapította, hogy a két védjegy között „semmilyen hasonlóság nincs” sem megjelenés, sem hangzás tekintetében.

Mindezek mellett Kanada nemrég a „rosszhiszeműséget” új felszólalási alapként adta meg. Az, hogy egy lefordított védjegy célzott átvétele rosszhiszeműségnek minősül-e, még eldöntendő kérdés.

A hamisítás és a védjegytrollok korában a védjegytulajdonosok joggal teszik fel a kérdést, hogy védjegyportfóliójuk megvédi-e őket az ügyes utánzatokkal és a külföldi fordításokkal szemben. A márkák védelmében a legbiztosabb módszer a forrásra utaló valamennyi jelző védelme.

C) A *Gentec* kontra *Nuheara* azon ritka, nagy tétet jelentő kanadai védjegyügyek egyike, amely egyszerre jutott el a tárgyalásig, és érvénytelenített egy lajstromozott védjegyet a megkülönböztetőképesség hiánya miatt. A *Gentec IQ* védjegyét nem találták megkülönböztetőképességgel rendelkezőnek, tekintettel arra a kiterjedt nyilvántartásra, amely bemutatta, hogy az „IQ” szót hogyan kezdték el használni az „intelligens” fogyasztói elektronika rövidítéseként Kanadában.

A *Gentec*-döntés fontos iránymutatást tartalmaz a megkülönböztetőképességgel kapcsolatos joggal, valamint a kapcsolódó peres és üzleti stratégiai megfontolásokkal kapcsolatban. Ez az iránymutatás a megkülönböztetőképesség hiányának bizonyítására a fogyasztói felmérések szerepétől a védjegyperekben a védjegybejelentés során tett beismerések fontosságán át a piaci és médiabizonyítékok felhasználásáig terjed.

Az ügy háttere: Gentec kontra Nuheara

Az alperes *Nuheara* ausztrál vállalat a díjnyertes *IQBUDS* márkájú hallókészülékek gyártója. Ezek olyan intelligens fülhallgatók, amelyek szabadalmaztatott technológiája nemcsak zenét és egyéb hangokat játszik le, hanem ténylegesen lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jobban halljanak. A felperes *Gentec* az *IQ* márkanévvel fogyasztói elektronikai termékek széles választékát értékesítette, köztük vezeték nélküli fülhallgatókat is, bár a *Gentec* fülhallgatói nem rendelkeznek a *Nuheara* kifinomultabb (és drágább) termékeinek egyedi jellemzőivel.

A *Gentec* azt állította, hogy a *Nuheara* által az *IQBUDS* védjegy használata összetéveszthető a *Gentec* lajstromozott védjegyével (amely többek között fejhallgatókra vonatkozott). A *Nuheara* tagadta az összetéveszthetőséget, és azt is kérte, hogy a *Gentec IQ* védjegyét töröljék a lajstromból, mert az nem rendelkezik megkülönböztetőképességgel.

Az *FC* egyetértett a *Nuhearával*, és megkülönböztetőképesség hiánya miatt törölte a *Gentec IQ* védjegybejelentését. Az *FC* azt is megállapította, hogy még ha a lajstromozás érvényes lett is volna, nem állt fenn az összetévesztés valószínűsége.

Tanulságok a védjegytulajdonosok és a védjegyek megtámadói számára

A megkülönböztetőképesség fogalma a védjegyjog központi pillére, és arra utal, hogy a védjegy képes jelezni, hogy az áruk vagy szolgáltatások egyetlen vállalkozástól származnak. Egy védjegy nem rendelkezik megkülönböztetőképességgel, ha nem képes betölteni ezt a márkaépitési funkciót, és így nem jogosult semmiféle jogi oltalomra.

Itt a Nuheara azzal érvelt, hogy az IQ nem egy adott vállalat elektronikai termékeinek márkája, hanem inkább egy rövidítés, amelyet számos vállalat marketingesei használnak annak jelzésére, hogy egy adott termék „intelligens” jellegű. A Nuheara a következőkre mutatott rá annak bizonyítékaként, hogy a Gentec IQ védjegye nem rendelkezik megkülönböztetőképességgel:

- Több tucat olyan fogyasztói elektronikai terméket értékesítő harmadik fél van, amely az „IQ” szót beépítette termékei intelligens változatának márkajelzésébe (pl. ha egy vállalat ACME márkanév alatt árusított szerkentyűket, akkor az ACME IQ a szerkentyű „intelligens” változatára vonatkozott).
- Több száz olyan lajstromozott védjegy és kereskedelmi név létezik, amely az „IQ” szót tartalmazza a fogyasztói elektronika területén és másutt.
- Az „IQ” szót kiterjedten használják a médiában az intelligens termékek rokonértelmű szavaként (pl. „a 2019-es Smart-home díja ... mindenre, amire szüksége van ahhoz, hogy ebben az évszakban növelje otthona IQ-ját”).
- A Gentec által az IQ védjegye ügyében 2007–2008-ban folytatott eljárás során tett beismerések.
- A Gentec elmulasztotta a védjegyjogok ellenőrzését Kanadában, ami ahhoz vezetett, hogy a kanadai piacra folyamatosan új IQ-formátumú védjegyek kerültek, beleértve a fejhallgatók, fülhallgatók és egyéb hallókészülékek védjegyeit is.

Egy szakértő tanú elemezte ezeket az adatokat, és arra a következtetésre jutott, hogy az „IQ” szó a kanadai fogyasztók körében az „intelligens termék” rövidítéseként jelent meg. Ennek eredményeképpen az „IQ” szó – önmagában és minden más márkaelemtől függetlenül – nem rendelkezett védjegyfunkcióval. A Gentec válaszként szakértői bizonyítékot nyújtott be, amely vitatta ezt a következtetést, és azzal érvelt, hogy csak a fogyasztók körében végzett felmérés bizonyíthatja a megkülönböztetőképesség hiányát.

Az FC végül a Nuheara álláspontjával értett egyet. A bíróság először is kimondta, hogy a megkülönböztetőképesség (vagy annak hiánya) bizonyításához nincs szükség felmérésekre. A bíróság ezután megvizsgálta a Nuheara által benyújtott bizonyítékok széles körét, és arra a következtetésre jutott, hogy ezek a bizonyítékok egyetlen következtetést támasztanak alá, nevezetesen azt, hogy az „IQ” szó nem rendelkezik megkülönböztetőképességgel a fogyasztói elektronikai termékek vonatkozásában. Megkülönböztetőképesség hiányában az „IQ” szó nem rendelkezik védjegyfunkcióval. Ezért az FC a lajstromozás törlését rendelte el.

A védjegyjogosultaknak tudomásul kell venniük ezt az ügyet, mert megerősíti, hogy a piaci és a médiából származó bizonyítékok elegendők a megkülönböztetőképesség hiányának

bizonyítására, és hogy a vitatóknak nem kell fogyasztói felméréseket benyújtaniuk. Ez megerősíti annak szükségességét, hogy a védjegyjogosultaknak mind a kanadai piacot, mind a kanadai védjegyrajstromot ellenőrizniük kell annak érdekében, hogy megakadályozzák a védjegyek harmadik felek általi széles körű átvételét. Az, hogy a Gentec nem foglalkozott azonnal az „IQ” harmadik fél általi használatával, volt az egyik kulcsfontosságú tényező, amely végül lehetővé tette a Nuheara számára, hogy bizonyítsa a megkülönböztetőképesség hiányát.

