

## KÜLFÖLDI HÍREK AZ IPARJOGVÉDELEM TERÜLETÉRŐL

### Amerikai Egyesült Államok

A) Az amerikai *Thorn Tillis* és *Chris Coons* szenátor 2019. május 12-én nyilvánosságra hozott egy javaslatot az amerikai szabadalmi törvény 101. és 112(f) cikkének a módosítására. Ezeknek a javaslatoknak az elfogadása, illetve törvénybe iktatása jelentősen megváltoztatná az amerikai szabadalmi törvénynek a szabadalmazható tárgyra vonatkozó rendelkezéseit a 101. cikk szerint és azt, hogy ezt a tárgyat hogyan lehetne igényelni funkcionális kifejezésekkel a 112(f) cikk szerint.

A szenátus szellemi tulajdoni jogügyi albizottsága június 4-én, 5-én és 11-én meghallgatásokat tartott.

#### *a) Javaslat a törvény 101. cikkének módosítására*

A szenátorok javaslata annyiban változtatná meg a szabadalmi törvény 101. cikkét, hogy eltörlőné a „új” jelzőt abból a mondatrészből, amely szerint a találmánynak újnak kell lennie, és a jelenlegi szövegben egy magyarázó mondatot adna arról, hogyan kell meghatározni a szabadalmazhatóságot. Ennek megfelelően a 101. cikk javasolt szövege a következő:

(a) Aki feltalál vagy felfedez egy hasznos eljárást, gépet, gyártmányt vagy anyagösszetételt vagy azok bármilyen hasznos javítását, arra szabadalmat kaphat e törvény feltételei és követelményei szerint.

A szabadalmazhatóságot e cikknek megfelelően kell meghatározni csak az igényelt találmánynak mint egésznek a figyelembevételével, tekintet nélkül bármilyen igény-pont-korlátozásra.

Ennek a javaslatnak a törvénybe iktatása jelentősen megváltoztatná a szabadalmazható tárgyra vonatkozó próbát, mert hatályon kívül helyezné a legfelsőbb bíróság azon döntéseit, amelyek előírják, hogy az igényelt találmányt szabadalmazhatóság szempontjából mint egész kell figyelembe venni, megkívánva, hogy a törvény a szabadalmazhatóságot pártfogóan legyen megszövegezve.

A két szenátor a három meghallgatási napon majdnem nyolc órán át 45 tanút hallgatott meg. Ezenkívül a meghallgatás résztvevői voltak különböző egyének és szervezetek, többek között jogászprofesszorok, továbbá az Innovációs Szövetség és az Amerikai Gyógyszerkutatók és -Gyártók Szövetsége fejtette ki meglepedettségét vagy aggályait a javasolt törvény-módosítással kapcsolatban.

---

\* DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda.

A változások támogatói azt a véleményüket hangoztatták, hogy a szabadalmazható találmányra vonatkozó jelenlegi törvény kiszámíthatatlanságot vitt a szabadalmi rendszerbe, és hogy e törvény alapján majdnem lehetetlen előre megmondani, hogy egy találmányt szabadalmazhatónak fognak-e találni. *Paul Michel* bíró, a Szövetségi Fellebbezési Bíróság (Court of Appeal for the Federal Circuit, CAFC) korábbi főbírája azt a véleményét fejtette ki, hogy még ő sem tudná megjósolni egy szabadalmazható tárgyra vonatkozó jelenlegi döntés érvényességét. Emellett azok, akik támogatták a javasolt változtatásokat, aggályaikat fejezték ki amiatt, hogy a jelenlegi törvény gátolja az innovációt, mert az a kockázat, hogy szabadalmakat helytelenül meg lehet semmisíteni, csökkenti a beruházást a kutatásba és fejlesztésbe, különösen a feljövőben levő technológiákban, amilyenek a génterápia, a gépek tanítása és a mesterséges intelligencia.

Tillis és Coons szenátor javaslatai a 101. törvénycikk módosítására természetesen nem csupán egyetértő véleményeket, hanem komoly kritikákat is kiváltottak. Az ellenvélemények jelentős része azt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi törvény elriasztja az olyan haszontalan perlekedőket, akik gyenge, valószínűleg érvénytelen szabadalmak alapján szeretnének jogot érvényesíteni. Különböző tanúk azt állították, hogy a jelenlegi szabadalmazhatósági előírások mellett jelentősen csökkent az a pénzmennyiség, amelyet innovátorok „szabadalmi trollok” elleni pereskedésre költöttek, és a megtakarított összeget további innováció megalapozására lehetett felhasználni. Az ellenző felek azt a véleményüket is hangoztatták, hogy a javasolt változtatások megfosztanak az innovátorokat egy olyan eljárástól, amellyel már a pereskedés elején, kevés költséggel érvényteleníteni lehet gyenge szabadalmakat.

A meghallgatások alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a szabadalmazhatóságot befolyásoló bármilyen törvényi változtatásnak figyelembe kell vennie, hogy ügyelnie kell az erős szabadalmi jogok létrehozása és a kellemetlen szabadalmi pereskedéstől való elriasztás közötti egyensúlyra.

#### *b) Javaslat a törvény 112. cikkének módosítására*

Tillis szenátor a júniusi meghallgatás bevezető szavaiban rámutatott, hogy nem csupán a 101. cikkel, hanem a 112. cikk kapcsán a funkcionális oltalmi igény követelményeivel kapcsolatban is javasolnak módosításokat. „Meg vagyok győződve arról, hogy kompromisszumot tudunk elérni, amely kielégíti mindkét oldal törvényes igényeit. Tágítja a 101. cikk által előírt szabadalmazhatósági követelményeket, és egyidejűleg gátat szab a túlságosan tág funkcionális igénylésnek” – mondta a szenátor.

A 112(f) cikk jelenleg hatályos szövege:

*(f) Elem egy kombinációs igénypontban – Egy kombinációs igénypontban egy elemet ki lehet fejezni egy sajátos funkció elvégzésére szolgáló eszközként vagy lépésként az alátámasztására szolgáló szerkezet, anyag vagy cselekmények említése nélkül, és az ilyen igénypontot úgy kell megszövegezni, hogy fedje a le-*

*írásban és annak ekvivalenseiben kinyilvánított megfelelő szerkezetet, anyagot vagy cselekményeket.*

Ezzel szemben a javasolt új 112(f) cikk szövege a következő:

*(f) Funkcionális igénypont elemei – Egy olyan igényponti elemet, amely sajátos funkcióként van kifejezve anélkül, hogy alátámasztására szerkezet, anyag vagy cselekmények lennének említve, úgy kell megszövegezni, hogy fedje a leírásban kinyilvánított megfelelő szerkezetet, anyagot vagy cselekményeket.*

Miként a két szöveg összehasonlításából kitűnik, a változtatásra javasolt szöveg kiküszöböli az „elvégzésére szolgáló eszközként vagy lépésként” szavakat. E változtatás indoka Tillis szenátor bevezető szavai szerint „a túlzottan tág funkcionális igénylés” meggátlása és a 101. cikkben javasolt változtatások ellensúlyozása. Az utóbbi cikkben javasolt változtatások kiküszöbölnék a szabadalmazható tárgyak közül a jogilag létrehozott kivételeket, és azt célozzák, hogy tágítsák a 101. cikk alapján szabadalmazható tárgy oltalmi körét.

Történelmileg a 112(f) cikk [a korábbi szabadalmi törvény szerint 112(6) cikk] alkalmazása attól függ, hogy az igénypont említ-e „eszköz” (vagy azzal egyenértékű) kifejezést. Az „eszköz” szó használata egy igénypontelemben annak a feltételezésnek a cáfolatát hozza létre, hogy a 112. cikk (6) bekezdése alkalmazható. Másrésztől az „eszköz” szó használatának hiánya annak a feltételezésnek a cáfolatát eredményezi, hogy ez a törvényszakas nem alkalmazható.

A 112(f) cikk javasolt változtatásai feltehetőleg megkönnyítenék az érvelést arra való hivatkozással, hogy a 112(f) cikk alkalmazható, és lényegtelené tennék az „eszköz” kifejezés jelenlétét vagy hiányát. Ehelyett valószínűleg vitákat okoznának azzal kapcsolatban, hogy a kérdéses igénypontelem csupán „funkcionális” jellegű-e, vagy pedig elegendő szerkezeti elemet tartalmaz ahhoz, hogy el lehessen kerülni a 112(f) cikk alkalmazását. Az ilyen típusú viták valószínűleg gyakoribbá válnának. Minthogy a csupán „funkcionálisnak” minősíthető nyelvezet vitathatóan a törvényhely hatálya alá esne, megnövekedhetne az afölötti lehetséges viták száma, hogy egy igényponti elem „funkcionális” vagy „szerkezeti”.

Jelenleg nem dönthető el, hogy a 112(f) cikkre vonatkozó javasolt változtatások milyen mértékben találnak támogatásra, mert a törvényjavaslat benyújtását kísérő tanúskodás és bizonyítékok nagy része a 101. cikk javasolt változtatásaira összpontosult. Így például *Mark Lemley* professzor a Stanford Egyetemről elsősorban a 101. cikkel foglalkozott, azonban a törvényjavaslat 112(f) cikkre vonatkozó részét „a jelenlegi törvény jelentős javításának” minősítette.

*David Taylor* professzor a Déli Metodista Egyetemről viszont annak a nézetének adott hangot, hogy a 112(f) cikkre vonatkozó javaslat „jelentősen korlátozná” az igénypontok oltalmi körét, és arra ösztönözhetné a szabadalmasokat, hogy „enciklopédikusabban” szövegezzenek, valószínűleg megnövekedett költségek mellett.

*Barbara Fiacco*, az AIPLA (American Intellectual Property Law Association = Amerikai Szellemi Tulajdon-jogi Szövetség) megválasztott elnöke szintén azt állította, hogy az AIPLA-

nak „némi aggályai vannak a 112(f) cikk javasolt módosításával kapcsolatban”. Példaként arra hivatkozott, hogy a módosítás tágan lenne alkalmazható minden olyan igénypontra, amely funkcionális nyelvezetet használ, amilyen például a „means” kifejezést használó igénypont. Nagyon valószínű, hogy viták merülnének fel azzal kapcsolatban, hogy mi képez funkcionális nyelvezetet. Az eredmény jelentős bizonytalanság lehetne nemcsak azzal kapcsolatban, hogy ilyen szabályozás mellett hogyan kellene helyesen szövegezni igénypontokat, hanem arra nézve is, hogy ezek az igénypontok hogyan lennének értelmezhetők. Egy ilyen fejlemény még több gondot okozhatna, ha a javasolt módosítást visszamenőleg alkalmaznák.

*Paul Michel*, a CAFC volt főbírája tanúskodása során azt a véleményét juttatta kifejezésre, hogy „a törvénytervezet 112(f) cikkre vonatkozó része valószínűleg további értékelést és munkát igényel”.

Míg tehát a meghallgatások alatt egyesek támogatták a javasolt változtatásokat, sokan aggályaikat fejezték ki miattuk.

**B)** Az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala (United States Patent and Trademark Office, USPTO) által nemrég kiadott irányelvek sok szabadalmi szakember számára azt jelentették, hogy tágultak a szabadalmazhatóság határai a szoftverre és az üzleti módszerekre vonatkozó találmányok területén. 2019. áprilisban azonban a CAFC megsemmisített két ilyen szabadalmat, mert azt állapította meg, hogy azok természeti törvényt testesítenek meg, és ezért nem szabadalmazhatók. Ez az eset sajtóosan felvetette a kérdést, amelyre számos szabadalmi szakember kereshette a választ: a CAFC követi-e az USPTO újonnan kiadott irányelveit arról, hogy a szabadalmi törvény 101. cikke alapján mi tekinthető szabadalmazhatónak.

A CAFC ebben az ügyben kimondta, hogy bár tiszteletben tartja a hivatal irányelveit, azokat nem tekinti kötelezőnek. Más szavakkal: jóllehet az USPTO kiadott irányelveket arról, hogy mi tekinthető szabadalmazhatónak, ezek a találmányok nem feltétlenül maradnak szabadalmazhatók, ha érvényességüket a CAFC kétségbe vonja.

Ez a döntés még bizonytalanabbá teszi a 101. cikk alapján a szabadalmazhatóság elbírálását, mint korábban. Ezért az USPTO előtti szabadalmazási eljárásokban fontos figyelembe venni a CAFC döntéseit is, mert a szabadalmazhatóságot bizonyító érvek, amelyek elősegítetik a szabadalom megadását, később a bíróság előtt elégtelennek bizonyulhatnak.

**C)** A CAFC nemrég két olyan döntést hozott, amelyben az amerikai szabadalmi törvény 101. cikkére hivatkozva elutasított két szabadalmi bejelentést, amely emberek kezelésére vonatkozott. A legfelsőbb bíróság joggyakorlata szerint a természeti törvények nem képezhetik szabadalom tárgyát. A nem szabadalmazható (patent-ineligible) tárgyra, például természeti törvényekre irányuló szabadalmi igénypontok csak akkor szabadalmazhatók, ha egyéb igénypont-korlátozások (akár egyénileg, akár előírt kombinációként) „átalakítják” az

igénypontot szabadalmazhatóvá. A most tárgyalt két új esetben a CAFC azt állapította meg, hogy az igénypontok természeti törvényekre irányulnak, és hogy további igénypontszöveg nem alakította azokat át szabadalmazhatóvá.

2019. augusztusban a CAFC az *INO Therapeutics LLC v. Praxair Distribution Inc.*-ügyben megállapította, hogy egy kezelési eljárásra vonatkozó igénypont, amely kizárta a kezeléssel a kockázatnak kitett pácienseket, nem szabadalmazható természeti jelenségre irányult. A bíróság szabadalmazhatóságot kizáró döntése azon a megállapításon alapult, hogy az igénypontban található „ne tedd” utasítás nem irányult többre, mint hogy „hagyd, hogy a csupán a testben lejátszódó természetes folyamatok végbemenjenek” a kockázatnak kitett népességben, amiről a bíróság úgy vélekedett, hogy „a természetes folyamatokat monopolizáló kockázatok”. A bíróság nem volt meggyőzve arról, hogy a benyújtott iratokban található további igénypont-korlátozások „feltalálói szinten” alakítják át az igénypontokat. A bíróság a leírásra támaszkodott, amely egyéb igénypont-korlátozásokat (például a kezelésre jelöltek azonosítási lépéseit, annak meghatározását, hogy páciensek a kockázattal járó népességhez tartoznak-e, továbbá belélegzett nitrogén-oxid sajátos adagolása kockázatnak nem kitett pácienseknek) szokásosnak és a szakmában jól ismertnek írt le.

Az *INO Therapeutics*-döntést *Pauline Newman* bíró „a nem szabadalmazhatóságot elutasító” véleménye kísértte. Ez követte *Newman* bíró és mások nemrég elutasító véleményét a CAFC egy olyan döntéséről, amely a szabadalmi törvény 101. cikke alapján az *Athena v. Mayo*-ügyben nem szabadalmazhatónak talált egy diagnosztikai eljárást. Számos egyidejű és elutasító döntés ügyében több bíró felszólította a legfelsőbb bíróságot és a Kongresszust, hogy foglalkozzanak a diagnosztikai eljárásokra vonatkozó találmányok szabadalmazhatóságával.

2019. augusztus elején a CAFC a *Genetic Veterinary Sciences, Inc. Laboklin GmbH & Co. KG*-ügyben megállapította, hogy nem szabadalmazható egy *in vitro* genotípust meghatározó eljárás, amely labrador retrieverekben genetikai pontmutáció kimutatására irányult. A bíróság megállapította, hogy az igénypontok egy természeti jelenségre vonatkoztak, és ezért nem voltak szabadalmazhatók, mert maga a sajátos pontmutáció természetesen fordult elő kutyákban. A bíróság nézete szerint a genotípust meghatározó eljárás egyéb lépései nem „alakították át” az igénypontokat, mert szokásosak, és a technika állásából ismertek voltak.

