

Jóhírű védjegyek az Európai Bíróság gyakorlatában

*„AKTUÁLIS KÉRDÉSEK A SZELLEMI TULAJDON
VÉDELME TERÜLETÉN'10” sorozatcímű
„ELŐTTÜNK A HOLNAP” című szakmai továbbképzés*

2010. november 25-26., Gárdony

Dr. Bacher Gusztáv

gusztav.bacher@szecskay.com

www.szecskay.com



Szecskay Attorneys at Law

Bevezetés

- A közösségi védjegy jog (mind a rendelet, mind az irányelv) - a nemzetközi védjegy jog "biztatására" (WIPO) - fokozott védelmet biztosít a jó hírű védjegyeknek.
- Az irányelv opcionális rendelkezését a magyar védjegy törvény átvette.
- Bemutatandó jogesetek:
 - ◆ Pago: közösségi védjegy jóhírűsége - földrajzi kiterjedés.
 - ◆ Intel és TDK: a jóhírű védjegy sérelmének bizonyítása.
 - ◆ L'Oréal: összehasonlító reklám.
 - ◆ Dior-Copad: védjegyhasználati szerződés megszegése és jogkimerülés.



Mit jelent a jóhírű védjegyek fokozott oltalma?

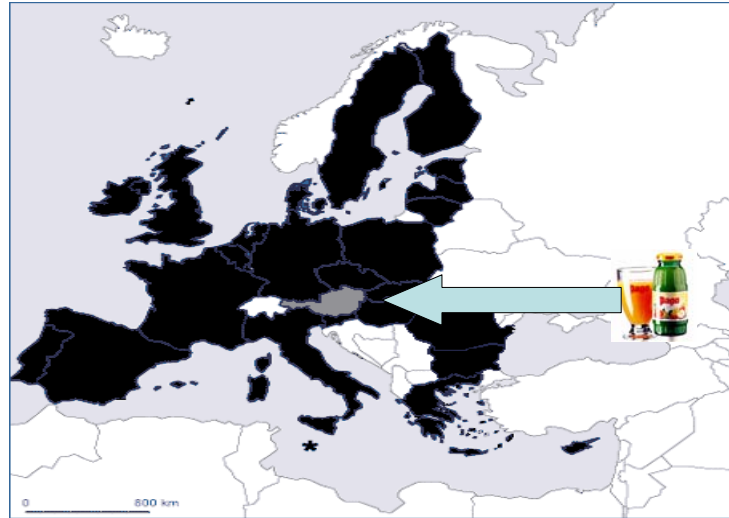
- Védelem az alábbi magatartásokkal szemben:
 - ◆ megkülönböztető képesség megsértése: felvizezés, felhígulás.
 - ◆ jóhírnév megsértése
 - ◆ megkülönböztető képesség vagy jóhírnév tisztességtelen kihasználása (free riding).
- *Adidas-Solomon* ügy: a jóhírű védjegy oltalmához nem szükséges az, hogy a későbbi megjelöléssel kapcsolatban az összetéveszthetőség veszélye fennálljon. Elegendő olyan fokú hasonlóság a jóhírű védjegy és a későbbi megjelölés között, amelynek az a hatása, hogy a vásárlóközönség a két megjelölés között valamilyen kapcsolatot létesít.



Mikor jóhírű a védjegy?

- A „jóhírnév” fogalma: az érintett vásárlóközönség *jelentős része* bizonyos mértékben ismeri a védjegyet:
 - ◆ a védjeggyel ellátott áruk piaci részesedése,
 - ◆ a védjegyhasználat intenzitása,
 - ◆ földrajzi kiterjedtsége,
 - ◆ a vállalkozás által a védjegy reklámozására fordított összegek.

Pago - földrajzi terület (C-301/07.)



- *Védjegyrendelet 9. cikk (1) A közösségi védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ [...]*
- *c) a közösségi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a közösségi védjegy árujegyzékében szereplő árukhoz, illetve szolgáltatásokhoz **nem hasonló** árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a közösségi védjegy a **Közösségben jó hírnevet élvez**, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a közösségi védjegy megkülönböztetőképességét vagy jó hírnevét.*

INTEL / INTEL MARK ügyben hozott döntés (C-252/07. sz. ítélet)

