

Egyedi megjelölés, még sincs
megkülönböztető képessége –
domain név, mint
védjegybejelentés tárgya & Bird & Bird

Hivatali és bírósági gyakorlat
generikus domain nevek
védjegyztetésével kapcsolatban

MIE őszi konferencia
Egerszalók, 2012. november 23.

Tartalom

- 1) Bevezetés - dotkom v. védjegyek
- 2) Domain nevek és iparági tendenciák
- 3) Miért kell(ene) védjegy
- 4) Jogszabályi háttér
- 5) Jogesetek
 - a) BPHH/OHIM
 - b) Európai Unió Bírósága
 - c) tagállami szint
- 6) Zárszó

1) Bevezetés - dotkom v. védjegyek

1) Bevezetés - dotkom v. védjegyek

Generikus domain nevek népszerűsége töretlenül nő

kedvezőbb találati helyezés internetes keresőkben
ezeket az üzlet és fogyasztók is egyedi azonosítóként kezelik
a brandépítés kezdeti szakaszában előny, később hátrány

Igény az ilyen domain nevek védjegyztetésére

elsősorban a domain név védelme

Hivatali/bírósági gyakorlat

elutasító

megoldás (?): ábrába "csomagolás" és/vagy megszerzett
megkülönböztető képesség

2) Domain nevek és iparági tendenciák

2) Domain nevek és iparági tendenciák

Be sem kell mutatni

<google.com>, <eurid.eu>, <osztaki.hu>, <booking.com>,
<szallas.hu>, <ingatlan.com>

Miért jött létre?

IP címek – domain nevek

Milyen végzések vannak?

gTLD-k (.com, .net, .org, .gov, .int, .mil, .edu, .info, .biz)

ccTLD-k (pl: .hu, .at, .fr, .tv)

szponzorált TLD-k (.aero, .asia, .cat, .coop, .jobs,
.mobi, .museum, .post, .tel, .travel, .xxx)

2) Domain nevek és iparági tendenciák

Miért és mekkora érték a domain név?

- sok vállalkozásnak a legfontosabb értéke (hasznaltauto.hu)
- a márka/cég első számú azonosítója
- dotkom világ saját ökoszisztémája: SEO, SEO, SEO...
- nehezen összehasonlítható

2) Domain nevek és iparági tendenciák (II.)

Domain nevek eladási árai

1.	<u>sex.com</u>	\$13,000,000	2010
2.	<u>hotels.com</u>	\$11,000,000	2001
3.	<u>fund.com</u>	\$9,999,950	2008
4.	<u>porn.com</u>	\$9,500,000	2007
5.	<u>fb.com</u>	\$8,500,000	2010
6.	<u>diamond.com</u>	\$7,500,000	2006
7.	<u>beer.com</u>	\$7,000,000	2004
8.	<u>casino.com</u>	\$5,500,000	2003
9.	<u>slots.com</u>	\$5,500,000	2010
10	<u>toys.com</u>	\$5,100,000	2009
.			

1.	Aktien.de	€500,000 = \$725,000
2.	Meet.me	\$450,000
3.	Beds.co.uk	£80,000 = \$130,400
4.	InvestmentProperty.com.au	AUD 125,001 = \$127,501
5. =	Local.ly	\$100,000
5. =	OnlineCasino.co	\$100,000
5. =	Deals.com.au	\$100,000
8.	Business.co	\$80,000
9.	T.ag	\$60,000
10.	Business.me	€40,000 = \$54,800

2) Domain nevek és iparági tendenciák (III.)

Új márka bevezetése a dotkom korszakban

domain nevek szűkösége

márka választás módja (bing, holcim, joomla)

Fordítsuk meg!

új végzések bevezetése

szűköség csökkenése

+ új lehetőségek új márkák számára

– új problémák már bevezetett márkák számára

Szép új világ?

