

Dr. Palágyi Tivadar*

KÜLFÖLDI HÍREK AZ IPARJOGVÉDELEM TERÜLETÉRŐL

Amerikai Egyesült Államok

A) Az amerikai védjegyfellebbezési tanács helyt adott a Johnson & Johnson által a PISSTERINE védjegy lajstromozásával szemben 2022. január 18-án benyújtott, a LISTERINE lajstromozott védjeggyel való összetéveszthetőségre hivatkozó felszólalásnak.

A *Pissterine LLC* (Pissterine) instagramoldala szerint a PISSTERINE „vizeletízű szájvíz újdonságot jelent az egész család számára”. A vállalat a 3. áruosztályba tartozó, nem gyógyászati célú szájvizek és gargalizáló oldatok áru kategóriákban védjegybejelentést nyújtott be. Ez ellen a *Johnson & Johnson* felszólalt 2022. január 18-án jól ismert szájvízterméke, a LISTERINE számos aktív védjegyére hivatkozva.

A tanács először is megállapította, hogy a LISTERINE egy tetszőleges védjegy, és hogy a termék erős kereskedelmi hírnévvel rendelkezik, ami „erősen alátámasztja annak megállapítását, hogy az összetévesztés valószínű”, mert a híres védjegyek „szélesebb körű oltalmat élveznek, mint egyéb védjegyek”.

Az összetéveszthetőség alapján végzett szabványos elemzés során megállapította, hogy a védjegyek lényegében hasonlóak, és hogy a kereskedelmi csatornák és a fogyasztók átfedésben vannak. A tanács a fogyasztók kifinomultságát is „átlagosnak” találta. Ennek megfelelően a felszólalásnak helyt adott, és a védjegy lajstromozását elutasította.

Azt nem állapította meg, hogy a PISSTERINE védjegy bejelentése rosszhiszeműen történt, mert arra a meggyőződésre jutott, hogy a szándék paródia létrehozása volt.

Itt megjegyezzük, hogy bár a bíróság elismerte a védjegy paródiaként való használatának szándékát mint a rosszhiszeműségekre vonatkozó érvelés egyik tényezőjét, az összetéveszthetőségre alapozott érveléssel nyíltan anélkül foglalkozott, hogy elismerte volna annak valószínűségét, miszerint a hétköznapi vásárló paródiaként fogná fel a PISSTERINE-t. Ez talán azért volt így, mert a felperes nem nyújtott be olyan bizonyítékot a PISSTERINE védjegy fogyasztói megítéléséről, amely megcáfolhatta volna a tanács egyszerű összetéveszthetőségi elemzését. Megjegyezzük továbbá, hogy ez a döntés nem feltétlenül zárja ki, hogy a Pissterine a védjegyet paródiaként használja, de megakadályozza, hogy a védjegyet a leírtak szerint lajstromozzák.

* DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda.

B) Egy Dávid kontra Góliát-szerű ügyben az izraeli székhelyű *Maglula* olyasmint ért el, amit egyetlen más cég sem: egy bírósági ítéletet, amely szerint az *Amazon* elleni ügye „egyszerű hamisítási ügy” volt. Pontosan így döntött *Liam O’Grady*, az amerikai kerületi bíróság bírása egy döntésében, amelyben elutasította az *Amazon* kérelmét, hogy szüntessék meg a *Maglula* szinte összes perét az *Amazon* ellen hamisított áruk eladása miatt. Miután az *Amazon* jelentős védelmet nyújtott üzleti modelljének, O’Grady bíró áttekintette az *Amazon* azon állításait cáfoló bizonyítékokat, amelyek szerint a per szempontjait nem kellene esküdt-széki tárgyalásra bocsátani, és megállapította, hogy a bizonyítékok nemcsak azt mutatják, hogy „a kínai gyártók mindent megtettek annak érdekében, hogy a *Maglula*-termékekről, -csomagolásokról, -jelölésekről és -irodalomról másolatokat vagy ’utánzatokat’ készítsenek”, hanem azt is, hogy „az *Amazon* folytatta ezen termékek online értékesítését valódi *Maglula*-termékeként”. Továbbá O’Grady bíró az *Amazon* indítványát ellenző bizonyítékok alapján megállapította, hogy „a *Maglula* több alkalommal is hiába értesítette az *Amazon*t, hogy az rosszabb minőségű hamisított termékeket árul, és tönkreteszi a *Maglula* üzletét”. A bíróság rövid ítéletében O’Grady bíró így folytatta: „A jogellenes hamisítás bizonyítékai ... elsöprőek”, és arra a következtetésre jutott, hogy „ez egyszerűen nem olyan eset, amikor az *Amazon* elkerülheti a felelősséget”. Ezzel a bíróság elutasította az *Amazon* kérelmét, és közvetítői tárgyalásra utasította a feleket, akik ezt követően egyezségi megállapodást kötöttek, és a *Maglula* visszavonta keresetét.

A győzelemhez vezető úton a *Maglula* a bíróság alábbi döntéseit érdemelte ki:

- első fokon elutasította az *Amazon* többszörös kifogását a *Maglula* keresetével szemben;
- az *Amazon* raktáraiban többszöri ellenőrzést engedélyezett (az *Amazon* határozott és ismételt tiltakozása ellenére) –, ami feltehetően az első ilyen jellegű eset volt az *Amazon* elleni szellemi tulajdon-jogi perekben; és
- megállapította, hogy az *Amazon* megsemmisítette a bizonyítékokat, miután a *Maglula* benyújtotta keresetét – ez szintén első eset az *Amazon* elleni szellemi tulajdon-jogi ügyekben.

Amint a *Maglula* termékei népszerűvé váltak, utánzók követték őket. Az *Amazon* is csatlakozott, hamisítványokat árult vásárlóinak, akik azt hitték, hogy eredeti, Izraelben gyártott UPLULA® termékeket vásárolnak. Az UPLULA® a *Maglula* tártöltőjére utal, amely pisztolyok tárjainak töltését segítő eszköz. Az *Amazon* által értékesített és forgalmazott, rossz minőségű utánzatok sok esetben meghibásodtak. Az *Amazon* vásárlói közvetlenül a *Maglula*val közölték elégedetlenségüket, és elküldték a *Maglula*nak a hibás termékeket. Miután megkapta őket, a *Maglula* megtudta, hogy olcsó utánzatokról van szó.

Az *Amazon* előre láthatóan azt állította, hogy nem tartozik felelősséggel a *Maglula* szellemi tulajdonának vagy „IP-jének” (amely szabadalmakat, védjegyeket és szerzői jogokat tartalmazott) megsértéséért. Az *Amazon* elmélete, amelyre a múltban is megpróbált hivatkoz-

ni, arra az állításra támaszkodott, hogy nem ő a tényleges eladója azoknak a termékeknek, amelyeket a weboldalán közzétesz (hirdet) és az ügyfelei számára forgalmaz. Az Amazon ehelyett azt állította, hogy csupán szolgáltatást nyújt másoknak, hogy azok termékeiket az Amazon weboldalán értékesítsék. Ez az érvelés azonban csak arra az állításra reagált, hogy az Amazon az eladó, és nem arra az állításra, hogy az Amazon „eladásra kínálta” a bitorló termékeket – ez a bitorlási kérdés még nem került eldöntésre egy olyan ügyben, amely az Amazon három értékesítési csatornát tartalmazó üzleti modelljét támadta meg: az Amazon közvetlen kiskereskedelmi értékesítését; az „Amazon általi eladás” teljesítését; és az eladósokat az Amazon „kereskedőhálózatán keresztül”.

Ráadásul a Maglula bizonyítékai az Amazon általi értékesítésről elsöprőek voltak. A valódi Maglula-termékek megkülönböztethetők a hamisítványoktól, így az Amazonhoz hasonló eladók könnyen azonosíthatják és megvédhetik a fogyasztókat azok megvásárlásától. A Maglula évekig próbált együttműködni az Amazonnal ezekben a kérdésekben, elmagyarázta az Amazonnak, hogyan lehet megkülönböztetni az eredeti termékeket a hamisítványoktól, és kérte az Amazont, hogy alkalmazzon szigorúbb intézkedéseket a hamisított termékek azonosítására, mielőtt eladná és kiszállítaná azokat a gyanútlan vásárlóknak. A Maglula még néhány védjegyét is felvette az Amazon márkanyilvántartásába, remélve, hogy

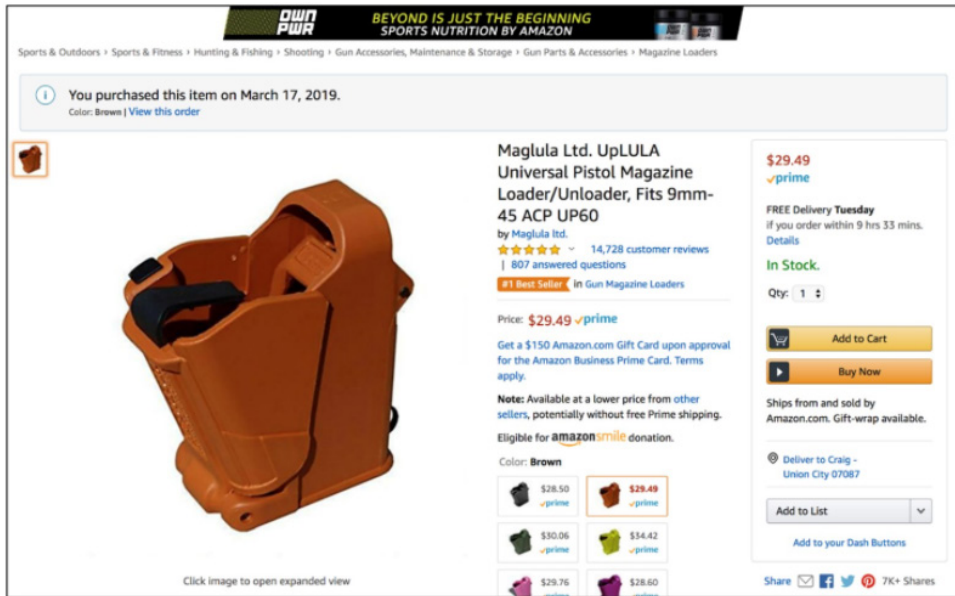


1. ábra

ez megállítja a hamisított termékek értékesítését. Az Amazon azonban nem hagyta abba a hamisítványok és másolatok kínálását, értékesítését és szállítását. Panaszában a Maglula több mint 40 hamisított terméket is azonosított, amelyeket az Amazon értékesített és szállított ügyfeleinek. A Maglula egyik „különleges felfedezése” az volt, hogy az Amazon felszámolás útján értékesített egy olyan terméket, amelyet egy „Amazonraktár” táskában szállítottak, amelyre egy „X” és a „counterfeit” szó volt ráírva! És mivel egy kép még hatásosabb lehet, a Maglula ezt is megmutatta az Amazon elleni panaszában (1. ábra).

Ez, valamint a Maglula által összegyűjtött egyéb bizonyítékok azt mutatták, hogy az Amazon felszámolási üzletágán keresztül árulja a Maglula termékeinek hamisított másolatait, nem csak az Amazon szokásos weboldalüzletágán keresztül.

Ami az Amazon állítását illeti, miszerint nem árult és nem ajánlott fel hamisítványokat, a Maglula olyan bizonyítékokat gyűjtött össze, amelyek az Amazon jogsértését bizonyították. A Maglula például számos olyan termékmegjelenítést gyűjtött össze az Amazon weboldaláról, amelyek szerint az Amazon „árul és szállít” hamisítványokat (2. ábra).



2. ábra

Az izraeli székhelyű kis Maglula és a globális óriás Amazon közötti nyilvánvaló különbségek ellenére a Maglula közvetlenül az Amazon weboldaláról származó információk és bejegyzések felhasználásával jelentős bizonyítékot tárt fel a hamisítványok értékesítésére, ami több mint elég volt ahhoz, hogy a bíróság elutasítsa az Amazon azon törekvését, hogy megakadályozza az esküdtszéki tárgyalást. A megfelelő bizonyítékokkal, kitartással és szellemi tulajdon-jogokkal foglalkozó tapasztalt ügyvédek átfogó erőfeszítéseivel más „Dávidok” (mint ebben az esetben Maglula) is hasonló sikereket érhetnek el a hatalmas „Góliátok” elleni harcokban.

Argentína

Az argentin futballszupersztár, *Diego Maradona* örököszeit, valamint a csak IP-címmel azonosított *John Doe*-t védjegybitorlás miatt perelték be a „Maradona” név használata miatt. A keresetet 2022. január 13-án nyújtották be, és ez csak egy újabb epizód a Diego Maradona hasonmásához és képmásához fűződő jogokért folyó küzdelemben.

Diego Maradona 2020. november 25-én bekövetkezett halála után kiderült, hogy a Maradona korábbi ügyvédje, *Matias Morla* tulajdonában levő *Sattvica, S.A., Inc.* cég birtokolja a Maradona márkanév jogait. A Sattvica azóta világszerte pereskedik a Maradona név használatának jogáért.

Nemrégiben egy argentin bíróság egy jogvitában helyt adott a Sattvica védjegyigényének, veszélyeztetve ezzel egy videójáték-vállalat jogait, amelyeket egy másik személlyel kötött korábbi megállapodásban szerzett meg. A Sattvica erre tekintettel vállalta, hogy eltávolít bizonyos képeket, és megszünteti Maradona nevének és hasonmásának bizonyos használatát, amelyeket a jelek szerint Maradona gyermekei tettek közzé a közösségi médiában. Ezt az ügyet nem sokkal később önként megszüntették. Most a Sattvica közvetlenül Maradona gyermekeit perelte be ebben a legújabb perben.

A pert Diego Maradona lányai, Dalma Nerea Maradona Villafane és Dinorah Gianina Maradona Villafane ellen indították. Nyilvánvaló, hogy a Sattvica nem zárhatja ki Maradona lányait a saját nevük használatából – mindaddig, amíg saját nevükként használják. Ahogyan az egyik amerikai fellebbviteli bíróság fogalmazott: „[a]z egyénnek általában megadatik némi lehetőség arra, hogy saját nevét használja és hírnevet szerezzen e névvel, még a név korábbi használójának a névre vonatkozó védjegyjogával szemben is, mindaddig, amíg a nevet használó személy megkülönbözteti vállalkozását és a név használatát a védjegyjogokkal rendelkező vállalkozástól”.

A Sattvica szerint azonban itt nem ez történik: a panaszban azt állítja, hogy a lányok a „Maradona” szót Diego Maradona hasonmásával és azon áruk forgalmazása céljából használják, amelyeken a MARADONA védjegyet hagyományosan elhelyezték. Ha ezek a nővérek nem tudnak más tényállást bizonyítani, akkor nehéz harcuk lesz Floridában, ahol a bíróságok elismerték, hogy „[m]íg egy személy azonosulhat egy névvel, még mindig nem biztos, hogy joga van arra, hogy ezt a nevet a kereskedelemben saját maga azonosítására használja”.

Szintén érdekes, hogy a panaszos a *www.dm10.com* weboldal tulajdonosát kívánja beperelni. A személyt a 23.227.38.74 IP-címmel rendelkező személyként azonosították. Az IP-cím adatok jellemzően könnyen hozzáférhetőek a nyilvánosság számára. Ebben az esetben a panaszban szereplő IP-címre vonatkozó internetes keresés arra utal, hogy az IP-cím a *Shopify, Inc.* tulajdonában van. Nagyon valószínű, hogy most a kereset benyújtása után a Shopify legalább egy idézést fog kapni, amelyben azt kéri, hogy közölje, ki használja a szolgáltatásait áruk eladására ezen az oldalon keresztül.

A vita érdekesnek ígérkezik.

Brazília

2021. december 8-án megjelent a hivatalos közlönyben a nemzeti szellemi tulajdon-jogi stratégia létrehozásáról szóló, 2021. december 7-i, 10 886 sz. elnöki rendelet. Ez egy szé-

lesebb körű stratégia, amely a nemzeti innovációs stratégia része. Az utóbbit a 10 534 sz. elnöki rendelet vezette be 2020. október 28-án.