D) Hasonlóan 2017. évi döntéséhez, amelyben megszüntette a „becsmérlő” védjegyekre vonatkozó törvényes tilalmat, a legfelsőbb bíróság 2019. június 24-én a *Iancu v. Brunetti*-ügyben eltörölte az „erkölcstelen vagy megbotránkoztató” védjegyekre vonatkozó „szomszédos” törvényes tilalmat. 2011-ben *Erik Brunetti* az USPTO-nál lajstromoztatni kívánta a FUCT védjegyet. Bejelentését azonban elutasították azon az alapon, hogy a kifejezés „erkölcstelen és megbotránkoztató”, és sérti az amerikai védjegy-törvényt (Lanham Act) 2(a) cikkét, amely tiltja olyan védjegyek lajstromozását, amelyek „erkölcstelen, megtévesztő vagy botrányos” dologból állnak vagy ilyet tartalmaznak.

A legfelsőbb bíróság 6:3 arányú döntése megállapította, hogy a megbotránkoztató védjegyekre vonatkozó törvényi tilalom a diszkrimináció egy alkotmányellenes szemponton alapuló olyan formája, amely „helytelenít bizonyos eszméket”, és ezzel sérti az (alkotmány) első módosítását. Az USPTO azzal érvelt, hogy a megkülönböztető védjegyrendelkezést, amely a Lanham-törvény 2(a) cikkében is benne foglaltatik, másként kell kezelni, mint az erkölcstelen vagy megbotránkoztató védjegyekre vonatkozó rendelkezést. Az USPTO azt állította, hogy a rendelkezés egy „álláspontsemleges” tiltás, amely a kormány javát szolgáló észszerű feltétel. A legfelsőbb bíróság ezzel nem értett egyet, megállapítva, hogy a rendelkezés sérti az alkotmányt.

A kifogásolt védjegy lajstromozását elutasító, kezdeti hivatali levelezés megállapította, hogy „egy védjegy akkor megbotránkoztató, ha bizonyítható, hogy a tisztesség vagy az illem érzését megbotránkoztatónak tekinthető, és sérti a lelkiismeretet vagy az erkölcsi érzéseket, vagy elítélést vált ki”, vagy „szégyenletes, durva, rosszhírű vagy közönséges”. Az USPTO azt állította továbbá, hogy „egy védjegy akkor erkölcstelen vagy megbotránkoztató, ha bizonyítható, hogy a nagyközönség lényeges része (azonban nem szükségszerűen a többség) a védjegyet megbotránkoztatónak tekintené a kortárs állásfoglalások és a vonatkozó piac szempontjából”. Véleményében a legfelsőbb bíróság kifejtette, hogy az erkölcstelen vagy megbotránkoztató védjegyekre vonatkozó rendelkezés „látszólag különbséget tesz két ellentétes eszme között, amelyek közül az egyik elfogadja a hagyományos erkölcsi szabályokat, míg a másik szemben áll azokkal, az előbbi rábólint a hagyományos erkölcsi szabályokra, míg a másik ellenséges azokkal szemben, az első támogatja a társadalmi megegyezést, míg az utóbbi támadja és elítéli azt. A törvény pártfogolja az elsőt, és elítéli az utóbbit”.

*John Roberts* főbíró, valamint *Stephen Breyer* és *Sonia Sotomayor* bíró részben egyetértett a véleménnyel, részben más véleményen volt; egyetértettek azzal, hogy az „erkölcstelen” védjegyek tiltása alkotmányellenes, de azzal érveltek, hogy a „megbotránkoztató” védjegyek tilalma az engedélyezhető oltalmi kör bizonyos szűkítését eredményezheti, ami kiküszöbölné nézetelőítéleteket (vagyis kifejezőmódjukkal sértenének, nem pedig az általuk képviselt eszmékkel).

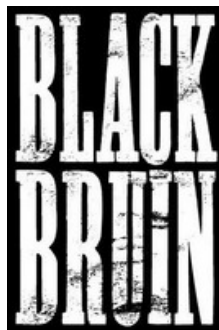
## Egyesült Arab Emírségek

Az *Oguz Gida Sanayi* (Oguz), egy török vállalat a birtokosa az 1. ábrán bemutatott BLACK BRUIN védjegybejelentésnek az Egyesült Arab Emírségekben a 32. áruosztályban. A 268852 sz. bejelentés jelenleg a végső lajstromozási bizonylatra vár.

Az Oguz tudomására jutott, hogy 2016. augusztus 22-én a *Nasser Asa'da for Trading* a 2. ábrán bemutatott BLACK BRUIN védjegy lajstromozása iránti kérelmet nyújtott be az Egyesült Arab Emírségekben a 32. áruosztályban. A 258738 sz. sorszámú bejelentést 2017. május 2-án publikálták a hivatalos közlönyben.



1. ábra



2. ábra

E bejelentés ellen az Oguz felszólalást nyújtott be a következő okokra hivatkozva.

- 1996 óta forgalmaz az Egyesült Arab Emírségekben jól ismert termékeket.
- Törökországban és külföldön korábban lajstromoztatta az ábrás BLACK BRUIN védjegyet.
- Világszerte korábban használta a BLACK BRUIN védjegyet.
- Az alperes rosszhiszeműen nyújtott be lajstromozási kérelmet a BLACK BRUIN védjegyre.
- A két védjegy nagyfokú hasonlósága az általános megjelenésben és a kiejtésben a közönség körében zavart okozhat a termékek eredetét illetően.
- A felszólalás tárgyát képező védjegy lajstromozása ellentmond az Egyesült Arab Emírségek védjegy törvényének és a nemzetközi egyezményeknek.

Az iratok tanulmányozása alapján a lajstromozó úgy döntött, hogy helyt ad a felszólalásnak, és eltávolítja a felszólalás tárgyát képező védjegyet a védjegylajstromból.

### Egyesült Királyság

A) Bár Európában jól megalapozott a második orvosi (gyógyászati) indikációs szabadalmak engedélyezése, nemzeti bíróságok előtt kevés ilyen tárgyú per folyt. 2018-ban az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága döntött a *Warner-Lambert v. Mylan and Actavis*-ügyben egy második gyógyászati alkalmazási szabadalom érvényességéről és bitorlásáról.

#### a) A Warner-Lambert második gyógyászati indikációs szabadalma

A Warner-Lambert második gyógyászati indikációs, pregabalinra vonatkozó szabadalmát fájdalom kezelésére engedélyezte az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH, European Patent Office, EPO). A szabadalom engedélyezésének idején a második gyógyászati indikációs igénypontok egyetlen elfogadott formája a „svájci típusú” igénypont volt „X anyag alkal-

mazása egy gyógyszer előállításában az Y indikáció kezelésére” szöveggel. Ezért a Warner-Lambert szabadalmának igénypontjai svájci típusúak voltak.

A Warner-Lambert rendelkezett egy korábban benyújtott szabadalommal, amely a hatóanyagot védte, de az 2013-ban lejárt. A Pfizer (a Warner-Lambert anyavállalata) adatkizárólagossággal bírt Európában a LYRICA® néven forgalmazott pregabalintermékre, amely 2014-ben járt le.

A termékszabadalom és az adatkizárólagosság lejárta a figyelmet a Warner-Lambert második gyógyászati indikációs szabadalmának generikus versenytársaira irányította, és azóta számos európai bíróságon folynak ilyen perek.

#### *b) A pereskedés kialakulása az Egyesült Királyságban*

2015-ig a LYRICA® volt az egyetlen pregabalintermék az Egyesült Királyság piacán. Jelentős mennyiségű pregabalint fogyasztottak epilepszia és általános szorongásos rendellenesség kezelésére, ami a Warner-Lambert hatóanyagra vonatkozó korábbi szabadalmának oltalmi köre alá esett. Ezek az indikációk az Egyesült Királyságban a pregabalinpiac mintegy 30%-át kötötték le. A fájdalomkezelés, különösen a neuropátiás fájdalom kezelése képezi a második orvosi indikációs szabadalom tárgyát, és a piac mintegy 50%-át köti le.

A Warner-Lambert megvédte második indikációs szabadalmát az Actavis ellen, amely vállalat 2015-ben kezdte forgalmazni a pregabalin generikus változatát az Egyesült Királyságban. Az Actavis termékét egy olyan címkével forgalmazta, amely csupán azokat az indikációkat azonosította, amelyekre a szabadalmi oltalom lejárt. A Pfizer azonban attól tartott, hogy a generikus pregabalint felhasználhatják a fájdalom kezelésére szolgáló gyógyszerpiac kielégítésére is. Ennek oka az orvosok rendes gyakorlata, mégpedig az, hogy gyógyszert annak nemzetközi, nem védett nevére (International Non-proprietary Name, INN) hivatkozva írják fel, és a receptek rendszerint nem azonosítják az indikációt. Így a gyógyszerészek, akik receptre kiadnak egy gyógyszert, rendszerint nem tudják, hogy az milyen indikációra van felírva.

Közbeső eljárásban a legfelsőbb bíróság a Pfizer számára kiadott egy rendelkezést, amely arra kényszerítette Anglia Nemzeti Egészségügyi Szolgálatát (National Health Service England, NHSE), hogy adjon ki egy központi irányelvet a receptírók és a gyógyszerészek számára, amely azt kívánja az orvosoktól, hogy azonosítsák a Pfizer védjegyzett LYRICA® gyógyszert, amikor fájdalom ellen pregabalint írnak elő. Nem bitorló indikációk céljára a pregabalint továbbra is nem védett nemzetközi nevére hivatkozva kellett felírni.

Időközben a Mylan és az Actavis a második orvosi indikációs szabadalom megsemmisítéséért folyamodott, a két ügyet a felsőbb bíróságnál (High Court, HC) egyesítették. Mind a felsőbb bíróság, mind a következő fórum, a fellebbezési bíróság (Court of Appeal, CA) érvénytelennek találta a szabadalmat. A legfelsőbb bíróság, elutasítva a Warner-Lambert fellebbezését, megerősítette az érvénytelenségre vonatkozó megállapítást, és azt is leszögezte, hogy



még ha a szabadalom kulcsigénypontjai érvényesek lettek volna is, azokat az Actavis akkor sem bitorolta volna.

*c) Hihetőség és második orvosi indikáció*

A Warner-Lambert második orvosi indikációs szabadalmát azért találták érvénytelennek, mert megállapították, hogy a szabadalom nem teljesíti a kielégítő kinyilvánítás jogi követelményét.

A szabadalmi előírások azt kívánják, hogy egy szabadalom a találmányt kellő egyértelműséggel és teljesen nyilvánítsa ki ahhoz, hogy szakember megvalósíthassa. A pregabalin valójában a fájdalom valamennyi formájának a kezelésére használható, és annak leírása, hogy a pregabalint hogyan lehet előállítani, valamint hogyan lehet fájdalomra adagolni, ki kellene elégítse a kielégítő kinyilvánítás törvényes követelményét. Korábbi jogi döntések azonban a helyzetet bonyolultabbá teszik. Ezért a bíróságnak azzal a kérdéssel is foglalkoznia kellett, hogy a kielégítő kinyilvánításhoz a szabadalomnak azt is hihetővé kellett tennie, hogy a pregabalin hatékony a fájdalom kezelésében.

A „hihetőségpróba” fogalma eredetileg az ESZH-nál merült fel annak érdekében, hogy meggátolják a spekulációs igénypontoszerkesztést. A legfelsőbb bíróság most jóváhagyta ezt az elvet, amely azt kívánja, hogy a szabadalomban többet kell kinyilvánítani, mint csupán annyit, hogy egy ismert vegyület hatékony az igényelt orvosi felhasználásra. A vezérlítélet az ESZH és az Egyesült Királyság esetjogában azonosította azt az „alapvető elvet”, hogy a szabadalmasnak nem csupán létre kell hoznia, hanem ki is kell nyilvánítania a technika állásához való hozzájárulást. Egy második orvosi indikációs igénypont esetében a kinyilvánításnak bizonyítania kell azt a felismerést, hogy a hatóanyagtól elvárható a hatás. További adatok ezt kielégíthetik, de csak akkor, ha a gyógyászati hatás hihető a szabadalmi kinyilvánítás fényében.

*d) A hihetőségi követelmény szigorúsága*

Ami a hihetőségi követelmény szigorúságát illeti, a bíróság többségi véleménye az volt, hogy csupán a hatékonyság lehetőségének a kinyilvánítása nem lenne elég, de elegendő lehet észszerű tudományos okok közlése, amelyek alapján számítani lehetett arra, hogy a gyógyszeres kezelés hatni fog. Ha egy második orvosi indikációs igénypontban azonosított feltételek számos eltérő betegsége vonatkoznak, a kinyilvánításnak hihetővé kell tennie, hogy a termék alkalmas valamennyi betegség hatásos kezelésére.

A bíróság egyértelműen állapította meg, hogy a Warner-Lambert-szabadalomban kinyilvánított kísérletek nem tették hihetővé a központi neuropátiás fájdalom eredményes kezelését. A bíróság többsége azon a véleményen volt, hogy a perifériás neuropátiás fájdalom kezelésének hatékonysága nem volt hihető. Így végül a legfelsőbb bíróság elutasította a Warner-Lambert fellebbezését, és megerősítette a felsőbbbíróság és a fellebbezési bíróság döntését, amelyek a Warner-Lambert szabadalmát érvénytelennek találták. Azt is megál-

lapította, hogy ha a főigénypontok érvényesek lettek volna, azokat az Actavis akkor sem bitorolta volna. Eltérő vélemények szerint a bíróság túl magasra tette a hihetőségi küszöböt, ezért a szabadalmas javára nyilatkoztak.

A legfelsőbb bíróság hihetőségi próbája, vagyis a hihetőség vizsgálata a jövőben kötelező a legfelsőbb bíróság és a fellebbezési bíróság döntéseire. A legfelsőbb bíróság a próbát nemrég az *Eli Lilly v. Genentech*-ügyben alkalmazta, megállapítva, hogy a kulcsigénypontok nem kielégítőek, mert a bejelentés benyújtott leírásának tartalma alapján nem volt hihető, hogy az igénypontokban meghatározott antitest gyógyászatiilag hatékony lenne a pszoriázis ellen.

**B)** 2017. augusztus 21-én a *JK Solutions* (JK) az Egyesült Királyság Szellemtulajdon-védelmi Hivatalánál (UK Intellectual Property Office, UKIPO) kérelmet nyújtott be a KINKEDIN szóvédjegy 45. áruosztályban való lajstromozása iránt különböző szolgáltatásokra.

A *LinkedIn Ireland Unlimited Company* (LinkedIn) felszólalt a bejelentés ellen azon alapon, hogy fennáll az összetévesztés valószínűsége az ő korábbi európai LINKEDIN szóvédjegy-lajstromozásaival és logójával, amelyek többek között a 45. áruosztály szolgáltatásaira vonatkoznak; hivatkozott továbbá arra, hogy védjegyei hírnévre tettek szert.

A LinkedIn passing offra is hivatkozott, azt állítva, hogy a kifogásolt védjegy elhalványítaná a védjegyet, mert utal a „kinked” szóra, amely szexuális jellegű szolgáltatásokra enged következtetni.

A felszólalási osztály helyt adott a felszólalásnak, és elutasította a védjegybejelentést, azonban nem összetévesztés valószínűsége vagy passing off miatt, hanem csupán a hírnévre való hivatkozás alapján.