Ezen túlmenően a védjegyjogosultaknak gondosan meg kell fontolniuk, hogy milyen érveket sorakoztatnak fel a védjegyvizsgálat során, minthogy ezek az érvek a védjegyjogosultakra a jogérvényesítés szakaszában visszauterhetnek. Itt a Gentec elismerte, hogy az IQ-összetételű védjegyeket széles körben használják Kanadában, egy olyan érv részeként, amelynek az volt a célja, hogy a védjegybejelentés alatt a lehető legkisebbre csökkentse egy blokkoló védjegy hatályát. Ez az érvelés meggyőzhette a védjegyvizsgálót, de állandó akadályt is jelentett a védjegy megerősítése szempontjából, mert a Gentec most már hivatalosan is elismerte, hogy lebecsülte saját védjegyének megkülönböztetőképességét.

A Nuheara sikerének megismétlésében reménykedő védjegyes kihívók is fontos tanulságokra tettek szert. A *Gentec kontra Nuheara*-ügy azt mutatja, hogy a megfelelő bizonyítékok összegyűjtése a versenytárs védjegyének törlését eredményezheti, és hogy ezek a bizonyítékok gyakran több különböző forrásból származnak. A fogyasztói felmérés nem az egyetlen út a törléshez, és a vállalatoknak a perre való felkészülés során minden lehetséges bizonyítékforrást figyelembe kell venniük. Ebben az esetben a Nuheara bizonyítékai a szakértői jelentésektől kezdve az eskü alatt tett nyomozói nyilatkozatokon át a médiakritikáig és a Gentec saját védjegyügintézői által tett beismerésekig terjedtek. A médiával kapcsolatos bizonyítékok nagy részét az adott médium kanadai terjesztésére vagy láthatóságára vonatkozó bizonyítékokkal kellett összevetni. A Nuheara perbeli győzelmének kulcsa az alapos felkészülés volt.

D) Az FC rosszhiszeműség miatt törölte a védjegytulajdonos védjegyeinek egy allicensia-vevő általi lajstromozását, és büntető kártérítést ítélt meg a védjegytulajdonos javára. A *Blossman Gas, Inc. kontra Alliance Autopropane Inc.*, 2022 FC-ügy egyike azon kevés sikeres, rosszhiszeműségre alapított védjegy-törlésnek, amelyeknél a bíróságok magásra tették a mércét.

Az ALLIANCE AUTOGAS védjegy

A *Blossman Gas, Inc.* (Blossman) 2009 óta ALLIANCE AUTOGAS védjegy alatt propánt értékesít az Egyesült Államokban és 2012 óta Kanadában egy engedéllyel rendelkező kereskedőn keresztül.

Az ALLIANCE AUTOGAS védjegy használatára Québecben az engedéllyel rendelkező kereskedő allicenszet adott az Alliance Autopropane Inc.-nek (AAP). Az allicensia egyértelműen tartalmazta, hogy az ALLIANCE AUTOGAS védjegy a Blossman tulajdonában van. Az AAP

allicencjogosultként három másik hasonló védjegy (a továbbiakban: „AAP-vedjegyek”) mellett a Blossman ALLIANCE AUTOGAS védjegyének kanadai lajstromozását is kérelmezte az engedéllyel rendelkező kereskedő vagy a Blossman hozzájárulása nélkül.

A Blossman ezt követően az FC-hez kérelmet nyújtott be az AAP-vedjegyek lajstromból való törlésére és azok AAP általi használatának megszüntetésére. A Blossman azt állította, hogy az AAP-vedjegyek több okból is érvénytelenek, többek között a Blossman korábbi kanadai védjegyhasználatára és rosszhiszeműsége miatt.

A Blossman általi korábbi használat

A bíróság könnyen elfogadta, hogy a Blossman nem járult hozzá az AAP-vedjegyek lajstromozásához, és hogy a védjegyek licencvevő általi „használatára” nem jogosít fel a védjegy lajstromozására. A kanadai védjegyjogban jól bevált, hogy a forgalmazók, ügynökök és licencjogosultak nem jogosultak a licencadó védjegyének lajstromozására az engedélyes használat alapján, függetlenül attól, hogy a licencszerződés kifejezetten tiltja-e az ilyen cselekményt. A bíróság megállapította továbbá, hogy a Blossman az AAP általi bármilyen lajstromozást megelőzően kanadai engedéllyel rendelkező kereskedőjén keresztül használta az ALLIANCE AUTOGAS védjegyet Kanadában – ami önmagában is meghiúsíthatja a lajstromozást.

A rosszhiszeműség magas mércéje

Kanada 2018-ban módosította védjegy törvényét, hogy lehetővé tegye egy lajstromozott védjegy rosszhiszeműség miatti érvénytelenítését. Azóta azonban ritkán hivatkoztak sikeresen erre a rendelkezésre, mert a bíróságok magasra tették a mércét a rosszhiszeműség megállapításához; megkövetelték annak bizonyítását, hogy a lajstromozó már korábban is ismerte a márkát és/vagy a valódi védjegytulajdonosnak kárt akart okozni. Például az *APEC Water Systems* kontra *iSpring Water Systems, LLC*-ügyben az FC elutasította a rosszhiszeműség megállapítását egy olyan társasággal szemben, amely lajstromoztatta (de ténylegesen nem használta) egy versenytárs védjegyét, minthogy nem volt egyértelmű bizonyíték arra, hogy a társaságnak tudomása volt a versenytársról vagy annak védjegyéről, vagy szándékában állt a versenytársat károsítani.

A bíróság a Blossman-ügyben megjegyezte, hogy a fogalom rugalmas és szövegtől függő; nem kell, hogy az erkölcsösség vagy a szándékos vétkekesség értékelését foglalja magában, és lehet gazdasági jellegű is.

Itt az AAP-nek tényleges tudomása volt a Blossman védjegy jogairól, és tudta, hogy az ALLIANCE AUTOGAS védjegy használatára vonatkozó saját joga licencszerződésektől függ. Ennek ellenére az AAP úgy döntött, hogy lajstromoztatja az AAP-vedjegyeket anélkül, hogy erről tájékoztatta volna a Blossmant. Ilyen körülmények között a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az AAP észszerűen és jóhiszeműen nem törekedhetett volna az AAP-vedjegyek lajstromozására.

Az AAP azzal érvelt, hogy nem volt rosszhiszeműség, mert szubjektív meggyőződése volt, hogy jogosult a védjegy lajstromozására. A bíróság elutasította ezt az érvelést, és egyértelművé tette, hogy a rosszhiszeműség megítélése tárgyilagos mércén alapul. A védjegy bejelentőjének a joggal kapcsolatos tudatlansága vagy saját magatartásának szubjektív értékelése nem mentesít a köteleességszegés alól.