A stratégiát a gazdasági minisztérium által elnökölt szellemi tulajdoni miniszterközi csoport hozta létre azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a brazil szellemi tulajdon rendszerének javításához, és tágabb értelemben a nemzeti innovációs ökoszisztéma további fejlesztéséhez.

A stratégiát 10 évre (2021-től 2030-ig) tervezték, és 210 intézkedést tartalmaz, amelyek hét fő stratégiai területbe szerveződnek:

- szellemi tulajdon a verseny és a fejlesztés érdekében;
- a szellemi tulajdon terjesztése, képzés és képesítések;
- irányítás és intézményi megerősítés;
- a jogi keretek és a nem jogszabályi eszközök korszerűsítése;
- megfelelés és jobbiztonság;
- intelligencia és jövőbeli kilátások; és
- Brazília integrálása a globális szellemi tulajdon-jogi rendszerbe.

A végrehajtására és nyomon követésére vonatkozó első cselekvési tervet 2021. június 9-én, azaz kevesebb mint egy évvel a stratégia tervezetével kapcsolatos észrevételek és javaslatok megtételére irányuló nyilvános konzultáció megnyitása után hagyták jóvá. Annak ellenére, hogy konkrét intézkedéseit csak 2021. decemberben hozták nyilvánosságra elnöki rendelettel, azokat 2021 augusztusa óta már a gyakorlatban is alkalmazzák.

Most, hogy a stratégiát hivatalosan is létrehozták, minden bizonnyal nem csak papíron fog létezni. Éppen ellenkezőleg, úgy tűnik, hogy most már hivatalos prioritásként szerepel mind az állami, mind a kormányzati napirendeken, és a civil társadalom, a szövetségi kormány, a tartományok és az önkormányzatok szervezeteinek támogatásával és hozzájárulásával tovább fog növekedni.

Ebben a tekintetben a miniszterközi csoport számíthat a civil társadalom tíz korábban kiválasztott szervezetének támogatására, hogy a következő 12 hónap során segítse az első cselekvési terv végrehajtását. Az egymást követő végrehajtási terveket két évente megújítják, a következőre 2023 és 2025 között kerül sor.

Egyesült Királyság

A) a) Bevezetés

A *FibroGen v. Akebia*- (FibroGen) ügyben nemrég hozott döntésben (amelynek vezető ítéletét *Lord Birss* hozta) a fellebbezési bíróság (Court of Appeal, CA) folytatta a közelmúltbeli irányzatot, amely az Egyesült Királyság szabadalmi jogában a kielégítő kinyilvánítás elveit finomítja, és további iránymutatást ad a szerkezeti és funkcionális jellemzőkkel rendelkező igénypontok szövegezésével kapcsolatban.

A CA hatályon kívül helyezte *Lord Arnold* bíró elsőfokú határozatát, mivel úgy ítélte meg, hogy az szükségtelenül magas küszöbértéket alkalmazott a szerkezeti és funkcionális jel-

lemzőkkel rendelkező olyan állítások elégséges voltának mérésére, amelyek számos gyógyszeripari szabadalom jellemzői.

A *FibroGen*-ügyben hozott határozat azt vizsgálja, hogyan kell alkalmazni egy olyan igénypontot, amely szerkezeti és funkcionális jellemzők keverékét tartalmazza, valamint azt az elvet, hogy a szakembernek képesnek kell lennie arra, hogy lényegében az igénypont által lefedett összes vegyületet indokolatlan megterhelés nélkül azonosítsa.

Ez az ügy az élettudományi ágazatban zajlik, de jól mutatja az Egyesült Királyságban a kielégítő jogi szabályozás fejlődését, és nincs olyan ok, amely miatt ne vonatkozna egyformán minden szabadalmi tárgyra.

b) Az ügy háttere

A „kielégítő kinyilvánítás” elve előírja, hogy a szabadalom visszavonható, ha „a szabadalmi leírás nem tárja fel a találmányt elég világosan és teljeskörűen ahhoz, hogy azt a szakember meg tudja valósítani” annak biztosítása érdekében, hogy a szabadalomban foglalt kinyilvánítás terjedelme megfeleljen a szabadalom által nyújtott műszaki hozzájárulásnak. Ennek hiányát „klasszikus elégtelenségnek” nevezik, és a kielégítő kinyilvánítás megítéléséhez a szabadalmi bejelentés benyújtásának időpontja mérvadó.

A nem kielégítő kinyilvánításnak vannak más formái is, amelyeket az ítélkezési gyakorlat állapított meg. „Túlságosan tág igénypont” akkor fordul elő, ha egy igénypont túlterjed a szabadalom műszaki hozzájárulásán, és így nem támasztja alá az igényelt találmányt. A „bizonytalansági elégtelenség” a hiányosság egy másik kategóriája, és akkor fordul elő, ha a szabadalmi igénypontokban használt nyelvezet annyira kétértelmű, hogy a szabadalmat érvénytelenné teszi, mivel nem tárja fel elég világosan a találmányt.

Az ítélkezési gyakorlat a szabadalmi jog egyéb területei mellett a „híhetőség” fogalmát is megalapozta a hiányos kinyilvánítás tekintetében. Az elégtelen kinyilvánítással összefüggésben ez azt követeli meg, hogy az az állítás, amely szerint a találmány az igénypont oltalmi körén belül működik, legyen híhető vagy hiteles.

Az angliai és walesi ítélkezési gyakorlat szerint a kérdés, hogy az elégséges kinyilvánítás követelményei teljesülnek-e, arra vonatkozik, hogy a szakember a találmányt a teljes igényelt területen könnyen, indokolatlan megterhelés és feltalálói készség nélkül képes-e megvalósítani.

c) Tények

A *FibroGen* számos szabadalom tulajdonosa, amelyek A és B szabadalmi családra osztoznak. Valamennyi vonatkozó szabadalom a „hipoxiát indukáló faktor-prolil-hidroxiláz” (HIF-PH) nevű enzim inhibitorainak a felhasználására vonatkozik vesebetegséggel összefüggő vérszegénység különböző típusainak a kezelésére.

Az Akebia arra törekedett, hogy szabaddá tegye az utat a HIF-PH inhibitora, a vadadustat számára, amelyet krónikus vesebetegség (CKD) okozta vérszegénység kezelésére használnak. Ez a FibroGen állítása szerint bitorolja az ő szabadalmait.

E szabadalmak egyik fő jellemzője, hogy az igénypontok szerkezeti és funkcionális jellemzőket kombinálnak, ahol a HIF-PH enzimaktivitást gátló (egy csoportból kiválasztott) heterociklusos karboxamid-vegyületet alkalmaznak a CKD-vel összefüggő vérszegénység megelőzésében.

d) A felsőbbíróság döntése

A felsőbbíróságon (High Court, HC) *Arnold* bíró megállapította, hogy az A család szabadalmait bitorolták, és azok nem voltak kézenfekvők a technika állásával szemben, de hiányzott a hihetőség, és tárgyukat nem lehetett az igénypontok teljes terjedelmében indokolatlan megterhelés nélkül megvalósítani. Ezért az A család szabadalmait bitoroltnak, de elégtelen kinyilvánítás miatt érvénytelennek találta (és a találmány nem lenne feltalálói jellegű, mert nem járult hozzá a technika fejlődéséhez). A B családba tartozó szabadalmakat a bíró kézenfekvőség miatt és az A családdal azonos hiányossági okok miatt érvénytelennek, de nem bitoroltnak találta, mivel nem állt fenn a jogsértés közvetlen veszélye.

A szerkezeti és funkcionális jellemzőket kombináló igénypontok tekintetében Lord *Arnold* bíró legfontosabb megállapítása az elégtelen kinyilvánítás próbájára vonatkozóan az volt, hogy „a szakembernek vagy azok csoportjának képesnek kell lennie arra, hogy lényegében az igénypont által lefedett összes vegyületet indokolatlan megterhelés nélkül azonosítsa”.

Arnold bíró úgy ítélte meg, hogy az igénypontok hihetőség hiánya miatt elégtelenek, és úgy vélte, hogy a szabadalmak (közvetve) azt ígérték, hogy lényegében minden olyan vegyület, amely megfelel az igénypontban szereplő szerkezeti meghatározásoknak, terápiás hatású lesz, de ez nem volt hihető. A szakembernek nem lett volna oka azt gondolni, hogy lényegében minden vegyület hatásos lesz, és nem is tudott volna észszerű előrejelzést tenni erre vonatkozóan.

Annak mérlegelése során, hogy a találmányt az igénypont oltalmi körén belül indokolatlan megterhelés nélkül meg lehet-e valósítani, *Arnold* bíró arra a következtetésre jutott, hogy alapos kutatási tervet igényelne a szabadalmakban konkrétan meghatározottakon kívüli olyan vegyületek azonosítása, amelyek megfelelnek a hatékonysági követelményeknek. Valószínű volt, hogy elegendő erőforrás igénybevételével az azonosított vegyületeken túlmenően néhány vegyületet azonosítani lehetne, de ez mindig csak a felszínét karcolná annak, amit az igénypontok oltalmi köre megkövetel.

e) A fellebbezési bíróság döntése

Fellebbezésében a FibroGen mindkét szabadalmi családdal kapcsolatban vitatta az elégtelen kinyilvánítás (és kézenfekvővé válás) megállapításait, valamint a B családdal kapcsolatban

a kézenfekvőség megállapítását. A FibroGen azzal érvelt, hogy az eljáró bíró tévesen értelmezte az igénypontokat, és tévesen alkalmazta a jogot a hihetőség tekintetében, valamint hogy az indokolatlan megterhelésre vonatkozó megállapítás elvileg téves volt. Az Akebia vitatta a jogsértésre vonatkozó megállapítást az A család tekintetében. Az elégtelen kinyilvánításra vonatkozó megállapítások az érdekesek, és a CA döntése pontosítja a hihetőséget és az indokolatlan megterhelést.

Birss bíró vezető ítéletében az elégtelen kinyilvánításra vonatkozó megállapításaiban alaposan elemezte a túlzottan tág igénypontra, a hihetőségre, az indokolatlan megterhelésre és az elégtelen kinyilvánításra vonatkozó jogot. Utalt a *Lord Kitchin* bíró által a *Regeneron v. Genentech*-ügyben az elégtelen kinyilvánítás tekintetében meghatározott elvekre, és különösen a negyedik elvre, amely kimondja, hogy egy találmány általános kifejezésekkel határozható meg, feltéve, hogy észszerűen elvárható, miszerint működni fog mindennel együtt, ami e kifejezések hatálya alá tartozik. Megalapozottan megjósolhatónak kell lennie annak, hogy a találmány lényegében együtt fog mindennel működni, ami az igénypont oltalmi köre alá tartozik, vagy más szavakkal, annak az állításnak, hogy a találmány az igénypont oltalmi körén belül működni fog, hihetőnek kell lennie.

Birss bíró háromlépcsős próbát javasolt a hihetőségre, amit szerinte megfelelőbb lenne „észszerű előrejelzésnek” nevezni:

- azonosítsa, hogy mi az, ami az igényelt osztály körébe tartozik;
- határozza meg, hogy mit jelent „a találmány működik” (azaz mire használható?) kifejezés; és
- határozza meg, lehetséges-e észszerű előrejelzést tenni arra vonatkozóan, hogy a találmány lényegében mindennel működik, ami az igénypont oltalmi köre alá esik.

E háromlépcsős teszt alkalmazása során megállapította, hogy:

- az eljáró bíró nem megfelelően határozta meg az igényelt osztályba tartozó vegyületet, ami elvi és megközelítési hiba volt;
- a megoldandó probléma a vérszegénység CKD formájának kezelését jelentette; és
- a helyes kérdés az volt, hogy lehetséges-e észszerű előrejelzést tenni (vagy valószínűsíthető-e), hogy a szerkezeti jellemzőknek megfelelő és az igénypontban szereplő funkcionális jellemzőknek is megfelelő vegyületek hasznosak lesznek a CKD-anémia kezelésében. Úgy ítélte meg, hogy a tények alapján valószínűsíthető egy ilyen előrejelzés.

A CA ezért hatályon kívül helyezte a HC észszerű előrejelzésre/hihetőségre vonatkozó megállapításait.

Az indokolatlan megterhelés kapcsán Birss bíró annak az elvnek a helyességét is megvizsgálta, hogy a szakembernek képesnek kell lennie arra, hogy lényegében az igénypontban szereplő összes vegyületet indokolatlan megterhelés nélkül azonosítsa (Kitchin bíró ötödik elve a *Regeneron v. Genentech*-ügyben). Ez az elv kimondja, hogy a találmányt az igénypont oltalmi körén belül mindig indokolatlan erőfeszítés nélkül kell tudni megvalósítani.

Ennek során Birss bíró áttekintette a német legfelsőbb bíróság „Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren”-ügyben hozott döntését, amely szerinte „egyértelmű és meggyőző felhatalmazást” nyújt arra, hogy elvileg helytelennek lehessen tekinteni azt a tételt, miszerint a szakembernek képesnek kell lennie arra, hogy lényegében az igénypontban szereplő összes vegyületet indokolatlan megterhelés nélkül azonosítsa. A funkcionális nyelvezet azt jelentheti, hogy egy vonatkozó igénypont olyan vegyületekre is kiterjedhet, amelyeket még nem találtak meg, így nem lehet törvény az, hogy az igénypont funkcionális nyelvezete megköveteli, miszerint a szakember képes legyen lényegében az igénypont által lefedett összes vegyületet azonosítani.

A CA végül úgy ítélte meg, hogy Arnold bíró megközelítése – nevezetesen az, hogy a szakembernek vagy azok csoportjának képesnek kell lennie arra, hogy lényegében az összes, az igénypontban szereplő vegyületet indokolatlan megterhelés nélkül azonosítsa – téves volt. Úgy gondolta, hogy az igényelt vegyületeket meghatározó funkcionális jellemzővel rendelkező igénypontok, illetve az ilyen szerkezeti és funkcionális jellemzők keveréke esetén „indokolatlan megterhelés nélkül lehetővé kell tenni mind a vonatkozó próbának megfelelő vegyületek azonosítását, mind annak megállapítását, hogy bármely adott vegyület megfelel-e a próbának”. A CA azt is kimondta, hogy „a kielégítő kinyilvánításhoz ... jogilag nem szükséges annak megállapítása, hogy a szakember képes-e azonosítani az összes vagy lényegében az összes olyan vegyületet, amely megfelel a próbának”.

Ez aztán felveti a kérdést: ha nem „lényegében az összes vegyület”, akkor mennyi elég? Ez az eset tényállásától függ, de Birss bíró a következőképpen nyilatkozott:

Az ilyen típusú igénypontok esetében a szakember számára lehetővé kell tenni, hogy indokolatlan megterhelés nélkül azonosíthasson néhány olyan vegyületet a szabadalomban megnevezettekén kívül, amelyek az igényelt osztályba tartoznak, és ezért valószínűleg terápiás hatásúak ... A szakember számára lehetővé kell tenni azt is, hogy a teljes igénypont oltalmi körén belül lényegében bárhol dolgozhasson Tehát a szakember számára lehetővé kell tenni, hogy a szerkezeti osztályon belül bármely észszerű vegyületet (vagy lényegében bármelyiket) indokolatlan megterhelés nélkül alkalmazzon a vizsgálatokhoz, és megállapítsa, hogy egy igényelt vegyületről van-e szó.

Ennek fényében a CA úgy ítélte meg, hogy a bizonyítékok alapján, bár ez nagy munka lenne, a szakképzett csapat képes lenne indokolatlan megterhelés nélkül megtalálni néhány olyan vegyületet, amely hatásos. Ez a munka azonban rutinszerű lenne a gyógyszerkémikusok számára, és ismétlődő jellegű.

A CA ezért hatályon kívül helyezte Arnold bíró megállapításait az indokolatlan megterheléssel kapcsolatban, valamint azt, hogy a szabadalmak a túl tág igénypont miatt elégtelenek.

