

S B G K



E S T . 1 9 6 9

Európai Funkcionalitás Doktrínája:

a védjegyek funkcionalitása, tekintettel a C-215/14 sz. Soci t  des
Produits Nestl  SA v Cadbury UK Ltd - Kit Kat -  gyre

DR. GY RGY  D  M, LL.M.

2015. NOVEMBER 26. • MIE  SZI KONFERENCIA 2015

Áttekintés

- I. Térbeli védjegyek
- II. Abszolút oltalom kizáró okok
- III. Technikai funkcionalitás
- IV. Esztétikai funkcionalitás
- V. Hibrid forma – több forma specifikus kizáró ok alkalmazása
- VI. Kit Kat C-215/14 sz. ügy
- VII. Magyar kitekintés
- VIII. Kérdések a funkcionalitás értelmezéséhez



A térbeli védjegyek

- A térbeli védjegyek által felvetett egyes problémák
 - A szellemi alkotások jogának belső egyensúlyát megbonthatja
 - A védjegyjog belső struktúrájában is jelent változást
 - Az oltalom jobban beszűkítheti a fennmaradó közkincset – mérlegelési kérdés
 - A védjegyoltalom és a verseny optimális határvonalának meghúzása – mérlegelési kérdés



Abszolút oltalomkizáró okok

- Védjegy Irányelv 3 (1) (b) és (e) (i – iii) cikk, Védjegy Rendelet 7 (1) (b) és (e) cikk, Vt. 2. § (1) és (2) (a) és (b)
 - Megkülönböztető képesség hiánya
 - megkülönböztető képesség megszerzhető Vt. 2. § (3)
 - Speciális kizáró okok formákra (szerzett megkülönböztető képesség nincsen) + a gyakorlatban ritkán alkalmazott
 - Kizárólag az áru jellegéből következik
 - Kizárólag a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges –
technikai funkcionalitás
 - Kizárólag az áru értékének a lényegét hordozza –
esztétikai funkcionalitás



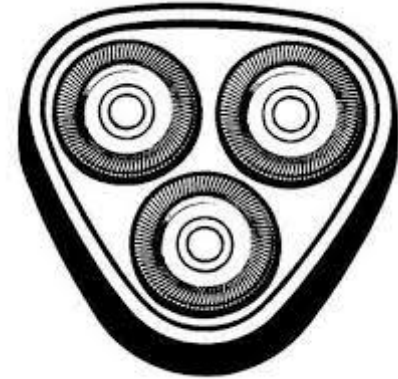
Abszolút oltalomkizáró okok

- Alapvetően versenyjogi indíttatású kizáró okok
- A speciális kizáró okok relevanciája
 - SZTNH: csak térbeli védjegyekre
 - FÍT: ábrás védjegyekre is – európai joggyakorlat is ezt támasztja alá
- Kétlépcsős teszt
 - Forma specifikus kizáró okok elsőként
 - További kizáró okok – különösen megkülönböztető képesség
- Mindegyik ok önállóan vizsgálendő



Technikai funkcionalitás

PHILIPS REMINGTON C-299/99. sz. ügy



Versenyjogi indíttatású kizáró ok – műszaki megoldást ne lehessen időben korlátlanul kisajátítani

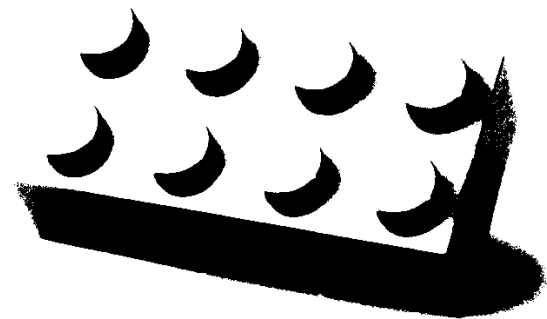
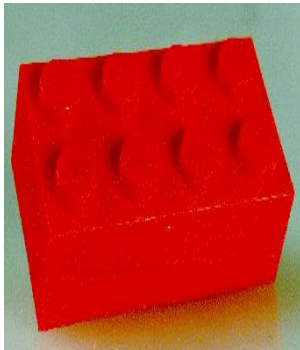
„nem lajstromozható a kizárólag az áru formájából álló megjelölés, ha megállapításra kerül, hogy **a forma lényegi funkcionális jellemzői kizárólag a műszaki hatásnak tulajdoníthatók** nem lehet felülkerekedni annak bemutatásával, hogy vannak egyéb formák, amelyek ugyanazon műszaki hatás elérését teszik lehetővé.”