- Védjegy irányelv 4. cikk (4) bek.: *Bármelyik tagállam előírhatja továbbá, hogy a megjelölés **nem részesülhet védjegyoltalomban**, illetve a védjegy törlésének van helye, ha a megjelölés:*
 - ◆ a) *korábbi nemzeti védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló, és az árujegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások nem hasonlóak a korábbi védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal, feltéve, hogy a korábbi védjegy az **érintett tagállamban jó hírnevet élvez**, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a korábbi védjegy **megkülönböztető képességét** vagy **jó hírnevét**;*
- Kapcsolat a jóhírű védjegy és a későbbi megjelölés között:
 - ◆ az ütköző védjegyek közötti hasonlóság mértéke;
 - ◆ azon áruk és szolgáltatások természete, amelyek vonatkozásában az ütköző védjegyeket lajstromozták, beleértve ezen áruk vagy szolgáltatások, valamint az érintett vásárlóközönség közelségének vagy különbözőségének mértékét;
 - ◆ a korábbi védjegy jó hírnevének erőssége;
 - ◆ a korábbi védjegy benne rejlő vagy a használattal megszerzett megkülönböztető képességének mértéke;
 - ◆ az összetéveszthetőség fennállása a vásárlóközönség képzetében.
- Az Európai Bíróság szerint még akkor sem áll fenn szükségszerűen a kapcsolat, ha:
 - ◆ a korábbi védjegy jó hírneve bizonyos meghatározott áruk vagy szolgáltatások tekintetében rendkívüli, és
 - ◆ ezek az áruk vagy szolgáltatások és azok az áruk vagy szolgáltatások, amelyek vonatkozásában a későbbi védjegyet lajstromozták, nem hasonlóak, vagy lényeges mértékben eltérnek, és
 - ◆ a korábbi védjegy bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében egyedi.



INTEL / INTEL MARK ügyben hozott döntés (C-252/07. sz. ítélet) (2)

- A megkülönböztető képesség sérelme - **bizonyítás módja**
- A korábbi, jóhírű védjegy megkülönböztető képessége sérelmének bizonyításához nem elegendő önmagában, hogy:
 - ◆ a korábbi védjegy jó hírneve bizonyos meghatározott áruk vagy szolgáltatások tekintetében *rendkívüli*, és
 - ◆ ezen áruk vagy szolgáltatások és azok az áruk vagy szolgáltatások, amelyek vonatkozásában a későbbi védjegyet lajstromozták, nem hasonlóak, vagy lényeges mértékben eltérnek, és
 - ◆ a korábbi védjegy bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében *egyedi*,
 - ◆ a későbbi védjegy a szokásosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó képzetében felidézi a korábbi védjegyet.
- A jóhírű védjegy jogosultjának bizonyítania kell, hogy a későbbi megjelölés (védjegy) **használatának következtében megváltozott az átlagos fogyasztó gazdasági magatartása** azon áruk vagy szolgáltatások esetében, amelyek vonatkozásában a korábbi (jóhírű) védjegyet lajstromozták, vagy ilyen változás jövőbeli bekövetkezésének komoly veszélye áll fenn.
- A védjegyjogosultnak bizonyítania kell: a felhígulással kapcsolatos hátrányt, vagy annak reális lehetőségét.



TDK (C-197/07P)

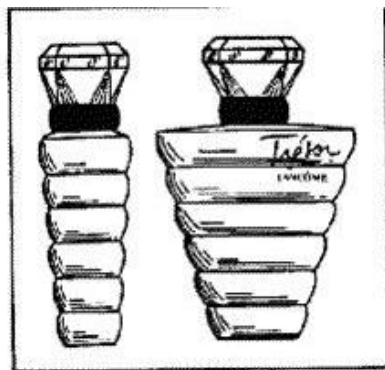
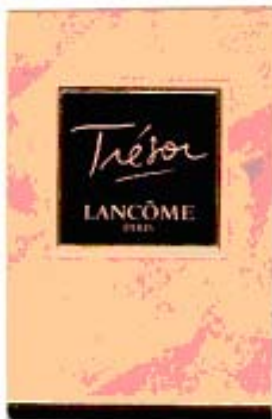
- TDK szóvédjegy: hang- és képhordozókra, kazettákra.
- Sporteseményeken történő reklámozás



- Nem szükséges a korábbi védjegy ténylegesen bekövetkezett sérelmét ("*actual and present injury*") bizonyítani, hanem elegendő olyan bizonyítékokat felhozni, amelyekből *prima facie* arra lehet következtetni, hogy a jövőbeli sérelemnek nem csupán hipotetikus veszélye fennáll ("*there is a risk, which is not hypothetical*").