Sir Christopher Floyd szintén megjegyzést fűzött az indokolatlan megterheléshez, megjegyezve, hogy nem értett egyet Arnold bírónak az igénypontra vonatkozó értelmezésével

vagy azzal a megközelítéssel, hogy a szakembernek halmozott feladatként képesnek kell lennie arra, hogy lényegében az igénypontban szereplő összes vegyületet indokolatlan megterhelés nélkül azonosítsa.

f) Megjegyzés

A tárgyalt *FibroGen*-ügy a szabadalmi jog fejlődő területét érinti az Egyesült Királyságban, és a CA által hozott döntés határozott álláspontot fejt ki a kielégítő kinyilvánításról. Figyelemre méltó, hogy kilenc hónapon belül ez Birss bíró második vezető ítélete volt, amely a kielégítő kinyilvánítással foglalkozik, és azt jelzi, hogy szükségesnek látta további egyértelműség megteremtését ezen a területen. Ez a döntés minden bizonnyal némi biztonságot nyújt majd a szabadalmak kidolgozásával és szabadalmi perek intézésével foglalkozóknak, valamint a szabadalmak jogosultjainak az élettudományi ágazatban és azon túl.

A CA döntése különösen az innovátorok szempontjából kedvező. Az új vegyületekre vonatkozó szabadalmak, ha a terápiás hatás szerepel az igénypontokban, kevésbé lehetnek sérülékenyek, és ez növelheti a gyógyszergyártók bizalmát az ilyen szabadalmak erősségével kapcsolatban.

B) 2021. december 17-én a HC kancellárja, *Sir Julian Flaux* ítéletet hozott az *easyGroup v. Beauty Perfectionists & ors* [2021, EWHC 3385 (Ch)]-ügyben. Az alperesek a kereset elutasítását kérték, amennyiben az uniós jogorvoslatra irányult, azzal érvelve, hogy az Egyesült Királyság bíróságának nincs hatásköre arra, hogy 2021. január 1-je után uniós szintű jogorvoslatot nyújtson. Az alperesek érvei között szerepelt az is, hogy az Egyesült Királyság bírósága a folyamatban levő eljárások szempontjából nem tekinthető „uniós védjegy-bíróságnak”. Ezt az érvelést elutasították, és a törlés iránti kérelmet a bíróság az 1994. évi védjegy törvény 2A. melléklete 20. bekezdésének értelmezése alapján utasította el, amely szerint:

„[B]ár a 20. bekezdés nem a világos megfogalmazás mintapéldája, annak (3) albekezdése nem korlátozza a 20. bekezdés (2) albekezdése és a kilépési megállapodás 67. cikke alapján a folyamatban lévő eljárásokban fenntartott joghatóságot, amellyel együtt kell értelmezni a 2019. évi rendeleteket. A szavak: 'az uniós védjegy bíróság a meglévő uniós védjegyből származó összehasonlítható védjegy (EU) jogosulatlan használatának megtiltása érdekében végzést hozhat' olyan hatáskörrel és mérlegelési jogkörrel ruházzák fel a bíróságot, hogy végzést hozzon az összehasonlítható védjegy (EU) bitorlása tekintetében, amihez a bíróságnak – definíció szerint – korábban nem volt joga, mert nem léteztek összehasonlítható védjegyek (EU). Az előző szavak: 'a meglévő uniós védjegy jogosultja számára kártérítés, számla vagy más módon rendelkezésre álló egyéb jogorvoslatok sérelme nélkül' csupán azt tesz egyértelművé, hogy ez az új hatáskör és mérlegelési jogkör nem érinti vagy korlátozza az uniós védjegy jogosultja számára rendelkezésre álló meglévő jogorvoslati lehetőségeket,

amelyek közé adott esetben az uniós szintű jogsértés megszüntetésére irányuló felszólítás is tartozik...”

A kancellár továbbá iránymutatást adott a kilépési megállapodás végrehajtásával kapcsolatban, megállapítva, hogy az a 2020. évi uniós kilépési megállapodásról szóló törvény 7A. szakasza miatt közvetlen joghatással bír.

Egységes Szabadalmi Bíróság

Az Egységes Szabadalmi Bíróság (Unified Patent Court, UPC) 2022. január 19-én hivatalosan is létrejött nemzetközi testületként, miután Ausztria letétbe helyezte az UPC-megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv ratifikálását.

Ezt követően a műszaki és jogi bírók kinevezésére és képzésére, a bírósági épületek felszerelésére és az informatikai rendszerek befejezésére kerül sor. Számos előkészítő munkát már elvégeztek, például az új bíróság részletes eljárási szabályzatának kidolgozását. Azt azonban nem lehet biztosan tudni, hogy az ideiglenes alkalmazási időszak meddig fog tartani. Úgy tűnik, hogy valószínűleg legalább 6 hónapig, de lehet, hogy inkább egy évig – az UPC Előkészítő Bizottságának honlapján 8 hónap szerepel. Az adminisztratív előkészületek befejezése mellett a részt vevő országoknak meg kell állapodniuk arról is, hogy hol lesz a bíróság központi részlegének új helye, amely eredetileg Londonban lett volna, de most, hogy az Egyesült Királyság már nem vesz részt az UPC-ben, többféle lehetőség is felmerült, többek között a részleg olaszországi vagy hollandiai elhelyezése, vagy munkájának megosztása Párizs és München között, ahol a központi részleg két másik részlege már működik. Jelenleg Milánónak áll a zászló.

Amint minden készen áll, Németország letétbe helyezi az UPC-megállapodás ratifikálási okiratát, ami a „napkelteidőszak” kezdetét jelenti. Ez 3-4 hónapig tart majd. Az európai szabadalomtulajdonosok a napkelteidőszak alatt regisztrálhatják „kívülmaradásukat”, ha nem kívánják, hogy európai szabadalmaikra az új peres rendszer vonatkozzon.

Az európai pereskedők és szabadalmi ügyvivők számára izgalmas, hogy részesei lehetnek annak a folyamatnak, amely az uniós szabadalmi jogviták megoldásának egyik legfontosabb fórumának ígérkezik. Évekbe telik azonban, amíg kiderül, hogy az UPC meghozza-e a remélt előnyöket az ipar és a szabadalmi peres felek számára.

Ausztria volt az első tagállam, amely ratifikálta az UPC-megállapodást, és a hurok bezárult, amikor letétbe is helyezte a megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv ratifikálási okiratát. Ezzel Ausztria a tizenharmadik tagállam, amely részt vesz az UPC-megállapodás ideiglenes alkalmazásában. Az osztrák ratifikálás kiváltja a jegyzőkönyv hatálybalépési záradékát, és az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága 2022. január 19-én letéteményesként kijelentette, hogy a jegyzőkönyv hatályba lépett. Ez az esemény az ideiglenes bejelentési időszak (Provisional Application Period, PAP) kezdetét és az UPC mint nemzetközi szervezet megszületését jelenti.

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

A) Korszerűsített vizsgálati irányelvek I

Az Európai Szabadalmi Hivatal 2022. február 3-án előzetesen ismertette korszerűsített vizsgálati irányelveit, amelyek 2022. március 1-jén léptek hatályba. Számos olyan javítást tartalmaznak, amelyek örömmel üdvözölhetők a bejelentők részéről.

Az ESZH előzetes ismertetését egy 2022. április 15-ig tartó nyilvános konzultáció elindítása kísérte, amely lehetővé tette az ügyfelek és más érdekeltek számára, hogy befolyásolják az irányelvek 2023-as változatát.

Az irányelvekben (F rész, IV. fejezet, 4.3. szakasz) az európai szabadalmi bejelentés leírásának szükséges módosításaira vonatkozó néhány kisebb, de fontos változtatás történt.

Sok ESZH-ügyfél remélte, hogy az irányelvek és az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE, European Patent Convention, EPC) gyakorlata enyhülni fognak a szabadalmi bejelentés leírásának a módosított igénypontokkal való összhang érdekében végzett módosítására vonatkozó követelmény tekintetében. Az ESZH egyes vizsgálati osztályai nagyon szigorúan alkalmazták a korábbi követelményt („az igénypontok és a leírás közötti ellentmondások elkerülése érdekében”). A 2022. évi irányelvek F rész IV. fejezet 4.3. szakaszának módosításával egyértelművé tették: a leírást úgy kell módosítani, hogy elkerülhető legyen „az igénypontok és a leírás közötti ellentmondás”. Az irányelv szövegezése a következőképpen módosult:

„A leírásban szereplő olyan megvalósításokat, amelyek ellentmondanak a független igénypontoknak, törölni kell, vagy nem tüntethetők fel a találmánnyal összhangban levőnek (például, ha a leírás legalább egy olyan jellemző változatot tartalmaz, amelyre a módosított igénypontok már nem olvashatók rá).”

Örvendetes, hogy az ESZH felismerte, hogy a törlések nem mindig helyénvalók, és hogy nem mindig az igénypontok és a leírás közötti eltérés (ellentmondás) okozza az egyértelműség olyan hiányát, amely indokolja, hogy a vizsgálati osztály ragaszkodjon a módosításokhoz.

Üdvözölhető továbbá annak a megerősítése is, hogy a „kizárt” tárgyak törlésére vonatkozó nyilvánvaló követelmény csak az 53. cikk c) pontja szerinti, a szabadalmazhatóság alóli különleges kivételre vonatkozott:

„A leírásban az 53. cikk c) pontja szerinti, szabadalmazhatóság alóli kivételnek tekintett, a szabadalmazhatóságból kizárt tárgyat át kell fogalmazni úgy, hogy ne essen a szabadalmazhatóság alóli kivételek alá, vagy szembeütközően meg kell jelölni mint olyat, ami nem felel meg a bejelentett találmánynak.”

Sok bejelentő azonban úgy érzi majd, hogy az ESZH nem ment elég messze a 2022-es módosításokkal. Az elbírálók azon javaslatait, amelyek kifejezett kizáró okok hozzáadására vagy a leírás egyes részleteinek törlésére irányulnak, a bejelentők nem üdvözlik.

További részletek

A felülvizsgált irányelv továbbra is azt javasolja, hogy a leírás azon részeit, amelyek az igénypont szó szerinti oltalmi körén kívül eső megvalósításokra utalnak, úgy kell módosítani, hogy kifejezett kizáró megjegyzéseket tartalmazzanak, mint például ezt: „az igénypontok hatálya alá nem tartozó megvalósítások”, vagy azt, hogy „a példák az igénypontok oltalmi körén kívül esnek”. A bejelentőknek jó okuk van arra, hogy elkerüljék az ilyen határozott kijelentéseket, különösen akkor, ha a vizsgáló olyan kijelentés hozzáadását javasolja, hogy egy megvalósítás vagy példa nem része a találmánynak.

Az iránymutatás F-IV. része 4.3. pontjának új megfogalmazásai a következők:

„A 'kinyilvánítás', 'példa', 'szempont' vagy hasonló kifejezések nem feltétlenül jelentik azt, hogy ami ez után következik, az kívüli esik egy független igénypont oltalmi körén. Ezért az olyan megvalósítások jelölésére, amelyek már nem tartoznak egy független igénypont oltalmi körébe, nem elegendő pusztán a 'megvalósítások' vagy 'találmányok' kifejezést a megadott kifejezésekkel helyettesíteni. Ehelyett egyértelmű kifejezéseket kell alkalmazni az olyan megvalósítás jelölésére, amely nem tartozik egy független igénypont oltalmi köre alá (például a 'nem tartozik az igénypont hatálya alá' vagy 'az igénypont oltalmi körén kívül esik' kifejezés).”

És ez a módosítás:

„Továbbá a független igénypontokban előírt jellemzők nem adhatók meg a leírásban olyan nem kötelező megfogalmazásokkal, mint 'lehetőleg', 'lehet' vagy 'adott esetben'. A leírást úgy kell módosítani, hogy az ilyen kifejezések kikerüljenek belőle, ha egy független állítás kötelező jellemzőjének nem kötelezővé tételét eredményezik.”

Az ESZH egyes vizsgálati osztályai megengedték a „megvalósítások” helyett a „példák” kifejezés használatát, míg más osztályok jelenleg kifejezett kizáró nyilatkozatot követeltek meg. A korszerűsített irányelvek lehetővé teszik az ESZH vezetése számára, hogy a hivatal egész területén egységesebb gyakorlatot ösztönözzön.

Várható, hogy néhány bejelentő megpróbál majd az ESZH egyik műszaki fellebbezési tanácsának 2021. decemberi, T1989/18 sz. határozatára hivatkozni, és az ESZH vizsgálói által javasolt leírás módosításokkal szemben érvelni. A T1989/18 sz. ügyben a tanács arra következtetésre jutott, hogy nincs jogalapja annak, miszerint a vizsgáló osztály elutasítson egy bejelentést a bejelentő azon döntése alapján, hogy nem módosítja leírását (az indokolás

megállapítja, hogy „az Európai Szabadalmi Egyezménynek (ESZE) sem a 84. cikke, sem a 48. szabálya nem szolgálhat elutasítási jogalapként). Nem világos, hogy a vizsgálati osztályok hogyan reagálnak majd a T1989/18-ra, ezért célszerű figyelni a további esetjogot ebben a kérdésben.

Ez a kérdés emlékeztet arra, hogy az Európában benyújtandó szabadalmi leírások megfogalmazásakor a bejelentőknek törekedniük kell arra, hogy elkerüljék a „találmány megvalósításaira” való hivatkozásokat, és elkerüljék az olyan jövőbeni kifogásokat, amelyek szerint a leírás ellentmond az igénypontoknak. Így például az olyan megfogalmazásokat, mint „[a]z alábbi példák a leírt módszerek, rendszerek vagy készülékek legalább néhány jellemzőjét szemléltetik”, célszerű kiegészíteni annak magyarázatával, hogy a leírt jellemzők különböző kombinációkban vagy külön-külön is megvalósíthatók. Ha a leírás egyetlen „megvalósítási módra” korlátozódik, kisebb lesz a lehetőség az igénypontok módosítására, és kisebb a valószínűsége annak, hogy az igénypontok módosításakor a leírást eredeti formájában meg lehet tartani.

B) Korszerűsített vizsgálati irányelvek II

a) A leírás módosítása

A közelmúltban hozott, T 1989/18 jelű fellebbezési tanácsi határozatot követően, amely nem talált jogalapot a szabadalmi bejelentés leírásának a szabadalmi igénypontokkal összhangban történő módosítására vonatkozó ESZH-követelményre, sokan abban reménykedtek, hogy az ESZH irányelveinek f. év március 1-jén hatályba lépett új változata tisztázza a helyzetet, ez azonban nem így történt. Az új irányelvek fenntartják a 2021-ben bevezetett követelményeket, és csak kisebb változtatásokat eszközölnek a meglévő megfogalmazásban.

Mivel a leírás ESZH által jelenleg megkövetelt alapos felülvizsgálata időigényes, és ezért növeli a kérelmezők költségeit, némileg kiábrándító, hogy az új irányelvek nem hoztak ezen a téren változást.

b) Elsőbbségi megfontolások

Az I-III. fejezet 6.1 pontja a T 844/18 sz. határozatra hivatkozva pontosítja az elsőbbségi jogok átruházásával kapcsolatos kérdéseket, amikor a korábbi bejelentést közös bejelentők nyújtották be. Ilyen esetben a későbbi európai szabadalmi bejelentés bejelentői között kell lennie valamennyi bejelentőnek, vagy az elsőbbségi bejelentésben fennálló jogokat át kell ruházni a későbbi európai szabadalmi bejelentés bejelentőjére.

Az F-VI fejezet 1.5 pontja új szöveget tartalmaz a részleges elsőbbségekről.

„A részleges elsőbbség olyan helyzetre utal, amikor egy általános VAGY igénylés által lefedett tárgynak csak egy része jogosult egy korábbi bejelentés elsőbbségi napjára.”

A korábbi bejelentést benyújthatják ugyanabban vagy különböző államokban vagy WTO-tagállamokban, illetve ugyanarra vagy különböző államokra vonatkozóan, de a leg-

korábbi bejelentést minden esetben legfeljebb 12 hónappal az európai bejelentés benyújtásának napja előtt kellett benyújtani. Az európai bejelentés tárgyát az azt kinyilvánító legkorábbi elsőbbségi bejelentés elsőbbségi napján ismerik el.