2014-ig 1000+ új végződés várható

.budapest .hamburg .free .fun
.app .home .inc .global .fyi .food .fit
.pay .pet .shop .llc .news .book .dot
.phd .art .rent .design .gmbh .film
.phone .pizza .radio .blog .love .hot .family
.play .bank .red .store .tube
.audio .bet .web .mail .hotel .earth
.auto .rip .vip .ltd .cloud .drive
.save .sale .run .docs .you .web .kids .law
.sex .show .site .roma .lol .life .berlin
.game .spa .guide .london .map .med
.eco .help .corp .rio .data .deal .golf .bar
.club

3) Miért kell(ene) védjegy

3) Miért kell(ene) védjegy

Millió, milliárdos üzleti érték

A domain név használati joga nem biztos jog

a domain név rendszer alapvetően technikai megoldás

az ICANN mint mindenható

helyi szinten a nyilvántartók (pl. .hu - ISZT)

alternatív vitarendezésben vagy bírósági eljárásban hozott
„vitatható” döntés

hekkertámadás

egyéb visszaélések

pl. hamisított átruházási kérelem

3) Miért kell(ene) védjegy (folyt.)

Egy példa

Új végzések bevezetése

nem lesz egyértelmű, hogy domain névről van szó

"www" előtag újra megjelenhet

kereső és böngésző közötti különbség még inkább eltűnhet

4) Jogszabályi háttér

4) Jogszabályi háttér

CTMR - közösségi védjegy-rendelet, 207/2009/EK

7. cikk (1) bek. b), c), d), (3) bek.; 12. cikk b)

CTMD - védjegy-irányelv, 2008/95/EK

3. cikk (1) bek. b), c), d), (3) bek.; 6. cikk (1) bek. b)

Német védjegy törvény (MarkenG, kihird: 1994. okt. 25.)

§ 8 Absatz 2 Nr. 1, 2, 3, Absatz 3, § 23 Nr. 2

Magyar védjegy törvény 1997. évi XI. törvény (Vt.)

2. § (2) bek. a); (3) bek.; 15. § (1) bek. b)

4) Jogszabályi háttér (folyt.)

CTMR - közösségi védjegy-rendelet, 207/2009/EK

7. cikk - Feltétlen kizáró okok

- (1) A megjelölés **nem részesülhet védjegyoltalomban**, ha
 - b) nem alkalmas a megkülönböztetésre;
 - c) **kizárólag** olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája, minősége, mennyisége, rendeltetése, értéke, földrajzi származása, előállítási vagy teljesítési ideje, illetve egyéb jellemzője feltüntetésére használhatnak;
 - d) **kizárólag** olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket az általános nyelvhasználatban, illetve a tisztességes üzleti gyakorlatban állandóan és szokásosan alkalmaznak;

4) Jogszabályi háttér (folyt.)

CTMR - közösségi védjegy-rendelet, 207/2009/EK

7. cikk (3) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontja alapján a megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, ha az árujegyzékben szereplő áruk, illetve szolgáltatások tekintetében használata révén **megszerezte a megkülönböztető képességet.**

12. cikk - A közösségi védjegyoltalom korlátai

A közösségi védjegyoltalom alapján a jogosult **nem tilthat el mást attól, hogy**

b) az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minőségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, előállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzőjére vonatkozó jelzést gazdasági tevékenysége körében - az **üzleti tisztesség** követelményeivel összhangban - használja.

5) Jogesetek

5) Jogesetek

OHIM (Fellebbezési Tanács)

<software.com>, <buy.com>, <pets.com>, <cooking.com>, <listen.com>, <lastminute.com>, <bestdressedkids.com>,

Európai Unió Bírósága

<suchen.de>, <diegesellschaft.de>

Bundespatentgericht

<sportsbet.com>, <wirspielenlotto.de>

5) Jogesetek (folyt.)