Eredmény

A bíróság az AAP-vedjegyeket *ab initio* (kezdetől) érvénytelenítette, megakadályozva, hogy az AAP a lajstromozásra hivatkozva védekezzen az átruházás ellen (amit a bíróság később megállapított). Az átruházásért járó 20 000 dolláros kártérítés mellett a bíróság 5000 dolláros büntető kártérítést is megítélt a rosszhiszemű lajstromozásért, hogy a licencvevőket elrettentse a licencadó védjegyeinek lajstromoztatására törekvéstől.

Tanulságok

Ez az ügy a rosszhiszeműség miatt történő törlés sikeres példajaként szolgál. Ugyanakkor két tágabb értelemben vett tanulságot is nyújt. Először is, a licencvevőnek ügyelnie kell arra, hogy ne tegyen olyan lépéseket, amelyek ártanak a licencadójának és a licenc tárgyát képező védjegyeknek. Másodsor, a védjegytulajdonosoknak törekedniük kell védjegyeik lajstromoztatására, és figyelemmel kell kísérniük a kanadai lajstromot az összetéveszthető védjegyek tekintetében, hogy megelőzzék a rosszhiszemű kérelmeket és/vagy szembeszálljanak azokkal lehetőleg még a kérelem benyújtása előtt.

Kína

A Kínában 2022-ben bejelentett találmányi szabadalmak száma 2022-ben elérte a 4,21 milliót, ebből 3,28 millió a szárazföldi Kínából származó feltalálóké – közölték a Kínai Nemzeti Szellemi Tulajdoni Adminisztráció tisztviselői egy nemrég tartott sajtótájékoztatón. Hu Wenhui igazgatóhelyettes szerint Kína az első ország, amely átlépte a 3 milliós küszöböt.

A nagyértékű szabadalmak száma éves szinten 24,2 százalékkal 1,32 millióra nőtt, ami 10 000 főre vetítve 9,4 szabadalmat jelent, szemben a 2021-es 7,5 szabadalommal 10 000 főre vetítve, ami a hivatal szerint a kínai szellemi tulajdoni találmányok minőségének javulását tükrözi.

Németország

A) A német Szövetségi Alkotmánybíróság (Bundesverfassungsgericht, BVerfG) második szenátusa 2022. november 8-án kelt, 2023. január 12-én közzétett együttes döntésében öt alkotmányjogi panaszt utasított el, amelyek az ESZH műszaki fellebbezési tanácsainak és Bővített Fellebbezési Tanácsának határozatait támadták mint elfogadhatatlanokat.

Az öt panaszban (amelyek közül az egyik 2010-re nyúlik vissza) több, Németországban, az Európai Unió tagállamaiban és harmadik országokban lakóhellyel rendelkező panaszos azt állította, hogy a megtámadott műszaki és bővített fellebbezési tanácsi határozatok a rendelkezésre álló jogvédelem általános és nyilvánvaló hiányosságain alapulnak, és sértik az eljárási alapjogokat. Ezek közé tartozott a tisztességes eljárás elve [alaptörvény (Grundgesetz, GG) 2. cikk (1) bekezdés, összefüggésben 20. cikk (3) bekezdésével], a törvényes bírósághoz való jog [GG 101. cikk (1) bekezdés 2. mondat] és a meghallgatáshoz való jog [GG 103. cikk (1) bekezdés].

A bíróság megállapította, hogy a harmadik országban lakóhellyel rendelkező panaszosok nem hivatkozhatnak az alaptörvényben foglalt alapvető jogokra [GG 19. cikk (3) bekezdés], továbbá, hogy a panaszok egyike sem irányult ezen eljárási alapjogok német bíróságok általi megsértésére a 92. és következő cikkek értelmében [GG 101. cikk (1) bekezdés 2. mondata és GG 103. cikk (1) bekezdés].

A BVG megállapította, hogy állandó ítélkezési gyakorlata szerint az EU intézményeinek, szerveinek, hivatalainak és ügynökségeinek cselekvései nem támadhatók közvetlenül alkotmányjogi panasszal. A bíróság azonban felülvizsgálhatja azokat, ha állítható, hogy az ilyen jogi cselekvések túllépik az EU integrációs programjának (Integrationsprogramm) kereteit, és érintik az alapjogok védelmének azon minimális színvonalát, amelyet a jogalkotó az EU tekintetében is köteles biztosítani, valamint hogy a német alkotmányos szerveknek az európai integrációval kapcsolatos felelőssége (Integrationsverantwortung) miatt kötelességük fellépni az ilyen cselekvések ellen. Megjegyzendő, hogy az ESZH nem az EU intézménye, szerve, hivatala vagy ügynöksége.

A bíróság továbbá megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz benyújtására jogosult panaszosok (a nem harmadik országban lakóhellyel rendelkező panaszosok) nem támasztották alá kellőképpen azt az állításukat, hogy az Európai Szabadalmi Szervezeten (European Patentorganisation, EPOrg) belüli jogorvoslati rendszer nem biztosítja a hatékony jogvédelmet [GG 19. cikk (4) bekezdés], és hogy a német alkotmányos szervek ezért kötelesek lépéseket tenni a válaszadás érdekében.

Végül a bíróság megállapította, hogy a fellebbezési tanácsok 2016. július 1-jén hatályba lépett szervezeti reformja mindenesetre szétválasztotta a közigazgatási és a bírói feladatokat, és a fellebbezési tanácsok által ellátott bírói funkciókat nagyfokú intézményi autonómiával ruházta fel. Következésképpen a bíróság úgy ítélte meg, hogy az esetleg fennálló, de a panaszosok által nem részletesen tárgyalt hiányosságok lényegében ki vannak küszöbölve, legalábbis olyan mértékben, hogy most már megfelelnek a minimumkövetelményeknek.

A bíróság hozzájárul a németországi szabad demokratikus alaprend tiszteletben tartásához és érvényesítéséhez, különösen az alaptörvényben biztosított alapvető jogok érvényesítéséhez. Minden (német) közhatalmat gyakorló szerv köteles betartani az alaptörvényt.

A mostani döntés nem igazán meglepő, hiszen még az EU intézményeinek, szerveinek, hivatalainak és ügynökségeinek cselekvéseit sem lehet közvetlenül alkotmányjogi panasszal

megtámadni. A bíróság kizárólagos felülvizsgálati mércéje az alaptörvény, és a legutóbbi döntésekben megnyilvánuló irányvonala hangsúlyozza Németország elkötelezettségét az 1973-ban alapított európai szabadalmi rendszer és a 2023. június 1-jén megnyílt új Egységes Szabadalmi Bíróság mellett.

B) Az alábbiakban azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy mikor minősül egy doménnév védjegybitorlásnak. Mi a teendő, ha a védjegyjogosult a lajstromozott doménnév lemondását követeli? Ezzel nem kell törődni a „.de” doménnév esetében, mert: nincs jog a „.de” doménnév átruházására. Kivételes esetekben azonban követelhető a doménnév törlése vagy módosítása.

