

S B G K



EST. 1969

AZ AIPPI Q277-SGL-TM-2020 sz. HATÁROZATÁNAK ISMERTETÉSE  
Közrendbe vagy közerkölcsebe ütköző védjegyek  
lajstromozhatósága

**DR. KARSAY ENIKŐ LL.M.**

2021. november 05. – M I E „Aktuális kérdések a szellemi tulajdon védelem területén 2021” című konferencia



# A közrendbe vagy közerkölcsbe ütközés, mint feltétlen kizáró ok, lajstromozást gátló akadály

The International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

## **277-SGL-2020 - Registrability of trade marks against public order or morality**

### Az AIPPI témaválasztásának indoka:

- Világszerte eltérő a különböző kulturális, vallási és politikai értékek
- Az elmúlt években a témában jelentős bírósági döntések születtek
- Ugyanazon megjelölés tekintetében egyes országok bíróságai eltérő döntést hoztak



# Előzmények

- A Q92C/Q96. sz. határozatában („Absolute grounds of refusal of registration of trademarks. What may constitute a registrable trademark?” [Amszterdam, 1989]) az AIPPI ügy határozott, hogy

„(...) in order to protect public interest or morality, certain signs should not be registrable, notwithstanding their distinctive character. **It should be left to each country to decide which signs are subject to this prohibition, but the criteria to be applied should be restricted in order not to add prohibitions that are irrelevant to the public.**”

A Q188. sz. határozat („Conflicts between trade mark protection and freedom of expression” [Berlin, 2005])

„AIPPI considered that trade mark protection may conflict with the freedom of expression under certain circumstances and among others resolved **that it should be possible to invoke freedom of expression as a defence in trade mark cases in exceptional circumstances, e.g. in the context of critical speech, satire, political discussion and artistic expression.**”



## Korábbi jogesetek

- Az OHIM 2006. július 6-i határozata, R 495/2005-G (**SCREW YOU**), 13. §

„(...) the rationale of the provision is that the privileges of trade mark registration should not be granted in favour of signs that are contrary to public policy or the accepted principles of morality. In other words, the organs of government and public administration should not positively assist people who wish to further their business aims by means of trade marks that offend against certain basic values of civilised society.”

- Elutasított EU-s védjegybejelentések:

„BIN LADIN”

„ETA”

„PAKI”

„ATATURK”



**fuckingFreezing!**  
BY YURPITZ



## Korábbi jogesetek

- Az EU Törvényszék 2018. március 15-ei T-1/17. sz. határozata, ECLI:EU:T:2018:146 (La Mafia/EUIPO), 47. §  
„ (...) a vitatott védjegy, egészében tekintve, egy bűnszervezetre utal, erről a bűnszervezetről összességében pozitív képet nyújt, és ezáltal bagatellizálhatja az említett szervezet által a fenti 36. pontban említett alapvető uniós értékek elleni súlyos bűncselekményeket. A vitatott védjegy tehát nemcsak e bűnszervezet áldozatait és azok családtagjait botránkoztathatja meg vagy sértheti, hanem minden átlagos érzékenységi és toleranciaküszöbvel rendelkező személyt, aki az Európai Unió területén az említett védjeggyel találkozik.”





## Korábbi jogesetek





- Európai Unió Bíróságának 2020. február 27-ei C-240/18. P. sz. határozata, ECLI:EU:C:2020:118 (Constantin/EUIPO), 39. §

„Az említett kizáró okot illetően hangsúlyozni kell, hogy mivel a „közkerölcs” fogalmát a 207/2009 rendelet nem határozza meg, azt szokásos jelentése, valamint azon kontextus figyelembevételével kell értelmezni, amelyben azt általánosan használják. (...) **figyelembe kell venni a társadalmi kontextust, ideértve adott esetben az arra jellemző kulturális, vallási vagy világnézeti sokszínűséget** is, annak érdekében, hogy objektíven lehessen értékelni azt, hogy az említett társadalom ebben az időpontban mit tekint erkölcsileg elfogadhatónak.”