Technikai funkcionalitás

LEGO C-48/09. P. sz. ügy

- A közösségi védjegyet törölte a közösségi jogalkalmazó
 - Szabadalmi oltalomban részesült a kocka (mára közkinccs)
 - A konkrét forma a műszaki hatást (optimális összeépíthetőség) szolgálja
 - Versenytársak érdeke sérül a védjegyoltalom által
 - Az alternatív formák nem vizsgálhatóak





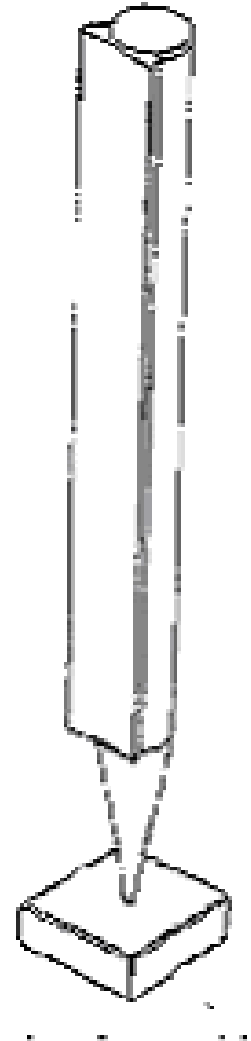
Esztétikai funkcionalitás

- Amennyiben a kérdéses áru formája az **elsődleges** (de nem feltétlenül kizárólagos) **szempont** a **fogyasztói döntés** során (például műtárgyak, ékszerek, vázák esetében).
- elsősorban más szellemi alkotásoktól (szerzői jog és formatervezési minta) való elhatárolást biztosítja



Esztétikai funkcionalitás

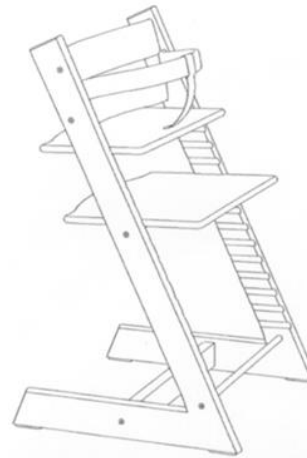
- **Bang & Olufsen T-508/08 sz. ügy**
 - Esztétikai jellemzők dominálnak, ezért elutasított bejelentés (bár egyéb jellemzők – pl. műszakiak – is fontosak)
 - Annak ellenére, hogy van megkülönböztető képessége
 - „22-es csapdája”
 - Határvonalak nem tisztázottak
 - A versenyt ténylegesen nem akadályozza a kizárólagos jog





Hibrid forma – több forma specifikus kizáró ok alkalmazása

Hauck v Stokke C-205/13 sz. ügy



- 1) Az **áru jellegéből álló formával kapcsolatos kizáró ok** alkalmazható az olyan megjelölésre, amely kizárólag olyan formából áll, amely az áru egy vagy több olyan **alapvető, az áru fő funkciójához, illetve funkcióihoz szorosan kapcsolódó használati jellemzőjével rendelkezik**, amelyet a **fogyasztó alkalmasint a versenytársak áruiban is kereshet**.
- A természetes formákra való alkalmazáson túlmegy az ítélet, de nem világos, hogy milyen jellemzőkre gondol, amik egyébként nem minősülnek kizáró oknak