Elvileg bárki lajstromoztathat doménnevet, de előtte ellenőrizni kell, hogy a kívánt doménnév még szabad-e. Ebből gyakran csak évekkel később lesz vita, amikor egy védjegy-tulajdonos követeli, hogy az azonos doménnevet ruházzák át rá. Jogosan?

A német jog a doménnévvel kapcsolatban

A doménnevek a német jog szerint elvileg nem névfunkcióval rendelkeznek, hanem egy további cégazonosítót jelentenek, jogilag az ún. cégjelzésekkel egyenértékűek. Ezek olyan megjelölések, amelyeket a kereskedelemben névként, cégnévként, vagy egy vállalkozás vagy üzlet különleges megjelöléseként használnak.

Üzleti megjelölésként akkor részesülhetnek oltalomban, ha azonosító és megkülönböztető funkcióval bírnak [védjegy törvény 5. § (2) bekezdés]. A névfunkcióval nem rendelkező megjelölések azonban csak akkor részesülnek üzleti megjelölésként oltalomban, ha hírnevet szereztek.

Ennyit az elméletről. A gyakorlatban – a bírósági határozatokból látható módon – a következő a helyzet.

Mikor minősül egy doménnév védjegybitorlásnak?

Egy doménnév pusztán lajstromozása nem védjegybitorlás, mert nem minősül védjegyhasználatnak. Ha azonban egy nagyon ismert cégnevet nem üzleti ügyletek során doménnévként lajstromoznak, a Német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof, BGH) 2011-es *shell.de*-döntése szerint maga a doménnév lajstromozása a német polgári törvénykönyv 12. §-a alapján jogosulatlan névhasználatnak minősül. Ebben az esetben a vállalkozás követelheti, hogy a doménnév tulajdonosa mondjon le arról.

Ez azt jelenti, hogy egy doménnév lajstromozása előtt először meg kell vizsgálni, hogy fennállnak-e a doménnévhez fűződő védjegyjogok? Nem, ezt nem követelik meg. Mindenestre a DENIC, a német országkóddal rendelkező felső szintű doménnevek nyilvántartója ezt alapvetően nem ellenőrzi. És a DENIC-nek nem is kell, mert a doménnevek kiosztása és kezelése önmagában nem minősül védjegyhasználatnak a kereskedelmi forgalomban. A

DENIC csak akkor kötelezhető a jogellenes lajstromozás törlésére, ha nyilvánvaló jogszabálysértésről szerez tudomást.

Fontos a lajstromozott doménnév tartalma: A BGH szerint a tartalom nélküli honlapok elvileg nem minősülnek védjegyjogokat sértő használatnak, mert a doménnév még nem kapcsolódik konkrét árukhoz vagy szolgáltatásokhoz; ezért nem áll fenn az összetévesztés valószínűsége sem.

És az sem mindegy, hogy mikor lajstromozták a doménnevet: olyan esetben, amikor a doménnevet négy évvel korábban lajstromozták, mint amikor a megjelölést egy cég azonosítójaként használták, a BGH szerint nem történt jogellenes doménnév-lajstromozás, mert nem lehetett szó a cég konkrét akadályoztatásáról.

A BGH által a *shell.de*-ügyben hozott döntés azonban egyértelművé teszi, hogy egy nagyon ismert márkanév engedély nélküli lajstromozása nem megengedett.

Az azonos név engedélyt jelent egy doménnévre?

A doménnévhez való jog mellett szóló erős érv mindig a saját név. Ez egyébként a fentebb említett *shell.de*-döntésben is így volt: A doménnév jogosultja *dr. Andreas Shell* volt. Egy doménnévre több jogosult esetén a „first come – first serve” elv érvényesül. Minthogy egyenlő érdekek állnak fenn, az jogosult a doménnévre, aki először igényelte annak lajstromozását.

Ez az elv azonban felülíródik, ha nagyon jól ismert nevekről van szó. A jól ismert cégnevek elsőbbséget élveznek az azonos nevű átlagpolgárokkal szemben – döntött a BGH a *shell.de*-ügyben és egy tartományi felsőbb bíróság (Oberlandesgericht, OLG) a *krupp.de*-ügyben. Egyébként ugyanez vonatkozik a híres helységnevekre/községnevekre is.

A BGH szerint annak megítélésében, hogy valaki annyira híres-e, hogy elsőbbséget élvez a doménnévre, a közismertség a döntő tényező – és az, hogy a közönség elvár-e egy honlapot ezen a néven, ugyanakkor a doménnév tulajdonosa nem tud bizonyítani semmilyen különleges érdekeltséget éppen ezen doménnévvel kapcsolatban .

Doménnévrablás

Mi a jogi helyzete a doménnévrablásnak (domain grabbing), azaz a doménnevek lajstromozásának azzal a céllal, hogy azokat jövedelmezően továbbértékesíthessék – például védjegyjogosultaknak? Jogilag megengedett ez?

A legtöbb esetben igen, mert a doménnevekkel való kereskedés megengedett üzleti tevékenységnek minősül, és még a doménnevek tényleges zárolása sem alapozza meg a jogsértés megszüntetésére irányuló igényt – döntött a BGH – mindaddig, amíg a tulajdonos nem használja a doménnevet más célra.

A doménnevekkel való kereskedelem elvileg nem megengedett, ha versenyjogi értelemben tisztességtelen. A szándékosság nem minősül bitorló cselekménynek. Konkrétan ez azt jelenti, hogy ha egy doménnevet egy olyan harmadik fél számára zárolnak, aki például azo-

nos vagy hasonló védjeggyel vagy cégnévvel rendelkezik, akkor ez a zárolás nem megengedett. Ugyancsak nem kérhetők túlzóan magas összegek a doménnevek kereskedelme során.

Egyébként a felső szintű „.com” doménnév lajstromozása nem alapozza meg a kereskedelmi használatot. Ennek oka, hogy bár eredetileg kereskedelmi céllal vezették be, bárki számára lajstromozható. A doménnevekkel kapcsolatos számos jogvitát a nemzetközi Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)-eljárás keretében rendeznek is; ez azonban nem vonatkozik a „.de” német országhódú doménnevekre.

Jog az ideiglenes intézkedésre

Összefoglalva tehát elmondható, hogy egy esetleges védjegybitorlást csak akkor lehet érvényesíteni, ha a doménnév alatt tartalmakat tettek közzé – ekkor már fennállhat a jogsértés megszüntetésére irányuló igény is. Ebben az esetben azonban csak a név/védjegy bitorló használatát kell megszüntetni, a doménnév további használatát azonban nem.

Konkrétan, az ideiglenes intézkedés iránti megalapozott igény esetén biztosítani kell, hogy az oltalom alatt álló védjegyhez tartozó doménnevet a továbbiakban ne használják a kereskedelmi forgalomban olyan áruk vagy szolgáltatások azonosítására és reklámozására, amelyekre védjegyoltalmat igényelnek. Bitorlás esetén akár kártérítési igény is felmerülhet.