Az elővizsgáló a szolgáltatásokat vagy azonosnak, vagy pedig hasonlóknak tekintette, de a védjegyek kapcsán is nagyfokú vizuális és hangzási hasonlóságot állapított meg, azonban a védjegyeket fogalmilag eltérőnek tekintette. Ez a megállapítás azt a benyomást kelthette volna, hogy a felszólalás sikeres az összetévesztési valószínűség miatt, azonban az elővizsgáló úgy döntött, hogy az igényelt szolgáltatások területén sem közvetlen, sem közvetett összetévesztés nem forog fenn.

Az elővizsgáló ezután a hírnévre vonatkozó igényre tért át, és bírálta a felszólaló által szolgáltatott bizonyítékokat, amelyek közül a legtöbb nem volt dátumozva (vagy a bejelentési napnál későbbi keltezésű volt), és cikkeket idézett, amelyek a LinkedInt „mint „unalmas számítógép-hálózati helyet írták le, amely arra törekszik, hogy megtartsa saját helyét a sze-xisebb Instagram, Facebook és Twitter rokonnal szemben”.

Az elővizsgáló arra következtetett, hogy a bizonyítékok erősebbek lehetnének, és nem elegendők annak megalapozásához, hogy a védjegy megkülönböztetőképessége erősödött bármilyen szolgáltatás vonatkozásában, kivéve az „üzleti hálózatépítést”.

E megállapítás ellenére a JK volt az, amely segített megerősíteni a LinkedIn helyzetét, mert a tanúkihallgatás alkalmával azt állította, hogy a LinkedIn „szinonim a felszólalóval

és annak 500+ millió felhasználójával”, és hogy „a bolygó minden felnőttje számára nagyon egyértelmű, hogy a LinkedIn tisztán egy üzleti számítógépes hálózatépítő és munkát vadászó hely”. Az elővizsgáló ebből arra következtetett, hogy a LinkedIn erős hírnevet mondhat magáénak. Ennek eredményeként, minthogy a JK-t „esetenként bizarr szexhelyként” hirdetik, amely „szexuális vagy fetisizált érdekeket” szolgál ki, a lajstromoztatni kívánt védjegy nyilvánvalóan elhalványítaná a LinkedIn professzionális hálózatfejlesztést szolgáló képét.

Az elővizsgáló figyelembe vette továbbá a KINKEDIN védjegy JK általi használatát a saját weboldalán olyan reklámondatokkal, amelyek a LinkedInre és annak szolgáltatásaira utalnak. Ez a használat az elővizsgálót arra a következtetésre vezette, hogy a JK kihasználni szándékozott a LinkedIn hírnevét, és hogy az ilyen használat tisztességtelen előnyhöz vezetne.

A felszólaló passing offra vonatkozó hivatkozása sikertelen volt, mert az elővizsgáló döntése szerint nincs szó hamis beállításról. A felszólalás azonban teljes terjedelmében sikeres volt a hírnévre vonatkozó utalás alapján.

A fenti döntés azért tekinthető különösen érdekesnek, mert – bár a védjegyek hangzásilag és vizuálisan nagymértékben hasonlóak voltak – az angol elővizsgáló azt állapította meg, hogy az egyedüli fogalmi különbözőség alapján nem állt fenn összetévesztési valószínűség.

### **Európai Szabadalmi Hivatal**

Az ESZH 3.5.01 sz. műszaki fellebbezési tanácsa 2019. augusztus 20-án T 0748/13. sz. döntésével elutasított egy, a fogyasztók sorbanállását kezelő eljárásra vonatkozó európai szabadalmi bejelentést.

Az elutasított bejelentés szerinti találmányt megelőzően a sorbanállási rendszereket általában úgy kezelték, hogy a fogyasztó kapott egy cédulát egy olyan számmal, amely a helyét jelölte a sorban, és feltételezték, hogy a vásárló bemutatja vagy közli ezt a számot. Ez néha hibás behívásokat eredményezett, mert a vásárló nem vette észre, hogy az ő száma következik.

A találmány ezzel a problémával foglalkozik, mert lehetővé teszi, hogy a fogyasztó a rendelkezésre álló képsorozathból egy képet válasszon ki, amely őt képviseli a sorban. A fogyasztót a kép felmutatása alapján hívják be. A bejelentés szerint a vásárló szívesebben jegyez meg egy képet, amelyet ő maga választott.

A szabadalmi bejelentést azon az alapon utasították el, hogy a fogyasztó által egy őt a sorban képviselő kép választása csupán pszichológiai, nem pedig műszaki hatáson alapszik.

Minthogy a bejelentés elutasítása kapcsán nem lehetett jogi hibára vagy tévedésre hivatkozni, a bejelentő nem kívánt fellebbezést benyújtani a Bővített Fellebbezési Tanácsnál.

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

A) A gyógyszervállalatok kereskedelmi sikere nagymértében függ a szellemi tulajdon-jogok megszerzésétől és érvényesítésétől. Míg azonban a benyújtás gyorsasága a legtöbb esetben fontos, egy védjegy túl korai lajstromoztatása negatívan befolyásolhatja a védjegy érvényességét, a lajstromozott védjegyet ugyanis öt éven belül használni kell, mert különben harmadik felek használat hiánya miatt kérhetik a védjegy törlését.

Annak érdekében, hogy a tulajdonos megvédje védjegyét az ilyen támadástól, bizonyítania kell a védjegy használatát, vagy pedig érvényes okkal kell igazolnia a használat elmaradását. Ez kihívást jelent a védjegy tulajdonosnak már csak azért is, mert az ilyen vitákban fontos szerepet játszik a bizonyíték minősége. A gyógyszervállalatok számára további akadályt jelent, hogy hosszú folyamat vezet a forgalomba hozatalig. Az alább tárgyalt ügy azt a kérdést veti fel, hogy egy védjegy használata a klinikai próbák alatt kielégíti-e a használat követelményét.

A *Viridis Pharmaceutical* (Viridis) jogelődje európai oltalmat kért a BOSWELAN védjegyre egy új gyógyszer kifejlesztése alatt, és az OHIM 2007-ben lajstromozta ezt az elnevezést. Hat évvel később a német *Hecht-Pharma* vállalat (Hecht) kérte a védjegy törlését a hivatali törlési osztályánál arra hivatkozva, hogy a védjegyet a Viridis nem használta.

A törlési osztály helyt adott a kérelemnek, és a védjegyet törölte a lajstromból. A Viridis eredménytelenül fellebbezett mind a hivatal fellebbezési tanácsánál, mind az EU Törvényszékénél (General Court of the EU, GC). Ezt követően a Viridis utolsó menedékként a CJEU-hoz fordult.

A CJEU 2019. június 3-án hozott döntést, amelyben kifejti, hogy egy védjegy „rendes” használata azoknak az árucikkeknek a vonatkozó piacon való használatát jelenti, amelyekre a védjegyet lajstromozták. Ezért a lajstromozó vállalatban belüli használat nem elegendő a használati követelmény kielégítéséhez.

Ugyanakkor a gyógyszerjogi törvény megtiltja a gyógyszerek hirdetését, mielőtt azok forgalmazási engedélyt kapnak. A Viridis még nem rendelkezett ezzel az engedéllyel, így új gyógyszerét nem árusíthatta vagy vihette piacra. Egyértelmű volt tehát, hogy a Viridis a termékfejlesztésnek ebben a szakaszában nem használhatta „rendesen” a védjegyet.

Ez vajon azt jelenti, hogy a védjegyhasználati szabály nem alkalmazható? A kialakult eset jog szerint, amely különbséget tesz a lajstromozó ellenőrzésén belül vagy azon kívül történő használat között, a válasz nemleges. A CJEU döntése megállapítja, hogy a védjegybejelentést a klinikai próbák megkezdése előtt nyújtották be, és minthogy a klinikai próbák időtartama a Viridis befolyási körén belülre esett, a klinikai próbák és azok időtartama a vállalat felelősségi körébe tartoztak. Ennek az okfejtésnek az alapján a CJEU arra a következtetésre jutott, hogy a védjegyet törvényesen törölték.

Ez a döntés a védjegybenyújtás időzítésének a fontosságát szemlélteti. Bár rendes körülmények között egy védjegyet a lehető leghamarabb kell benyújtani, azonban lehetséges, hogy a védjegy lajstromozása túl korán történik, amit a CJEU-nak ez a döntése is bizonyít.

**B)** A *Deichmann SE* (Deichmann) a Düsseldorf-i Tartományi Bíróságnál törlési keresetet indított a *Munich SL* (Munich) alábbi ábrán bemutatott védjegye ellen arra hivatkozva, hogy a védjegyet nem használták ténylegesen az EU-ban. A Munich nem szolgáltatott elegendő bizonyítékot az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) törlési osztálya számára a védjegy EU-beli tényleges használatáról. Ezért a törlési osztály a védjegyet teljes terjedelmében törölte. A Munich ez ellen fellebbezést nyújtott be az EUIPO fellebbezési tanácsánál, amely hatálytalanította a törlési osztály döntését, és 2011. január 26-án elutasította a törlési keresetet.



Ez ellen a Deichmann fellebbezett a GC-nél, amely a fellebbezést elutasította. A GC döntése ellen a Deichmann tovább fellebbezett a CJEU-nál arra hivatkozva, hogy a GC nem határozta meg a védjegy ábrás vagy helyzeti jellegét, és ennek eredményeként nem helyesen értékelte a használat bizonyítékát.

A fő kérdés ezekben az eljárásokban az volt, hogy a Munich védjegye ábrás vagy pozícióvédjegy-e, és hogy ez lényeges kérdés-e, amikor megítélik a tényleges használat bizonyítékait.

A bejelentést 2002. novemberben nyújtották be. A törlési kereset benyújtási napja 2011. január 26. volt (vagyis korábbi a pozícióvédjegyre adott hivatalos meghatározás bevezetésénél). A vitát a 207/2009 sz. védjegyrendelet szabályai irányították.

A Deichmann fő érve az volt, hogy a Munich által benyújtott összes bizonyíték két keresztező csíkra vonatkozott különböző sportcipőkön elhelyezve, ahelyett, hogy a védjegy ábrázolásakor a cipőt teljes egészében megrajzolták volna; így a bizonyíték valóban nem igazolta a védjegy használatát, hanem csupán annak egy részét.

A CJEU 2019. június 6-i döntésében megállapította, hogy a bejelentési törvény nem határozta meg a pozícióvédjegyeket, ezért nem volt lényeges, hogy a védjegyet pozíció- vagy ábrás védjegynek kell-e tekinteni. A GC helyesen támaszkodott a védjegy grafikus ábrázolására tekintet nélkül az osztályozásra, amikor megítélte a tényleges használat bizonyítékait.

Az a következtetés, hogy a sportcipő és annak fűzője körvonalát képező szaggatott vonalak úgy értendők, hogy lehetővé teszik ennek a keresztnek a helyzetmeghatározását, szintén

helyes. Az a tény, hogy a kérdéses védjegyet ábrás védjegyként lajstromozták, nem lényeges a bejelentés oltalmi köre meghatározásának célja szempontjából.

Különösen érdekes az a tény, hogy a Deichmann az EUIPO irányelveire utalt, amelyek előírják, hogy egy pozícióvédjegyet kimondottan mint olyat kell leírni. A CJEU azt válaszolta, hogy őket nem kötelezik az EU-törvény jogi előírásai.

Végül a CJEU arra a következtetésre jutott, hogy a GC jogilag nem tévedett annak megállapításakor, hogy a vizsgált védjegy és a Munich által forgalmazott sportcipőkön levő változatok közötti különbségek elhanyagolhatók. Így a Munichnak sikerült bizonyítania védjegye tényleges használatát.

C) A MIKADO csokoládérudak gyártója, a *Générale Biscuit-Glico France* (GBGF) megnyert egy fellebbezést a CJEU előtt.

Az ügy előzménye, hogy a *Lotte Corp.* (Lotte) 2008. novemberben egy uniós ábrás védjegybejelentést nyújtott be, amely csokoládérudakat ábrázol „Pepero Original” szöveggel (1. ábra).

2015 áprilisában a GBGF törlési keresetet nyújtott be az ábrás PEPERO uniós védjegy ellen. Keresetét egy 2005. október 19-én lajstromozott háromdimenziós, saját színes francia védjegyre alapozta a 30. áruosztályban „csokoládéval vagy karamellel bevont kekszekre”, csokoládérudak képével (2. ábra).



1. ábra



2. ábra

Az EUIPO törlési osztálya 2018. május 11-i döntésében arra hivatkozva utasította el a kérelmet, hogy a korábbi védjegy hírneve elválaszthatatlanul kapcsolódott a MIKADO védjegyhez, amelyet azonban a korábbi védjegy nem tartalmazott.

Az EUIPO fellebbezési tanácsa hatálytalanította ezt a döntést, megállapítva, hogy a korábbi védjegynek egy másik védjeggyel való kombinálása nem zárta ki a védjegyként való használatot, sőt, elismerte a korábbi színes védjegy eredeti használataként a korábbi védjegynek a MIKADO védjeggyel való társítását.

A tanács döntése ellen fellebbező Lotte azt állította, hogy a korábbi színes védjegy megváltoztatta disztinktív jellegét. Ez a kétdimenziós ábrás védjegy az árukat vízszintes helyzetben ábrázolja, ezzel szemben használatát csupán háromdimenziós alakban eladott árukon igazolták. A CJEU ezt téves feltételezésnek minősítette, és emlékeztetett arra, hogy egy termék egyidejűleg több védjegyet viselhet, és hogy egy védjegy disztinktív jellegének megszerzése származhat abból, hogy egy másik lajstromozott védjeggyel együtt használják.

A tanács megállapította, hogy a megtámadott uniós ábrás védjegy ábrás eleme annyira disztinktív, hogy a „pepero” szóval együtt uralkodó jellegre tett szert. A Lotte kétségbe vonta ezt az állítást, azzal érvelve, hogy a „pepero” a megtámadott védjegy uralkodó eleme mérete, központi helyzete és jellege folytán.

A CJEU elutasította a bejelentő érveit, rámutatva, hogy nincs szükség az összetévesztés valószínűségének az igazolására. Elegendő, ha a két védjegy közötti hasonlóság mértéke rávezeti a vonatkozó közönséget arra, hogy kapcsolatot hozzon létre közöttük.

A CJEU a keresetet teljes egészében elutasította, és kötelezte a Lottét, hogy fizesse meg mindkét fél fellebbezési tanács előtti eljárásának költségeit.

D) Uniós védjegyek tulajdonosai Németországban akkor is indíthatnak bitorlási pert, ha a lehetséges védjegybitorló az interneten keresztül egy másik EU-tagországban helyezett el olyan hirdetéseket, amelyek német fogyasztókat is célba vettek. A CJEU ezt a döntést hozta 2019. szeptember 5-én.

Ezzel a döntésével a CJEU szembehelyezkedik a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof, BGH) egy 2017. november 9-én hozott döntésével, amely jelentősen korlátozta német bíróságok hatáskörét uniós védjegyek németországi bitorlása esetén. A BGH ugyanis azt az álláspontot képviselte, hogy áruk és szolgáltatások interneten keresztül német fogyasztók számára történő védjegybitorló ajánlása és hirdetése ügyében a német bíróságok nem bírnak hatáskörrel, ha a vonatkozó publikáció nem Németországban történt. Ez a 207/2009 sz. uniós védjegyrendelet 97(5) cikkének [most a 2017/1001 sz. uniós rendelet 125(5) cikkének] az értelmezésére vonatkozott. Azok a védjegytulajdonosok, akik jogukat Németországban bitoroltnak gondolták, a BGH-döntés eredményeként jogukat csak megfelelő külföldi bíróságok előtt érvényesíthették. A BGH-döntés egyidejűleg az uniós védjegy gyengüléséhez vezetett a nemzeti német védjegyhez viszonyítva. Ezt az uniós védjegy mellett lehet lajstromoztatni, azonban csupán Németországban nyújt oltalmat. Azonos tényállás mellett a BGH a német bíróságok hatáskörét adottnak tekintette.