<software.com>, BoA, 2000.11.14, R 866/1999-3

9. osztály: számítógépes programok, számítógép-szoftver, nevezetesen olyan üzenettovábbító szolgáltatás, amely a globális számítógépes információs hálózaton keresztül emailek továbbítására szolgál

Az elbíráló elutasította **megkülönböztető képesség hiánya** miatt, a megszerzett megkülönböztető képességgel kapcsolatban előterjesztett bizonyítékokat elégtelennek minősítette

A fellebbezési tanács a megkülönböztető képesség hiányát megerősítette, de visszaküldte az ügyet az elbírálóhoz, mert szerinte elhamarkodottan utasította el a megkülönböztető képességgel kapcsolatban előterjesztett bizonyítékokat

5) Jogesetek (folyt.)

<buy.com>, BoA, 2001.09.10, R 638/2000-4

35. osztály: reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos információ és tanács nyújtása elektronikus úton; [...]

38. osztály: televízió, rádió, telekommunikációs és információs jelek továbbítása digitális és analóg úton vezeték nélküli és/vagy vezetékes hálózatokon, [...]

41. osztály: elektronikusan megjeleníthető és adathálózatokon elérhető szöveges, grafikus, képes és hangos információ publikálása és kiadása; nyomtatott anyagok publikálása és kiadása

42. osztály: adatbankok és adattal kapcsolatos szolgáltatások működtetése

5) Jogesetek (folyt.)

<buy.com>, BoA, 2001.09.10, R 638/2000-4 (folyt.)

Az elbíró elutasította, **megkülönböztető képesség hiánya** miatt, mert a megjelölés egy olyan internetes oldalt ír le, amelyen a fogyasztó árukat tud vásárolni

BoA egyetértett, a megjelölés részeit képező elemek rendszeresen és gyakran jelennek meg az e-kereskedelem világában, hogy a közönség a megjelölést nem érzékelnék többként, mint védjegy funkcióval nem rendelkező elemek puszta összepárosítása

A megszerzett megkülönböztető képességre való hivatkozást is elutasította a BoA

5) Jogesetek (folyt.)

<pets.com>, BoA, 2001.12.05, R 305/2001-3

28. osztály: játékok és játékszerek házi állatoknak

31. osztály: tápanyagok állatok számára; [...]

35. osztály: globális számítógépes hálózaton keresztül nyújtott reklámozás és marketing kedvtelésből tartott állatok számára szolgáló termékekkel és táplálékokkal kapcsolatban.

41 osztály: kedvtelésből tartott állatokkal, ilyen állatok gondozásával valamint ilyen állatok részére szánt termékekkel kapcsolatos nevelés és szakmai képzés

42. osztály: konzultáció, információnyújtás és tanácsadás háziállatok egészségével, jogi helyzetével és gondozásával kapcsolatban, [...]

5) Jogesetek (folyt.)

<pets.com>, BoA, 2001.12.05, R 305/2001-3

Az elbíráló elutasította minden árura és szolgáltatásra, mind **megkülönböztető képesség hiánya**, mind **leíró jelleg** miatt

A BoA egyetértett

A megjelölés egésze alkalmatlan arra, hogy **származásjelölő funkciót** töltsön be; a PETS elem általában használatos, és a COM végződés is generikus, és ezek kombinációja révén sem áll elő megkülönböztető jelleggel bíró megjelölés vagy új szó

A megszerzett megkülönböztető képességre való hivatkozást is elutasították, mert **a domain név használata nem védjegyként való használat** (eltérő funkciók)

5) Jogesetek (folyt.)

<cooking.com>, BoA, 2002.10.01, R 547/2001-2

35. osztály: ételek elkészítéséhez és kezeléséhez kapcsolódó termékek kiskereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos információ és tanácsadás

41. osztály: oktatási szolgáltatások; ételek elkészítéséhez és kezeléséhez kapcsolódó oktatás és képzés

42. osztály: tanácsadás és konzultáció ételek elkészítéséhez és kezeléséhez kapcsolódó termékek vásárlásával kapcsolatban; tanácsadás és konzultáció ételek elkészítésével és kezelésével kapcsolatban

5) Jogesetek (folyt.)

<cooking.com>, BoA, 2002.10.01, R 547/2001-2 (folyt.)