Hibrid forma – több forma specifikus kizáró ok alkalmazása

Hauck v Stokke C-205/13 sz. ügy

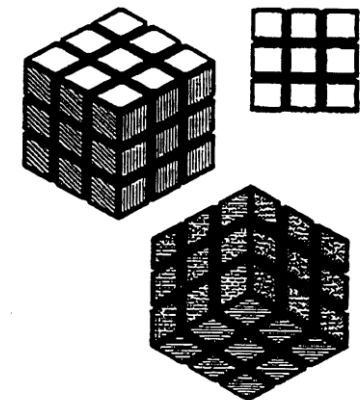
- 2) Az áru értékének lényegét hordozó forma, mint kizáró ok alkalmazható olyan megjelölésre, amelyik kizárólag olyan formából áll, amely **több olyan jellemzővel bír, amelyek különböző jelentős értékeket** [nemcsak művészi vagy díszítő értékeket] **kölcsönözhetnek** az árunak.
- A széknek esztétikai, egyéb (pl. biztonsági, kényelmi jellemzői) is vannak
- 3) Az irányelv 3. cikke (1) bekezdésének e) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés első (i) és harmadik (iii) francia bekezdésében foglalt kizáró okokat **nem lehet együttesen alkalmazni**.
- Mindegyik kizáró ok önállóan alkalmazandó



Hibrid forma – több forma specifikus kizáró ok alkalmazása

Rubik kocka T-450/09 sz. ügy

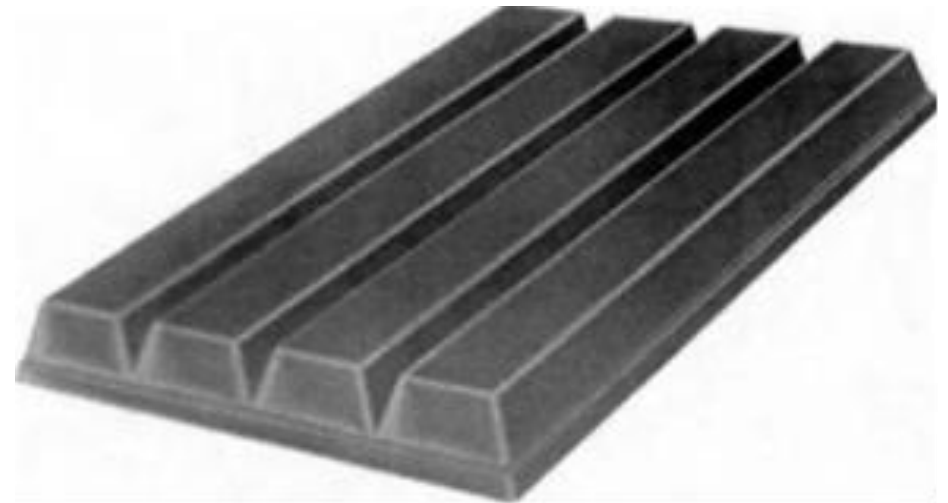
- Megkülönböztető képesség van – attól, hogy van egy ilyen játék a piacon, még nem a szektor (háromdimenziós fejtörő játék)
- Nem leíró
- Nem az áru jellegéből következik – nem szükséges a kocka forma és a „rácsos” minta
- Nem funkcionális – nem következtethető a megjelölés alapján a funkcióra
- Nem az áru értékének lényegét hordozza





Kit Kat C-215/14 sz. ügy

- Védjegy: Rowntree's Chocolate Crisp > Kit Kat Chocolate Crisp” > Kit Kat
- A vitatott védjegy eltér az áru valódi formájától, hiszen nem tartalmazza a dombornyomott „Kit Kat” szavakat.





Kit Kat C-215/14 sz. ügy - ALAPÜGY

- nem rendelkezik bennerejlő megkülönböztető képességgel, és használata révén sem szerezte meg azt
- három jellemzővel (lényeges) bír:
 - A. – a szelet alapvetően **téglalap alakú** formája - az **áruk jellegéből következő forma**
 - B. – a szelet hosszában **elhelyezkedő barázdák** megléte, elhelyezkedése és mélysége;- **műszaki hatás eléréséhez szükséges**
 - C. – a **barázdák száma**, amelyek a szelet szélességével együtt meghatározzák a „rudacskák” számát. - **műszaki hatás eléréséhez szükséges**



Kit Kat C-215/14 sz. ügy - KÉRDÉSEK

Q1 Annak megállapításához, hogy a megjelölés használata révén megkülönböztető képességet szerzett-e a 2008/95 irányelv 3. cikke (3) bekezdésének értelmében, elegendő-e ha a bejelentő bizonyítja, hogy a releváns időpontban az érintett személyek körének jelentős része **felismeri** a megjelölést, és azt a bejelentő termékeihez **köti**, abban az értelemben, hogy ha mérlegelniük kellene, hogy az e megjelöléssel ellátott árukat ki forgalmazza, a **bejelentőt jelölnék meg**;

Vagy

a bejelentőnek bizonyítania kell, hogy az érintett fogyasztók körének jelentős része úgy **tekint** (RELY = RELIANCE) a megjelölésre (szemben bármely másik esetleg jelen lévő védjeggyel) mint az **áruk származásának jelölésére**?