A CJEU döntésének eredményeként a BGH nem tarthatja fenn tovább joggyakorlatát, annak ítélete ugyanis megkönnyíti, hogy uniós védjegyek megsértése esetén német vállalatok Németországban járjanak el.

E) Úgy tűnik, hogy rossz idők járnak a *McDonald's* védjegyportfóliójára. 2019. januárban az EUIPO törölte a BIG MAC európai védjegyet, és 2019. augusztusban a CJEU részben törölte az európai MC szövegvédjegyet.

Az ír *Supermac* gyorsétterem 2017-ben megtámadta a BIG MAC európai védjegyet azon az alapon, hogy azt a törlési kereset előtti 5 éven belül nem használták ténylegesen. Ez a törlési kereset 2019. januárban sikerre vezetett, mert az EUIPO úgy döntött, hogy a McDonald's nem nyújtott be elegendő bizonyítékot a tényleges használat igazolására (lásd e folyóirat 2019. októberi számának 170–171. oldalát).

A McDonald's 2012. április 11-én kapott európai uniós védjegyet az MC jelzésre árukon és szolgáltatásokon egyaránt, mégpedig a következő áruosztályokban:

- 29. osztály: húsból, szárnyasból és halból készült ételek;
- 30. osztály: kávé, desszertek, cukrászsütemények és szendvicsek;
- 32. osztály: alkoholmentes italok;
- 43. osztály: éttermi szolgáltatások.

A *Supermac* 2017. áprilisban, vagyis az MC védjegy lajstromozása után öt évvel nyújtott be törlési keresetet az EUIPO-nál. Ennek megfelelően a McDonald's-nak 2012. április 11-től 2017. április 10-ig kellett bizonyítania a tényleges használatot. Erre a vitára a McDonald's összesen 20 mellékletet nyújtott be bizonyítékként, aláírt eskü alatti nyilatkozatok, a McDonald's weboldaláról készített kivonatok, eladásra vonatkozó számos dokumentum és különböző felmérések alakjában.

Az EUIPO azon a véleményen volt, hogy a bizonyíték a helyes időt és azon belül a megfelelő helyet, vagyis az Európai Uniót mutatta, azonban két okból hiányos volt: *a)* globális áttekintése nem adott felvilágosítást arra nézve, hogy a védjegyet milyen mértékben tették kereskedelmileg aktívvá. Ez hasonló ok, mint amelynek alapján a korábbi BIG MAC-vitában a bizonyítékot elutasították. *b)* Az MC védjegyet egy második elem előtagjaként használták, például a MCFLURRY védjegyben. Az EUIPO Törlési Osztálya szerint a McDonald's elmulasztotta bizonyítani az MC védjegy különálló használatát a legtöbb érintett áruval kapcsolatban. Itt viszont a második elem jellege különbséget okozott; például a MCMUFFIN és a MCRIB védjegyben az MC előtag egy deskriptív elemmel párosult. A törlési osztály úgy döntött, hogy amikor az előtag egy ilyen elemhez kapcsolódik, olyan alakban használják, amely nem változtatja meg a lajstromozott MC védjegy megkülönböztető jellegét.

Az EUIPO 2019. augusztus 8-i döntése törölte az MC védjegyet mindazokra az árukra és szolgáltatásokra, amelyek nem tartalmazzák az előtagot egy deskriptív elemmel együtt. Ezért az MC védjegy a 29. áruosztályban csak a csirkeaprólék társaságában, míg a 30. áruosztályban különböző szendvicsek társaként, amilyen az MCRIB, élte túl a *Supermac* támadását.



F) A CJEU véget vetett a *Red Bull* öt éves harcának, amely arra irányult, hogy megvédje a kék és ezüst szín kombinációjának európai uniós lajstromozásait. Döntésében a CJEU megerősítette, hogy a Red Bull lajstromozásai érvénytelenek. További fellebbezési lehetőség nincs a Red Bull számára.

A történet 2002-ben kezdődött, amikor a Red Bull a kék és az ezüst szín kombinációjára európai uniós védjegy lajstromozását kérte („első lajstromozás”). A védjegy az alábbi ábrán látható:



Az OHIM kifogására válaszként a Red Bull bizonyítékot nyújtott be arra, hogy a védjegy megkülönböztetőképeségre tett szert, és a következő leírást csatolta a bejelentéshez.

„Oltalmat igénylünk a kék (RAL 5002) és a szürke kék (RAL 9006) színre. A színek aránya közelítőleg 50%-50%.”

Az első lajstromozás végül 2005-ben történt meg.

2010-ben a Red Bull egy új védjegybejelentést nyújtott be („második lajstromozás”) a kék és az ezüst szín kombinációjára, ugyanazt a grafikus ábrázolást használva, mint az első lajstromozásnál. A hivatali elővizsgáló kifogásolta, hogy nincs kifejtve, a színek milyen arányban vannak alkalmazva, és hogyan jelennek meg. A Red Bull jelezte, hogy a színek azonos arányban és egymás mellett vannak alkalmazva.

Az *Optimum Mark* (Optimum) mind az első, mind a második lajstromozást kifogásolta, és törlési keresetet nyújtott be az EUIPO-nál. Az Optimum először azt állította, hogy a védjegy nem elégíti ki az európai védjegyrendelet 7(1)(a) cikkének követelményét, mert a grafikus ábrázolás nem rendezi el a színeket szisztematikusan, előre meghatározott és egységes társítással. Másodszor azt állította, hogy a leírás számos kombinációt tesz lehetővé, ami bizonytalanságot eredményez.

2013-ban az EUIPO törlési osztálya mind az első, mind a második lajstromozást érvénytelennek nyilvánította azon az alapon, hogy nem voltak elég pontosak, mert mindkét lajst-

romozás számos eltérő kombinációt tesz lehetővé: ezért a fogyasztók nem észlelhetnek egy sajátos színekombinációt, és azt nem tudják újra felidézni, hogy lehetővé váljék számukra a jövőbeni biztonságos vásárlás.

A Red Bull fellebbezett a döntés ellen, azonban az EUIPO fellebbezési tanácsa mindkét fellebbezést elutasította, megállapítva, hogy a vonatkozó leírásokkal együtt szemlélve a két védjegy grafikus ábrázolása nem elégíti ki a pontosság és tartósság követelményét, ami a C-49/02 sz. *Heidelberger*-ügyben van lefektetve a színekombinációk védjegyként való lajstromozásával kapcsolatban.

A Red Bull ezután a GC-hez nyújtott be fellebbezést, amelyet azonban ez a bíróság is elutasított. Végül a Red Bull a CJEU-hoz fordult.

Ezt a fellebbezését a Red Bull öt különböző okra alapozta. Itt most a második fellebbezési okot emeljük ki, amely több részből áll, és a fellebbezés zömét képezi. Ebben a Red Bull arra hivatkozik, hogy a GC helytelenül értelmezte a *Heidelberger*-döntést, amikor megállapította, hogy a színekombinációkból álló védjegyeknek szisztematikusan kell megadniuk ezeknek a színeknek a térbeli elrendezését. A Red Bull szerint a GC, amikor a színek egyszerű egymás mellé helyezését nem tekintette elegendőnek ahhoz, hogy pontos és egységes grafikus ábrázolást képezzenek, megsértette azt a szabályt, hogy egy védjegyet úgy kell szemlélni, ahogyan be van nyújtva, és ezzel elmulasztotta figyelembe venni a színekombinációból álló védjegyek sajátos vonását, nevezetesen azt, hogy nem rendelkeznek körvonalakkal.

A Red Bull vitatta a GC-nek azt a megállapítását is, hogy a színekombinációkból álló védjegyeknek leírást is magukban kell foglalniuk. A leírást mindig a bejelentő tetszésére hagyták. A CJEU nem tett megjegyzést erre a fellebbezési okra, mert mind az első, mind a második lajstromozás tartalmazott leírást, ezért ennek a kérdésnek az eldöntése nem befolyásolta az eljárás kimenetelét.

Végül a Red Bull arra a tényre hivatkozott, hogy a GC figyelembe vette a védjegy tényleges használatát annak érdekében, hogy megállapítsa, hogy a grafikus ábrázolás többféle elrendezést tesz-e lehetővé. A Red Bull szerint a GC összetévesztette a védjegy grafikus ábrázolásának elemzését a szerzett megkülönböztetőképesség elemzésével. Hangsúlyozta, hogy mind a 7(3) cikk, mind a 15(1) cikk lehetővé teszi egy védjegy különböző változatokban való használatát, mert a színekombinációkból álló védjegyeket nem kell egyetlen ábrás elrendezésre korlátozni.

A CJEU elutasította a fellebbezés valamennyi okát, megállapítva, hogy a GC nem tévedett jogilag, amikor leszögezte, hogy egy olyan lajstromozás, amely többféle reprodukálást tesz lehetővé, összeegyeztethetetlen a védjegyrendelet 4. cikkével. A CJEU a következő megjegyzéseket tette.

- Az esetjog egyértelművé teszi, hogy egy védjegyet csak akkor lehet lajstromozni, ha a bejelentő olyan grafikus ábrázolást nyújt be, amely lehetővé teszi a kívánt oltalmi kör egyértelmű és pontos meghatározását.

- Amikor verbális leírást használnak, arra kell törekedni, hogy egyértelművé tegye a kívánt oldalmi kört, és nem lehet összeegyeztethetetlen a grafikus ábrázolással, továbbá nem ébreszthet kétségeket a grafikus ábrázolás körével vagy tárgyával kapcsolatban.
- A Heidelberger-döntés megállapítja, hogy két vagy több szín egyszerű elhelyezése alak vagy kontúrok nélkül nem nyújtja a pontosság és érthetőség kívánt minőségét, mert számos kombinációt tesz lehetővé, és nem engedi meg a fogyasztók számára, hogy felidézzenek egy konkrét színekombinációt, és biztonsággal megismételjék jövőbeli vásárlásaikat.
- Az a követelmény, hogy színek kombinációjának olyan szisztematikus elrendezést kell mutatnia, ahol a színek előre meghatározott és egységes módon vannak társítva, nem alakítja át a védjegyet ábrás védjeggé, mert ez a követelmény nem jelenti azt, hogy a színeket kontúrokkal kell meghatározni.

A CJEU döntése arra az értelmes következtetésre jut, hogy egy színekombináció lajstromozását olyan módon kell kialakítani, hogy egyetlen és előre meghatározott védjegy legyen azonosítható. Az olyan bejelentések, amelyek a vonatkozó színek többszörös kombinációját lehető tevő bizonytalan leírásokat használnak, és ezért több védjegyre vonatkoznak, elfogadhatatlanok.

A CJEU-nak ez a döntése arra emlékeztetheti a bejelentőket, hogy – amennyiben szükség van a lajstromoztatni kívánt védjegy magyarázatára – igen fontos olyan pontos leírást használni, amely alátámasztja a színekombinációkra és egyéb, nem hagyományos védjegyekre vonatkozó bejelentéseket. Ebből a döntésből általános érvennyel az a következtetés is levonható, hogy erősen meg kell fontolni olyan stratégiai jelentőségű védjegyek benyújtását, amelyek lényegileg hasonló színekből állnak. A CJEU döntéséből is kitűnik, hogy kulcsfontosságú az EU-ban való lajstromozásnál a védjegy pontos és világos leírása. A leírásnak meg kell adnia a színek elrendezésének pontos módját az árukon való alkalmazáskor.

## Az EU Szellemi Tulajdoni Hivatala

2015. februárban *Stirlinx Arkadiusz Kamusinski* (Stirlinx) az EU Szellemi Tulajdoni Hivatalánál kérelmezte a BRAVE PAPER szóvédjegy lajstromozását a 16. és a 35. áruosztályban egyebek mellett papírra, nyomtatott anyagra és hirdetésre, valamint újságok elektronikus változatainak eladására.

A *Heinrich Bauer Verlag KG* (HBV) felszólalt a bejelentés ellen korábbi BRAVO német védjegye alapján, amely a 9., 16., 35. és 41. áruosztályban azonos és hasonló árukra vonatkozott. A felszólalási osztály elutasította a felszólalást. Ez ellen a HBV fellebbezést nyújtott be az EUIPO fellebbezési tanácsánál, amely hatálytalanította a felszólalási osztály döntését, és elutasította a bejelentést. Stirlinx a GC-hez fordult fellebbezésével.

A GC megállapította, hogy a kialakult joggyakorlat szerint két együttes feltételt kell kielégíteni ahhoz, hogy pozitívan meg lehessen állapítani az összetévesztés valószínűségét:

- a kérdéses védjegyeknek azonosaknak vagy hasonlóknak kell lenniük;
- a védjegyek által védett áruknak és szolgáltatásoknak szintén azonosaknak vagy hasonlóknak kell lenniük.

Emellett az összetévesztés valószínűségét globálisan kell megállapítani a védjegyek és a kérdéses áruk és szolgáltatások közönség általi érzékelése szerint.

A vonatkozó közönség általános figyelmi szintje kapcsán a bíróság azon a nézeten volt, hogy nincs szükség az összetévesztés valószínűségének vizsgálatára olyan közönség esetén, amely az átlagnál magasabb szintű figyelmet tanúsít. A legalacsonyabb figyelmi szintű közönséget kell figyelembe venni.

Az az érv, hogy a vonatkozó áruk az általános közönséget és az átlagnál magasabb figyelmi szintű üzleti fogyasztókat célozzák meg, nem befolyásolja a megtévesztés valószínűségének megállapítását.

A felek nem vitatták, hogy az áruk a 16. áruosztályban azonosak voltak, míg a 35. áruosztály szolgáltatásai átlagos hasonlósági fokot mutattak, és kiegészítő jellegűek voltak a korábbi lajstromozás 9. és 16. áruosztályba tartozó áruhoz képest.

A BRAVE PAPER és a BRAVO védjegy hasonlóságáról a bíróság azt állapította meg, hogy a megítélést az általános benyomásra kell alapozni, figyelembe véve a védjegyek uralkodó megkülönböztető elemeit, és hogy a közönség általában nem figyel a védjegyek leíró elemeire.

Emellett a fogyasztók rendszerint nagyobb fontosságot tulajdonítanak a védjegy első részének, és az a tény, hogy egy megjelölés nagybetűkkel jelenik meg, lényegtelen, mert az oltalmat a szóvédjegynek adják, nem pedig a grafikai sajátságoknak.

A jelen esetben nem vitatták, hogy a „paper” (papír) szó leíró jellegű volt a 16. és 35. osztály áruira és szolgáltatásaira nézve. Emellett mindkét védjegynek azonos volt az első négy betűje és az első szótag kiejtése.

A bíróság fogalmi hasonlóságot állapított meg a két védjegy között, mert a vonatkozó közönség a „bravo” elemet olyan felkiáltásként fogja fel, amely egy derék személyt dicsér egy teljesítményért, és a „brave” (bátor) kifejezést az angolul beszélő közönség mint olyat fogja értelmezni.

Végül a GC megerősítette a fellebbezési tanács megállapításait, megerősítve, hogy fennáll az összetévesztés valószínűsége. Ezért a fellebbezést teljes terjedelmében elutasította.

## Az Európai Unió Törvényszéke

A GC 2019. május 14-én kelt döntésével a futballjátékos *Neymar Da Silva Santos Junior*nak adott igazat a nevével kapcsolatos védjegyjogokért folytatott perben, és megerősítette az EUIPO a döntését, amely szerint a portugál *Carlos Moreira* a NEYMAR védjegy bejelentésekor rosszhiszeműen járt el, és ezért a védjegyet törölni kell.