L'Oréal-ügy (C-487/07.) - parfüm-utánzatok

- Védjegyirányelv 5. cikk (2) bekezdés: *Bármelyik tagállam előírhatja továbbá, hogy a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki hozzájárulása nélkül gazdasági tevékenység körében a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést használ az árujegyzékben szereplő árukhoz, illetve szolgáltatásokhoz **nem hasonló árukkal**, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy a tagállamban jóhírnevet élvez, és a megjelölés **alapos ok nélkül** történő használata sértené vagy **tisztességtelenül kihasználná** a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.*
- Ezen rendelkezést az azonos áruk és szolgáltatások esetében is alkalmazni kell.
- Ha harmadik fél a jó hírű védjegy használatával megpróbálja annak elismertségét, presztízsét, vonzerejét kihasználni, és így anyagi haszonra szert tenni - bármiféle pénzügyi ellentételezés vagy saját ráfordítás nélkül -, az a védjegy megkülönböztető képességének vagy jó hírének tisztességtelen kihasználásának minősül.
- A tisztességtelen kihasználásnak tehát nem előfeltétele sem az összetévesztés veszélyének fennállta, sem a védjegy megkülönböztető képességének vagy jó hírének sérelme, vagy tágabban értelmezve a védjegyjogosultnak okozott sérelem sem.



L'Oréal-ügy (C-487/07.) - parfüm-utánzatok (2)

- Védjegyirányelv 5. cikk
 - ◆ *(1) A védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ*
 - ★ *a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal;*
- A védjegyjogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát, ha a használat a védjegy egyik funkcióját (áru vagy szolgáltatás származásának, minőségének szavatolása; befektetésekkel, kommunikációval, reklámmal kapcsolatos funkciók) sem veszélyezteti.
- A tisztán leíró jellegű használat (Hölterhoff, C-2/00) esetén Védjegyirányelv 5. cikk (1) bek. a) nem alkalmazható.
- DE: az összehasonlító listák nem tisztán leíró jellegűek, hanem reklámcélokat is szolgálnak. Annak eldöntése, hogy ez veszélyezteti-e a védjegy valamely funkcióját, az eljáró bíróság feladata.



L'Oréal-ügy (C-487/07.) - parfüm-utánzatok (3)

- Az összehasonlító reklám megengedhetőségi feltételei:
 - ◆ **g)** *nem használja ki tisztességtelen módon valamely versenytárs védjegyének, kereskedelmi nevének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének vagy versenytárs termékek eredetmegjelölésének hírnevét;*
 - ◆ **h)** *az árut vagy szolgáltatást nem egy védett védjeggyel vagy védett kereskedelmi névvel ellátott áru vagy szolgáltatás utánzataként vagy másolataként mutatja be.*
- h) : nem csak a hamis (bitorló), hanem minden utánzatra és másolatra vonatkozik.
- g) : az összehasonlító reklám, amely a reklámozó áruit úgy mutatja be, mint valamely védjeggyel ellátott áru utánzatát, ellentétes a tisztességes versennyel, így jogellenes, tehát tisztességtelen kihasználásnak kell tekinteni.



L'Oréal-ügy - Angol alapeljárás folytatása (1)

- Kritika: a védjegyjog alapján nem lehet megtiltani azt, hogy jogszerűen forgalmazott termékekről valós és helytálló tartalmú nyilatkozatokat tegyenek.
- a szólásszabadság elve a kereskedelmi kommunikációban.
 - ◆ alapjogi összevetés!
- "free riding": megengedhető és a nem megengedett "free riding"
- Jacob bírónak a következő kérdésekben kellett döntenie:
 - ◆ A versenytársi védjegyek összehasonlító listában történő használata a védjegyirányelv 5. cikk (1) bek. a) pontjában meghatározott használatnak minősül-e?
 - ◆ Amennyiben igen, megfelel-e ez a használat a jogszerű összehasonlító reklám feltételeinek, amely esetben a használattal szemben a védjegyjogosult nem léphet fel.
 - ◆ Hivatkozhat-e a L'Oréal a Védjegyirányelv 5. cikk (2) bekezdésére (jó hírű védjegyek oltalma)?

L'Oréal-ügy - Angol alapeljárás folytatása (2)

A. - védjegyirányelv 5. cikk (1) bekezdés a) pont.

- ◆ Az EB kimondta: "*A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy ilyen helyzetben, mint az alapeljárásbeli is, azoknak a védjegyeknek a használata, amelyeknek a jogosultja a L'Oréal és társai, veszélyeztetheti-e ezen védjegyek valamely funkcióját, mint például azok kommunikációval, befektetéssel vagy reklámmal kapcsolatos funkcióját.*"
- ◆ Ebből következően az összehasonlításban történő használat több mint pusztán leíró jellegű használat, mert reklámcélt szolgál.
- ◆ Jacob szerint indokolatlan ez a különbségtétel: követhetőbb lett volna, ha az EB szerint megállapítható a használat és vizsgálendő, hogy a 6. cikk szerinti korlát alkalmazandó-e.