Ha például az európai bejelentés egy találmány két megvalósítását (A és B) írja le és igényli, A-t egy francia bejelentésben, B-t pedig egy német bejelentésben tették közzé, és mindkettőt az előző 12 hónapon belül nyújtották be, akkor az európai bejelentés megfelelő részeihez mind a francia, mind a német bejelentés elsőbbségi dátuma igényelhető; az A megvalósításnak a francia elsőbbségi dátuma, a B megvalósításnak pedig a német elsőbbségi dátum lesz a tényleges dátuma. Ha az A és a B megvalósítási módot alternatívaként igénylik egy igénypontban, akkor ezeknek az alternatíváknak szintén a különböző elsőbbségi dátumok lesznek a tényleges elsőbbségi időpontjai.

Ha viszont egy európai bejelentés egy korábbi bejelentésen alapul, amely egy C ismertetőjegyet és egy második korábbi bejelentésen, amely egy D ismertetőjegyet nyilvánít ki, és egyik sem a C és D kombinációját teszi közzé, akkor az erre a kombinációra vonatkozó igénypont csak magának az európai bejelentésnek a bejelentési napjára lesz jogosult, más szóval nem megengedett az elsőbbségi dokumentumok „mozaikszerű” felhasználása. Kivételt képezhet, ha az egyik elsőbbségi dokumentum hivatkozik a másikra, és kifejezetten kimondja, hogy a két dokumentumban szereplő jellemzők meghatározott módon kombinálhatók.

A részleges elsőbbség külön-külön is átruházható. Ez azonban következményekkel jár a fennmaradó elsőbbségi jogra nézve, mivel az átruházónak korlátozott joga marad, és nem tarthat igényt a részleges elsőbbségre (a bejelentő csak olyan jogot igényelhet, amely a tulajdonában van). A részleges átruházási megállapodás az engedményezőnek és az engedményesnek két világosan elkülönülő és pontosan meghatározott alternatívának megfelelő, részleges elsőbbségi jogot biztosít.

c) Biológiai találmányok

Az A-IV. rész 4.1 pontja mostantól hangsúlyozza, hogy az euro-PCT-bejelentések esetében a nemzetközi közzététel műszaki előkészületeinek befejezése előtt a nemzetközi irodának be kell nyújtani azt a dokumentumot, amely kielégíti az ESZH-t arra nézve, hogy a biológiai anyag letétbe helyezője engedélyezte a bejelentőnek, hogy a bejelentésben hivatkozzon a letétbe helyezett biológiai anyagra, és fenntartás nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárult ahhoz, hogy a letétbe helyezett anyagot a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyék.

A 2022. július 1-jén és azt követően benyújtott kérelmekre alkalmazandó, a szekvencialistákra vonatkozó új WIPO ST.26 szabvány közelgő bevezetése miatt több szakaszt – különösen az A-IV. szakasz 5. pontját – módosították. Az új irányelv változásai meglehetősen széles körűek, és külön figyelmet érdemelnek. A felülvizsgált irányelv megjegyzi, hogy az új szabvány által megkövetelt gyakorlati változásokról szóló részletes tájékoztatást jóval korábban fogják közzétenni az ESZH Hivatalos Lapjában.

Ehhez kapcsolódóan az A-IV. szakasz 5.1. pontja további pontosítást tartalmaz a szekvencialistának a leírás hiányzó részeként történő benyújtásával, valamint azokkal a helyzetekkel kapcsolatban, amelyekben a bejelentőt felkéri a szabványnak megfelelő szekvencialista benyújtására.

Megjegyezzük továbbá, hogy új példák vannak a közerkölcsbe ütköző anyagokra (G-II, 4.1) és a géntechnológiával módosított állatokra mint szabadalmazható biotechnológiai találmányokra (G-II, 5.2).

d) A matematikai módszerek műszaki hatásai

A G-II, 3.3 (Matematikai módszerek) és a G-H 3.3.2 (Szimuláció, tervezés vagy modellezés) pont szerinti iránymutatást frissítették, hogy tükrözze a G1/19-et a számítógépes szimulációk esetében. További példákat illesztettek be, és megkülönböztették az absztrakt szimulációkat a fizikai valósággal kölcsönhatásba lépő szimulációktól. Az előbbiek esetében a szimulációnak potenciális műszaki hatással rendelkező adatokat kell kiadnia, vagyis hatás akkor keletkezik, ha az adatokat műszaki módon használják fel. Az utóbbiak esetében a szimulációból származó eredmények felhasználásától függetlenül is felléphet műszaki hozzájárulás.

e) Azonosság ellenőrzések a szóbeli eljárásban

Az E-III. fejezet 8.3.1. pontjában felülvizgálták a szóbeli eljárásokban résztvevők személyazonosságának és jogosultságának ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket, különösen a videokonferencia útján tartott szóbeli eljárásokban. A felek vagy képviselőik személyazonossági okmányainak másolatát az ESZH online bejelentési lehetőségein keresztül kell benyújtani legkésőbb két nappal a szóbeli eljárást megelőzően, vagy a szóbeli eljárás kezdetén e-mailben a felek számára megadott címre.

Az igazolványokon jól láthatóan fel kell tüntetni az érintett személy teljes nevét és fényképét, de ezek az okmányok nem válnak a nyilvános iratok részévé. A kísérő személyek személyazonosságát az illetékes képviselő igazolhatja.

C) 2021. november 8-án *António Campinos*, az ESZH elnöke online találkozott *Daren Tanggal*, a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (World Intellectual Property Organization, WIPO) főigazgatójával. A szervezetek megújították elkötelezettségüket a nemzetközi szabadalmi rendszer innovációs támogatásának további javítása mellett, és új egyetértési nyilatkozatot írtak alá a kétoldalú együttműködésről.

A megállapodás célja a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (Patent Cooperation Treaty, PCT) eljárási keretének javítása annak érdekében, hogy a bejelentők számára vonzóbbá és hatékonyabbá váljon. Az ESZH és a WIPO közötti együttműködés további kiemelt területei közé tartozik az osztályozás, az adatcsere és a szabadalmi információk terjesztése.

A két szervezet vezetői hangsúlyozták, hogy a fenntartható növekedés érdekében támogatni kell az innovációs ökoszisztémát, többek között az ESZH szabadalmi információs

központok (Patent Information Centres, PATLIB) hálózata és a WIPO technológiai innovációt támogató központjai (Technology Innovation Support Centres, TISC) közötti együttműködés hatékonyságának növelésével.

Ezen túlmenően az ESZH és a WIPO egyesíti erőit informatikai rendszereik fejlesztésére a munkafolyamatok és eljárások optimalizálása érdekében. Ez magában foglalja az összes papíralapú kétoldalú PCT-adatáramlás digitalizálását 2023 végéig.

Campinos elnök meghívta Tang főigazgatót a 2022-es IP5 hivatalvezetői találkozóra és a 2022-es Európai Feltalálói Díj ünnepségére, ahol első alkalommal adják át a Fialtalálók díját.

D) Az ESZH mint PCT-hatóság

Az ESZH továbbra is a legnagyobb nemzetközi kutatási hatóság (ISA) a PCT-rendszerben, amely a világszerte végzett összes PCT-munka több mint 30%-át adja. Az ESZH 2020-ban 83 000 nemzetközi kutatást végzett.

Európai Unió

A tápanyag-összetételre és egészségügyi hatásra vonatkozó 1924/2006/EK sz. rendelet 2007. július 1-jén vált kötelezővé és közvetlenül alkalmazandóvá az EU valamennyi tagállamában. A rendelet 2022. január 19-ig engedélyezte a 2005. január 1-je előtt létező, a követelményeknek nem megfelelő védjegyekkel vagy márkanevekkel ellátott élelmiszerek forgalmazását.

a) A rendelet hatálya

A rendelet a kereskedelmi kommunikációban szereplő tápanyagok összetételére és egészségügyi hatására vonatkozik. Ezek közé tartozik a végső fogyasztónak szánt élelmiszerek címkézése, kiszerezése vagy reklámozása.

A címkézésen vagy reklámban megjelenő védjegyek vagy márkanévvel tápanyag-összetételre vagy egészségügyi hatásra vonatkozó állításként értelmezhetők. Az ilyen védjegyek akkor használhatók, ha azokat a rendeletnek megfelelő, a tápanyag-összetételre vagy egészségügyre vonatkozó állítás kíséri. Ellenkező esetben a rendeletben előírt engedélyezési eljárásoknak kell őket alávetni. Az engedélyezési eljárások során a tagállam illetékes hatóságához kérelmet kell benyújtani, amely tartalmazza az olyan információkat, mint például a kérelem tárgyát képező tápanyagra vagy élelmiszer-kategóriára vonatkozó tájékoztatás, független egészségügyi szakvélemények másolatai és egyéb információk.

b) Következtetés

A 2005. január 1-je előtt létező, de mentesített védjegyekkel vagy márkanevvel ellátott élelmiszereknek mostantól meg kell felelniük a rendeletnek.

A legtöbb vállalkozás mostanra már valószínűleg eleget tett ezeknek a rendelkezéseknek. Ezt azonban nem elég feltételezni.

Most van itt az ideje felülvizsgálni a régóta forgalomban lévő termékek csomagolását, címkézését és reklámozását. Ezt egy szélesebb körű csomagolási és reklámozási felülvizsgálat vagy ellenőrzés részeként is el lehet végezni. Ez biztosítja, hogy minden védjegy, márkánév vagy fantázianév teljes mértékben megfeleljen a rendeletnek.

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

A Finn Piaci Bíróság új kérdést terjesztett az EUB elé, amelyben azt kérdezi, hogy egy hatóanyag-kombinációra adható-e második kiegészítő oltalmi tanúsítvány (Supplementary Protection Certificate, SPC) az egyik hatóanyagra vonatkozó első SPC jogosultjának, ha mindkét SPC ugyanazon az alapszabadalmon alapul. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés pontos megfogalmazása még nem világos, de úgy tűnik, hogy az SPC-rendelet 3. cikke *c*) pontjának értelmezésére vonatkozik. Ez a pont előírja, hogy:

„Egy SPC-t akkor kell megadni, ha ... a termék még nem képezte tanúsítvány tárgyát.”

A finn bíróság előtt tárgyalt ügy a *Teva B.V.* és a *Teva Finland Oy* (Teva) által a JANUMET® termékre a *Merck Sharp & Dohme Corp* (Merck) részére megadott SPC-vel szemben kezdeményezett érvénytelenítési eljárásra vonatkozott. A JANUMET® termék a szitagliptin és a metformin hatóanyagok kombinációját tartalmazza. A Merck már korábban megkapta Finnországban a JANUMET® termékre (amely csak szitagliptint tartalmaz) vonatkozó első SPC-t, amely a szóban forgó SPC-vel azonos EP1412357 sz. alapszabadalmon, de egy másik, korábbi forgalomba hozatali engedélyen alapszik. A bíróság előtti eljárásban a Teva többek között azzal érvelt, hogy a második SPC nem engedélyezhető a 3. cikk *c*) pontja alapján, mert a Merck korábbi, csak szitagliptinre vonatkozó SPC-je ugyanarra a „termékre” vonatkozó korábbi SPC-nek minősül.

Korábban, a C-443/12 sz. ügyben (Actavis I) az EUB úgy ítélte meg, hogy az SPC-rendelet 3. cikke *c*) pontjával ellentétes, ha a jogosult ugyanazon hatóanyagra vonatkozó alapszabadalom alapján szerezhethet *(i)* egy hatóanyagot tartalmazó monoterápiás forgalomba hozatali engedélyből származó első SPC-t (egy „mono” SPC-t) és *(ii)* egy (későbbi) kombinált terápiára vonatkozó, az adott hatóanyagot egy másik hatóanyaggal kombinálva alkalmazó (későbbi) forgalomba hozatali engedélyből származó második SPC-t („kombi” SPC) is, ha a második hatóanyagot „mint olyat” az alapszabadalom nem védi. Ezt követően a C-577/13 sz. (Actavis II-) ítélet további pontosítást adott, kimondva, miszerint ahhoz, hogy egy alapszabadalom az SPC-rendelet 1. cikkének *c*) pontja és 3. cikkének *a*) pontja értelmében oltalmazzon egy hatóanyagot „mint olyat”, a hatóanyagnak „a szabadalom által fedett találmány tárgyát kell képeznie” (ez a teszt azóta „feltalálói tevékenység alapróbaként” vált ismertté).

Az EUB azonban a C-121/17 (Teva) és a C-650/17 (Royalty Pharma) újabb, elsősorban az SPC-rendelet 3. cikkének *a*) pontjával foglalkozó döntésében más megközelítést alkal-

mazott annak megítélésére, hogy egy termék „hatályos alapszabadalom által védett-e” [a 3. cikk *a*) pontjában foglalt követelmény]. Ezekben a határozatokban a CJEU elvetette azt az elképzelést, hogy a „feltalálói tevékenység alapróbát” kellene alkalmazni. Ehelyett a bíróság döntése szerint az a meghatározó, hogy *(i)* a [kombinációs] termék szükségszerűen az alapszabadalom által fedett találmány hatálya alá tartozik-e, és *(ii)* a szakember a szabadalomban közölt összes információ fényében konkrétan azonosítani tudja-e a [kombinációs] terméket.

Így az EUB érvelése ezekben a későbbi „3(a) határozatokban” ellentmondani látszik az Actavis I és II „3(c)/(a) határozatokban” alkalmazott megközelítésnek a „termék” jelentésének vizsgálata során. Remélhetőleg az új betervezés mind a 3. cikk *c*) pontja, mind pedig általánosabban a „termék” értelmezése tekintetében a rendelet egészét illetően a szükséges egyértelműsége fog alapulni. Hasznos lenne, ha a CJEU megerősítené, hogy a rendelet 3. cikkének *c*) pontja szerinti elemzésben a „termék” kifejezést másképp kell-e értelmezni, mint a 3. cikk *a*) pontja szerinti megfelelő elemzésben. Ha mindenütt ugyanazt az értelmezést kell alkalmazni, akkor hasznos lenne, ha ezt világosan meghatároznák.

Még ha az esetleges döntés teljes egészében a 3. cikk *c*) pontjára összpontosít is, valószínűleg jelentős hatással lesz a gyógyszerkészítmények védelmi stratégiáira. A kombinált SPC-k azért vonzóak a kérelmezők számára, mert a kombinált készítményeket általában később fejlesztik ki (és engedélyezik), mint monoterápiás társaikat, és ezért később járnak le. A gyógyszeripar érdeklődéssel figyeli a fejleményeket.

Az EU Szellemi Tulajdoni Hivatala (EU Intellectual Property Office, EUIPO)

A) Az EU Szellemi Tulajdoni Hivatalának fellebbezési tanácsa 2022. február 3-i döntésében megerősítette, hogy egy 3D-s védjegy alapján sikeresen lehet felszólalni egy ábrás védjegy bejelentésével szemben.

a) Az ügy háttere

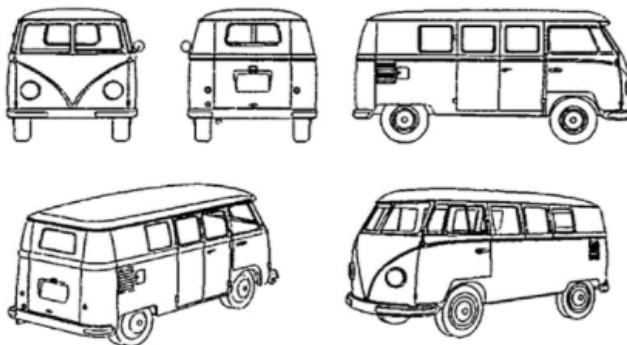
2019. szeptember 27-én, az *European Flipper / Pinball Factory GmbH* (Pinball) az 1. ábrán bemutatott ábrás védjegy lajstromozását kérte az EUIPO-nál a 11., 12., 20., 21. és 39. áruosztályba tartozó, kempingezéssel kapcsolatos árukra és szolgáltatásokra, ideértve többek között a 12. áruosztályba tartozó „kempingjárművek” és a 39. áruosztályba tartozó „szabadidős járművek bérlése” megjelölést is.