Két kérdés

Második kérdés szigorú > „tekint” nem használatos kifejezés > több értelme is van > eltérő értelmezések veszélye



Kit Kat C-215/14 sz. ügy - KÉRDÉSEK

Q 2

Amennyiben a forma **három alapvető elemből** tevődik össze, melyek egyike magának az árunak a jellegéből következik, és másik kettő pedig a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges, annyiban e forma védjegyként történő **lajstromozását kizárja-e** a 2008/95 irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának **i. és/vagy ii.** alpontja?

Q 3

Úgy kell-e értelmezni a 2008/95 irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontját, hogy az megakadályozza az áruk **gyártásának módjára**, és nem az áruk működésének módjára tekintettel célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges formák lajstromozását?”



Kit Kat C-215/14 sz. ügy - Előzetes észrevételek

- 2008/95 irányelv hivatkozott 3. cikke (1) bekezdésének e) pontja előzetes akadályát képezheti a kizárólag az áru formájából álló megjelölések lajstromozásának abban az esetben, **ha a rendelkezésben említett három feltétel közül akár az egyik is teljesül, az adott megjelölés nem lajstromozható védjegyként**
- olyan megjelölés, amelynek lajstromozását a 2008/95 irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) alapján megtagadják, **nem szerezhet használatára révén megkülönböztető képességet** az irányelv 3. cikke (3) bekezdése alkalmazásában



Kit Kat C-215/14 sz. ügy - Q 2

- 2008/95 irányelv 3. cikkében felsorolt különböző, lajstromozást kizáró okokat a mögöttük meghúzódó **közérdek tükrében** kell értelmezni
- e) pontjában foglalt, lajstromozást kizáró okok annak elkerülését **célozzák**, hogy a védjegyoltalom a jogosult számára **monopóliumot** nyújtson olyan **műszaki megoldásokra vagy az áru olyan használati jellemzőire, amelyeket a felhasználó a versenytársak áruiban is kereshet**
- A **cél** ugyanis annak elkerülése, hogy a védjegy által nyújtott kizárólagos és állandó jog olyan más jogok időkorlátozás nélküli fenntartását eredményezze, amelyek fennmaradásának időtartamát az **uniós jogalkotó korlátozni kívánta**



Kit Kat C-215/14 sz. ügy - Q 2

- Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a **különböző kizáró okok egyidejűleg alkalmazhatók-e**, a Bíróság pontosította, hogy a 2008/95 irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának megfogalmazásából egyértelműen kitűnik, hogy az említett rendelkezésben szereplő három kizáró ok **önálló jellegű, azokat egymástól függetlenül kell alkalmazni**
- A Bíróság ez alapján megállapította, hogy ha az említett feltételek közül akár az egyik is teljesül, a kizárólag az áru formájából álló megjelölés nem lajstromozható védjegyként; **nincsen jelentősége annak, hogy a megjelölés lajstromozása több kizáró ok alapján is megtagadható lenne, amennyiben a kizáró okok egyike teljes mértékben alkalmazható a megjelölésre**



Kit Kat C-215/14 sz. ügy - Q 2

- A fentiek következtében, a 2008/95 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének **e) pontja nem zárja ki**, hogy valamely megjelölés lényegi tulajdonságai az említett kizáró okok közül **egy vagy akár több kizáró ok körébe tartozzanak**. Mindazonáltal, ilyen esetben a lajstromozás megtagadása függ attól a feltételtől, hogy **legalább egy kizáró oknak teljes mértékben alkalmazhatónak kell lennie a vitatott megjelölés tekintetében.**
- A 2008/95 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének e) pontjában foglalt három kizáró ok alkalmazása mögött meghúzódó **KÖZÉRDEK** ugyanis **akadályát képezi a lajstromozás megtagadásának**, ha e három kizáró ok közül **egyik sem alkalmazható teljes mértékben**
- **KÖZÉRDEKBE ÜTKÖZNE**: ha az elemzések azt tárják fel, hogy a három kizáró ok közül több is alkalmazható (3. cikk (1) e) i, ii és iii), vagy amely ezzel ellentétben lehetővé tenné e rendelkezés alkalmazását olyan esetekben, amikor a **három kizáró okot csupán részlegesen (ellenőrizték) állapították meg**