# A Study Committee vezetősége

Pozíció	Név	Ország	
Chair	Eryck CASTILLO ORIVE	Mexikó	
Vice Chair	Tommy CHEN	Ausztrália	
Vice Chair	Elena MILLER	Bulgária	
Secretary	Jonathan MESIANO- CROOKSTON	Kanada	



# A magyar munkacsoport tagjai

- **Dr. Bacher Gusztáv**, Szecskay Ügyvédi Iroda
- **Dr. Karsay Enikő** (Chair), SBGK Ügyvédi Iroda
- **Dr. Machytka-Frank Daisy**, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda
- **Dr. Mező Barnabás**, Oppenheim Ügyvédi Iroda
- **Dr. Ormos Kristóf**, Oppenheim Ügyvédi Iroda





# Group Reports eredmények

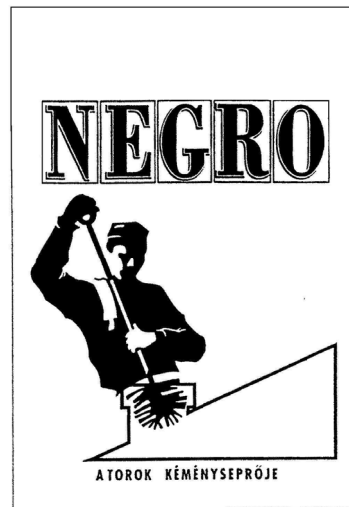
- **Összesen 39 riport érkezett.**
- Nagy többség (95 %) szerint a közrendbe ütköző védjegyet el kell utasítani, vagy törölni kell.
- Nagy többség (90 %) szerint a (köz)erkölcsbe ütköző védjegyet el kell utasítani, vagy törölni kell.
- Többség szerint (65 %) szerint nincs szükség arra, hogy a közrend és a közerkölcs konkrét fogalommal rendelkezzen.
- Többség szerint (80 %) szerint a megjelölésnek önmagában történő közrendbe vagy közerkölcsbe ütközését kell vizsgálni.
- Nagy többség (95 %) szerint engedélyezni kell a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközés miatt elutasított vagy törölt megjelölés újbóli benyújtását.
- Többség (80 %) szerint engedélyezni kell, hogy újbóli fellépést lehessen kezdeményezni olyan védjeggyel szemben, amelyet korábban a közrendre vagy az erkölcsre hivatkozva megtámadtak, de a fellépést a védjeggyel szemben elutasították.
- Többség (70 %) szerint a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközést a megjelölés által lefedett teljes területen kell vizsgálni.
- Többség szerint (70 %) szerint azt, hogy egy megjelölés a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközik egy átlagos érzékenységgel és tőrőképességgel rendelkező, ésszerűen eljáró személy szemszögéből kell megítélni, figyelembe véve azt a környezetet, amelyben a megjelöléssel találkozhat.



# A magyar munkacsoport tagjainak gondolatai

**Törölthető-e egy már lajstromozott védjegy arra hivatkozással, hogy időközben közrendbe / közerkölcsbe ütközővé vált?**

A. Közrendbe / közerkölcsbe ütközővé válás miatt ne lehessen törölni egy védjegyet a lajstromból. A jelenlegi szabályozás elfogadható, hogy a közrendbe / közerkölcsbe történő ütközést a bejelentés napján kell vizsgálni. (Pl.: NEGRO esete)



B. Érdeemes lehet azonban megvizsgálni, hogy milyen egyéb jogi garanciák szabályozhatják azon védjegyek használatát, amelyek a bejelentés napját követően a közrend és a közerkölcs megváltozása miatt közrendbe vagy közerkölcsbe ütközővé válnak.