1. ábra

b) A felszólalás

A Volkswagen Aktiengesellschaft (Volkswagen) az európai védjegyrendelet 8(1)(b) cikke alapján az összetéveszthetőségre hivatkozva felszólalást nyújtott be a bejelentés ellen. A felszólalás a 2. ábrán bemutatott 3D védjegy két lajstromozásán [(EUTM és az EU-t megjelölő nemzetközi (IR)] alapult a 12., 20., 21. és 39. áruosztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.



2. ábra

A felszólalást az EUIPO felszólalási osztálya teljes egészében elutasította, mert úgy ítélte meg, hogy a Volkswagen védjegyei „egy lakóautó vagy autóbusz élethű ábrázolásai” öt különböző nézőpontból, és úgy ítélte meg, hogy e nézőpontok mindegyike alacsony fokú megkülönböztetőképességgel rendelkezik (a járművek és a járműbérlés vonatkozásában). Hasonlóképpen a Pinball-védjegyben szereplő ábrás elem, azaz a jármű elülső nézetének ábrázolása alacsony megkülönböztetőképességű volt. Ehelyett a felszólalási osztály azt állapította meg, hogy a „Cultcamper” szó fontos szerepet játszik az ütköző védjegyek megkülönböztetésében, mert a közönség inkább a szóelemek alapján, nem pedig az ábrás elemek leírásával hivatkozik a védjegyekre. Így, minthogy a védjegyek közötti hasonlóságok olyan elemekre vonatkoztak, amelyek nem bírtak megkülönböztetőképességgel, nem voltak elegendők ahhoz, hogy összetéveszthetőséget eredményezzenek.

c) A fellebbezés

A Volkswagen a felszólalási osztály határozata ellen a fellebbezési tanácsnál nyújtott be fellebbezést. Az a korábbi védjegyek megkülönböztetőképességére összpontosítva hatályon kívül helyezte a felszólalási osztály határozatát. Először is megállapította, hogy a felszólalási osztálynak a 3D védjegyek különböző nézeteit együttesen kellett volna értékelnie, nem pedig külön-külön, mivel azok ugyanazt a tárgyat ábrázolják különböző nézetekből. Továbbá megállapította, hogy az a tény, miszerint a 3D védjegyek „egy lakóautó vagy autóbusz élethű ábrázolásai”, önmagában nem elegendő annak megállapításához, hogy a védjegyek megkü-

lönbötetőképessége alacsony. A felszólalási osztály nem adott semmilyen indokolást, és a Pinball sem nyújtott be semmilyen észrevételt e következtetés alátámasztására.

A tanács megerősítette, hogy egy lakóautót ábrázoló 3D védjegyet akkor kell megkülönböztetőképességgel nem rendelkezőnek tekinteni, ha nem tér el jelentősen az érintett ágazat normáitól és szokásaitól. Ebben az esetben a korábbi 3D védjegyek azért rendelkeztek megkülönböztetőképességgel, mert „a furgon elejét a kettéosztott szélvédő és a motorháztetőn levő, V alakban ívelt, mindkét oldalon kör alakú fényszórók jellemzik”. Minthogy a Pinball-védjegy ábrás eleme ugyanezeket a jellemzőket hordozza, és a fő különbséget a középen lévő kis békejel képezi, az is rendelkezik megkülönböztetőképességgel. Ami a „Cultcamper” szót illeti, amely az ábrás elemmel együtt dominánsnak bizonyult, a tanács úgy vélte, hogy legalábbis az angol nyelvű közönség számára a „cult” és a „camper” szavak kombinációjaként, dicsérő jelentéssel bírna, azaz „nagy csodálatnak örvendő vagy divatosnak tekintett lakóautóként” lenne felfogható.

Figyelembe véve *a)* a korábbi 3D védjegyek megkülönböztetőképességét, *b)* a Pinball védjegyében az ábrás elem együttes dominanciáját, *c)* a védjegyek vizuális és fogalmi hasonlóságát és *d)* az áruk/szolgáltatások azonosságát/hasonlóságát, a fellebbezési tanács arra a következtetésre jutott, hogy ebben az esetben fennáll az összetévesztés valószínűsége, és hogy az érintett közönség a Pinball-védjegyet a Volkswagen-védjegyek egy másik változataként érzékelné.

d) Kommentár

Egy 3D alakzat védjegyként történő oltalmazása mindig is kihívást jelentett, főként a megkülönböztetőképesség hiánya miatt. A végrehajtás során a dolgok még nehezebbek lehetnek. Ez a döntés jó hír a védjegyjogosultak számára: a 3D védjegy alapján nem csak felszólalást lehet benyújtani, hanem az sikeres is lehet. A megkülönböztetőképesség azonban még a felszólalás elbírálásánál is nagy szerepet játszik.

„Az a tény, hogy a 3D védjegy egy lakóautó vagy egy autóbusz élethű ábrázolása, nem elegendő ahhoz, hogy a védjegyet önmagában legalább nagyon alacsony fokú megkülönböztetőképességűnek tekintsük” – állapította meg a fellebbezési tanács.

Franciaország

a) Bevezetés

A francia legfelsőbb bíróság (Cour de Cassation) két nemrégiben hozott döntésében kimondta, hogy „egy megjelölés védjegyként történő lajstromozására irányuló kérelem benyújtása nem minősül védjegybitorlásnak”. A döntés összhangban van az EUB közel-múltbeli ítélkezési gyakorlatával, de az idő fogja megmutatni, hogy az ítélet hatására több védjegybejelentést nyújtanak-e be botrányozkozás céljából.

A közelmúltbeli döntésekig a bíróságok megosztottak voltak ebben a kérdésben; egyesek még mindig úgy vélték, hogy a pusztán lajstromozás iránti kérelem a szóban forgó védjegy használatától függetlenül bitorló cselekménynek minősül. A Párizsi Fellebbezési Bíróság egy 2016. évi döntésében hangsúlyozta, hogy a védjegybejelentéssel a bejelentő gazdasági előny megszerzésére törekedett kereskedelmi tevékenysége keretében, és önmagában ez a cselekmény a megjelölés kereskedelmi forgalomban történő használatának minősül (RG 15/08997. sz.). A legfelsőbb bíróság azt is kimondta, hogy a jogsértő védjegy kereskedelmi célú használata nem szükséges a bitorló cselekmény megállapításához. A legfelsőbb bíróság számos esetben kinyilvánította, hogy „a védjegy tulajdonjogából eredő magánjog megsértése önmagában megalapozza a kártérítés megítélését, függetlenül a jogsértő jóhiszeműségtől vagy a jogsértő védjegy kereskedelmi forgalomban történő használatának hiányától”.

b) Két ítélet – egyetlen eredmény

Az első ügyet a kávégépgyártó *Malongo* cég indította, amely 2005 óta jogosultja a kávégépekkel kapcsolatos árukra lajstromozott *XPOD* szóvédjegynek. A *Technopool* 2014-ben bejelentette a *ZPOD* védjegyet azonos árukra, és leányvállalata, a *Facotec* fontolóra vette, hogy e védjeggyel kávégépeket forgalmazzon. A *Malongo* keresetet nyújtott be versenytársaival szemben a *ZPOD* védjegy lajstromozásának törlése iránt és *XPOD* védjegyének bitorlása miatt.

A fellebbezési tanács 2019-ben elrendelte a *ZPOD* védjegy lajstromozásának törlését, megállapítva, hogy fennáll az összetévesztés valószínűsége a korábbi *XPOD* védjeggyel. A bíróság azonban elutasította a *Malongo* védjegybitorlási keresetét, mert nézete szerint a *ZPOD* védjegyet a törlés előtt nem használták a kereskedelmi forgalomban. A bíróság úgy ítélte meg, hogy „egy törölt védjegy bejelentése, amelyet úgy tekintenek, hogy nem létezett, önmagában nem minősülhet bitorló cselekménynek”.

A *Malongo* fellebbezést nyújtott be a legfelsőbb bíróságnál, azzal érvelve, hogy a védjegybejelentés az említett védjegy használata nélkül is bitorló cselekménynek minősül.

A második határozat egy *Wolfberger* nevű személy által benyújtott keresetből származik, aki 2012-ben megszerezte a *Domaine Lucien Albrecht* (DLA) vagyionát, beleértve a *LUCIEN ALBRECHT* és a *WEID* védjegyet, amelyek elzászi borokat és pezsgőket jelölnek. Az *Albrecht* család, amely a *DLA* korábbi tulajdonosa volt, a tulajdonjog átruházását követően több védjegyet is bejelentett, köztük a *JEAN ALBRECHT*, a *LE WEID DE JEAN ALBRECHT* és a *FAMILLE ALBRECHT* védjegyet, azonos termékek megjelölésére. A francia Nemzeti Ipari Tulajdon Intézete (Institut national de la propriété industrielle, INPI) elutasította e megjelölések védjegyként történő lajstromozását, *Wolfberger* azonban ennek ellenére védjegybitorlás miatt beperelte az *Albrecht* családot.

A *Colmari* Fellebbezési Bíróság 2019 júliusában elutasította *Wolfberger* védjegybitorlási keresetét, ami ellen *Wolfberger* fellebbezést nyújtott be a legfelsőbb bíróságnál.

Az mindkét ügyben úgy döntött, hogy egy megjelölés védjegyként történő lajstromozása iránti kérelem nem minősül bitorló cselekménynek, ha az ilyen kérelem – még ha helyt adnak is neki – nem minősül áruk vagy szolgáltatások céljára történő használatnak, mert a megjelöléssel nem történik áruk vagy szolgáltatások forgalmazása. Hozzátette, hogy „ilyen esetben hasonlóképpen nem áll fenn a közönség részéről az összetévesztés valószínűsége, és ezért a védjegy alapvető funkciójának, az eredetmegjelölésnek a megsértése sem”.

c) A francia ítélkezési gyakorlat pontosítása az EUB ítéleteivel való összehangolás érdekében
A legfelsőbb bíróság azzal indokolta döntéseit, hogy kifejezetten hivatkozott az EUB által a *Daimler*-ügyben hozott döntésre. Az ügyet szembe lehet állítani az Egyesült Királyság Felsőbíróságának (High Court) nemrég hozott ítéletével, amely szerint a védjegybejelentés benyújtása *passing off*-nak minősülhet.

A jövő fogja megmutatni, hogy ez az ítélet egyre több olyan védjegybejelentést eredményez-e, amelyet pusztán botrányokozás céljából nyújtanak be egy esetleges bitorlási kereset visszatartó erejének hiányában.

Kína

a) Tények

A felperes *Martell*, a nagy konyakházak közül a legrégebbi, amely három évszázadon keresztül készített konyakokat, számos szeszes italt kínál, köztük a *MARTELL XO*-t, a *L'OR DE JEAN MARTELL*-t, a *MARTELL NOBLIGE*-t, a *MARTELL CORDON BLEU*-t és a *MARTELL CREATION*-t, amelyek egyedi palackdizájnnal rendelkeznek, és a kínai közönség számára is ismertek. A *Martell* mindezen palackformákat védjegyként bejegyeztette Kínában a 33. áruosztályban.

2018-ban a *Martell* tudomására jutott, hogy az *A* és a *B* társaság közösen öt olyan pálinkaterméket – *SDEGREE XO*, *MANSIE XO*, *HUANG VSOP*, *DINGYI VSOP* és *DINGYI XO* – gyártott és forgalmazott, amelyek formája szinte megegyezik a *Martell* védjegyeivel és kereskedelmi árujelzőivel (együttesen: a „bitorló termékek”). Egy *Gan* nevű személy, aki a két vállalat törvényes képviselője és irányító részvényese, a bitorló termékek formatervezésimintáit tulajdonosa volt, és mindennapi üzleti tevékenysége során személyes bankszámláját használta különös kedvezményezettként, hogy a bitorló termékek vásárlóitól kifizetéseket kapjon.

Az ábrán bemutatott táblázat a jogsértő termékeket és a hozzájuk tartozó *Martell* szeszes italokat szemlélteti.

Martell's trademarks	Martell's trade dress	Infringing Products
<p data-bbox="327 326 452 348">No.4831519</p> 	<p data-bbox="641 326 740 348">Martell XO</p> 	<p data-bbox="921 345 1065 367">SDEGREE XO</p> 
<p data-bbox="327 564 452 587">No.7107227</p> 	<p data-bbox="593 583 791 605">L'or de Jean Martell</p> 	<p data-bbox="935 583 1051 605">MANSIE XO</p> 
<p data-bbox="327 832 452 855">No.5667880</p> 	<p data-bbox="617 832 767 855">Martell Noblige</p> 	<p data-bbox="921 832 1065 855">HUANG VSOP</p> 
<p data-bbox="327 1101 452 1123">No.6956698</p> 	<p data-bbox="593 1119 791 1142">Martell Cordon Bleu</p> 	<p data-bbox="921 1119 1065 1142">DINGYI V.S.O.P</p> 
<p data-bbox="327 1369 452 1391">No.5707932</p> 	<p data-bbox="613 1369 771 1391">Martell Creation</p> 	<p data-bbox="935 1369 1051 1391">DINGYI XO</p> 

Az 1. oszlop a Martell védjegyeit, a 2. oszlop a Martell kereskedelmi termékeit, a 3. oszlop a bitorló termékeket mutatja.

A Martell öt polgári pert indított a jogsértők ellen a Guangzhou-i Huadu Kerületi Népbíróóság előtt 3D védjegyek bitorlása és tisztességtelen verseny miatt.

b) A bíróság döntése

2019. december 31-én a bíróság a Martell javára döntött, megerősítve a védjegybitorlást és a tisztességtelen versenyt (azaz a jogsértő termékek bitorolták az öt Martell-szeszesital híres díszítését/kereskedelmi külsejét). Gan a formatervezésiminta-oltalmakkal védekezett a bitorlás ellen, amit a bíróság elutasított. Ami a kártérítést illeti, a bíróság teljes mértékben támogatta a Martell követelését, amely az öt esetben összesen 5 millió jüan összegre vonatkozott. A bíróság azt is kimondta, hogy Gan a társaságokkal egyetemlegesen felel.

Az alperesek fellebbeztek az öt ügyben a Guangzhou-i Szellemi Tulajdoni Bíróságnál. Ez a bíróság szintén a Martell mellé állt, megállapította a védjegybitorlást, és megerősítette az elsőfokú bíróság által megítélt kártérítést.

A MARTELL XO-t érintő ügyben az elsőfokú bíróság és a fellebbezési bíróság véleménye eltért egymástól. Ahelyett, hogy a másik négy ügyben alkalmazott logikát követte volna, ahol a védjegybitorlást és a tisztességtelen versenyt egyidejűleg állapították meg, a Guangzhou-i bíróság úgy vélte, hogy a Martell nem hivatkozhat egyszerre védjegybitorlásra és tisztességtelen versenyre (azaz híres termékek díszítésére) ebben az egy ügyben.

c) Megjegyzés

A Guangzhou-i Szellemi Tulajdoni Bíróság megállapításainak ellentmondásossága alátámasztani látszik azt a bonyolult és homályos jogi környezetet, amely azt a kérdést övezi, hogy a 3D védjegyek bitorlása és a védjegyoltalom megsértése (azaz a tisztességtelen verseny) egyidejűleg alkalmazható-e ugyanazon termék dizájnjának védelme érdekében Kínában.

Mindazonáltal rendkívül öröndetes, hogy az irányító részvényest a vádlott vállalatokkal egyetemlegesen felelősnek találták. A kínai társasági törvény mentesíti a korlátolt felelősségű társaság (limited liability company, LLC) részvényesét a társaság tevékenységével kapcsolatos egyetemleges felelősségvállalás alól, kivéve ha ez a részvényes egy egyszemélyes LLC (azaz olyan LLC, amelynek csak egy természetes személy részvényese van, vagy jogi személy), és nem tudja bizonyítani, hogy az ilyen egyszemélyes LLC vagyona független a saját vagyonától. Az öt esetben mindkét bíróság megállapította, hogy az irányító részvényes nemcsak részesedéssel rendelkezett a vádlott társaságokban, hanem ezekkel a szervezetekkel közösen bitorló cselekményeket is elkövetett. Döntő szerepet játszott a Martell által összegyűjtött anyag, amely bizonyította, hogy Gan a személyes bankszámláját használta a jogsértő termékek vásárlóitól származó kifizetések fogadására.