Az elbíráló elutasította minden szolgáltatásra megkülönböztető jelleg hiánya miatt, BoA egyetértett
"a megjelölés egy azonnal érthető üzenet hordoz, amely arról tájékoztatja a fogyasztót, hogy főzéssel kapcsolatos információk érhetőek el az interneten"

"ezért a megjelölés olyan elemből áll, amelyet mások is szabadon kell hogy tudjanak használni főzéssel kapcsolatos információs szolgáltatásokkal összefüggésben"

"nem releváns az, hogy a megjelölést nem fogják használni közvetlenül főzéssel kapcsolatban"

5) Jogesetek (folyt.)

<listen.com>, BoA, 2003.05.13, R 834/2001-2

9. osztály: számítógép hardver; számítógép szoftver; számítógép perifériák, kompakt lemezek [CD], digitális videó lemezek [...]

35. osztály: online kiskereskedelmi szolgáltatások globális számítógépes hálózaton keresztül, amelyek tárgya CD lejátszók, felvevők és többszörözésre szolgáló eszközök; audió és videó kazetták és lemezjátszók, felvevők és többszörözésre szolgáló eszközök, multimédiás eszközök, számítógép hardver; számítógép szoftver; számítógép perifériák [...]

5) Jogesetek (folyt.)

<listen.com>, BoA, 2003.05.13, R 834/2001-2 (folyt.)

- 38. osztály:** kommunikációs szolgáltatások [...]; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen [...] csevegőszobák [...], online hirdetőfelület biztosítása globális számítógépes hálózaton keresztül
- 41. osztály:** zene, koncertek, videók, rádió, televízió, mozgóképek, hírek, sport, játékok, kulturális események és szórakoztatás szolgáltatások; kiállítások szervezése szórakoztatás, oktatás és kulturális célokra [...]; kiadói szolgáltatások [...]; konzultáció a zenei és szórakoztató iparágban tevékenykedő művészek és szórakoztatással foglalkozó személyek számára; [...]
- 42. osztály:** számítógépes szolgáltatások, nevezetesen online adatbázisok, könyvtárak és keresőszolgáltatások [...]; globális számítógépes hálózaton elérhető online megoldások felhasználók részére [...].

5) Jogesetek (folyt.)

<listen.com>, BoA, 2003.05.13, R 834/2001-2 (folyt.)

Az elbíráló csak **korlátozással** adta meg a védjegyet, minden olyan szolgáltatásra elutasította, amely audiovizuális tartalommal kapcsolatos, az elutasított szolgáltatások vonatkozásban mind megkülönböztető képesség hiányát, mind leíró jelleget állapított meg

"a megjelölés alkalmatlan arra, hogy egy vállalkozás szolgáltatásait megkülönböztesse egy másik vállalkozás szolgáltatásaitól"

5) Jogesetek (folyt.)

<listen.com>, BoA, 2003.05.13, R 834/2001-2 (folyt.)

9. osztály: számítógép hardver; számítógép szoftver; számítógép perifériák, kompakt lemezek [CD], digitális videó lemezek, hangfelvételek, audió- és videókazetták és lemezek és egyéb tárolásra szolgáló médiahordozók, amelyeken zenei, szórakoztató, valamint audió, videó, szöveges vagy más multimédia tartalom található; CD lejátszók, felvevők és többszörözésre szolgáló eszközök; audió és videó kazetták és lemezjátszók, felvevők és többszörözésre szolgáló eszközök.

5) Jogesetek (folyt.)

<listen.com>, BoA, 2003.05.13, R 834/2001-2 (folyt.)