## AIPPI resolves that:

- 1) Trade marks contrary to public order should be subject to refusal or invalidation.
- 2) Trade marks contrary to morality should be subject to refusal or invalidation.
- 3) **The grounds of refusal or invalidation apply to the trade mark per se**, and are not an assessment of whether the goods and services themselves, or the applicant's behavior, are contrary to public order or morality.
- 4) In order for a trade mark to be considered contrary to public order or morality, the same should be judged **from the perspective of a reasonable person with average thresholds of sensitivity and tolerance taking into account the context in which the mark could be encountered.**
- 5) In order to determine if a trade mark is contrary to public order or morality, the factors that could be considered include the following:
  - a. **The meaning of the words or other elements** contained in the mark
  - b. **The background or origin** of the words or other elements contained in the mark
  - c. **The designated goods and/or services**
  - d. **Fundamental rights** (e.g. freedom of speech / expression)



# A résztvevő országok eltérő álláspontjai egyes kérdésköröket illetően

AIPPI Határozat 5. pontjához:

- A megjelölés közrendbe vagy közerkölcsbe ütközése esetén figyelembe veendő szempontok:
  - a megjelölésben szereplő szavak vagy egyéb elemek jelentése
  - a megjelölésben szereplő szavak vagy egyéb elemek háttere vagy eredete
  - a megjelölt áruk és/vagy szolgáltatások (FR: a közerkölcsbe történő ütközés esetén – a javaslat nem került elfogadásra)
  - Alapvető jogok (véleménynyilvánítás szabadsága) (PL/US: nagyobb hangsúlyt kell fordítani erre a szempontra, a felsorolásban első helyre tenni – javaslat nem került elfogadásra)



# További szövegjavaslatok

## AIPPI Resolution 9. pontjához:

- [JP] In principle, the ground regarding public order and morality should apply in the entire territory covered by the trade mark [JP] however it may also be assessed by reference to the view of a subset of people or a geographic region within the entire territory if such views are known to the public in the entire territory.
- [BE] The ground regarding public order and morality should be assessed by reference to the views of the people in all parts of the territory. Trademarks which are contrary to public order or to accepted principles of morality of a substantive group of people or a substantive geographic area within the entire territory should be refused or declared invalid.
- [FR] a belga javaslatot alternatív megoldásként elfogadja.  
Due to the unitary effect of a trademark, trademarks contrary to public order or morality should be subject to refusal or invalidation, notwithstanding that the grounds of non-registrability exist in only part of the territory.
- [GER] Due to the unitary effect of a trade mark, the ground regarding public order and morality should apply in the entire territory covered by the trade mark. The ground regarding public order and morality should be assessed by reference to the view of the public that potentially encounters the trade mark. Trade marks which are contrary to public order or morality of a substantive part of said public should be refused or declared invalid.



## AIPPI resolves that:

- 6) It should [**may/could - FR**] be possible to invoke the morality or public order ground in the following types of proceedings:
  - a. **Examination of the trade mark application**
  - b. **Opposition** proceedings or *similar proceedings*
  - c. **Invalidation / cancellation** proceedings before the trade mark office; and
  - d. **Invalidation / cancellation** proceedings before a court
- 7) The relevant date for applying the public order or morality ground should be either
  - a. **the date of the application** of the trade mark; or
  - b. **the date of examination or assessment** by the trade mark office or the court.
- 8) Since views regarding public order and morality can be dynamic and change over time, only after a change in circumstances, it should be permitted to:
  - a. **refile a trade mark that has been refused or declared invalid** for being contrary to these grounds; and,
  - b. **file a new action against a trade mark that previously survived a challenge on these grounds.**
- 9) **The grounds regarding public order and morality should be assessed by reference to the views of the people in all parts of the territory. Trademarks which are contrary to public order or to accepted principles of morality of a substantial group of people or a substantial geographic area within the entire territory should be refused or declared invalid.**



# AZ AIPPI STUDY GUIDELINES UTÁN PUBLIKÁLT DÖNTÉS

- EU Törvényszék 2021. május 12-ei T-178/20 sz. határozata, ECLI:EU:T:2021:259 (Bavaria Weed GmbH/EUIPO)