Metaverzum

A) A metaverzumra számos meghatározás létezik. Egy újabb szerint „a metaverzum a társadalmi kapcsolatok következő evolúciója”. Ez egy olyan világ, ahol az egyének összegyűlnek, hogy dolgozzanak, játsszanak, sportoljanak, képezzék magukat, kereskedjenek, kapcsolatba lépjenek a márkákkal, és részt vegyenek még elképzelhetetlen kategóriákban. Néhány meglevő törvényt és szabályozást módosítani kell majd, és valószínűleg újakat kell alkotni, hogy alkalmazkodni tudjanak ehhez az új, földrajzilag határtalan létezéshez.

Senki sem tudja pontosan, hogy a metatérben rejlő lehetőségek teljes mértékben és a várt módon fognak-e megvalósulni. A technológia még kiépítésre vár. Valójában a metaverzum az elve mellett elkötelezett, hatalmas technológiai cégek komoly befektetéseivel épül, ami segít valósággyá válásának előmozdításában.

Általánosságban a metaverzumot úgy írják le, mint a számos létező és jövőbeli virtuális világ összefolyását több platformon, valamint a valós világban. Virtuális világok már léteznek. A *Second Life*, az *Animal Crossing*, a *Roblox* és a *Fortnite* csak néhány példa a virtuális világokra, amelyekben avatárokat, vagyis a metatér virtuális személyeit használják a digitális térben való együttműködésben. Ezeket az avatárokat a felhasználó hagyományos eszközökkel, például egérrel vagy billentyűzettel irányítja. Emellett hardverek, például „headsetek” segítségével is irányíthatók, ami fokozza az élményt. Ezek a virtuális világok lehetnek olyan digitális terek, amelyek valamilyen célt szolgálnak, mint például egy játék; de lehetnek egyszerű kölcsönhatások és élménymegosztás helyszínei is, mint például egy virtuális koncert vagy sportesemény élvezete. Olyan hardverek állnak fejlesztés alatt, amelyek a virtuális világot valóságosabbá teszik, például olyan eszközzel, amely a virtuális tárgyak „megérintésére” válaszol megfelelő nyomást gyakorol a felhasználó ujjaira, érintésérzetet keltve.

A metaverzum uralkodó koncepciója a virtuális valóságot (virtual reality, VR), a tágított valóságot (augmented reality, AR) és a kevert valóságot (mixed reality, MR) foglalja magában, és mindezek együttesen alkotják a kiterjesztett valóságot (extended reality, XR). Ezekben a valóságokban az egyén akár a való életben (real life, RL), akár egy avatáron keresztül cselekszik. Ez lehet teljesen magával ragadó élmény, mint a VR-ben, ahol a valós világot magunk mögött hagyjuk. Ez lehet kiterjesztett élmény is, amikor bizonyos virtuális elemeket a valós életre rétegezve látunk. Például a *Pokémon Go* a helymeghatározást használja arra, hogy a felhasználókat a telefonjukkal a valós világban való utazgatásra ösztönözze, hogy „elkapják” a telefon képernyőjén megjelenő *Pokémonokat*. A digitális elemek élő képekre történő rétegzése, mint például a divaté a *Snapchat*-ben egy másik példa. Az MR-ben a valós és a digitális elemek összekapcsolódnak és kölcsönhatásba lépnek, hogy elmosódjanak a virtuális és a valós világ közötti határok. A hologramok figyelemre méltó példák erre.

A létező virtuális világokkal ellentétben a metaverzum célja, hogy mindenre kiterjedő legyen. Úgy tűnik tehát, hogy a metaverzum magában foglalja majd ezeket a különböző VR-, AR- és MR-élményeket, de nem korlátozódik ezekre. A metatérrel való hagyományos

módon (például telefonon vagy eszközön keresztül) történő kapcsolatfelvétel lehetőségének kizárása ellentétes lehet a metatér koncepciójával. Persze ezt senki sem tudja pontosan, mert még nem épült meg. Bárhogy is alakuljon, a metaverzum mint olyan univerzális élmény, amely több meglévő virtuális világok pusztá gyűjteményénél, az internet következő generációjaként van hirdetve.

Az internet jövőbeli generációjaként a felhasználók avatárokon keresztül vagy a valós életben kölcsönhatásba léphetnek egymással és a metaverzumon belüli digitális tárgyakkal. Az NFT-k digitális és fizikai eszközöket képviselnek, amelyek a blokklánc-technológiát használják a tulajdonjog megállapítására. Minden egyes NFT egy adott tárgyhoz kapcsolódik, ami lehet művészet, zene, táska, ruházat, virtuális földterület, kiváltságos belépésre jogosító jegy, gyűjthető tárgyak ábrázolása vagy bármi más. Ez akár *Jack Dorsey* első felvételéhez is kapcsolódhat, amely eredetileg 2,9 millió dollárért kelt el.

Hasonlóan egy művészi festményhez, egy tárgy képei vagy másolatai nem jelentik a mögöttes mű tulajdonjogát vagy az említett mű szerzői jogát. Például egy könyv megvásárlása a könyv tulajdonjogát biztosítja, de nem a történet szerzői jogát. Az NFT tehát valamilyen előre meghatározott tulajdonjogot igazol. Az NFT-k a virtuális világok között mozgathatók, és így metaverzális eszköznek tekinthetők.

A kriptovaluták olyan digitális valuták, amelyekkel fizetni lehet az NFT-kért, virtuális ingatlanokért, avatáruházatért, kiegészítőkért, ételért, italért és minden más, a kereskedelemben előforduló tárgyért. Az NFT-k lehetővé tehetik a metaverzumban az adott digitális eszközöket érintő tranzakciókat, a kriptovaluták pedig lehetővé tehetik az adott tranzakcióban az érték automatikus átutalását központi pénzügyi hatóság nélkül.

Mit jelent mindez a szellemi tulajdon-jogokkal való kölcsönhatás és a kereskedelemben egy új közegben való részvétel a szellemi tulajdon-jogok jogosultjai számára? Szerencsére a virtuális világok meglévő gyűjteménye, az internet korszakával, a doménnevekkel és a közösségi médiával kapcsolatos tapasztalatok, valamint a televízióban, filmekben vagy elektronikus játékokban történő termékelhelyezéssel kapcsolatos licencek valóságának ismerete segíthet a valós vagy virtuális javak metaverzumbeli védelmében és értékesítésében. Segíthetnek abban is, hogy miként reagáljunk a metatérben a szellemi tulajdon-jogok esetleges megsértésére; végül pedig ötleteket adhatnak arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi jogi keretrendszerben milyen jogérvényesítési mechanizmusokat lehet felhasználni. Természetesen mindez azt feltételezi, hogy a metaverzumot jogilag a valós világgal való kapcsolat révén közelítjük meg, nem pedig egy önálló virtuális párhuzamos világként.

B) Az elmúlt évben a virtuális árukra és szolgáltatásokra vonatkozó védjegybejelentések száma óriási mértékben megnőtt, amit a metaverzum és más összetett online környezetek fejlődése táplált. A védjegytulajdonosoknak most érdemes megfontolniuk, hogy milyen előnyökkel járhat kulcsfontosságú védjegyeik védelme a virtuális világban.

Bár a metaverzum még nincs itt, de a 2020-as évek végére várhatóan eléri a milliárdos részvételt. Valószínűleg virtuális 3D online piactereket hoz majd létre, ahol a testre szabható avatárok szinte minden olyan árut és szolgáltatást fogyasztanak, amit a „való világban” is – virtuális táskákat, cipőket, lakberendezést, oktatást, találkozóhelyeket, társadalmi eseményeket – és még sok más. Valószínűleg számos új lehetőséget kínál majd a védjegy-tulajdonosoknak védjegyeik pénzzé tételére és népszerűsítésére. A „protometaverzumok” már működnek, egyes videójátékok a „játékvilág” és a „való világ” típusú kölcsönhatások keverékét kínálják.

A védjegy-tulajdonosoknak most már érdemes megfontolniuk, hogy milyen előnyökkel járhat kulcsfontosságú védjegyeik védelme a virtuális világban. Bár a „való világbeli” árukra és szolgáltatásokra bejegyzett védjegyek némi védelmet nyújthatnak ugyanezen vagy hasonló védjegyek virtuális világban történő használatával szemben, a helyzet (és a jog) nem egyértelmű. Lehet-e például védjegybitorlásról beszélni, ha nincs tényleges „termék”? Továbbá a virtuális áruk vagy szolgáltatások lajstromozott oltalmának megszerzése lehetővé tenné a lajstromozó számára, hogy úgynevezett kettős azonossági támadást indítson (azonos védjegy használata azonos árukon vagy szolgáltatásokon), ami megerősítené helyzetét.

A virtuális áruk és szolgáltatások lajstromozott oltalmának megszerzése nemcsak a jövőbeni érvényesítést segíti elő, hanem segíthet a harmadik fél által benyújtott kérelmek és az általa való használat elhárításában, valamint megkönnyíti a jövőbeni licencadási lehetőségeket. (Már most is harmadik, nem jogtulajdonos felek nyújtanak be védjegybejelentéseket és használják a virtuális térben már létező védjegyeket.) A legfontosabb általában a 9. áruosztály, de a 35., 41., 42. és egyéb áruosztályok is fontosak lehetnek (bár a felhasználás kérdéseit is figyelembe kell venni). Gondosan meg kell fontolni azt is, hogy mely joghatóságoknál érdemes benyújtani a bejelentést (tekintettel az internet potenciálisan határok nélküli jellegére).

A jövőben a jogtulajdonosoknak azt is meg kell fontolniuk, hogy miként felügyeljenek egy összetettebb online környezetet, ahol nemcsak a jogsértések felderítése lesz nehezebb, hanem kapcsolattartási és hírnévbeli kérdésekkel is számolniuk kell.

C) A legelső „Metaverzum Divathét” (Metaverse Fashion Week, MFW) elmúltával összefoglaljuk a tervezők és védjegy-tulajdonosok számára legfontosabb megfontolásokat.

Az elmúlt néhány évben az MFW jelentősen megváltozott. A kezdetben kizárólag személyes rendezvényekből álló sorozat a koronavírus-világjárvány idején áttért a digitálisra, majd a világjárvány enyhülésével a hibrid fizikai és digitális („phygital”) rendezvényekre – személyesen és online közvetítéssel is.

2022 márciusában a világ a legelső MFW-rendezvényt látta, amelynek a „Decentraland” metaverzumplatform adott otthont.

Ez magában foglalta a divatot (ahol a vásárlók közvetlenül a kifutóról vagy olyan zászlóshajóüzleteken keresztül, mint a *Selfridges*, megtekinthették, megvásárolhatták és viselhették

a ruhákat), a szépségápolást (az *Estée Lauder* volt az esemény kizárólagos szépségápolási márkája) és a művészetet, valamint az összejöveteleket, a zenét és a szórakozást.

Érdekes módon az MFW a luxusdivat mellett a legújabb divatot is felvonultatta. A „Forever 21” egy exkluzív, kifejezetten a metaversenynek szánt viseletkínálatot mutatott be.

Voltak együttműködések is a metaverzumon belül. Így például a digitális divat Web3 piactere, az *Artisant* együttműködött a *Pumával*, hogy divatos esküvői ruhákat mutassanak be.

Németország

Az alábbiakban a német és európai joggyakorlatbeli nyilvános előhasználati jogról adunk tájékoztatást.

Egy találmányt már a saját vállalkozásban is lehet használni, és ettől még szabadalmazhatónak tekinthető, sőt, bizonyos körülmények között a harmadik félnek történő értékesítés is megengedett lehet. De mikor van szó olyan egyértelműen nyilvános előhasználatról, amely kizárja a szabadalmazhatóságot?

A szabadalmi oltalom szempontjából alapvető fontosságú az a kérdés, hogy egy találmány közismertnek tekintendő-e. Egy találmánynak meg kell felelnie az „új” és a „feltalálói” ismérveknek ahhoz, hogy szabadalmazható legyen. De hogyan lehetséges ez, ha a találmányt már használják a gyakorlatban? Tehát mikor van szó erről az egyértelműen nyilvános előhasználatról, amely kizárja a szabadalmazhatóságot?

a) Visszafejtés

A német és az európai szabadalmi jogban általában úgy tekintik, hogy egy találmány a technika állásához tartozik, és ezért már nem „új”, ha a nyilvánosság számára hozzáférhető, és a szakemberek számára elemezhető és megismételhető. A gyakorlatban ez a helyzet akkor áll fenn, ha a találmánynak megfelelő termékek szabadon beszerezhetők ahhoz, hogy a műszaki tanítást „reverse engineering”, azaz saját ismeretek szerinti visszafejtés útján megismételjék. Egyébként nem lényeges, hogy a termékeket a visszafejtés során meg kell-e semmisíteni.

Az uniós irányelv szerint a visszafejtés az információszerzés jogilag megengedett eszköze. Valami más csak akkor alkalmazható, ha erről szerződésben másként állapodtak meg. Ez a német jogban is megtalálható. A 2019 óta hatályos német üzletitok-törvény 3. cikke említi ezt. A német versenyjog is kimondja, hogy az erre vonatkozó törvény 4(3) cikke értelmében a „reverse engineering” nem minősül tisztességtelen ismeretszerzésnek.

Gyakran azonban nem lehet teljesen szabadon hozzájutni a találmány szerinti termékekhez; esetleg lehetséges szerződéses partnereknek szóló ajánlatról van szó, vagy egy körülhatárolt üzemi területen található összetett rendszerről, amelynek a működtetése telepítést, karbantartást és javítást igényel, de ezt az a vállalat biztosítja, ahol a találmányt kidolgozták. Ilyen esetekben a harmadik személy szerezhet-e tudomást a találmány műszaki tanításáról?

b) Nyilvános előhasználat és a német ítélkezési gyakorlat

A Német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof, BGH) 2014. december 9-i („Presszange-”) döntése szerint a lehetséges szerződő feleknek tett ajánlat nem minősül nyilvános előhasználatnak, különösen ha az egy még kifejlesztésre váró tárgy előállítására irányul. Ha azonban az ajánlat a benne foglalt műszaki tanítás további terjesztését valószínűsíti, akkor az nyilvános előhasználatnak minősül. Ez az ajánlat címzettjének élettapasztalatától és személyes ismereteitől függ – magyarázta a BGH.

A BGH ezt az ítélkezési gyakorlatot megerősítette a harmadik személyeknek titoktartási kötelezettség nélkül eladott teljes berendezések nyilvános előhasználatával kapcsolatos határozatokban is. A BGH 2016 novemberében hangsúlyozta, hogy a harmadik személyeknek történő értékesítés önmagában még nem vezet nyilvánvalóvá váláshoz, hanem ezen túlmenően fenn kell állnia annak a nem pusztán elméleti lehetőségnek, hogy harmadik személyek kellő ismereteket szerezhettek a találmányról (X ZR 116/14. sz. ítélet).

A BGH ezt az ítélkezési gyakorlatot 2020 áprilisában a „Konditionierverfahren”-ügyben (X ZR 75/18) pontosította, amely azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy egy rendszer pusztán átadása és üzembhelyezése nyilvános előhasználatnak minősül-e. A BGH ezt tagadta, és az ügyben úgy döntött, hogy nem állt fenn nyilvános előhasználat, mert a rendszer annyira összetett volt, hogy a vevő nem tudhatta, hogyan működik. A BGH kifejtette, hogy még ha a fontos információk egy használati utasításból vagy hasonlóból kézenfekvők lettek volna is, ez legfeljebb akkor vezethetett volna nyilvánvalóvá váláshoz, ha elvárható lett volna, hogy a vevő ezt az ismeretet bármely harmadik féllel megosztja, ha ténylegesen továbbadta volna ezt az információt, vagy ha a rendszer találmány szerinti felépítése az ajánlatból nyilvánvaló lett volna. Mindenesetre nem ez volt a helyzet.