A német jogban és a „.de” német országhóddal rendelkező doménnevek esetében azonban nincs jog a doménnév átruházására.

A BGH a *shell.de*-ügyben hozott döntésében kimondta, hogy a jogosult félnek nem áll fenn a doménnév nem jogosult birtokosával szemben átírási igénye, hanem – ha egyáltalán – csak a doménnév törlésére irányuló igénye lehet. A doménnév lajstromozásához való jog nem hasonlítható sem a szabadalmi törvény 8. § 2. mondata szerinti szabadalmi jogérvényesítéshez, sem a polgári törvénykönyv 894. §-a szerinti lajstrom-helyreigazítási igényhez, tette egyértelművé a BGH.

Spanyolország

A Barcelonai Szabadalmi Bíróság hosszú és nagyon átfogó ítéletében a szabadalmi jog számos szempontjáról döntött egy távközlési szabadalmakkal kapcsolatos összetett jogvitában. Az ítélet hasznos útmutatást nyújt a spanyolországi – és közvetve az európai – szabadalmi peres ügyekben.

Az ügy háttere

2022. október 17-én a szabadalmakra szakosodott barcelonai 4. számú (elsőfokú) kereskedelmi bíróság ítéletet hozott a híres távközlési óriás, a „Telefónica” több szervezete ellen indított összetett szabadalombitorlási ügyben. A felperes *Two-Way Media Ltd.* azt állította, hogy két szabadalmát bitorolta a „MOVISTAR+”, „MOVISTAR+ EN TUS DISPOSITIVOS” és más fizetős televíziós műsorok sugárzására szolgáló platform, valamint eszközök.

A két szabadalom, az EP 2.278.775 (EP '775) és az EP 2.323.333, (EP '333) egy multicasting eljárást és készüléket, konkrétan egy számítógépen megvalósított módszert és készüléket véd, amely médiafolyam lejátszására szolgál.

Az alperesek viszont megsemmisítési keresetet nyújtottak be a két szabadalom ellen több érvénytelenségi okra hivatkozva. Ezek:

1. a műszaki hozzájárulás hiánya;
2. az újdonsághiány;
3. a feltalálói tevékenység hiánya; és
4. hozzáadott anyag.

Az ítélet alaposan kitér a különböző jogi szempontokra, amelyek az eltérő nemzeti és európai joggyakorlatot foglalják magukban. Mint látni fogjuk, a bíróság elutasította a törlési okokat, és ezt követően értékelte a bitorlási keresetet. A bíróság megvizsgálta a szolgáltatásokat és termékeket kínáló weboldalak vádolt tulajdonosának passzív jogállását is. Végül a bíróság helyt adott a bitorlási keresetnek, és kártérítés megfizetését rendelte el.

A Barcelonai Szabadalmi Bíróság ítélete

1. A műszaki hozzájárulás hiánya

Az alperesek azzal érveltek, hogy mindkét szabadalom érvénytelen az ESZE 138. cikkének a) és 52. cikkének c) pontja alapján, mert azok csak homályos és elvont ötleteket tükröznek.

- EP '775: Az alperesek azt állították, hogy a szabadalom bármely ismert audio- vagy video streaming rendszert meghatározhat, és hogy „semmilyen módon nem járul hozzá a meglévő streaming- vagy átviteli technikák, illetve az ügyfél és a kiszolgáló közötti információátvitel javításához”.
- EP '333: Az alperesek azzal érveltek, hogy az információgyűjtés, a szerzői jogdíjak kiszámítása vagy a szabadalom által lefedett nyilvánosság biztosítása nem más, mint szellemi gyakorlat. Ehhez nem társult semmilyen tanítás arra vonatkozóan, hogy az ilyen adatgyűjtést hogyan lehet műszakilag felhasználni (azaz módosítani vagy létrehozni egy állapotot).

Következésképpen az alperesek azt állították, hogy a szabadalmak az ESZE „szellemi tevékenységek végzésére, játéokra vagy üzleti tevékenységre vonatkozó sémák, szabályok és módszerek, valamint számítógépes programok” oltalmára vonatkozó kizárásának hatálya alá tartoznak.

Az ESZH vizsgálati iránymutatásaira és az ítélezési gyakorlatra hivatkozva a bíróság úgy vélte, hogy jogszerű, ha egy igénypontban műszaki és nem műszaki jellemzők vegyesen jelennek meg. Ahogyan az a számítógépen megvalósított találmányok esetében gyakran előfordul, egy találmánynak lehetnek olyan műszaki vonatkozásai, amelyek nagyrészt nem műszaki szövegösszefüggésben rejtőznek. A műszaki jelleg ugyanis közvetett módon meg-

jeljenhet az egység fizikai jellemzőiben, vagy a tevékenység jellegében, illetve műszaki eszközök alkalmazásával egy nem műszaki tevékenységre is átruházható.

Következésképpen a bíróság elutasította az alperesek érveit, megállapítva, hogy:

„Nem vehetjük az állítás egyetlen jellemzőjét, és nem vizsgálhatjuk azt elszigetelten arra nézve, hogy az állítás műszaki jelleg hiánya miatt érvénytelen. Sokkal kevésbé tudunk ettől az egyetlen jellemzőtől eltérni annak megállapítása érdekében, hogy egy egész szabadalom ... ugyanezen okból érvénytelen. Nem tekinthetjük a fent említett jellemzőt sem elvont és homályos ötletek halmazának, és nem tekinthetjük azokat ugyanúgy, mint az ESZE 52c) pontja a műszaki terveket, elveket és módszereket.”

2. Újdonsághiány

A bíróság összefoglalta az újdonság jogi és jogtudományi kereteit. Értékelte különösen a kifejezett és a hallgatolagos közlésekkel kapcsolatos különbségeket, amelyek megsemmisíthetik a szabadalom újdonságát. Megjegyezte, hogy az újdonság hiánya közvetett módon is jelentkezhet, még akkor is, ha az információ nem szerepel kifejezetten a technika állásában, hanem a nyilvánosságra hozott technika állásának elkerülhetetlen következményeként lehet rá következtetni.

A bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a fenti elv nem alkalmazható erre az esetre. Ennek az volt az oka, hogy nem volt kifejezett bizonyíték annak egyértelmű megállapítására, hogy az igénypontok elemei jelen voltak a hivatkozott dokumentumokban. Az sem áll fenn, hogy szakember azokat ilyenként ismeri, anélkül, hogy valószínűségekre vagy lehetőségekre hivatkozna.

A bíróság azt is megerősítette, hogy az újdonság szempontjából a technika állásának meghatározásakor nem engedhető meg a különböző, a technika állása szerinti dokumentumok kombinálása, hogy azok tanításait összehasonlítsák a technika állásának elemeivel. Következésképpen a technika állása és az igényelt találmány közötti összehasonlítást dokumentumról dokumentumra kell elvégezni annak megállapítása érdekében, hogy az felfedi-e az igényelt elemeket vagy sem.