Az ügy háttere, hogy Moreira 2012-ben jelentette be az EUIPO-nál a NEYMAR védjegyet, amelyet 2013. áprilisban lajstromoztak a 25. áruosztályban ruházati cikkekre, cipőkre és fejfedőkre. Moreira a továbbiakban kérte még a következő védjegyek: NYM, NEYMAR FOOTWEAR, NJR NEYMAR JR és egyéb védjegyek, így az IKER CASILLAS és IKC IKER CASILLAS védjegy lajstromozását is, amelyek szintén ismert futballjátékos nevét vagy nevének alkotórészeit tartalmazták.

2016. februárban Neymar kérte az EUIPO-nál a NEYMAR védjegy megsemmisítését valamennyi árura. Az EUIPO teljesítette ezt a kérést.

Ezt követően Moreira a GC-nél keresetet nyújtott be az EUIPO döntésének hatálytalánítása iránt. Kijelentette, hogy a védjegybejelentésnek a „Neymar” névvel való egyezése csupán a véletlen műve; a megjelölt futballjátékos a védjegybejelentés időpontjában még ismeretlen volt. Így a védjegyet csupán fonetikai okok miatt választotta.

Döntésével a GC megerősítette az EUIPO határozatát, amely szerint Moreira a NEYMAR védjegy bejelentésekor rosszhiszeműen járt el, mert ki akarta használni a futballjátékos hírnevét.

A bíróság kifejtette, hogy Neymar európai médiumok híradásai szerint – ellentétben Moreira állításaival – a brazil nemzeti futballválogatottban nyújtott teljesítménye folytán már 2009 és 2012 között ismert volt, különösen Franciaországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban, és már akkor reményteljes futballjátékosként említették.

Az a tény, hogy Moreira a NEYMAR védjegy bejelentésével azonos napon az IKER CASILLAS védjegyet is bejelentette, azt bizonyítja, hogy ismerettel rendelkezett a futball világában, és a NEYMAR védjegy lajstromozásának kérelmezésekor – ellentétben állításával – nem véletlenről volt szó, hanem tudatosan igényelte jelentős és ígéretes futballjátékosok nevét védjegyként. A bíróság felfogása szerint ezért nem képzelhető el, hogy a védjegybejelentéskor semmit sem tudott az azonos nevű futballjátékos létezéséről.

Moreirának azt az érvét, hogy a védjegyet csak fonetikai okok miatt választotta, szintén elutasította a bíróság, utalva a futballjátékos már akkor meglévő ismertségére.

Moreira a GC döntése ellen két hónapon belül kérhetett jogorvoslatot az EU Bíróságánál, de ilyen jogi lépésről nincs tudomásunk.

## **Franciaország**

A *L'Oréal* tulajdonosa a NUTRILOGIE, a DERMOLISS és a HYDRA SENSITIVE francia, és a HYDRA SENSITIVE európai uniós védjegyek, valamennyinek a 3. áruosztályban.

A *Guinot* vállalat szépségipari termékeket állít elő, amelyeket kizárólag szépségintézetek saját nemzetközi hálózatán belül értékesít. 2015-ben *L'Oréal* tudomást szerzett arról, hogy a *Guinot*

- kérelmezte Franciaországban és az EUIPO-nál a NUTRILOGIC védjegy lajstromozását kozmetikumokra és arcápoló termékekre, és ezt a védjegyet testbalzsamokra használta;
- a HYDRA SENSITIVE védjegyet 2010 óta használta különböző bőrápoló termékekre; és
- kozmetikai termékeket DERMA LISS névvel forgalmazott.

A L'Oréal három különálló keresetet nyújtott be a Guinot ellen, kérve a NUTRILOGIC védjegy törlését, továbbá bitorlás megállapítását HYDRA SENSITIVE és DERMOLISS francia védjegyével kapcsolatban. A Guinot ellenintézkedésként érvénytelenségi és törlési keresetet nyújtott be a HYDRA SENSITIVE és a DERMOLISS francia védjegy ellen

Az elsőfokú Párizsi Bíróság megállapította, hogy a Guinot által NUTRILOGIC védjeggyel árusított áruk azonosak voltak a L'Oréal által NUTRILOGIE védjeggyel megjelölt árukkal. A bírók megállapították, hogy a L'Oréal termékeit nőknek, míg a Guinot termékeit férfiaknak szánták ugyan, azonban ez nem bírt jelentőséggel. Ugyancsak lényegtelen volt az a tény, hogy a termékeket eltérő értékesítési csatornákon hozták forgalomba, és hogy azok nem vonatkoztak azonos termékekre, mert az egyetlen lényegbevágó dolog az áruk azonos vagy hasonló jellege „az egyes áruk sajátosságainak figyelembevétele nélkül”.

A jelzések vonatkozásában a bíróság megállapította, hogy azok nagymértékben hasonlóak, és ezért az összetévesztés valószínű.

Az elsőfokú bírók érdekes módon megjegyezték, hogy a L'Oréal NUTRILOGIE jelzését „védjegyként” használják (vagyis áruk és szolgáltatások megjelölésére), még ha azt „egy VICHY védernyőmárka alá helyezik is”. A bíróság hozzátette, hogy az a tény, miszerint a felek védernyőmárkái eltérőek, nem csökkenti az összetévesztés valószínűségét.

A bíróság azonban, idézve a CJEU 2002. novemberi *Arsenal*-döntését, megállapította, hogy egy védjegy bejelentése csupán olyan ténykedés, amely előkészíti ennek a jelzésnek a kereskedelmi használatát.

Az elsőfokú bírók megállapították, hogy ilyen tevékenységet „nem végeznek olyan áruk és szolgáltatások vonatkozásában, amelyek kereskedelmi származását garantálni kell annak a közönségnek a számára, amellyel a jelzés nincs érintkezésben”. Ezért a bíróság azt a következtetést vonta le, hogy ez nem bitorlótevékenység, és semmiképpen nem okoz kárt a védjegytulajdonos számára.

Végül a bírók törölték a L'Oréal HYDRA SENSITIVE és DERMOLISS francia védjegyét, mert úgy találták, hogy ezek a kifejezések deszkriptívek a megjelölt áruk vonatkozásában, tekintet nélkül arra a tényre, hogy a jelzések nyelvi újítások.

Az elsőfokú Párizsi Bíróság 2018. június 7-i döntésében leszögezte, hogy egy védjegy-bejelentés benyújtása a 2017. június 14-i uniós védjegyrendelet 9. cikke szerint nem képez kereskedelmi tevékenységet, és ezért nem lehet bitorlócsелеkedetnek tekinteni.

## India

Az indiai kerületi bíróságok ritkán döntenek jelentős kártérítés megítélésével járó szellemi tulajdoni ügyekben. Ez a gyakorlat most megváltozott, mert a *Trimble Solution Corporation* (Trimble) *v. Vivek Gupta* (Vivek)-ügyben az alpereseket eltiltotta a felperesek szoftverének használatától, és egyúttal az alpereseket 81 796 USD kártérítés fizetésére kötelezte, ami indiai szellemi tulajdoni ügyekben igen jelentős összegnek minősül.

A Trimble egy finn vállalat, és Indiában egy leányvállalattal rendelkezik. Szoftvertermékeket állít elő, és egyéb szolgáltatásokat is nyújt, amivel hatékonyabbá teszi ügyfeleinek üzleti ügyeit, és segít versenyképességük fokozásában. Üzleti tevékenységét az építőiparban és az energiaszolgáltatás területén fejti ki. Számítógépprogramját először Finnországban publikálta, és az Egyesült Államokban lajstromoztatta.

A Trimble megállapította, hogy az alperes Vivek jogtalanul és engedély nélkül használja a szoftverét mérnöki terveiben és egyéb kereskedelmi célokra, aminek folytán az 1957. évi szerzői jogi törvény 51. cikke alapján bitorolja szerzői jogát.

Miután a Trimble az Ahmedabadi Körzeti Bíróságon beperelte szerzői jogainak bitorlásáért, és az alperes az előírt határidőn belül elmulasztotta a válaszadást, a bíróság a következő tényeket vette figyelembe:

- a felperes tulajdonosa az alperes által használt szoftvernek;
- az alperes bitorolta a felperes szerzői jogát;
- a felperes jogosult volt tartós intézkedésre, amely eltiltotta az alperest, annak igazgatóit, fő tisztségviselőit, szolgálait és mindazokat, akik közvetlenül vagy közvetve az ő érdekében fejtettek ki tevékenységet, a felpereshez tartozó szoftver tárolásától és használatától;
- a felperes jogosult olyan döntésre, amely elrendeli, hogy az alperes
  - szolgáltatson valódi és hiteles beszámolót arról a haszonról, amelyet törvénytelenül szerzett a felperes szerzői jogának bitorlásából; és
  - fizessen meg minden hasznot, amelyet a felperes szoftverének használata révén szerzett.

A bíróság megállapította, hogy az alperes semmilyen választ vagy kifogást nem nyújtott be a felperes keresetére. A felperes bizonyítékai alapján egyértelmű igazolást nyert, hogy a felperes azoknak a szoftvertermékeknek a lajstromozott szerzőijog-tulajdonosa, amelyeket az építőiparban, energiaelosztásban és infrastruktúra-menedzsmentben használnak. A bíróság helyi megbízottjának jelentése megállapította, hogy az alperes szoftverének jelentős vonásait a felperes szoftverjéből vette, és így azokat bitorolta. A bíróság megállapította továbbá, hogy az alperes a felperes szoftverprogramjának jelentős részét jogosultság nélkül használta mérnöki terveiben és egyéb kereskedelmi célokra Ahmedabadban, aminek következtében bitorolta a felperes szerzői jogát.

A bíróság a felperesnek adott igazat. Ezért az alperesnek összesen 81 796 USD-t kell fizetnie a felperes részére a bírósági ítélet keltétől számított 3 hónapon belül.

## Izrael

A) Az izraeli *Espresso Club* mozgalmat indított ismertségének növelésére, amelyben *George Clooney* egyik hasonmását is szerepeltették. Emellett a hasonmás bemutatásakor szatirikus elemeket is használtak, amelyek a svájci *Nestlé* multinacionális cég leányvállalatának, a *Nespresso*-nak egy újabb, a híres színészt szerepeltető hirdetéseire utaltak. Ezért a *Nestlé* és a *Nespresso* a Tel Avivi Kerületi Bíróságon védjegybitorlásért és szerzői jog megsértéséért, továbbá tisztességtelen versenybe ütköző cselekedetért és a *Nespresso* hírnevének megsértéséért pert indított az izraeli cég ellen.

A bíróság elutasította a felperes érveit. A döntés ellen a *Nestlé* és a *Nespresso* fellebbezett a legfelsőbb bíróságnál.

Annak a döntése elutasította a felperesek érveit, és hangsúlyozta, hogy az *Espresso Club* nem bitorolta a *Nespresso* szerzői jogait, ezzel precedenst teremtve a védjegyek határaitól a hirdetés világában. Megállapította, hogy a *Nespresso*-nak nem volt szerzői joga *George Clooney*-nak vagy képmásának a saját márkanévéhez kapcsoltan való használatára; ilyen jogai csupán *Clooney*-nak lehetnek – ha ő egyáltalán folyamodott ilyen jogokért. Megállapította továbbá, hogy a *Nespresso*-nak az *Espresso Club* által bemutatott mintaelemekre, így a kávé mintáira sincs védett szerzői joga.

A legfelsőbb bíróság elutasította a *Nespresso* arra vonatkozó érveit, hogy védjegyeit helytelenül használták, és a vonatkozó esetjog forrásainak elemzése alapján elutasította a *Nespresso*-nak azt az érvét, hogy az *Espresso Club* hirdetési kampánya „hígította” az ő hírnevét.

Megállapította továbbá, hogy paródiának vagy szatírának a hirdetésben való jelenlétére vonatkozó bizonyítás nem elegendő a hírnév károsodásának igazolásához. Emellett a bíróság azt is leszögezte, hogy még a „csípős hirdetés” körülményei között is, amikor egy versenytársat negatív színben tüntetnek fel, a felperesen van a kielégítő tények bizonyításának terhe. Ez magában foglalja például „a hirdetés által a védjegy hírnevére ténylegesen gyakorolt, valamint a negatív hirdetés által a fogyasztókra gyakorolt befolyás figyelembevételét”.

Végül elutasította a fellebbező feleknek azt az érvét, hogy az *Espresso Club* hirdetéseit törvénytelen másolást képeztek. A legfelsőbb bíróság inkább azon a véleményen volt, hogy a hirdetések új és független paródiát képeztek, és hogy általában egy versenytárs elleni szatirikus hirdetés nem képez törvénytelen másolást.

A precedenst teremtő ítélet nemzetközi érdeklődést váltott ki, és mind a svájci, mind az angol média publikálta.



**B)** A dél-koreai *Sangsin Brake Co. Ltd.* (Sangsin) az Izraeli Védjegy hivatalnál kérelmezte a HI-Q védjegy lajstromozását különböző gépkocsikra és azok alkatrészeire. Az elővizsgáló azon a véleményen volt, hogy az 1972. évi védjegyrendelet 11(9) cikkével ütközne, ha lajstromozná a megjelölt védjegyet, mert a *Goodyear Dunlop Tyres* a HI-Q megjelölésre 104727 és 104728 számmal már két lajstromozott védjeggyel rendelkezett.

A Sangsin és a Goodyear között létezik egy megállapodás a védjegyek együttes lajstromozásáról, amely világszerte szabályozza a jogokat. Ezt a megállapodást 2019. március 20-án a bejelentő megerősítette, és ezt az iratot a Goodyear támogatásával benyújtotta a hivatalnál.

További magyarázat megvilágította, hogy a felek által igényelt áruk nem mutattak átfedést, mert a Goodyear lajstromozott védjegyei – miként az árulistákból kitűnik – gumiabroncsokra vonatkoztak, míg a Sangsin ezektől eltérő termékekre kért oltalmat.

A felek áruai közötti további megkülönböztetést biztosít, hogy elosztási csatornáik is eltérőek: a Goodyear az abroncs kilyukadását helyreállító eszközöket szállít, míg a Sangsin gépkocsiszervizeket üzemeltet tartalékalkatrészekkel járművek karbantartására.

A Goodyear izraeli képviselője tisztázta a fogyasztók megtévesztése vonatkozásában felmerült kérdéseket, kifejtve, hogy történelmileg nincsenek félreértések a vonatkozó védjegyekkel és termékekkel kapcsolatban, aminek eredményeként a két védjegy együttélése nem okoz problémákat sem Izraelben, sem külföldön.

Ezeknek a tényeknek az ismeretében a hivatal elnökhelyettese, *Bracha* asszony arra a következtetésre jutott, hogy nem kell tartani a védjegyek összetévesztésének valószínűségétől, és ezért engedélyezte a kért védjegy lajstromozását.

## Malajzia

Malajziában a parlament 2019. július 2-án jóváhagyta az új védjegy törvényt, amelynek legfőbb változása a korábbi, 1976. évi védjegy törvénnyel szemben – amely csupán hagyományos dolgok, így nevek, címkék, aláírások, nyelvek, betűk és számok lajstromozását tette lehetővé –, hogy megengedi illatok, hangok, alakok és színek lajstromozását is.

Emellett a maláj parlament jóváhagyta a Madridi Jegyzőkönyvhöz való csatlakozást, aminek révén védjegyek nemzetközi lajstromozása is lehetővé vált maláj bejelentők számára, míg külföldi bejelentők Malajziát megjelölt országgként választhatják nemzetközi védjegybejelentéseikben.