B. Összehasonlító reklám feltételei

- ◆ g) az árut vagy szolgáltatást nem egy védett védjeggyel vagy védett kereskedelmi névvel ellátott áru vagy szolgáltatás utánzataként vagy másolataként mutatja be;
- ◆ h) nem idézi elő a piacon a kereskedőknek, a reklámozónak és versenytársának, vagy a reklámozó és versenytársa védjegyének, kereskedelmi nevének, egyéb megkülönböztető jelzéseinek, áruinak vagy szolgáltatásainak az összetévesztését.



L'Oréal-ügy - Angol alapeljárás folytatása (3)

- Az EB iránymutatását alkalmazva Jacob megállapította:
 - ◆ az összehasonlító lista a védjegyirányelv 5. cikk (1) bek. a) pontja alá esik, mert azonos védjegyet használnak azonos termék esetében, nem pusztán leíró céllal,
 - ◆ a használat nem minősül jogszerű összehasonlításnak, mivel a reklámozott árut egy a védjeggyel ellátott áru utánzataként mutatja be, és
 - ◆ mivel az összehasonlítás nem jogszerű, a használat nem indokolt és nem felel meg az üzleti tisztesség követelményének (ezért a 6. cikk - a védjegyjog korlátai - nem alkalmazható).
- Mivel megállapítható a védjegybitorlás az 5. cikk (1) bek. a) alapján is, nem szükséges vizsgálni az 5. cikk (2) bekezdését. Mindemellett az EB megállapította ezen rendelkezés alkalmazhatóságát is:
 - ◆ az 5. cikk (2) bekezdés alkalmazandó azonos áruk és azonos megjelölések alkalmazása esetén,
 - ◆ ha megállapítható a közönség előtt valamilyen kapcsolat, a bitorlás fennáll,
 - ◆ a tisztességtelen előnyszerzés fennáll.



Copad-ügy (C-59/08.)

■ A Dior és a védjegyhasználó SIL közötti szerződés:

„a védjegy közismertségének és presztízsének fenntartása céljából az engedélyes vállalja, hogy – a használat átengedőjének előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – nem értékesít nagykereskedők, kollektív szervezetek diszkontáruházai, akciós áruk forgalmazói, áruikat csomagküldés vagy ügynökhálózat által, illetve otthoni személyes vásárlás útján forgalmazó vállalkozások számára, és megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy e szabályt saját forgalmazói vagy kiskereskedői is betartsák”.

■ Védjegy Irányelv 8. cikk (2) bekezdés:

A védjegyoltalom jogosultja a védjegyoltalomból eredő jogaira hivatkozással felléphet az olyan használóval szemben, aki **megsérti a használati szerződésben** a szerződés időtartamára, a használat tárgyát képező védjegy lajstromozott alakjára, a használati engedéllyel érintett áruk vagy szolgáltatások körére, a védjegyhasználat területi hatályára, valamint az engedélyes által gyártott áruk vagy nyújtott szolgáltatások **minőségére kikötött bármely feltételt.**



Copad-ügy (C-59/08.) - jogkimerülés

- **Védjegy Irányelv 7.cikk:**
 - ◆ *(1) A védjegyoltalom alapján a jogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket ő hozott forgalomba, vagy amelyeket kifejezett hozzájárulásával hoztak forgalomba a Közösségben.*
 - ◆ *(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a jogosultnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az áruk további forgalmazását ellenezze, különösen, ha az áru állagát, állapotát — a forgalomba hozatalt követően — megváltoztatták, illetve károsították.*
- **Bíróság gyakorlata:** a védjegy jóhírnevének okozott sérelem a 7. (2) szerinti jogos érdeknek tekinthető.
- **Konkrét eset vizsgálata – egyedi mérlegelés:** magas presztízsű áruknak harmadik személyek általi, az ez utóbbiak tevékenységi ágazatában szokásos formák alkalmazásával történő további értékesítése sérti-e a védjegy jóhírnevét.

Összefoglalás

- Egyes védjegyjogosultak szélesebb körű védelmet igényelnek, mint amelyre valójában szükségük van.
- A jóhírű védjegy fokozott védelmének feltétele, hogy a sérelem lehetőségének valósnak kell lennie.
- A védjegyjog célja, hogy a verseny működését biztosítsa és nem az, hogy a védjegyjogosultaknak túlzott jogokat biztosítson a kereskedelem akadályozására. (Összhang az oltalom kizárólagossága és a verseny biztosítása között - összehangolandó paradigmák)
- Tisztességtelenség fogalma: függ az üzleti szokásoktól.





Köszönöm a figyelmet.

Dr. Bacher Gusztáv
gusztav.bacher@szecskay.com
www.szecskay.com