3. A feltalálói tevékenység hiánya

A bíróság ismét nagyszabású felülvizsgálatot végzett, és összefoglalta a feltalálói tevékenység követelményének jogi és joggyakorlati szempontjait. Ezeket az elveket alkalmazva a jelen ügyre a bíróság a következő következtetéseket vonta le.

- Ha a technika állása több dokumentumból áll, a bíróság ítéletében kimondja, hogy: „Ha az alperes a kelletnél távolabbi dokumentumot választott ki, akkor a feltalálói tevékenység elemzése során az esetleges tévedése őt terheli, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ilyen értékelést pusztán azért, mert van a vonatkozó technika állása előtti állapothoz közelebbi dokumentum. ... mindig az lesz a fontos, hogy az alperes

által kiválasztott dokumentum a releváns technika állása szerint része-e a vonatkozó technika állásának.”

- A szakértői véleményekkel kapcsolatban a bíróság elismerte, hogy a feltalálói tevékenység értékelésére nem létezik egyetlen módszer, de követni kell egy módszert, amely biztosítja, hogy az értékelés során a döntő tényezőket figyelembe vegyék. Ebben az esetben azonban a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az egyik kiválasztott szakértő nem követett semmilyen előírással összhangban lévő módszert, így állításait figyelmen kívül kellett hagyni.
- A bíróság azt is kifogásolta, hogy az alperesek csupán a legközelebbi technika állása és a vitatott állítás közötti különbségekre mutattak rá. Ezt követően közvetlenül a nyilvánvalóvá válás vizsgálatára tértek át, és kihagyták az említett különbségek műszaki hatásának azonosítására irányuló lépéseket.
- Az objektív műszaki probléma meghatározását illetően a bíróság megállapította, hogy az mindkét szabadalom esetében hibás volt. Ennek oka az volt, hogy az alperesek által megjelölt műszaki probléma a szabadalom által kínált műszaki megoldásra vonatkozó utalásokat tartalmazott. Ezért a feltalálói tevékenységet utólagos szemlélet alapján fogadták el.

4. Hozzáadott anyag

A hozzáadott anyagra vonatkozó indokolás esetében a bíróság a vonatkozó jogi és ítélkezési szempontok összefoglalása után értékelte a benyújtott törzsszabaddalmi bejelentésben közölt információkat (minthogy megosztott szabadalomról volt szó). Arra a következtetésre jutott, hogy az állítólagos tárgyi kiegészítés nem volt megalapozott. Ennek az volt az oka, hogy a szakember csak olyan információval találkozott, amely a bejelentésben korábban szereplő információból származott, vagy közvetlenül és egyértelműen abból volt levezethető.

5. Bitorlási kereset

A bitorlás megállapításához a bíróság áttekintette a szabadalmi leírásokat, és megállapította, hogy a szabadalmak egyes fogalmait megkülönböztetés nélkül, szinonimaként vagy egyenértékűként, korlátozás nélkül használták. Leírtak továbbá néhány előnyös megvalósítást is, amelyek nem zárták ki más megoldások megvalósítását. Ebben az összefüggésben a bíróság a felperes szabadalmainak fényében a számítógép fogalmát a bitorlás értékelésének kiindulópontjaként határozta meg. Az egyes szabadalmakat sorra véve:

- EP '775: A bíróság megállapította, hogy a Telefónica dekódere a szabadalom által meghatározott fogalom alá sorolható. Ezt a szakértő tanú által a fentiekben vitatott megvalósításokon végzett kísérleti vizsgálatokra alapozta (ezeket a vizsgálatokat az alperes nem kifogásolta és nem is vitatta).
- EP '333: A bíróság a Telefónica szakértőjének keresztkérdésére támaszkodott, aki a tárgyaláson elismerte, hogy a bitorlás hiányát megállapító jelentést olyan információ-

ókra alapozta, amelyeket nem támasztottak alá objektív adatok, hanem pusztán a saját ügyfele által tett állításokon alapultak. Ezért a bíróság elutasította a Telefonica érveit, és megállapította, hogy a szabadalmat bitorolták.

6. *Passzív jogállás*

A bíróság megvizsgálta az egyik alperes jogalany passzív jogállásának kérdését is. A Telefónica S.A., azoknak a weboldalnak a tulajdonosa és licencadója, ahol a vitatott szolgáltatásokat kínálták, azt állította, hogy nem felelős az ilyen szolgáltatásokért. Azzal érvelt, hogy nem ő nyújtotta a szolgáltatásokat, nem vett részt azok forgalmazásában, nem volt tulajdonosa az ügyfél számára a szolgáltatás nyújtásához biztosított berendezéseknek, nem volt felelős a telepítésért, és nem volt címezte a felhasználó által a szolgáltatás nyújtásáért fizetett összegeknek.

A bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy pusztán az a tény, hogy a doménnevek (valamint a védjegyek) licencben voltak, nem fosztja meg a licencadót a felelősségtől, és nem is tulajdonítja – kiterjesztve – kizárólag a használatukért való felelősséget az engedélyesnek. Ezért a bíróság úgy ítélte meg, hogy a Telefónica S.A. is felelős a licencelt weboldalon keresztül elkövetett jogsértő cselekményekért.

Eredmény

A fentiekre tekintettel a bíróság helyt adott a bitorlási keresetnek, és az alpereseket az okozott károk, valamint a költségek megtérítésére kötelezte.

Összefoglalva, ez egy teljes és kimerítő ítélet, amely részletesen tartalmazza az ügyre vonatkozó ítélkezési gyakorlatot és jogszabályokat. Az ítélet ellen azonban a Barcelonai Fellebbezési Bírósághoz lehet fellebbezni.

7. *Döntés a kártérítésről*

A bíróság kifejtette, hogy a jogsértésből eredő károk meghatározására és számszerűsítésére az ítélet végrehajtási szakaszában kerül sor. Ezt a gyakorlatot, miszerint a kártérítés rendezését az ügy későbbi szakaszára halasztják, a spanyol jogszabályok és joggyakorlat általánosan elismeri. Ugyanez a jogelv egyúttal bizonyos határokat szab meg ezen eljárás elhalasztásának, és általában megköveteli, hogy legalább az összeg meghatározásának alapjait az alapeljárásban állapítsák meg.

A bíróság azonban ebben az ügyben nem döntött:

- sem a kártérítés meghatározásának alapkövetelményéről;
- sem a számítási módszerről vagy a kártérítésbe bevonandó tételekről.

Mindezeket a kérdéseket valószínűleg a fellebbezési bíróságon fogják felvetni, ha az alperes úgy dönt, hogy fellebbez.

Svájc

Az amerikai *Mondelez* multinacionális vállalat nemrégiben hozott döntése, miszerint a híres TOBLERONE szelet gyártásának egy részét kivonja Svájcból, hosszú távon hatással lesz a márka gyártására és sikerére. Annak érdekében, hogy ne legyen megtévesztő, a híres svájci márka kénytelen lesz megfosztani magát a jellegzetes „Made in Switzerland” szimbólumoktól.