35. osztály: online kiskereskedelmi szolgáltatások globális számítógépes hálózaton keresztül, amelyek tárgya kompakt lemezek [CD], digitális videó lemezek, hangfelvételek, audió- és videókazetták és lemezek és egyéb tárolásra szolgáló médiahordozók, amelyeken zenei, szórakoztató, valamint audió, videó, szöveges vagy más multimédia tartalom található; online kiskereskedelmi szolgáltatások globális számítógépes hálózaton keresztül, amelyek tárgya CD lejátszók, felvevők és többszörösre szolgáló eszközök; audió és videó kazetták és lemezjátszók, felvevők és többszörösre szolgáló eszközök, multimédiás eszközök, számítógép hardver; számítógép szoftver; számítógép perifériák, és magazinok, hírlevelek, könyvek, szórakoztató jellegű anyagok és oktatási jellegű anyagok a zene és szórakoztatás területén és globális számítógépes hálózaton keresztül történő audió, videó, televízió, mozgókép, hírek, sport, játékok, kulturális események és szórakoztató jellegű programok közvetítés mások számára történő reklámozása

5) Jogesetek (folyt.)

<listen.com>, BoA, 2003.05.13, R 834/2001-2 (folyt.)

38. osztály: kommunikációs szolgáltatások, nevezetesen audió, videó, szöveg és más multimédiás tartalom, ideértve zene, koncertek, videók, rádió, televízió, mozgókép, hírek, sport, játékok, kulturális események és szórakoztató jellegű programok globális számítógépes hálózaton keresztül; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen online megoldások biztosítása globális számítógépes hálózaton keresztül valósidejű kommunikációra számítógép felhasználók között (csevegőszobák), témák és információk tág körében, beleértve zene, koncertek, videók, rádió, televízió, mozgókép, hírek, sport, játékok, kulturális események és szórakoztatás; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen online hirdetőfelület biztosítása globális számítógépes hálózaton keresztül témák és információk tág körében, beleértve zene, koncertek, videók, rádió, televízió, mozgókép, hírek, sport, játékok, kulturális események és szórakoztatás

5) Jogesetek (folyt.)

<listen.com>, BoA, 2003.05.13, R 834/2001-2 (folyt.)

41. osztály: zene, koncertek, videók, rádió, televízió, mozgóképek, hírek, sport, játékok, kulturális események és szórakoztatás szolgáltatások; kiállítások szervezése szórakoztatás, oktatás és kulturális célokra, úgy mint zene, koncertek és rendezvények; kiadói szolgáltatások, úgy mint online magazinok, hírlevelek és könyvek zenével, koncertekkel, videókkal, rádióval, televízióval, mozgóképpel, hírekkel, sporttal, játékokkal, kulturális eseményekkel és szórakoztatással összefüggésben globális számítógépes hálózaton keresztül; konzultáció a zenei és szórakoztató iparágban tevékenykedő művészek és szórakoztatással foglalkozó személyek számára; egyesületi szolgáltatások, nevezetesen a zenei és szórakoztató iparágban tevékenykedő művészek és szórakoztatással foglalkozó személyek érdekeinek képviselése

5) Jogesetek (folyt.)

<listen.com>, BoA, 2003.05.13, R 834/2001-2 (folyt.)

42. osztály: számítógépes szolgáltatások, nevezetesen online adatbázisok, könyvtárak és keresőszolgáltatások zenével, koncertekkel, videókkal, rádióval, televízióval, mozgóképpel, hírekkel, sporttal, játékokkal, kulturális eseményekkel és szórakoztatással kapcsolatos adatokhoz való hozzáférésre; globális számítógépes hálózaton elérhető online megoldások felhasználók részére, amelyek lehetővé teszik zenével, koncertekkel, videókkal, rádióval, televízióval, mozgóképpel, hírekkel, sporttal, játékokkal, kulturális eseményekkel és szórakoztatással kapcsolatos programok tervezését.

5) Jogesetek (folyt.)

<lastminute.com>, BoA, 2003.07.08, R 1043/2001-2

35. osztály: kereskedelmi információs ügynöki szolgáltatások; [...]

36. osztály: pénzügyi információk szolgáltatása; [...]

37. osztály: vízvezetékszerelés, takarítás, [...]

38. osztály: telekommunikációs szolgáltatások, elektronikus kommunikációs kapcsolatok biztosítása, elektronikus rendelés átadás; [...]

39. osztály: utazási irodák szolgáltatásai; utazási helyfoglalási szolgáltatások; az előbbieken említettekkel összefüggő információs, konzultációs és tanácsadási szolgáltatások

5) Jogesetek (folyt.)