## Németország

**A)** Egy német feltaláló 2015. március 27-én szabadalmi bejelentést nyújtott be a Német Szabadalmi és Védjegy hivatalnál (Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA) az anyag és gyártástechnológia mérnökség területén. A bejelentés leírása szerint a feltalálói tevékenység abban állt, hogy egy elektromos kábelt nem a szokásos forrasztással vagy ragasztással,

hanem egy a szabadalmi leírásban ismertetett, sajátos ultraszónikus technika alapján, egy *szonotród* segítségével kötnek be. Az „Eljárás és kötőelem elektromos kábelben egy fémérintkező elemhez és szonotród” című bejelentést 2015. december 17-én publikálták. 2016. szeptember 19-én, vagyis a szabadalmi törvény 59. cikke szerint engedélyezett 9 hónapon belül felszólalást nyújtottak be ellene azon az alapon, hogy a bejelentés 1. és 5. igénypontja nem új, és a 8. igénypont nem alapul feltalálói tevékenységen. Az elővizsgáló újdonságrontónak találta a D4 jelzésű publikált német szabadalmi bejelentést, amely szerint hideghegesztési eljárásban egy rézhüvely csőszerűen kiképzett végét csőrt képezve hozzászorítják egy alumíniumvezetőhöz úgy, hogy csupán egy keskeny rés maradjon vissza a hegesztés után. Az elővizsgáló a bejelentést egy 2018. májusban tartott szóbeli tárgyalás után elutasította.

A bejelentő e döntés ellen a Szövetségi Szabadalmi Bíróságnál (Bundespatentgericht, BPG) nyújtott be fellebbezést.

A BPG szintén újdonságrontónak tekintette a D4 publikációt. Emellett arról tájékoztatta a bejelentőt, hogy az adott területen működő szakembertől a műszaki fejlődéssel való lépéstartást várják el, így a vizsgált esetben az ultrahangos hegesztési technológia és/vagy új ötvözetek tulajdonságainak a javítását.

A bírósági szakértő megállapította, hogy forrasztás vagy ragasztás nélkül csupán fémvezetők, hüvelyek és érintkező elemek ultrahangos hegesztése vezet a kívánt feszességhez, azonban a vitatott szabadalmi leírás nem ad felvilágosítást arról, hogy a védeni kívánt eljárás hogyan ér el folyadékokkal és gázokkal szembeni áthatolhatatlanságot.

A BPG megállapította, hogy az 1. és az 5. igénypont nem kimondottan ultrahangos hegesztésre vagy ilyen hegesztéssel előállított kötőelemre irányul, és egy szakember a szabadalmi leírás alapján az eljárásban semmi meglepőt nem talál.

A szonotróddal kapcsolatban a BPG megállapította, hogy a kötés létrehozásához annak nyilvánvalóan két aktív, eltérő magasságú felülettel kell rendelkeznie. A 8. igénypontban ez van leírva. Ezért a BPG úgy döntött, hogy a 8. igénypont tárgya nem alapul feltalálói tevékenységen. Még ha a szabadalom 1. és 5. igénypontja nem irányult volna is ultrahangos hegesztésre vagy egy ultraszónikus hegesztéssel előállított kötőelemre, egy szakértő le tudná vonni azt a következtetést, hogy a szabadalmi bejelentésben nincs leírva szabadalmazható találmány. Ezért a BPG úgy döntött, hogy teljes terjedelmében elutasítja a bejelentő fellebbezését.

**B)** A jelenlegi német szabadalmi törvény végrehajtási utasításának (Patentverordnung, PatV) 14. cikke szerint amikor egy idegen nyelven benyújtott szabadalmi bejelentéshez benyújtják a német fordítást, azzal együtt egy bizonylatot is be kell nyújtani, amely jelzi, hogy a fordítást vagy egy német szabadalmi ügyvivő, vagy pedig a vonatkozó nyelv hivatalosan megjelölt és elismert fordítója hitelesítette.

A BPG egy 2018. október 11-i döntésében megállapítja, hogy a fordítások hitelesítésének benyújtási követelménye összeegyeztethetetlen a német alkotmány 20. cikkéből levezetett

általános törvényi szabályokkal, és ezért a gyakorlatban nem kell alkalmazni. A döntés javasolja a PatV 14(1) cikkének teljes törlését.

A BPG világosan kifejti, hogy a jelenlegi hitelesítési követelmények két okból aránytalanok. Először: a PatV 14(1) cikke valójában nem alkalmas arra, hogy biztosítsa a fordítás egy bizonyos minőségi és helyességi szintjét. Ez főleg annak a ténynek tulajdonítható, hogy láthatóan nincsenek jogi következményei vagy szankciói annak, ha egy német szabadalmi ügyvivő hamis bizonylatot szolgáltat, mint az ún. „vak bizonylatok” esetében, amikor a hitelesítő nem képes megérteni mindkét nyelvet. Másodszor: a PatV 14(1) cikke tárgyilagosan nem szükséges jogi célra. Itt a fő érv az, hogy a Német Vállalatkezelési Egyezmény 22(1) cikke által egy nemzetközi szabadalmi bejelentés német nemzeti szakaszába való belépéshez szükséges fordítás mentes a hitelesítés terhéért. Mindazonáltal itt nincs arra utaló jelzés, hogy a PCT nemzeti szakaszának megindításához szükséges német fordítás a tényleges gyakorlatban alacsonyabb minőségű lenne, mint a PatV 14(1) cikke szerint benyújtott fordítások. Ilyen vonatkozásban a bíróság arra is rámutat, hogy a fordításban előforduló hibák rendszerint magára a bejelentőre, nem pedig a nagyközönségre nézve károsak. Így a helyes fordítás biztosításának hatása jól elérhető lenne a PCT által megkívánthoz hasonló rendszabályokkal, amelyek a bejelentőkre sokkal kisebb terhet rónak.

Mínt hogy a BPG a PatV 14(1) cikkének érvényességére vonatkozó döntést komoly gyakorlati és jogi fontosságú kérdésnek tekinti, felkérte a DPMA elnökét (aki kiadta a szabadalmi rendeletet), hogy tegye döntését nyitottá és felülvizsgálatát a BGH által lehetővé, amely előtt az ügy jelenleg függőben van. Mínt hogy a PatV 14(1) cikke reformjának általános kérdését a jogi közönség már 2000-ben felvetette, határozott jelei tapasztalhatók annak, hogy a BGH követni fogja a BPG döntését. Ennek a következményei folytán többé nem lenne szükség német szabadalmi bejelentések fordításaihoz hitelesítés benyújtására.

C) Az Európai Szabadalmi Hivatal állandó gyakorlatot fejlesztett ki a megvalósíthatóság követelményével kapcsolatban olyan igénypontok tekintetében, amelyekben nyitott végű jellemző van [az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 83. cikke]. Az egyik ilyen első döntést T 409/91 számmal egy *Exxon*-ügyben hozta az ESZH fellebbezési tanácsa, amelyben lefektette azt az elvet, hogy az ESZE 83. cikkében foglalt követelmény teljesítése érdekében a bejelentő által benyújtott leírásnak elegendő tájékoztatást kell tartalmaznia ahhoz, hogy egy általános tudású szakember meg tudja valósítani a találmányt az igényelt teljes tartományon belül.

Ebben az ügyben egy segédkérelem szerinti igénypont azt írta elő, hogy a viasz-kristályok átlagos részecskemérete 4000 nm-nél kisebb legyen, és a főkérelem szerinti igénypontban nem említett alsó határ ne haladja meg az 1000 nm-t; ezeket az értékeket ténylegesen felső határként az eredeti 5. igénypont nyilvánította ki. A fellebbezési tanács döntése szerint egy kinyilvánított *felső határ* alsó határként való használata kielégíti az ESZH 123(2) cikke

szerinti követelményt (megfelelő alátámasztás volt az eredetileg benyújtott dokumentumokban).

A T 1008/02 sz. *Diaper*-döntésben a fellebbezési tanácsnak egy olyan igényponttal kapcsolatban kellett döntenie, amely „legalább 27 ml/g vizes oldatot” elnyelő szuperabszorbens anyagot ír elő. A tanács itt úgy döntött, hogy az igénypontot az ESZE 83. cikke alapján el kell utasítani, mert az abszorpciós képességnek nem volt felső határa.

Úgy tűnik, hogy az ESZH által kifejlesztett elv az Amerikai Egyesült Államokban is ismert, mert egy szövetségi bíróság a *MAG SIL Corp. v. Hitachi Global Storage Tech., Inc.*-ügyben megerősítette, hogy az igénypontok kielégítő tanítás hiányában jogi szempontból érvénytelenek. A bíróság megállapította, hogy a független igénypontban kinyilvánított, nyitott végű tartomány nem volt alátámasztva, mert a kinyilvánítás csupán az igényelt nyílt végű tartomány egy kis részére vonatkozott.

A BGH az X ZR 32/17 sz., 2019. márciusban hozott döntésével a német nemzeti törvényt alkalmazva megvilágította a nyitott végű paraméterek kérdését. A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy egy egyoldalú nyitott végű paramétertartomány csak akkor van kellően kinyilvánítva, ha a találmány a leírásban nincs korlátozva sajátos tartományként, hanem a szakembernek általános tanítást ad, lehetővé téve számára, hogy eljusson olyan értékekig, amelyek meghaladják a szabadalomban bemutatott sajátos maximális értékeket. Ez a döntés jelenleg teljesen összhangban van az ESZH fellebbezési tanácsai által kifejlesztett elvekkel.

Az eldöntendő ügyben a bíróság tagadta, hogy a fő kérelem kellően ki van nyilvánítva, mert a szabadalmi leírásban nem volt általános kitanítás található.

A BGH döntése alapvetően eltér az ESZH fellebbezési tanácsai által kifejlesztett elvektől, mert helyt adott egy olyan főkérelemnek, amely egy tartomány felső végét egy, az eredeti dokumentumokban ki nem nyilvánított értékre korlátozta.

**D)** Münchenben a 2019. évi Oktoberfest október 21-én kezdődött. Néhány nappal korábban a DPMA ismét elutasította az OKTOBERFEST védjegy lajstromozását. München városa éveken keresztül próbálkozott ennek és a WIESN védjegynek a lajstromoztatásával.

2018-ban 6 milliónál több látogató ment Münchenbe, hogy részt vegyen a „Wiesn”-en (mezőn) ezen a népünnepélyen, a város ezért próbálta éveken keresztül védeni az OKTOBERFEST szóvédjegyet – és ezáltal az „Oktoberfest” névre kisajátítani majdnem minden kereskedelmiileg felhasználható árut és szolgáltatást egész Európában.

A DPMA nézete szerint azonban a kifejezés egyértelműen leíró jelzés, amelyet a védjegy-törvény 8(2) No. 2 cikke szerint szabad szóként kell megtartani. A DPMA ezért szeptember 6-án ismét elutasította az OKTOBERFEST szóvédjegy lajstromozására irányuló kérelmet.

Ez a védjegy még Európában sincs védve. München városa 2016-ban kérte uniós szóvédjegyként való lajstromozását, azonban még nem járt sikerrel. Az európai védjegybejelentés bejegyzése mellett a „fellebbezés függőben” szöveg olvasható, ami annyit jelent, hogy a hivatali elutasítás ellen benyújtott fellebbezés függőben van.

Másrészről a WIESN európai védjegyet 2012-ben lajstromoztatta a *Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH* világitásokra és elektromos háztartási eszközökre, bútorokra és a megfelelő hirdetésre.

München városa is képes volt európai védjegyként védeni a WIESN védjegyet 2015. decemberben a nizzai osztályozás más osztályaira és áruira, mint a Segmüller. München városa sikeresen lajstromoztatta ezt a védjegyet a 9. (tisztítószer), a 30. (víz-, hő- és elektromos-szágszolgáltatás, fényképészet), a 38. (kép- és hangreprodukálás), a 39. (telekommunikációs hálózatok és adatbázisok) és a 42. (kutatómotor) áruosztályban.

München városa birtokosa a védett OIDE WIESN védjegyeknek is. Különböző sörgyártók és dirndlikészítők többféle európai védjegyet lajstromoztattak, amelyek tartalmazzák a „Wiesn” szóelemet; ilyenek a WIESNBIER, a WIESNKRACHERL és a WIESN FASHION.

Más városok és körzetek szintén hiába próbálkoztak híres események vagy turistavonzó helyek védjegyként való oltalmazásával. Így sikertelen volt Skócia a ST. ANDREWS védjegy és Bajorország a SÜDTIROL védjegy lajstromoztatásával, az utóbbi azonban eredményesen kérelmezte a NEUSCHWANSTEIN védjegy lajstromozását.

A jogi fórum figyelme mindig arra összpontosul, hogy a kérdéses jelzést nem kell-e szabadon hagyni a védjegytvény 8(2) No. 2 cikke alapján. Gyakran felmerül az a kérdés is, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy nem deskriptív-e a védeni kívánt árukra és szolgáltatásokra nézve.

E) A BGH 2018. július 12-i ítéletével úgy döntött, hogy egy több szótagú védjegy érthetetlen kiejtésének a veszélye hangzási szempontból az összetévesztés fokozott kockázatához vezethet. Emellett a BGH meghatározta annak a követelményeit, hogy mikor indokolja egy uniós védjegy bitorlása egy tagországban a védjegy használatának tiltását más tagállamokban is.

A döntés alapját egy német szoftver-előállító (felperes) és egy izraeli székhelyű vállalat (alperes) közötti vita képezte. Az izraeli cég világszerte forgalmaz számítógépprogramokat egy e-üzleten keresztül. A felperes többek között a „combit Relationship Manager” szoftvert forgalmazza különböző iparági vállalatoknak, és birtokosa a COMBIT uniós védjegyeknek. Egy „Commit CRM” jelölésű professzionális „Service-Automation-Software”-nek az alperes egyik e-üzletében történő eladása miatt fordult bírósághoz uniós védjegyének bitorlása miatt.

Miután a Düsseldorf-i Kerületi Felsőbíróság másodfokon az alperes javára döntött, a BGH ezt a döntést hatályon kívül helyezte, hangsúlyozva, hogy a több szótagú COMBIT és COMMIT védjegy közötti hangzási hasonlóság miatt nagyfokú összetévesztési kockázat áll fenn. Ugyanis az a tény, hogy a felperes több szótagból álló védjegyének kimondásakor az egyes szótagok között változik az ajakátformálás – ami azonban nem történik meg a megtámadott védjegy esetében – a „com-„ról a „-mit” szótagra való átmenetkor, az érthetetlen kiejtés lehetősége éppen a védjegyek hasonlósága mellett szól.

A felsőbbíróság nézetével szemben a BGH is azon a véleményen volt, hogy a „commit” szó jelentéstartalma nem semlegesíti a védjegyek hangzási és képi hasonlóságát. Annak a ténynek az alapján, hogy az alperes termékeit egy németül nyelvű online üzleten keresztül árusította, vagyis nem lehet angolul beszélő, homogén vevőkörből kiindulni, a szónak nem egyértelmű a jelentéstartalma. Másrészt a felsőbbíróság a „commit” szónak különböző jelentéstartalmakat tulajdonított ugyan, de ez a bíróság sem vett alapul egyértelmű jelentéstartalmat.

Végül a BGH azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy egy unós védjegynek az Európai Unió egyetlen tagországában történő bitorlása az összes többi tagállamban is bitorlási cselekményt jelent-e. Ehhez a CJEU korábban már rögzítette, hogy egy uniós védjegy Németországban történő bitorlása esetén – egységes oltalom biztosítása érdekében – az eltiltásnak alapvetően az egész unióban be kell következnie. Valami más csak akkor történik, ha az illetékes bíróság megállapítja, hogy egyes tagországokban különösen hangzási szempontból nem áll fenn összetévesztési veszély. Ilyet az alsófokú bíróság nem állapított meg. Egy valamelyik tagország területén elkövetett bitorlási cselekmény az Unió teljes területére megalapozza ismétlési veszélyt. A BGH felfogása szerint ezért alapvetően a védjegy bitorlójának kötelessége bizonyítani, hogy ha nyelvi okokból az Unió egyes részein fel lehet tételezni összetévesztési veszélyt, míg más részeken nem, az eltiltást az Európai Unió azon államaira kell csak korlátozni, ahol fennforog az összetévesztés veszélye.