A mindenki által TOBLERONE néven ismert, a Matterhornt tükröző, piramis alakú szelet története családi hagyományokra vezethető vissza, és az 1800-as évek közepén kezdődött *Jean Toblerrel*, aki először nyitott csokoládéboltot a svájci Bernben. Jean Tobler fia, *Theodor Tobler* volt azonban az, aki 1908-ban feltalálta a modern csokoládészeletet, amely szintén háromszög alakú formájáról vált híressé. A TOBLERONE név és a híres márkanév az alkotó vezetéknevének és a „nugát” szónak az összeolvasztásából származik, ami szintén lényeges összetevője ennek az ízletes édességnek.

Mint sok híres és elismert márkát, a TOBLERONE-t is 1990-ben vásárolta a Mondelez, amely az élelmiszeriparban jelentős márkaportfólióval rendelkező holding (az amerikai csoport márkái közé tartozik többek között a PHILADEPHIA és a MILKA).

A külföldi (gyakran ázsiai vagy amerikai) holdingok és multinacionális vállalatok felvásárlása olyan jelenség, amelyet a globalizáció, de mindenekelőtt az alacsonyabb munkaerőköltségek indokolnak. Az évek során ez a jelenség az élelmiszeriparban a „Made in Italy”-t (gondoljunk csak a japán *Asahi Breweries* kolosszus által irányított ikonikus Birra Peronira), valamint a „Made in Switzerland”-ot is érintette: tipikus példa erre a TOBLERONE márka 1990-ben történt átadása a Mondeleznek, amely ma már befolyásolja az ikonikus szelet gyártásával kapcsolatos döntéseket.

A Mondelez döntése a termelés egy részének Pozsonyba helyezéséről

Az amerikai konszern nemrégiben döntött úgy, hogy 2023 végétől kezdve a termelés egy részét Svájcban kívülré helyezi át. A BBC-nek adott nyilatkozatában az amerikai csoport a döntést azzal indokolta, hogy reagálni kell a világszerte megnövekedett keresletre, és a TOBLERONE márkát a jövőre nézve „ki kell fejleszteni” (ahogyan az várható volt, bizonyára a gyártási költségek csökkentése is szükségessé teszi, hogy reagálni kelljen az Európán kívüli piacokon megnövekedett keresletre).

Hogy ez a döntés stratégiailag helyes-e, még mindig nyitott kérdés. Valójában létezik egy „Swissness-törvény” néven ismert svájci nemzeti jogszabály, amely 2017-ben lépett hatályba, és amely előírja, hogy az élelmiszer-előállítók csak bizonyos minőségi és mennyiségi feltételek teljesülése esetén használhatják a területre való hivatkozásokat. [Lásd még e folyóirat 2022. februári számának 136. oldalán a C) bekezdést.]

A rendelet és a svájci védjegyről szóló törvény célja a svájci márka hitelességének és értékének védelme. A kormány ugyanis – amikor megkérdezték az ügyben – olyan tanulmá-

nyokra hivatkozott, amelyek a „Made in Switzerland” hozzáadott értékét bizonyítják, amely bizonyos termékek eladási árának akár 20%-át – luxuscikkek esetében akár 50%-át – is elérheti a máshonnan származó termékekhez képest.

Ennek a döntésnek az eredménye mindenekelőtt a címkézés megváltozása lesz: a TOBLERONE csomagolása nem tartalmazhat többé semmilyen utalást a svájci terület szimbólumaira: így a Matterhorn csúcsát egy általános csúcs fogja helyettesíteni, és a „Established in Switzerland” feliratot el fogják távolítani.

A svájci „Swissness-törvény”

A svájci „Swissness-törvény” kritériumai megerősítik a „Made in Switzerland” hosszú távú értékének védelmét, és megalapozzák a nemzeti földrajzi árujelzők külföldi termékeken való jogellenes használata elleni hatékony küzdelmet, ha a nemzeti földrajzi árujelzők nem engedélyezettek, vagy nem felelnek meg ezeknek az előre meghatározott követelményeknek.

A törvény lényege, hogy a védjegyoltalomra és a termékcímkézésre vonatkozó konkrét szabályokat állapít meg. Az új védjegy törvény pontos szabályokat állapít meg az egyes áru kategóriákra, megkülönböztetve a természetes termékeket, az élelmiszereket és az ipari termékeket.

Az „élelmiszerek” tekintetében az „árúk eredetmegjelölése” című 48. cikk előírja, hogy az eredetmegjelölés akkor tekinthető helyesnek, ha a 48a–48c. cikkben foglalt követelmények teljesülnek. Konkrétan a 48b. cikk kimondja, hogy „az élelmiszer eredete az a hely, ahonnan az azt alkotó nyersanyag legalább 80 tömegszázalékban származik. Tej és tejtermékek esetében a tej mint nyersanyag súlyának 100%-ot kell kitennie”.

Következtetések és kritikai megfontolások

Ha a TOBLERONE védjegy továbbra is tartalmazta volna az „Established in Switzerland” feliratot vagy a Matterhorn-szimbólumot, akkor a svájci jog szerint megtévesztő védjegyről lett volna szó (azaz olyan védjegyről, amely téves üzenetet közvetít a fogyasztónak, és ezért alkalmas arra, hogy megtévessze a vásárlóközönséget az áruk vagy szolgáltatások földrajzi eredete, jellege vagy minősége tekintetében).

A megtévesztő védjegy olyan jelzés, amely eredetileg semmis, és ezért – a lajstromozást követően is – bármely érdekelt harmadik fél kérelmére mindig érvényteleníthető. Ezért az ilyen védjegy a svájci védjegy törvény, valamint az Európai Unió védjegyrendeletének „abszolút kizáró okai” között szerepel.

Félrevezető lett volna továbbra is a svájci Matterhorn szimbólumának képét feltüntetni a csomagoláson, amikor a gyártás egy része (vagy nagy része) más országban történik. A törvény célja tehát a megtévesztő védjegyek elleni védelem és a „Made in Switzerland” védelmének megerősítése, hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatást kapjanak az általuk vásárolt termékek eredetéről és minőségéről.

Ezért alapvető fontosságú annak mérlegelése, hogy milyen káros következményekkel járhatnak azok a vállalati döntések, amelyek a minőség rovására külföldre helyezik át az olyan áruk – akár luxuscikkek – gyártását, amelyek sikerüket elsősorban a fogyasztó által érzékelt olyan minőségi értéknek köszönhetik, amely bizonyos földrajzi területekre jellemző.

Törökország

A közelmúlt technológiai fejlődésével az újonnan megjelenő áruk és szolgáltatások osztályozása mind nemzeti, mind nemzetközi szinten számos webinárium témája volt, és az EUIPO és az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala (United States Patent and Trademark Office, USPTO) már a nizzai osztályozás 2023. január 1-jén hatályba lépő 12. kiadása előtt megfelelő megközelítéseket és iránymutatásokat adott ezen áruk és szolgáltatások osztályozására.