<lastminute.com>, BoA, 2003.07.08, R 1043/2001-2 (folyt.)

41. osztály: sport és szórakoztatás céljára történő jegyfoglalás; sporttal és szórakoztatással összefüggő információk nyújtása; az előbbieken említettekkel összefüggő információs, konzultációs és tanácsadási szolgáltatások

42. osztály: utazási irodák szolgáltatásai; éttermekbe való helyfoglalás; eszközök és felszerelés biztosítása elektronikus és nem elektronikus úton történő üzletkötés elősegítése érdekében; információk interneten és online adatbázisokon, ideértve kapcsolódó hálózati rendszereket, keresztül történő keresését és megjelenítését lehetővé tevő eszközök tervezése; párkereső és ismerkedő szolgáltatások nyújtása; társas kíséret; [...]

5) Jogesetek (folyt.)

<lastminute.com>, BoA, 2003.07.08, R 1043/2001-2 (folyt.)

Az elbíráló az összes áru/szolgáltatás vonatkozásában elutasította a bejelentést, megkülönböztető képesség hiánya miatt

"egy általános kifejezés, amely nem jelent más, minthogy valamit a lehető legkésőbbi időpontban nyújtanak vagy csinálnak"

A BoA részben egyetértett, részben új eljárásra utasította az elbírálót:

a **39. osztályban** egyáltalán nincs megkülönböztető képesség

a **41. és 42. osztályban** a jegy- és helyfoglalás, illetve utazási irodák szolgáltatásai vonatkozásában nincs megkülönböztető képesség

az összes további szolgáltatás vonatkozásban **lehet** megkülönböztető képesség

5) Jogesetek (folyt.)

<lastminute.com>, BoA, 2003.07.08, R 1043/2001-2 (folyt.)

35. osztály: kereskedelmi információs ügynöki szolgáltatások; [...]

36. osztály: pénzügyi információk szolgáltatása; [...]

37. osztály: vízvezetékszerelés, takarítás, [...]

38. osztály: telekommunikációs szolgáltatások, elektronikus kommunikációs kapcsolatok biztosítása, elektronikus rendelés átadás; [...]

39. osztály: utazási irodák szolgáltatásai; utazási helyfoglalási szolgáltatások; az előbbieken említettekkel összefüggő információs, konzultációs és tanácsadási szolgáltatások

5) Jogesetek (folyt.)

<lastminute.com>, BoA, 2003.07.08, R 1043/2001-2 (folyt.)

41. osztály: *sport és szórakoztatás céljára történő jegyfoglalás; sporttal és szórakoztatással összefüggő információk nyújtása; az előbbieken említettekkel összefüggő információs, konzultációs és tanácsadási szolgáltatások*
42. osztály: *utazási irodák szolgáltatásai; éttermekbe való helyfoglalás; eszközök és felszerelés biztosítása elektronikus és nem elektronikus úton történő üzletkötés elősegítése érdekében; információk interneten és online adatbázisokon, ideértve kapcsolódó hálózati rendszereket, keresztül történő keresését és megjelenítését lehetővé tevő eszközök tervezése; párkereső és ismerkedő szolgáltatások nyújtása; társas kíséret; [...]*

5) Jogesetek (folyt.)

<bestdressedkids.com>, BoA, 2004.09.14, R 127/2004-2

*35. osztály: kiskereskedelmi boltok szolgáltatásai
gyermekruházat, ékszerek és kiegészítők értékesítésével
összefüggésben a word wide weben keresztül*

Az elbíráló szerint mind **megkülönböztető képesség hiánya**,
mind **leíró jelleg**, megállapítható

A bejelentő válasza: nem jól öltözött gyermekeket árul

Az elbíráló ejtette a leíró jelleget, de **megkülönböztető
képesség hiánya** miatt elutasította a bejelentést

BoA: minimális megkülönböztető képesség is elégséges,
legalább annyi, hogy a megjelölés alkalmas legyen egy
vállalkozás szolgáltatásait egy másiktól, ez jelen esetben
nem áll fenn, ezért az elutasítást fenntartja

5) Jogesetek (folyt.)