Kit Kat C-215/14 sz. ügy Q 2 VÁLASZ

- A fenti megfontolások összességére figyelemmel a második kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 2008/95 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének e) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal **ellentétes** az áru formájából álló megjelölés védjegyként való **lajstromozása *abban az esetben, ha*** ez a forma három lényeges jellegzetességet érint, amelyből az egyik az áru jellegéből következik, a másik kettő pedig a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges, ***azzal a feltétellel, hogy*** a rendelkezésben foglalt, lajstromozást kizáró okok közül **legalább az egyiknek teljes mértékben alkalmazhatónak kell lennie** a vitatott formára.



Kit Kat C-215/14 sz. ügy – Q 3

- A rendelkezés szó szerinti értelmezése esetén az ott említett kizáró ok az **áru működési módjára korlátozódik**, minthogy a célzott műszaki hatás az érintett forma adott gyártási módjának következménye.
- Ezt az értelmezést erősíti meg a 2008/95 irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontjában szereplő **célkitűzés**, amelynek lényege – ahogyan az a jelen ítélet 44. pontjában hivatkozott ítélkezési gyakorlatból következik (Philips Remington 78. bek.) –, hogy **elkerülje, hogy monopólium alakuljon ki olyan műszaki megoldásokra, amelyeket a fogyasztó a versenytársak áruiban is kereshet**. A fogyasztók szempontjából ugyanis az áru funkciói a meghatározók, míg az áru gyártási módja kevésbé fontos.
- > fogyasztót nem érdekli a gyártás módja



Kit Kat C-215/14 sz. ügy - Q 3 VÁLASZ

- A fentiekre figyelemmel a harmadik kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 2008/95 irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontját – amely lehetővé teszi azon megjelölések lajstromozásának megtagadását, amelyek kizárólag az árunak a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges formájából állnak – úgy kell értelmezni, hogy az arra vonatkozik, hogy **az érintett áru miként tölti be a funkcióját, és nem magára az áru gyártásának a módjára.**



Kit Kat C-215/14 sz. ügy – Q 1 (NEM FUNKCIONALITÁS KÉRDÉSE)

- hogy a védjegy alapvető funkciója abban áll, hogy a fogyasztó vagy a végső felhasználó számára garantálja a védjeggyel jelölt áru vagy szolgáltatás **eredetének beazonosíthatóságát**, lehetővé téve számára, hogy összetévesztés veszélye nélkül meg tudja különböztetni ezt az árut vagy szolgáltatást a más vállalkozásoktól származóktól
- megkülönböztető képesség megszerzését illetően, a „**megjelölés védjegyként történő használata**” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az kizárólag arra a használatra vonatkozik, melynek **célja** az áru vagy szolgáltatás **meghatározott vállalkozástól származóként történő beazonosíthatósága az érintett személyek köre részéről**



Kit Kat C-215/14 sz. ügy – Q 1

- a Bíróság megállapította, hogy egy ilyesfajta beazonosítás, és ezáltal a megkülönböztető képesség megszerzése következhet akár a **védjegy egy elemének** a lajstromozott védjegy **részeként** történő használatából, akár egy másik védjegynek a lajstromozott védjeggyel **kombinált** használatából. A Bíróság mindazonáltal pontosította, hogy mindkét esetben fontos, hogy e használat következtében az **érintett személyek köre ténylegesen** valamely meghatározott vállalkozástól **származóként fogja fel** az érintett árut vagy szolgáltatást, amelyet kizárólag a bejelentett védjeggyel jelöltek
- alapvető feltétel az, hogy e használat következtében a védjegyként bejelentett megjelölés az érintett személyek körének felfogása szerint az **alkalmas legyen** az áruknak mint valamely adott vállalkozástól **származóknak a jelölésére**