A Török Szabadalmi és Védjegyhivatal (Türkpatent) még nem tett közzé hivatalos iránymutatást ezen újonnan megjelenő áruk és szolgáltatások osztályozására. Mindazonáltal a Türkpatent által lajstromozásra már elfogadott leírások és a nizzai osztályozás aktuális kiadása némi fényt derített arra, hogyan kell védjegybejelentést benyújtani, hogy a Türkpatent előtt oltalmat lehessen szerezni ezekre az árukra és szolgáltatásokra.

Az EUIPO útmutatója

A virtuális javakra és a nem helyettesíthető tokenekre (NFT-kre) vonatkozó kifejezéseket tartalmazó bejelentések növekvő száma miatt az EUIPO 2022. június 23-án közzétette a virtuális javak, az NFT-k és a metaverzum osztályozására vonatkozó iránymutatását, amelynek fő tartalma a következő.

- Minthogy a virtuális javakat digitális tartalomként vagy képként kezelik, a 09. áruosztályba sorolhatók, de önmagában az egyértelműség és a pontosság hiánya miatt a virtuális javak fogalmát tovább kell pontosítani, tisztázva azt a tartalmat, amelyre vonatkoznak (pl. letölthető virtuális javak, nevezetesen virtuális ruházat).
- Az NFT-ket úgy kell kezelni, mint a blokkláncban regisztrált egyedi digitális tanúsítványokat, amelyek a digitális árucikkeket hitelesítik, de azoktól elkülönülnek. A nem helyettesíthető tokenek kifejezés önmagában nem elfogadható, és ezért meg kell határozni az NFT által hitelesített digitális tárgy típusát.
- A virtuális javakhoz és az NFT-khez kapcsolódó szolgáltatásokat a szolgáltatásokra vonatkozó elvek szerint kell osztályozni.

A nizzai osztályozás 12. kiadása

A nizzai osztályozás 12. kiadása 2023. január 1-jén lépett hatályba, és az újonnan megjelenő áruk és szolgáltatások osztályozásával foglalkozik úgy, hogy bizonyos áruosztályokat a legújabb technológiai fejlődésnek megfelelően frissít.

A nizzai osztályozás e jelenlegi kiadásával bevezetett módosítások közül néhány az NFT-k, a metaverzum és a kriptoeszközök osztályozásával kapcsolatban a következő:

A 09. áruosztályt a következőkkel frissítették;

- a „letölthető digitális fájlok, amelyek hitelesítését nem helyettesíthető tokenek (NFT-k) biztosítják”, és
- a „letölthető számítógépes szoftver kriptopénz-tranzakciók kezelésére blokklánc-technológia alkalmazásával” módosítása olyan kifejezésre, amely a „kriptopénz” kifejezés helyett a tágabb „kriptoeszköz” kifejezést tartalmazza, és egyértelműen magában foglalja az NFT-eket is.

A 41. áruosztályt a metaverzumbeli tevékenységeket tartalmazó „online virtuális idegenvezetés nyújtása” kifejezéssel egészítették ki.

A 42. áruosztályban a „kriptopénzbányászat/kriptomining” kifejezést frissítették „kriptoeszközök bányászata/kriptomining” kifejezésre, amely az előző kiadásban már létező „kriptopénz” kifejezést a tágabb „kriptoeszköz” kifejezéssel váltotta fel.

A Türkpatent megközelítése

A Türkpatent elfogadott egy olyan osztályozási rendszert, amelyet a védjegybejelentések alapjaként a nizzai osztályozással összhangban kell használni. A Türkpatent által elfogadott, a védjegybejelentésekkel kapcsolatos áruk és szolgáltatások osztályozásáról szóló legutóbbi rendelet a hivatalos közlöny 2016. december 20-i számában jelent meg, és 2017. január 1-jén lépett hatályba.

A Türkpatent által 2022. október 27-én a „Védjegybejelentések árujegyzékéről/szolgáltatásainak osztályozásáról” tartott webináriumot követően, amelyen az újonnan megjelenő technológiák, köztük az NFT-k és a virtuális áruk osztályozásáról folytattak megbeszéléseket, ez év elején új szabályozás lépett hatályba a nizzai osztályozás legutóbbi kiadásának megfelelően. A Türkpatent osztályozási rendszerében azonban mindeddig nem történt módosítás, és a Türkpatent még nem tett közzé iránymutatást az áruk és szolgáltatások osztályozásáról az újonnan megjelenő technológiákkal kapcsolatban.

Időközben azonban az újonnan megjelenő technológiákhoz kapcsolódó áruk és szolgáltatások a Türkpatent előtt megszerzett különböző védjegylajstromozások körébe kerültek.

A Levi Strauss & Co. például a Türkpatentnél hat nemzeti védjegylajstromozást szerzett be a 9., 35. és 41. áruosztályban.

A *Tether Operations Limited* török nemzeti védjegylajstromozást szerzett a 09., 36. és 42. áruosztályban, többek között a „...letölthető számítógépes szoftver kriptopénz-tranzakciók kezelésére blokklánc-technológia segítségével ...” a 09. áruosztályban, továbbá ... „kriptoeszközök pénzügyi cseréjére és blokklánc útján nyújtott pénzügyi szolgáltatásokra” a 36. áruosztályban és „blokklánc pénzügyiplatform-fejlesztési szolgáltatásokra; tervezésre, fejlesztésre, megvalósításra és tanácsadásra szoftverekkel kapcsolatban a blokkláncok területén” a 42. áruosztályban.

A Türkpatent a Chambre de Commerce Internationale nemzeti védjegyet lajstromozott a 36. áruosztályba tartozó „kriptoaluta banki, befektetési és transzferszolgáltatásokra, beleértve a kriptoalutákkal kapcsolatos szolgáltatásokat” és a „kriptoalutákkal kapcsolatos letétkezelési szolgáltatásokra, beleértve a kriptoalutákat”.

Ez csak néhány példa, a Türkpatent által elfogadott, blokkláncot, virtuális javakat, NFT-eket és egyéb kriptoeszközöket érintő lajstromozásokra.

Meg kell jegyezni, hogy a Türkpatentnél benyújtott védjegybejelentések jelentős része, különösen a török valós és jogi személyek által benyújtott védjegybejelentések közvetlenül a Türkpatent által 2017-ben közzétett áru- és szolgáltatási osztályozást használják. A fenti példák azonban azt is bizonyítják, hogy a Türkpatent nagyvonalúan kezeli a hivatalosan hatályban levő, 2017 óta hatályos osztályozási rendelet korlátait.

A fentiek fényében egyelőre fontos lenne a kérelmezők számára, hogy a Türkpatent által használt jelenlegi osztályozás mellett a nizzai osztályozás legújabb kiadását is ellenőrizzék, hogy meghatározzák a Türkpatent előtt benyújtandó védjegybejelentéseik pontos hatályát, szem előtt tartva, hogy a Türkpatent jelenlegi osztályozását még nem frissítették az újonnan megjelenő technológiákhoz kapcsolódó áruk és szolgáltatások vonatkozásában, mimellett a védjegybejelentések hatálya döntő fontosságú a védjegyoltalom és a védjegyérvényesítés szempontjából.