A fenti döntés ismeretében az európai védjegybejelentőknek mindig ügyelniük kell arra, hogy egy több szótagú védjegy bejelentésekor nem áll-e fenn az érthetetlen kiejtés lehetősége, ami egy használt védjegyet hangzási szempontból a bejelentett védjegy közelébe vihet, és így az összetévesztés kockázatát idézheti elő.

F) Két úttörő döntésével, amelyek megváltoztatják a kialakult esetjogot, a BGH folytatja az utóbbi évek irányzatát.

Egy minta ábrázolásának harmadik felek jogbiztonságának érdekében tiszta és egyértelmű módon kell feltárnia azt, amit a vonatkozó mintával pontosan oltalmazni kívánnak. Ez a követelmény egyértelműbb határokat szab meg, mint egy minta ábrázolásának a korábbi, nagymértékben érvényességbarát értelmezése (európai szinten lásd a CJEU 2017. évi döntését a *Mast-Jägermeister*-ügyben).

A BGH által már 2018 végén eldöntött, de mostanáig nem publikált mindkét ügyben az volt a kérdés, hogy egy olyan lajstromozott minta, amelynek ábrázolásai egy termék különböző kiviteli alakjait mutatják, érvényes-e a BGH 2001. február 13-i „*Sitz-Liegemöbel*” döntése alapján, vagy pedig – összhangban az európai esetjoggal – érvénytelen. A BGH az utóbbi mellett döntött, és így feladta korábbi esetjogát.

*a) Tények*

A BGH Első Polgári Tanácsának két döntése azonos tulajdonos két eltérő mintájára vonatkozik. A ...0132-0001 sz., a továbbiakban sportsisakként megjelölt német mintát 2008. február 28-án jelentették be, és 2008. július 16-án lajstromozták. A mintatulajdonos hét ábrát nyújtott be, amelyek mindegyike fekete-fehér fénykép volt. Valamennyi ábrázolás egy sportsisakot mutatott, azonban az egyes sisakok különböző jellemzőkkel (például eltérő állszíjjal, lovaglófogantyúval vagy anélkül, különböző színekkel és mintákkal) rendelkeztek.

A második, ...1031-0001 sz. mintát szintén 2008. február 28-án nyújtották be, de csak 2008. július 23-án lajstromozták; erre a mintára a továbbiakban „sportszemüvegminta”-ként hivatkozunk. A mintatulajdonos öt ábrázolást nyújtott be, amelyek mindegyike itt is fekete-fehér fénykép volt, és mindegyik ábrázolás síszemüveget vagy annak elemeit mutat. Az egyes ábrázolások azonban itt is különböző színűek, vagyis nem azonos termékek voltak. Így tehát mind a sportsisakok, mind a síszemüvegek esetében a benyújtott mintabejelentések az eltérő mintákat egyetlen mintaként igényelték.

Egy kérelmező mindkét minta érvénytelenségének a kimondását kérte azzal érvelve, hogy a minták nélkülözik az oltalmazhatóságot, mert nem egységes tárgyat nyilvánítanak ki.

A DPMA mindkét kérelmet elutasította. A kérelmező e döntések ellen a BPG-nél nyújtott be fellebbezést, azonban siker nélkül.

A sportsisakminta vonatkozásában a BPG megállapította, hogy a hét ábrázolás hét eltérő sisakot mutat, és hogy a különbségek döntőek a vonatkozó átlagos esztétikai benyomás szempontjából. Azonban – korábbi esetjogát alkalmazva – megerősítette a minta oltalmazhatóságát azon az alapon, hogy a minta tárgyát a hét különböző sisak jellemzőinek a keresztezésével (keresztezési elmélet) lehetett megállapítani. A sportsisakminta valamennyi ábrázolása egybeesik, amennyiben azonos alakú sisakhéjat mutat.

Hasonló okok alapján a BPG a sportszemüvegminták oltalmazhatóságát is megerősítette, aminek következtében ebben az esetben a BPG szerint a benyújtott ábrák ugyanannak a terméknek öt eltérő nézetét mutatták. A különböző színminták nem vezettek eltérő eredményre, mert a BPG véleménye szerint a szürke két különböző árnyalatának fekete és fehér ellentétére kértek oltalmat. A BPG továbbá azzal érvelt, hogy még ha feltételeznék is, hogy az 1–3. ábrázolás síszemüvegek két eltérő párját mutatja, és a 4. és 5. ábrázolás olyan szemüvegpárokat mutat, amelyek függetlenül kiválaszthatók mintaoltalomra, a minta még így is egységes tárgyat tárna fel. E tárgy meghatározása céljából ismét arra lenne szükség, hogy az ábrázolások egybeeső jellemzői keresztezzék egymást. A jelen esetben az 1–3. ábrázolás azonos keretű szemüvegeket mutatott, míg a 4. és 5. ábrázolás csupán arra szolgált, hogy egyértelművé tegye az üvegeret kétrészes szerkezetét.

A kérelmező jogi szempontokra hivatkozva továbbítte fellebbezését a BGH-hoz, hogy az mondja ki a két minta érvénytelenségét. A fellebbezés mindkét ügyben eredményes volt.

*b) A BGH döntései*

A BGH mindkét fellebbezést befogadta törvényességi alapon, és a BPG mindkét döntését hatályon kívül helyezte. Minthogy azonban a BGH nem jogosult ténybeli kérdésekben dönteni, az ügyeket a védjegy törvény 23(5) cikke és a szabadalmi törvény 108(1) cikke alapján visszautalta a BPG-nek. A BGH mindkét döntése nagyon világos érvelést tartalmaz, ezért valószínűnek tűnik, hogy a BPG mindkét megtámadott mintát érvénytelennek fogja nyilvánítani.

A BGH két döntésének kiindulási pontja a német mintatörvény 1(1) cikke, amely egy minta oltalmazhatóságának két követelményét rögzíti. Először: a mintatörvény 1(2) cikke értelmében egy minta tárgyának „termékmegjelenése” kell, hogy legyen, vagyis a mintának ipari vagy kézi termék megjelenését kell mutatnia (ami a jelen esetekben minden nehézség nélkül pozitív módon válaszolható meg). Másodsor: egy minta tárgya – mindaddig, amíg nem tartalmaz absztrakciót – csupán „egy” minta megjelenése lehet (és nem több mintáé), mert különben a minta tárgyát nem lehetne egyértelműen meghatározni. Ha a minta nem teljesíti mind a két követelményt, a mintatörvény 33(1) cikke alapján érvénytelen.

Utalva harmadik személyek szükséges jogi biztonságára és a lajstrom egyértelműségének elvére, a BGH világos határokat szab az ilyen értelmezésnek, és (végül) feladja a korábbi ún. „keresztelési elméletet”, amelyet a BPG alapként használt két döntésénél. Ennélfogva a BGH két döntése szerint olyan esetekben, amikor egyetlen minta ábrázolásai egy eltérő mintajellemzőkkel bíró termék különböző kiviteli alakjait mutatják, a minta tárgyát nem lehet meghatározni ezeknek a valamennyi ábrázoláson jelen levő jellemzőknek a keresztelése által. Ehelyett a mintát érvénytelennek kell nyilvánítani. Csupán azokat a jellemzőket lehet egy minta oltalmi körébe tartozónak tekinteni, amelyek az ábrázolásokon világosan fel vannak tárva.

A két megtámadott mintabejelentés BPG általi értelmezése ilyen háttér mellett nem állt ellen a BGH általi felülvizsgálatnak. Először, a sportsisakminta vonatkozásában a BGH leszögezte, hogy a BPG helyesen állapította meg, miszerint a benyújtott ábrázolások hét különböző sisakot mutatnak, nem pedig ugyanannak a sisaknak hét eltérő nézetét. A BPG a sportszemüvegekkel kapcsolatban is helyesen jutott arra a következtetésre, hogy a bejelentéssel együtt benyújtott ábrázolások a lerajzolt termék megjelenésének több vonását mutatták, amelyek nem voltak összeegyeztethetők egymással. A BGH azonban helyesbíti a BPG mindkét döntésének eredményeit (ezáltal feladva saját korábbi esetjogát). Most nagyobb súlyt helyezve a német mintatörvény 1(1) cikkének szövegezésére, a BGH következetesen jut arra a végeredményre, hogy a két minta ábrázolásai nem egyértelműen mutatják „egy” minta megjelenését, és ezért a két mintát érvénytelennek kell nyilvánítani.



## Olaszország

A) Olaszország Legfelsőbb Bírósága 2019. augusztus 14-én hatálytalanította a Milánói Fellebbezési Bíróság azon döntését, amelyben az megállapította, hogy a vizsgált szabadalom érvényes, és ennek ellenére nem adott helyt a szabadalmas bitorlási keresetének, mert a szabadalom korlátozási eljárás tárgya volt, és a bitorlási cselekményeket még a korlátozási kérelem benyújtása előtt hajtották végre. A legfelsőbb bíróság helyt adott a szabadalmas fellebbezési kérelmének, és a következő döntést hozta:

*Ahol egy Olaszország számára érvényesített európai szabadalmat az Európai Szabadalmi Hivatal előtt korlátozási eljárásnak vetettek alá, a szabadalom oltalmi körét visszamenőleges hatállyal kell a korlátozás tartalma által meghatározottnak tekinteni, függetlenül az érvénytelenségtől, amely befolyásolta az említett eljárással később módosított eredeti igénypontokat.*

A legfelsőbb bíróság az ügyet visszautalta a Milánói Fellebbezési Bíróságnak, amely azt egy olyan tanácsának osztotta ki, amelynek egyik tagja sem vett részt a legfelsőbb bíróság által hatálytalanított döntés meghozatalában. Ennek a tanácsnak kellett döntenie az igénypontok bitorlása és különösen az állított károk és a bitorló hasznának visszafizetése kérdésében.

Az olasz esetjogban mostanáig eldöntetlen volt, hogy egy korlátozás hatásai visszamenőlegesek lehetnek-e attól az időponttól kezdve, amikor a szabadalom Olaszországban hatályossá vált, vagy pedig az ilyen hatások csupán attól az időponttól kezdve érvényesülhetnek, amikor a korlátozási kérelmet benyújtották. Az első megoldást, amelyet most osztott a legfelsőbb bíróság, a Milánói Bíróság szellemi tulajdonra szakosodott osztálya alkalmazta 2018. október 5-én kiadott döntésében. A Milánói Fellebbezési Bíróság azonban ezzel ellentétes döntést hozott (amelyet a legfelsőbb bíróság most hatálytalanított).

A legfelsőbb bíróság döntése, amellyel hatályon kívül helyezte a Milánói Fellebbezési Bíróság döntését, a következő szabályokon alapul.

- Az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 69(2) cikke (amely azért volt alkalmazható, mert a vizsgált szabadalom az európai szabadalom olasz része volt), amely szerint:

*Egy engedélyezett vagy felszólalási, korlátozási vagy megvonási eljárásban módosított európai szabadalom oltalmi körét a bejelentésre adott oltalmi körhöz viszonyítva visszamenőleges hatállyal kell meghatározni, feltéve, hogy ez az oltalmi kör ezáltal nem bővül.*

- Az olasz iparjogvédelmi törvény 56. cikke, amely szerint:

*Ha egy szabadalmat felszólalási vagy korlátozási eljárás alá vonnak, az oltalmi kört, amelyet az engedélyezés vagy a módosított alakban való fenntartásra vonatkozó döntés vagy a korlátozó döntés határoz meg, attól az időponttól kezdve kell megerősíteni, amikor nyilvánosságra hozták a felszólalásra vagy korlátozásra vonatkozó döntést.*

E szabályban a „megerősíteni” szó nyilvánvalóvá teszi, hogy az oltalmat a korlátozást követően kezdettől fogva érvényesnek tekintik.

- Az ESZE 105c(3) cikke, amely szerint:

*Az európai szabadalom korlátozására vagy megvonására vonatkozó döntés az összes olyan szerződő államban érvényes, amelyre nézve az európai szabadalmat engedélyezték. Azon a napon lépjen hatályba, amelyen a döntést publikálják az Európai Szabadalmi Közlönyben.*

A legfelsőbb bíróság döntésének indokolása alapján nyilvánvalóvá, hogy csupán az ESZH döntése hatályos a döntés publikálásától, míg egy döntés (vagyis a korlátozás) tárgya és ezért a korlátozási eljárásban módosított igénypont szövege az ESZE 105b cikke alapján a szabadalom oltalmi idejének kezdetétől hatályos, ami logikus, mert ez egy korlátozás (vagyis egy olyan rendszabály, amely inkább csökkenti, semmint tágítja a szabadalmi oltalom körét).

E szabályokra tekintettel kétségbevonhatatlan, hogy a Milánói Fellebbezési Bíróság döntése (amelyet a legfelsőbb bíróság hatálytalanított) nem volt jogszerű, mert ez a bíróság azon a véleményen volt, hogy a kérdéses szabadalom az ESZH javasolt korlátozásának elfogadási időpontjáig teljes terjedelmében semmis volt, még ha maga a korlátozás megerősítette is az oltalmi kört.

**B)** Olaszországban 2019. március 23-án lépett hatályba a 2015/2436 sz. európai védjegyirányelvet megvalósító, 15/2019 sz. törvényerejű rendelet, amelynek legfontosabb innovatív változásait az alábbiakban foglaljuk össze.

- A védjegyoltalom megerősödését eredményezi különösen az a lehetőség, hogy határon is túlnyúló rendszabályokat lehet alkalmazni.
- Fel lehet lépni bitorlást előkészítő bizonyos cselekmények ellen.

Megszűnt az az idejétmúlt követelmény, hogy nem hagyományos védjegyek esetén is grafikusán kellett ábrázolni a lajstromozást.

Az európai irányelv teljesítése révén Olaszország törvénybe iktatta, hogy a védjegyoltalom kiterjed olyan azonos vagy hasonló jelzések nem disztinktív használatára is, amelyek egy korábbi védjegy élőködő kihasználását, megkülönböztetőképességének vagy hírnevének a károsodását okozhatták.

Olaszország bevezette azokat a szabályokat – amelyekről már a 2017/1001 sz. európai uniós védjegyrendelet intézkedett –, amelyek kiterjesztik a védjegyoltalmat áruk és szolgáltatások határt átlépő tranzitforgalmára és bitorlást előkészítő cselekményekre, ideértve azonos vagy hasonló jelzések használatát bármilyen anyagon.

Egy további rendelkezés, amely már benne volt az EU védjegyrendeletében, és most jelen van az olasz törvényben is, megállapítja, hogy egy védjegytulajdonos megtilthatja védjegyének használatát szótárakban, enciklopédiákban és referenciamunkákban, ideértve az elektronikus formátumot is.

Ezek az innovációk szisztematikus jelentőségűek. Piaci szempontból nem fogadható el, hogy korlátozással sújtsák szereplők tevékenységeit éppen olyan esetekben, amikor ezek a tevékenységek ütköznek jogtulajdonosok érdekeivel. Ha azonban bekövetkezik ilyen ütközés, a védjegyoltalom szükségszerűen kívánja annak eldöntését, hogy a használat disztinktív-e, vagy sem.

Életszerű megközelítés a nemzeti védjegyek és az európai uniós védjegyek egyenlővé tétele, ami alapját képezi annak a rendelkezésnek, amely előírja, hogy egy védjegytulajdonosnak igazolnia kell, miszerint védjegyét az elmúlt öt évben tényleges használatba vette, amikor öt év eltelt a lajstromozás óta, és az ilyen tényleges használat meglétét kétségbe vonják (például egy törlési perben). Ez a szabály alkalmazza az ún. „bizonyítékszomszédság (proximity of evidence) elvét” védjegyügyekben; a védjegytulajdonosoknak ajánlatos ezt gondosan figyelembe venniük, mert rajtuk van a használat bizonyításának a terhe.