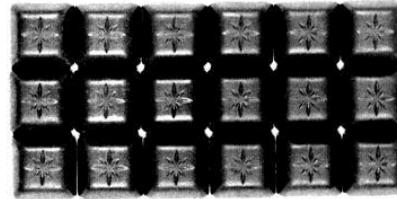
Kit Kat C-215/14 sz. ügy – Q 1 VÁLASZ

- egy olyan védjegy lajstromozásához, amely a 2008/95 irányelv 3. cikkének (3) bekezdése értelmében a használat révén szerzett megkülönböztető képességet, akár valamely lajstromozott védjegy **részeként**, akár azzal **összetételben**, a bejelentőnek **bizonyítania kell** azt, hogy az érintett személyek köre – szemben minden más védjeggyel, amely szintén jelen lehet – **egyedül** a **bejelentett védjeggyel jelölt árut vagy szolgáltatást tekinti valamely meghatározott vállalkozástól származónak.**



Magyar kitekintés

3.Pk.23.764/2014/7. Schogetten csokoládé ügy



forrás Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.



Magyar kitekintés

3.Pk.23.764/2014/7. Schogetten csokoládé ügy

SZTNH:

- „jelen esetben a célzott műszaki hatás nem volt értelmezhető, tekintettel arra, hogy egy csokoládétermékről van szó, amely műszaki hatással nem rendelkezik” – **NINCS technikai funkcionalitás**
- „nincs olyan forma, amely egyértelműen és konkrétan következne az áru jellegéből, így az más formában is kialakítható” – **csokoládétábla NEM az áru jellegéből következik**



Magyar kitekintés

3.Pk.23.764/2014/7. Schogetten csokoládé ügy

Fővárosi Törvényszék:

- „a tárgybeli védjegy nem vitásan egy csokoládétermék ábrázolása, jellege és célzott műszaki hatás tehát az elfogyaszthatóságban áll”

Lényeges jellemzők:

- 1. Kupola:** „a sima felszínű, élektől mentes kupola alakú csokoládéköcskák formája önmagában ezt a funkciót látja el, a könnyed szájba vételt biztosítva akár egy gyermek részére is”. – **Technikai Funkcionális jellemző**
- 2. Elrendezés:** „a köcskáknek a védjegy szerinti elrendezésében való egymás mellé helyezésük szükségtelenné teszi a csokoládé termékekre jellemző tömbök, táblák töréssel vagy vágással való felszeletelését, ami higiénia és esztétikai szempontból előnyös megoldás.” – **Technikai és „esztétikai” funkcionális jellemző**
- 3. Csillagábrázolás:** „az összbenyomást kétség kívül meghatározó csillagábrázolás ugyanakkor műszaki funkcióval nem bír, mindössze esztétikai szerepe van.” – **NEM funkcionális**

= ÉRVÉNYES



Kérdések a funkcionalitás értelmezéséhez

1. speciális oltalom kizáró okok együttes alkalmazása

- jelen értelmezés szerint hibrid formák soha nem esnek oltalomkizáró okok alá
- **DÖNTŐ TÉNYEZŐ:** lényeges jellemzők számának és azoknak az egyes oltalomkizáró okokra gyakorolt kölcsönhatásának meghatározása – mennyi és hova sorolom? > bírói mérlegelés kérdése
- Elég 1 db díszítő elem a formán ahhoz, hogy érvényes legyen = lásd csillag a Schogetten ügyben

2. múltbeli kérdések feszegetése

- Philips Remington 78. bekezdés
- objektív tesztnek tűnik – fogyasztói rákérdezés : „olyan műszaki megoldások vagy áru használati jellemzői, amelyeket a fogyasztó a versenytársak áruiban is kereshet”
- Akkor alternatíváknak miért nincsen szerepe? – amennyiben a fogyasztó mégis megtalálja ezen jellemzőket más³⁰ árukban úgy már „nincs” monopólium

S B G K



EST. 1969

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

DR. GYÖRGY ÁDÁM, LL.M.

adam.gyorgy@sbgk.hu

ELTE ÁJTK - doktorandusz hallgató

SBGK ÜGYVÉDEK ÉS SZABADALMI ÜGYVIVŐK - ügyvédjelölt