A BGH ebben az ítéletében azt is hangsúlyozta, hogy a vevő tapasztalatait éppen annak a kérdésnek a szempontjából kell figyelembe venni, hogy szerezhette-e ismereteket, és volt-e elegendő oka arra, hogy ilyen ismereteket szerezzon a rendszerről. A BGH azt is megállapította, hogy az ismeretek megszerzésére irányuló feltételezett motivációra konkrét bizonyítéknak kell rendelkezésre állnia.

c) A nyilvános előhasználat az európai ítélkezési gyakorlatban

Az európai ítélkezési gyakorlat eltér a némettől; árnyalatokról van szó, amelyek azonban a konkrét joggyakorlatban éreztetik hatásukat. Az Európai Szabadalmi Hivatal Bővített Fellegbuzási Tanácsa már a G1/92. sz. határozatban megállapította, hogy egy termék akkor tartozik a technika állásához, ha a nyilvánosság számára hozzáférhető, és a szakember számára elemezhető és megismételhető – függetlenül attól, hogy különleges okok indokolják-e a termék elemzését. Ezt az esetjogot az ESZH konkrét esettanulmányai is tükrözik.

Az ESZH 2013-ban egy mérőrendszerhez tartozó eszközt utasított el mint nem szabadalmazható a nyilvános korábbi használat miatt (1682/09). Az esetjog szerint egy eszköz értékesítése – hacsak nincsenek különleges körülmények – elegendő ahhoz, hogy az eszköz

a nyilvánosság számára hozzáférhetővé váljon – foglalta össze véleményét. Ez egy eszköz bérbeadására is vonatkozott. Az eszköznek egy vállalkozás telephelyén történő üzembe helyezése, valamint az eszköz későbbi szokásos bevezetése, oktatása és karbantartása az eszköz jellemzőit hozzáférhetővé tette a vállalkozás számára, amely ekkor a nyilvánosság tagja volt.

Az ESZH a találmány szerinti eszköznek egy zárt VW gyár területén történő telepítésével kapcsolatos ügyben is hangsúlyozta az elfogadó harmadik személy nyilvánossághoz tartozásának ezt a szempontját. Az ESZH szerint ez azért minősült nyilvános előhasználatnak (T 2210/12), mert az elfogadó VW vállalat és annak alkalmazottai már maguk is a nyilvánosság részét képezték; ezért lényegtelen volt, hogy a készüléket egy „a nyilvánosság” számára hozzáférhetetlen helyen helyezték el.

Az ESZH 2015-ben egy kereskedelmileg forgalmazott szoftvertermékkel kapcsolatban is döntött (T 2440/12). A szoftver szerinti módszert a technika állásának és nyilvános előhasználatnak kellett tekinteni – döntött az ESZH –, mivel a szakember elvileg képes volt a szoftvert soronként megismerni egy számítógépen, és ezáltal nemcsak a módszert valósította meg, hanem a számítógép által végrehajtott eljárási lépésekről is ismereteket szerzett. Minthogy a találmány szerinti szoftvertermék túlmutatott a vezérvonalak pusztá felhasználásán a bekapcsolási és kikapcsolási jelek továbbítására, használata hálózati struktúrát és előre meghatározott adatátviteli protokollt feltételezett, és ezek voltak azok a jellemzők, amelyeket a szakember hallgatólagosan közöltként értelmezett.

Spanyolország

A)

a) Bevezetés

2021 októberében a spanyol kormány engedélyezte, hogy a Spanyol Szabadalmi és Védjegyhivatal által kidolgozott, az alábbi törvények módosítására irányuló előzetes törvénytervezet szövegét törvénytervezetként kezdjék el tárgyalni a parlamentben:

- a védjegyekről szóló, 2001. december 7-i 17/2001 sz. törvényt (a védjegy törvény);
- a 2003. július 7-i, 20/2003 sz. törvényt az ipari minták jogi oltalmáról (a formatervezésiminta-törvény); és
- a szabadalmakról szóló, 2015. július 24-i, 24/2015 sz. törvényt (a szabadalmi törvény).

A parlamenti eljárás megkezdése előtt, a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a spanyol hivatal az előzetes tervezet szövegét közzétette a honlapján, hogy értesítse az érintetteket. A tervezetre vonatkozó javaslatokat 2021. november 19-ig lehetett benyújtani.

b) Az előzetes törvénytervezet

A javasolt szöveg indokolásában szerepel, hogy a módosítás célja a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos egyes szempontok korszerűsítése, hogy nagyobb jogbiztonságot nyújtson, és tisztázzon néhány zavaros szempontot.

Az ipari minisztérium ipari főosztályának az előzetes tervezetet kísérő, a törvény határait elemző jelentése azonban elismeri, hogy néhány fontos kérdés még megoldásra vár, mivel ezek az igazságszolgáltatás szervezeti törvényének módosítását igénylik – például, hogy a különböző területeken melyik joghatóság lesz illetékes a hivatali határozatok megismerésére.

Meg kell jegyezni, hogy ez a kérdés, valamint az a tény, hogy a védjegyoltalmi keresetek érvénytelenné nyilvánítása és visszavonása – legalábbis bizonyos esetekben – a hivatal és a szakosodott polgári bíróságok közötti megosztott hatáskörbe tartozhatna, nagy aggodalommal tölti el az e területen dolgozó szakembereket és az Igazságügyi Főtanácsot. Bár ezek a kérdések kimaradtak az előzetes tervezetből, szükség esetén egy későbbi időpontban felvethetők a parlamentben.

Függetlenül azonban ezeknek a hozzászólásoknak a sorsától és az összes érintett féltől, valamint a parlament esetleges későbbi módosításaitól, a Spanyol Szabadalmi és Védjegy hivatal által közzétett előzetes tervezetet most elemzik.

A javasolt módosítás három cikkre tagolódik, amelyek mindegyike egy módosítandó törvényre vonatkozik. Az egyes cikkekben szereplő főbb módosításokat az alábbiakban ismertetjük.

α) 1. cikk: A védjegy törvény módosítása

A védjegy törvény főbb módosításai a következők:

- Új kivételeket vezettek be a védjegy megújítás hiánya miatti törlése alól, ha a védjegy ellen lajstromozott lefoglalás, követelési kereset vagy csődeljárás van folyamatban.
- Azokban a törlési és megszűnési eljárásokban, amelyekben az érvénytelenített vagy megszűnt védjegy tulajdonosa rosszhiszeműen járt el, a kártérítési keresetet a polgári bíróság előtt kell benyújtani.
- A kollektív és szavatossági védjegyek megtagadási okaira vonatkozó cikkeket a nemzetközi védjegyekre is alkalmazni kell.
- Az uniós védjegyek átalakítása során a megjelölésekre vonatkozó követelményeket összhangba hozták a nemzeti védjegyek bejelentéseire megállapított követelményekkel.
- A kereskedelmi nevek tekintetében megszűnt a grafikai ábrázolás követelménye.

β) 2. cikk: A formatervezésiminta-oltalmi jog módosítása

A formatervezési mintákról szóló törvény főbb módosításai a következők:

- Bevezették annak a lehetőségét, hogy a lajstromozott formatervezési mintában szereplő megjelölés használatának kétségbe vonásakor bizonyíték kérhető a védjegyhasználatról.
- A hivatalból történő vizsgálat során megtiltották az EU-tagállamokat és a nemzetközi kormányközi szervezeteket azonosító elemek, valamint a Spanyolországot és annak

különböző területi egységeit azonosító elemek (pl. emblémák, zászlók és más típusú megkülönböztető jelek) helytelen használatát.

- A bitorlási eljárásokban bevezették a „beavatkozási jogot”. Ez azt jelenti, hogy a védjegy vagy formatervezési minta tulajdonosa nem jogosult megtiltani egy későbbi lajstromozott formatervezési minta használatát, ha a későbbi formatervezési mintát a törvény értelmében nem nyilvánították érvénytelennek.
- Ami a lajstromozott formatervezési minta bitorlása miatt indított eljárásokban a kártérítés kiszámítását illeti, a megállapítható teljes összegnek mostantól legalább a feltételezett jogdíj összegének kell lennie.
- Szabályozták az ingyenes reklámozási engedélyt.
- Új kivételeket vezettek be a formatervezési minta megújítás hiánya miatti visszavonása alól, amennyiben lajstromozott foglалás, követelés érvényesítésére irányuló kereset vagy csőd eljárás van folyamatban.

γ) 3. cikk: A szabadalmi törvény módosítása

A szabadalmi törvény főbb módosításai a következők:

- Új szabadalmazhatósági kivételt vezettek be az alapvetően biológiai eljárásokkal nyert állatok vagy növények kizárására.
- A szabadalmazási eljárást felfüggesztik:
 - o ha a felszólalási eljárásban érdekelt valamennyi fél közös kérelmet nyújt be;
 - o foglалás, csőd- vagy fizetésképtelenségi eljárás esetén; és
 - o ha a felfüggesztést bírósági úton rendelik el.
- Bevezették az ideiglenes szabadalmi bejelentéseket.
- A keresetekre, viszontkeresetekre vagy korlátozási kérelmekre való válaszadáshoz rendelkezésre álló két hónapos határidő 60 naptári napra változott.
- Bevezették a bírósági eljárás felfüggesztésének lehetőségét, ha az eljárás lezárásához olyan kérdésekben kell dönten, amelyek a Spanyol Szabadalmi és Védjegyhivatal vagy az Európai Szabadalmi Hivatal előtt folyó felszólalási, korlátozási vagy visszavonási eljárás tárgyát képezik.
- A használati minták körét kiterjesztették a gyógyszerekre és gyógyszerkészítményekre.
- Bevezették a származtatott használati mintákat.
- Bevezették a visszavont európai szabadalom használati mintává alakításának lehetőségét.

c) Megjegyzés

A Spanyol Szabadalmi és Védjegyhivatal rendelkezései szerint ezt a törvényt, amely módosítja a három alapvető spanyol szellemi tulajdon-védelmi törvényt, 2022 vége előtt fogják jóváhagyni.

B) A Madridi Fellebbezési Bíróság (MFB) 2021. december 13-án elutasította az *Actelion Pharmaceuticals Limited* (APL) és az *Actelion Pharmaceuticals España* (APE) által a bosentan (Tracleer) gyógyszerrel kapcsolatos szabadalombitorlási ügyben benyújtott fellebbezést.

a) Tények

A svájci *Roche* vállalat volt a bosentan hatóanyagra vonatkozó, 0526708 sz. európai szabadalom (EP'708) jogosultja. Ezt az 1992 júniusában benyújtott szabadalmat 2000 októberében adták meg egy speciális, csak Spanyolországra vonatkozó eljárási igénypontsorozattal.

Az EP'708 egy 2004-ben kiadott spanyol SPC (SPC C200200028 sz.) alapszabadalma volt, amely 2017. augusztus 28-ig volt hatályban. A Roche volt az SPC jogosultja, míg az APL volt a kizárólagos licencvevője. Az APE nem kizárólagos allicencjogosult volt.

2010 júliusában a Roche benyújtotta az EP'708 szabadalom „felülvizsgált” spanyol fordítását termék- és felhasználási igénypontokkal. A fordítást a Spanyol Szabadalmi és Védjegyhivatal 2011 októberében tette közzé.

2015. november 3-án az Actelion az SPC bitorlása miatt beperelte az *Accordot*, a *Sandozt* és a *Kern Pharmat* a Madridi Kereskedelmi Bíróságok előtt, az EP'708 felülvizsgált fordításának termék- és felhasználási igénypontjaira alapozva. A felperesek szerint annak ellenére, hogy a termék- és felhasználási igénypontokat a szabadalom megadása után vezették be, azok hatályosak voltak az ESZE 118. cikkében foglalt, az európai szabadalom egyediségére vonatkozó elv alapján.

Az alperesek elleneztek az Actelion bitorlási keresetét, azzal érvelve, hogy:

- hiányzott az APE perbeli jogképesége, mert ez a vállalat csupán az érvényesített SPC nem kizárólagos allicencjogosultja volt;
- a termékekre és a felhasználásra vonatkozó igénypontok hatálytalanok vagy másodlagosan érvénytelenek, mivel a szabadalom által Spanyolországban biztosított oltalom megengedhetetlen kiterjesztését jelentették [az ESZE 70.3., 123.3. és 138.1(d) cikke]; és
- a termékre vonatkozó igénypontok érvénytelenek, mert ellentétesek az ESZE spanyol fenntartásával (az ESZE korábbi 167. cikke).

b) A 8. sz. Madridi Kereskedelmi Bíróság döntése

A 8. sz. Madridi Kereskedelmi Bíróság 2020. március 18-án elsőfokú ítéletet hozott, amelyben az alperesek érvelését követve megállapította, hogy az APE nem perelhető, és hogy mindenesetre az érvényesített termék- és felhasználási igénypontokat hatástalannak kell tekinteni.

A felperesek a Madridi Fellebbezési Bíróságnál fellebbeztek e határozat ellen, de csak az APE perelhetőségének hiánya és a felhasználási igénypontok hatálytalanságának megállapítása tekintetében.

c) *A Madridi Fellebbezési Bíróság döntése*

A bíróság 2021. december 13-i ítéletével elutasította az Actelion által benyújtott fellebbezést, és ezzel az alperesek álláspontját fogadta el.

Először is megerősítette az APE perbeli jogképességének hiányát, mert úgy ítélte meg, hogy a szabadalom vagy az SPC nem kizárólagos licencvevőjének perelhetőségére vonatkozó kivételes követelmények ebben az esetben nem teljesültek.

Másodszor, a felhasználási igénypontok hatálytalanságával kapcsolatos vitát illetően a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a szóban forgó kérdés nem az európai szabadalom egyediségének elvét (az ESZE 118. cikkét) érinti, hanem évekkel a szabadalom megadása után a szabadalom által Spanyolországban nyújtott oltalom megengedhetetlen kiterjesztését. Erről az EUB és a Spanyol Legfelsőbb Bíróság már döntött.

E korábbi döntések tanítását követve a bíróság megerősítette, hogy a kizárólag Spanyolországgra vonatkozó eljárási igénypontokkal megadott európai szabadalom által biztosított oltalom nem terjeszthető ki utólag termék- vagy felhasználási igénypontok hozzáadásával a szabadalom állítólagos „felülvizsgált” spanyol fordítása révén. Ezért az APL által érvényesített felhasználási igénypontot hatástalannak kellett tekinteni, így az EP'708 szabadalom Spanyolországban továbbra is eljárási szabadalom marad.

Az Actelion benyújthat rendkívüli fellebbezést az ítélet ellen.

C) Az alábbiakban a Barcelonai Fellebbezési Bíróság 1610/2021 sz. 2021. július 27-i ítéletére hivatkozunk. Az ítéletet nem kommentáljuk kritikusan, csupán utalni kívánunk néhány szabadalmi szempontból érdekesnek tartott szempontra, és különösen az EP 1 203 761 (EP'761) szabadalom feltalálói tevékenységének alapjául szolgáló műszaki hatás hihetőségének jogi elemzésére. Ez volt a *cinacalcet* termékre vonatkozó SPC alapszabadalma.

Ebben az ítéletben a fellebbezési bíróság megerősíti az elsőfokú ítéletet, amely helyt adott a szabadalombitorlásra vonatkozó keresetnek, és elutasította a szabadalom feltalálói tevékenység hiánya miatti érvénytelenségére irányuló viszontkeresetet.

– *A legközelebbi technika állása*

Bár ez a kérdés nem kapcsolódik szorosan a hihetőséghez, amellyel foglalkozni kívánunk, a kérdés tárgyalásakor mégis döntő szempontot jelent. Ebben a tekintetben a kiindulópont megválasztása meghatározza a műszaki probléma újrafogalmazását, következésképpen egy olyan műszaki hatás bevonását, amely végül döntő a bíróság számára a vitatott szabadalom feltalálói tevékenységének megítéléséhez. A legközelebbi technika állásának meghatározásakor a bíróság elutasította a szabadalmas azon érvelését, hogy csak azt a vegyületet kell a legközelebbi technika állása részének tekinteni, amely „vezetőnek” nevezhető, azaz a legjobb tulajdonságokkal rendelkezik.