Végül az illetékes minisztérium fel fogja szólítani a Szabadalmi és Védjegyhivatalt, hogy vezessen be egy adminisztratív eljárást védjegyek törlésére és megszüntetésére, ami lényegileg a felszólalási eljáráson alapszik, és változata egy hagyományos jogi eljárásnak. E rendszer tényleges hatálybalépésének időpontját azonban még nem határozták meg.

## Portugália

### a) Az ügy előzményei

2016. március 14-én benyújtották az 561896 sz. portugál BELCANTO védjegybejelentést a 33. áruosztályban borokra. A védjegyet a Portugál Szabadalmi és Védjegyhivatal lajstromozta.

A *Gonzalez, Garrido & Antela Lda* (GGA) vállalat, a bárók, kávéházak és éttermek szolgáltatásaira a 43. áruosztályban 455669 számmal korábban lajstromozott BELCANTO védjegy tulajdonosa, a Szellemi Tulajdoni Bíróságnál fellebbezést nyújtott be a hivatal döntése ellen. Fellebbezésében a GGA előadta, hogy az 561896 sz. BELCANTO védjegy utánozta az ő korábbi védjegyét, minthogy a jelzések azonosak, továbbá az áruk és szolgáltatások hasonlóak voltak. A GGA azt is bizonyítani kívánta, hogy

- a korábbi BELCANTO védjegy jól ismert jelleget és hírnevet szerzett Portugáliában; és
- az újabb BELCANTO védjegy használata borokra kísérletet jelentett törvénytelen előny szerzésére a korábbi védjegy megkülönböztető jellegéből és hírnevéből, amivel kárt okozott a korábbi védjegy tulajdonosának.

A bíróság azonban úgy döntött, hogy nem hatálytalanítja a hivatal döntését, mert megalapította, hogy nincs hasonlóság a két védjegy által fedett áruk és szolgáltatások között.

A GGA ez ellen a döntés ellen fellebbezett a Lisszaboni Fellebbezési Bíróságnál.

*b) A Lisszaboni Fellebbezési bíróság döntése*

A bíróság 2019. május 23-án a következő döntést hozta.

- Az 561896 sz. portugál BELCANTO védjegy utánozta a 455669 sz. BELCANTO védjegyet. Emellett a GGA korábbi védjegye által fedett éttermi és bárszolgáltatások hasonlítanak a kifogásolt védjegy által fedett borokhoz, mert az áruk egymás kiegészítői, azonosak a fejlesztési csatornáik, és ugyanazon fogyasztók veszik azokat igénybe.
- A 455669 sz. korábbi védjegy „hírneves védjegynek” minősül mind nemzeti, mind nemzetközi szinten. Ezért az 561896 sz. védjegy engedélyezése lehetővé tenné jogtulajdonosai számára, hogy törvénytelen előnyre tegyenek szert a korábbi rangos BELCANTO védjegy megkülönböztető jellegéből és hírnevéből.
- Az 561896 sz. védjegy lajstromozása a tisztességtelen versenyt tiltó jogszabályba ütköző cselekmény volt, amivel egyértelműen megkísérelték, hogy:
  - előnyre tegyenek szert a korábbi BELCANTO védjegy goodwilljéből; és
  - rászedjék a portugál fogyasztókat, hogy azt higgyék: a védjegyet viselő borok a GGA Belcanto étterméből származnak.

A fentiek alapján a Lisszaboni Fellebbezési Bíróság helyt adott a GGA fellebbezésének, és elrendelte az 561896 sz. portugál védjegybejelentés alapján lajstromozott BELCANTO védjegy lajstromozásának törlését.

**Spanyolország**

A) A spanyol védjegy törvény végrehajtási utasítása 2019. május 1-jén lépett hatályba, miután a minisztertanács királyi döntéssel április 26-án jóváhagyta.

A spanyol védjegy törvényt az előző év vége felé módosították, hogy összhangba hozzák a 2015/2436 sz. európai irányelvvel, és hogy közelítsék a tagállamok védjegyekre vonatkozó törvényeihez.

A védjegy törvény végrehajtási utasításának módosításai fontos eljárási szempontokra vonatkoznak, ideértve a védjegyek új típusainak meghatározását, ami azért vált szükségessé, mert az EU védjegy törvényének reformja idején törölték a jelzés grafikus ábrázolásának követelményét.

Az új technológiákhoz való hozzáigazítás céljából a védjegyeket most bármilyen médiummal (például audio- és videófájlokkal) lehet ábrázolni mindaddig, amíg az oltalom tárgya világosan és pontosan meghatározható. Ez a változtatás határozottan lehetővé teszi mozgások, multimédia-, hologram- és hangvédjegyek lajstromozását.

Változásokat vezettek be a felszólalások tartalmával és a felszólalásokhoz mellékelt bizonyítékokkal és dokumentumokkal kapcsolatban. Emellett egy új cikket is beiktattak, amely lehetővé teszi a védjegy tulajdonos számára, hogy bizonyítékot kérjen annak a védjegynek a „tényleges” használatáról, amelyre a felszólaló támaszkodik. Ha a védjegyet nem használták, most lehetőség van indokolt okokkal menteni a használat hiányát. Azt a módot is

szabályozták, ahogy kérni lehet a használat bizonyítását, továbbá szabályozták azt az időt, ameddig egy ilyen kérelem benyújtható. Korlátozták azt az időtartamot is, amelyen belül a felszólalónak válaszolnia kell az ilyen beadványokra. Ez a rendszabály 2019. május 1-jén lépett Spanyolországban hatályba.

Az új védjegy törvény a Spanyol Szabadalmi és Védjegy hivatal számára a 17/2001 sz. törvény módosításának eredményeként bevezet egy új szakaszt az adminisztratív megvonási vagy érvénytelenítési eljárásról. Ez szabályozza a megvonási vagy érvénytelenítési kérelmek, valamint azon bizonyítékok, tények és igények tartalmát, amelyeket a bejelentőnek kell benyújtania kérelmének alátámasztására. Leírja azokat a lépéseket, amelyeket követni kell a törlési vagy érvénytelenítési keresetek alapos vizsgálatánál. A törvény szabályozza azt az időpontot is, amikor ezeket a kérelmeket fel lehet függeszteni vagy el lehet utasítani. A királyi rendelet szerint ez a rendszabály 2023. január 14-én lép hatályba.

**B)** A spanyol legfelsőbb bíróság 2019. május 8-án véglegesnek nyilvánította a Madridi Fellebbezési Bíróság azon döntését, amely megerősítette a *Carrefour Société Anonyme* (Carrefour) CONTINENTE védjegyeinek törlését, és elismerte a *Modelo Continente Hipermercados SA* (Modelo) jogát ahhoz, hogy Spanyolországban lajstromoztassa és használja a CONTINENTE védjegyet.

#### a) Tények

A Modelo 2008-ban használat hiánya miatt törlési keresetet nyújtott be a *Sidamsa-Continente Hipermercados SA*, a *Centros Comerciales Carrefour SA* és a *Carrefour SA* ellen, kérve a Carrefour által birtokolt és a CONTINENTE nevet tartalmazó különböző védjegy lajstromozásokat, kereskedelmi nevek és létesítményjelzések használat hiánya miatti törlését.

A Carrefour elismerte, hogy 2000 óta nem használta a védjegyeket, azonban mulasztását azzal próbálta menteni, hogy ő a kedvezményezettje a CONTINENTE védjegy által korábban szerzett hírnévnek, és egyúttal ellentámadásként használatlan védjegyeinek bitorlásával, valamint tisztességtelen versenybe ütköző cselekedettel vádolta a Modelót. Kérte továbbá a Modelo által 2008-ban lajstromoztatott spanyol CONTINENTE védjegy törlését.

#### b) Döntések

– A Madridi Kereskedelmi Bíróság döntése

A Madridi Kereskedelmi Bíróság 2. sz. tanácsa használat hiánya miatt törölte a Carrefour lajstromozásait, érvényesnek nyilvánította a Modelo CONTINENTE védjegyet, és leszögezte, hogy a Modelo nem bitorolta a Carrefour CONTINENTE védjegyeit, a Modelót azonban eltiltotta CONTINENTE védjegyének spanyolországi használatától, mert azon a nézetén volt, hogy az ilyen használat a tisztességtelen versenyt tiltó törvénybe ütköző cselekedet lenne, a Carreffourral való összetévesztés kockázatát hozva létre.

Mindkét fél fellebbezett a döntésnek az ellen a része ellen, amely rá nézve kedvezőtlen volt.

– *A Madridi Fellebbezési Bíróság döntése*

A Madridi Fellebbezési Bíróság 2016. október 17-én elutasította a Carrefour fellebbezését, de fenntartotta a Modelóét. A bíróság hatálytalanította a Madridi Kereskedelmi Bíróságnak azt a döntését, amely megállapította, hogy a Modelo a tisztességtelen versenyt tiltó jogszabályba ütköző cselekedetet követett el, és ezért megsemmisítette a CONTINENTE védjegy spanyol piacokon Modelo általi használatának tiltását.

A Carrefour a döntés ellen rendkívüli fellebbezést nyújtott be a legfelsőbb bíróságnál arra hivatkozva, hogy a Madridi Fellebbezési Bíróság törvénysértést követett el az alábbi okok miatt.

- Megsértette a védjegy törvény 59(a) cikkét és a legfelsőbb bíróság erre a cikkre vonatkozó esetjogát: a Carrefour szerint a Modelo törvénytelenül járt el, mert hiányzott a törvényes érdeke, amikor törlési keresetet nyújtott be a Carrefour CONTINENTE védjegyei ellen.
- A Párizsi Unió Egyezmény 6bis cikkének és a védjegy törvény 34. cikkének, valamint a legfelsőbb bíróság vonatkozó esetjogának megsértése: a Carrefour azt állította, hogy ezek a cikkek nem kívánják egy jól ismertnek tekinthető védjegy használatát.
- A védjegy törvény 51. cikkének és a legfelsőbb bíróság rosszhiszeműségre vonatkozó esetjogának megsértése: Carrefour azt állította, hogy a Modelo rosszhiszeműen járt el, amikor lajstromoztatta a CONTINENTE védjegyet.
- A tisztességtelen versenyt tiltó törvény 6. cikkének és a legfelsőbb bíróság bizonyos esetjogának megsértése: a Carrefour véleménye szerint a CONTINENTE védjegy Modelo általi használata Spanyolországban megtevesztené a fogyasztókat.

c) *A legfelsőbb bíróság döntése*

A legfelsőbb bíróság 2019. május 8-án elutasította a törvénysértésre alapozott fellebbezést, és ennek következtében elutasította az eljárási hibákra alapozott rendkívüli fellebbezést is a következő okok alapján.

- Egy 2012. december 27-i saját döntésére utalva a legfelsőbb bíróság elutasította a védjegy törvény 59(a) cikkére alapozott kifogást, és egyetértett a Madridi Fellebbezési Bíróság azon megállapításával, hogy lehetetlen megvédeni egy olyan védjegy oltalmát, amelyet nem használtak.
- A védjegy törvény 51. cikkére alapozott kifogás kapcsán a legfelsőbb bíróság rámutatott, hogy a Carrefour figyelmen kívül hagyta, miszerint 2000 óta nem használta CONTINENTE védjegyeit, és a Modelo Portugáliában használta ezt a védjegyet, amikor a spanyol lajstromozásért folyamodott.
- A tisztességtelen versenyt tiltó törvény 6. cikkének megsértésére vonatkozó kifogás vonatkozásában a legfelsőbb bíróság a viszonylagos komplementaritás elvére hivatkozott, idézve egy 2017. szeptember 15-i saját döntését, amely szerint a *ius prohibendi*

(vagyis mások eltiltásának a joga a szellemi tulajdon használatától) nem alkalmazható egy olyan jogtulajdonos javára, aki hagyja védjegyét lejárni.

## Tajvan

Tajvanon 2019. november 1-jén módosított szabadalmi törvény lépett hatályba, amelynek célja, hogy a tajvani törvényt összhangba hozza a globális irányzatokkal, és alaposabbá tegye a szabadalom-vizsgálati gyakorlatot. A módosítás során 17 új cikket iktattak be a törvénybe. A legfontosabb változásokat az alábbiakban foglaljuk össze.

- a) Megosztott bejelentést korábban csak a találmányi szabadalom engedélyezésének közlésétől számított 30 napon belül lehetett benyújtani. A módosított törvény ezt a határidőt 3 hónapra hosszabbította meg.  
Ez a változás a használatiminta-bejelentésekre is vonatkozik.
- b) Egy megsemmisítési eljárást kezdeményező fél a kérelem okait három hónapon belül köteles benyújtani. Később benyújtott dokumentumokat vagy bizonyítékokat a hivatal nem vesz figyelembe.
- c) Az új törvény a használatiminta-bejelentések esetében is bevezette az érdemi vizsgálatot.
- d) A mintaszabadalmak esetében az új törvény az oltalmi időt 12 évről 15 évre hosszabbította meg.

## Törökország

A) A 2017. január 10-én hatályba lépett új iparjogvédelmi törvény szerint egy lajstromozott védjegy ellen törlési keresetet lehet benyújtani, ha a lajstromozástól számított 5 éven belül nem használják. Az iparjogvédelmi törvény 9. cikke hasonlít a védjegyoltalomra vonatkozó törvényerejű rendelet 2017. január 6-án hatálytalanított 14. cikkéhez, amelyet azonban még a hatálytalanítás előtt megsemmisített az alkotmánybíróság azon az alapon, hogy alkotmányellenes, mert parlamenti aktus szabályozta, nem pedig törvényerejű rendelet. A döntést 2017. január 6-án publikálták a hivatalos közlönyben, csupán négy nappal azt megelőzően, hogy az új iparjogvédelmi törvény hatályba lépett.

Ez a négynapos hézag olyan vitáknak nyitott utat, amelyek azt kívánták eldönteni, hogy az iparjogvédelmi törvény 9. cikke érvényesíthet-e létező törlési cselekményeket. Bár az általános vélemény az volt, hogy az iparjogvédelmi törvény bevezetésétől kezdve a használat hiányára alapozott igények teljes mértékben hatályban voltak, ezt az általános véleményt kétségbe vonták azon az alapon, hogy a 9. cikket öt éven keresztül nem lehet érvényesíteni. Más szavakkal: a használat hiányára alapozott törlési keresetek csupán 2023. január 10. után lennének lehetségesek.

A legtöbb iparjogvédelmi bíróság használat hiánya esetén törlési eljárást rendelt el az iparjogvédelmi törvény hatálybalépése óta. Számos bíróság azonban eltérő vélemények miatt az elsőfokú eljárásokban nem rendelt el ilyen eljárást, azt állítva, hogy az iparjogvédelmi törvény használat hiánya esetére vonatkozó rendelkezéseit nem lehet visszamenőleges hatállyal érvényesíteni.

A legfelsőbb bíróság nemrég egy döntést hozott a használat hiányára alapozott törlési eljárásokról és az iparjogvédelmi törvény 9. cikkének visszamenőleges hatályú érvényesítéséről.

Eszerint az iparjogvédelmi törvényt 2017. január 10-én publikálták a hivatalos közlönyben, azt 2016. december 22-én ratifikálták, mielőtt az alkotmánybíróság döntött volna a törvényerejű rendelet 14. cikkének törléséről.

A legfelsőbb bíróság megállapította, hogy az iparjogvédelmi törvény 9. cikkét a 14. cikk törlése előtt vezették be, és a törvényalkotó nem látta előre azt az időpontot, amikor az alkotmánybíróság dönt a 14. cikk törléséről; így a 9. cikket az alkotmánybíróság döntése előtt négy nappal ratifikálták.

Ennek megfelelően a legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy a jogalkotó elsődleges célja a védjegyek visszamenőleges hatályú törlése volt, ha azokat nem használták a lajstromozástól számított 5 éven belül.