A barcelonai fellebbezési bíróság elfogadta a szabadalom megtámadójának javaslatát, amely szerint olyan vegyületből kell kiindulni, amelyet szintén előnyös vegyületként jelöltek

meg a technika állását ismertető dokumentumban. A szabadalmas is ebből indult ki, hogy meghatározza „vezető” vegyületét. Mindezt annak ellenére tette, hogy a vegyület aktivitására vonatkozóan nem szolgáltatott konkrét adatokat. A bíróság emlékeztetett továbbá arra, hogy ez az a vegyület, amely szerkezetileg leginkább hasonlít a bejelentett vegyülethez, és a szakember számára sem lenne ok arra, hogy figyelmen kívül hagyja (az ítélet negyedik jogalapjának 8–13. pontja). Ezt a vegyületet a döntés R-646 jelöléssel azonosítja.

– *A műszaki probléma újrafogalmazása*

A szabadalmi bejelentésben le nem írt műszaki hatás a biohosszúéletesség javítása volt.

Az ítélet elismeri, hogy az EP'761 szabadalmi bejelentés nem hivatkozott a cinacalcet jobb biohosszúéletességére. Ezt a szempontot az ESZH előtti vizsgálat alatt vezették be, és ennek következményeként a cinacalcetet össze kellett hasonlítani azzal a vegyülettel, amelyet valójában a legközelebb állónak tekintettek a technika jelenlegi állása szerint, vagyis az R-646-tal.

A bíróság megjegyzi, hogy a vizsgálat során további bizonyítékokat nyújtottak be a cinacalcet vegyület R-646 vegyülethez képest jobb biohosszúéletességének igazolására. A kérdés tehát az, hogy ez a jobb biohosszúéletesség tekinthető-e műszaki hatásnak az újrafogalmazott műszaki probléma keretében.

Az ESZH vizsgálati útmutatója szerint a bíróság elfogadja, hogy a műszaki probléma újrafogalmazható a biohosszúéletességet javító hatás bevonásával, ha azt a szabadalmi bejelentésben bemutatott eredeti problémához szorosan kapcsolódó hatásnak tekintik. E következtetés levonása során a bíróság a benyújtott bizonyítékokra és különösen a szakértői véleményekre támaszkodik, ugyanakkor megjegyzi, hogy a szabadalmat megtámadó fél feladata annak bizonyítása, hogy nincs ilyen kapcsolat (az ítélet negyedik jogalapjának 20–37. pontja).

– *Az új műszaki hatás (a biohosszúéletesség javítása) hihetősége*

A bíróság megközelítése ezzel a szemponttal kapcsolatban pontosan kapcsolódik az előző ponthoz, azaz annak elfogadásához, hogy a biológiai hosszúéletesség javulása műszaki hatásként szerepeljen a műszaki probléma újrafogalmazásában.

Így a szabadalmat megtámadó fél rámutatott, nem hihető, hogy a cinacalcetnek javult a biohosszúéletessége szájon át, mivel az eredetileg benyújtott szabadalmi bejelentés semmit sem mond erről a tulajdonságról.

A bíróság érvelése szerint azonban ha valóban elfogadják, hogy az átfogalmazott műszaki problémába műszaki hatásként olyan hatást is beillesztenek, amelyet az eredeti bejelentésben nem közöltek az eredeti műszaki problémához szorosan kapcsolódó hatásként, és ezért elfogadják az ilyen műszaki hatás kimutatására irányuló későbbi bizonyítékok benyújtását, akkor a bíróság szavaival élve „nincs értelme ennek hihetőségét figyelembe venni vagy ele-

mezni”, minthogy az előnyöket a vizsgáló előtt bizonyították, és azok a szabadalmi bejelentést követően keletkeztek.

Más szavakkal, és az ítélet érvelését követve, ha az új műszaki hatás az eredeti problémához szorosan kapcsolódónak tekinthető, akkor az ilyen műszaki hatás hihetőségére vonatkozó következtetésre jutunk (az ítélet ötödik jogalapjának 8., 10. és 11. pontja).

Svédország

A 2021. év végén a Svéd Legfelsőbb Bíróság tárgyalta egy szellemi tulajdon-jogi ügyet, amelyben a kérdés középpontjában több kereskedelmi név törlése állt. A döntést 2022. február 2-án publikálták.

a) Az ügy háttere

Négy *Bragnum* vezetéknevvvel rendelkező magánszemély keresetet nyújtott be a Szabadalmi és Piaci Bíróságnál, amelyben azt kérték, hogy töröljék a „Bragnum” szót tartalmazó három bejegyzett kereskedelmi nevet, mivel azok 1. tartalmazzák a kifejezetten védett vezetéknevet, vagy 2. alkalmasak a közvélemény megtévesztésére.

A svéd kereskedelmi nevekről szóló törvény szerint nem lehet bejegyeztetni egy kereskedelmi nevet, ha az olyasmint tartalmaz, ami egy másik személy vezetéknevének tekinthető, feltéve, hogy ez a vezetéknev a svéd személynévtörvény alapján kifejezetten védett. Általában ha Svédországban 2000-nél kevesebb embernek van ilyen vezetékneve, akkor az kifejezetten védettnek minősül. A törlés további előfeltétele, hogy a cégnév használata hátrányt jelentsen az adott vezetéknevvvel rendelkező személyek számára. A svéd kereskedelmi nevekről szóló törvény azt is kimondja, hogy egy kereskedelmi név nem jegyezhető be, ha megtévesztőnek tekinthető. A törvény megsértésével bejegyzett kereskedelmi név utólag törölhető. Hasonló szabályok vonatkoznak a védjegyekre is, így valószínűsíthető, hogy az ügy kimenetele azonos lett volna, ha nem kereskedelmi nevekről, hanem védjegyekről van szó.

b) A legfelsőbb bíróság ítélete

A bíróság ítélete több szempontból is érdekes. Azon túlmenően, hogy a vezetéknevekre vonatkozó akadály a kereskedelmi nevekről szóló törvényben ritkán merül fel, a legfelsőbb bíróság szokatlanul gyakran tárgyal szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyeket, amelyekben 2016 óta főleg a Szabadalmi és Piaci Fellebbezési Bíróság a legfelső fórum. Bizonyos esetekben azonban a Szabadalmi és Piaci Fellebbezési Bíróság „fellebbezési szelep” megnyitásával lehetővé teszi a legfelsőbb bírósághoz történő fellebbezést. Ebben az ügyben éppen egy ilyen „szelep” nyílt meg, mert a Szabadalmi és Piaci Fellebbezési Bíróság úgy ítélte meg, hogy a legfelsőbb bíróság számára fontos kérdésekről kell megállapításokat tenni.

A fellebbezést követően a legfelsőbb bíróság engedélyezte a fellebbezést az ügyben. A Szabadalmi és Piaci Fellebbezési Bírósághoz hasonlóan úgy vélte, hogy a *Bragnum* vezetéknev

különösen védett, mivel Svédországban kevesebb mint 2000 ember viseli ezt a nevet. Azt is megállapította, hogy a Bragnum egy személy vezetékneveként is felfogható, mert a svédországi emberek többsége nem tudja, hogy a Bragnum egyben svéd földrajzi helyek neve is.

Azonban úgy ítélte meg, hogy a fellebbező által állítása szerint tapasztalt hátrányok mértéke – többek között a más üzleti tevékenységével kapcsolatos kellemetlenségek, valamint az a tény, hogy a fellebbező nem tudott ugyanabban az iparágban a saját vezetéknevét tartalmazó cégnevet lajstromoztatni – nem volt elegendő a hátrányos helyzetre vonatkozó követelmény teljesítéséhez. Az a tény, hogy a Bragnum Svédországban több földrajzi helység neve is, a bíróság szerint azt is jelenti, hogy az ilyen vezetéknevvvel rendelkező személy számíthat a félreértés bizonyos kockázatára.

A legfelsőbb bíróság a kereskedelmi neveket azért sem tartotta megtévesztőnek, mivel azok különleges kapcsolatban állnak a Bragnum nevű helységgel, ideértve azt is, hogy az egyik alapító időnként az említett helyen levő családi gazdaságban él. Úgy vélte továbbá, hogy a kereskedelmi nevek nem tekinthetők a társaságok tényleges tevékenységének helyére utaló jelzésnek, különösen mert a társaságok a skandináv piacon működnek. A bíróság ezért arra a következtetésre jutott, hogy nincs alapja a szóban forgó kereskedelmi nevek törlésének.

c) Megjegyzés

A legfelsőbb bíróság érvelése azt jelenti, hogy a kifejezetten védett vezetéknevet tartalmazó kereskedelmi név (vagy védjegy) használata által az adott vezetéknevvvel rendelkező személy számára jelentett hátrány mértékének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a törvény értelmében hátrányt jelentsen. Ez különösen igaz azokra az esetekre, amikor a különösen védett vezetéknev kettős funkciót tölt be, például egy földrajzi hely neveként is. Fontos ezeket a kérdéseket figyelembe venni a védjegy és kereskedelmi név oltalma és a bitorlási perek esetében.

CRISPR-ügyek

A CRISPR (Clusterd Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) a „halmozottan előforduló, szabályos közökkel elválasztott, rövid, palindromikus ismétlődések” kifejezés rövidítése. Ez egy rendszer, amely forradalmasította a géntechnológiát, megnyitotta az utat betegségek újszerű, géntechnológiai kezelésére. 2022 első hónapjában rengeteg CRISPR szellemi tulajdonra vonatkozó ügyletet kötöttek, több nagy gyógyszeripari vállalat is elmélyítette befektetését a csúcstechnológias génszerkesztési technológiákba. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy a folyamatban levő szabadalmi perek ellenére a terület licencadásvételi tevékenysége egyre nagyobb lendületet vesz. A közelmúltban kötött ügyletek azt is jelzik, hogy a CRISPR szellemi tulajdon értékének nagy része a hírneves Cas9 enzimeken kívül rejlik.

Kiemelkedő esemény volt a *Bayer* és a CRISPR-jogtulajdonos *Mammoth Biosciences* (Mammoth) közötti megállapodás. Az üzlet, amelynek keretében a német vállalat kezdetben 40 millió dollárt fizet, a szabályozási és kereskedelmi „mérőldkő”-kifizetések révén több mint 1 milliárd dollárt érhet. Cserébe a Bayer jogot kap a Mammoth Cas ϕ és Cas ϕ szellemi tulajdonának használatára legfeljebb öt *in vivo* CRISPR-kezelés kifejlesztéséhez májbetegségekre.

Ez a Mammoth első jelentős terápiás partnerségét követi, amelyet tavaly októberben kötött a *Vertex Pharmaceuticals*-szal (Vertex), és amely szintén a vállalat Cas14 és Cas ϕ jogainak felhasználására vonatkozott. E jogokat a társalapító és Nobel-díjas *Jennifer Doudna*, a Berkeley-i Kalifornia Egyetem munkatársa szerezte. Abban az üzletben a ritka betegségekre specializálódott cég hasonló, 41 millió dolláros előleget adott, amelyhez akár 650 millió dolláros mérőldkő-kifizetések, valamint többlépcsős jogdíjak is társulhatnak.

A *Pfizer* 2022. januárban 1,35 milliárd dolláros együttműködésről állapodott meg a CRISPR-innovátor *Beam Therapeutics* (Beam) céggel is, amelynek alapszerkesztési technológiáját a *Pfizer* genetikai betegségek egyszeri kezelésére kívánja felhasználni. A máj, az izomzat és a központi idegrendszer célpontjaira összpontosító partnerség 300 millió dolláros kezdeti kifizetést, valamint további 1,05 milliárd dolláros lehetséges díjat tartalmaz, és a Beam megtartja a jogot az együttműködés során előállított programok társforgalmazására.

Ezenfelül 2022. januárban további 175 millió dolláros befektetés történt az *UCal* leányvállalatába, a *Metagenomiba*. A biotechnológiai vállalat, amely a CRISPR-génszerkesztést igyekszik felhasználni egyszeri immunonkológiai sejterápiák létrehozására, és amely nemrégiben kötött szerződést a *Modernával*, további pénzinjekciót kap a *Bayertől*, a *Bristol-Myers Squibbtől* és kockázatitőke-befektetőktől.

Ezenkívül az *Intellia Therapeutics* (Intellia) 2022 első napjaiban kizárólagos licencszerződést írt alá a *Kyverna Therapeutics*-szal (Kyverna), amelynek célja egy allogén CD19 kiméra antigénreceptoros T-sejt-terápia kifejlesztése több autoimmun betegségre. A Kyvernának joga lesz a vállalat *ex vivo* CRISPR Cas9 alapú allogén platformját használni ehhez a feladathoz. Az *Intellia* részesedést, valamint kereskedelmi és royaltyjogokat kap partnerétől.

A közelmúltban kötött ügyletek özöne a CRISPR-rel kapcsolatos ügyletek szélesebb körű irányzatának része. A Vertex nemcsak a Mammoth-tal kötött jelentős üzletet tavaly év vége felé, hanem korábban, 2021-ben 900 millió dollárt fizetett előre a *CRISPR Therapeutics* CTX001 nevű klinikai sarlósejtes betegség elleni terápiájának jogaiért. Megállapodott továbbá, hogy akár 1,2 milliárd dollárt is fizet az *Arbor Biotechnologies* CRISPR-technológiájának használatáért, amelyet akár hét betegség *ex vivo* terápiáinak kifejlesztésére is felhasználhat. A Beam nemrégiben egy öt éves együttműködés keretében az *Apellis Pharmaceuticals*nek is eladott licencjogokat.

A CRISPR-rel kapcsolatos kezelések közelmúltbeli klinikai sikerei alapján ez talán nem is meglepő. Az *Intellia Therapeutics* (Intellia) 2021 júniusában jelentette be a *Regeneronnal* közösen kifejlesztett, *in vivo* Cas9-alapú jelöltjének, az NTLA-2001-nek emberen elért első

pozitív adatait. A vállalatnak legalább három másik kezelése van a klinikai fázisban. A Vertex és a CRISPR Therapeutics reméli, hogy az év végén beadhatja a CTX001 hatósági engedély iránti kérelmét. A Beam maga a vezető jelöltjét, a BEAM-101-et az 1/2-es fázisú klinikai vizsgálatokba helyezi.

Ennek a licencadásvételnek egy része azonban az UCal, a *Broad Institute* és a *ToolGen* között folyó amerikai szabadalmi vita miatt a Cas9 alapvető szellemi tulajdon-jogait illetően fennálló súlyos bizonytalanságok közepette történik.

A Beamet – amelynek bázisszerkesztési technológiája mások szabadalmaztatott enzimjeit használja – valóban érintheti a Cas9-vitának a kimenetele. A vállalat a Cas9 szabadalmak használati engedélyét a vita egyik oldalán álló felektől, a Harvard Egyetemtól és a Broad Intézettől veszi meg. A cég vezérigazgatója, *John Evans* pedig elismerte, hogy nagy figyelmet fordít a folyamatban lévő vitára. Egy nemrégiben benyújtott SEC-bejelentés részletesen ismerteti a kapcsolódó kockázatokat. A vállalat azonban számos, nem Cas9-es vonatkozású szellemi tulajdon-joggal – vagy opciókkal a jogokra – is rendelkezik, többek között a Cas13 és a Cpf1 esetében.

A közelmúltbeli események azonban arra emlékeztetnek bennünket, hogy a CRISPR-hez kapcsolódó szabadalmi jogok esetében sokkal többről van szó, mint a Cas9-hez fűződő jogokról. A Cas14 és a Cas ϕ nagy szellemi értéket képvisel az *in vivo* génszerkesztési terápiák alapjaként tömör jellegük miatt, valamint azért, mert a Cas14 egy kórokozóból származik, ami biztonsági előnyökkel járhat. Az *Arbor* 1,2 milliárd dolláros üzletét részben az újonnan felfedezett Cas13d fehérje miatt kötötték.

A CRISPR Cas12 továbbá hasznos diagnosztikai technológiának bizonyult. A Mammoth diagnosztikai alapú megállapodásokat kötött a *MilliporeSigma*, a *Hamilton Company*, a *GlaxoSmithKline* és az *Agilent Technologies* vállalattal. Cas12 diagnosztikai eszköze, a DETECTR 2020 végén kapta meg az amerikai gyógyszerügynökség (Federal Drug Administration, FDA) sürgősségi felhasználási engedélyét covid-19 tesztként.