<sportsbet.com>, Bundespatentgericht, 2006.08.21, 32W(pat)
9/04

41. osztály: játékok és versenyek promóciója; pénzügyek, különösen pénzügyi tárgyú információk nyújtása; internethez való kapcsolódást lehetővé tevő telekommunikációs kapcsolatok és internethez való hozzáférés létesítése, internetes számítógép-adatbázisokhoz való hozzáférés létesítése; elektronikus levelezési szolgáltatások; online szolgáltatások, nevezetesen elektronikus adat, információ, hírek, szöveg, zene, képek és adatok elkészítése és továbbítása; internetes kiszolgálókhöz való hozzáférés biztosítása; szöveg, zene, képek és adatok számítógépes hálózaton való továbbítása; [...]

5) Jogesetek (folyt.)

<sportsbet.com>, Bundespatentgericht, 2006.08.21, 32W(pat)
9/04 (folyt.)

A DPMA a bejelentést **elutasította**, megkülönböztető képesség hiánya miatt, mert az sportfogadásra utal

A bejelentő fellebbezett, a fellebbezési eljárásban **korlátozta a bejelentést**, törölt minden (sport)fogadással kapcsolatos szolgáltatást, így maradtak az alábbi szolgáltatások:

41. osztály: pénzügyek, különösen pénzügyi tárgyú információk nyújtása; online szolgáltatások, nevezetesen, zene elkészítése és továbbítása; [...] szoftver-fejlesztés; [...] elektronikus adatbankokhoz [...] való [...] hozzáférés bérbeadása és biztosítása;

5) Jogesetek (folyt.)

<sportsbet.com>, Bundespatentgericht, 2006.08.21, 32W(pat)
9/04 (folyt.)

Bundespatentgericht: **részben egyetértett** abban az elbírálóval, hogy elutasította a bejelentést a közvetlenül sportfogadással kapcsolatos szolgáltatásokra („Freihaltebedürfnis”)

Ugyan a megjelölést a fogyasztók webcímként értelmezik, ettől függetlenül a lajstromozás általános kritériumainak alkalmazásától nem lehet eltekinteni

A korlátozott szolgáltatások vonatkozásban azonban a SPORTSBET.COM megjelölés nem leíró és van megkülönböztető képessége, ezért az a **korlátozott szolgáltatásokra lajstromozható**

5) Jogesetek (folyt.)

<wirspielenlotto.com>, Bundespatentgericht, 2002.06.19, 32 W (pat) 95/01

41. osztály: internetes lottózó működtetése

DPMA elutasította megkülönböztető képesség hiánya miatt ("Freihaltebedürfnis")

Bundespatentgericht: egy leíró kifejezés akkor is leíró marad, ha domain névben jelenik meg

"egy leíró jellegű domain név előnyt jelenthet internetes keresők szempontjából, ezért ugyanúgy szabadon kell hagyni, mint magát a leíró jellegű kifejezést"

5) Jogesetek (folyt.)

<suchen.de> CFI (GC), 2007.12.12, T-117/06

- 9. osztály:** [...] hangok, képek vagy adatok rögzítésére, átvitelére, feldolgozására és többszörözésére szolgáló berendezések; gépek által olvasható adatrögzítésre szolgáló hordozók; árusító automaták és mechanizmusok pénzzel működtetett berendezésekhez; adatfeldolgozási berendezések és számítógépek;
- 16. osztály:** nyomtatványok, különösen kartonpapírból vagy műanyagból készült nyomtatott és/vagy dombornyomású kártyák; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); irodai felszerelések (bútorok kivételével)
- 35. osztály:** reklámozás, kereskedelmi ügyletek; adatok és információk rendszerezése és összeállítása számítógépes adatbankokban

5) Jogesetek (folyt.)

<suchen.de> CFI (GC), 2007.12.12, T-117/06 (folyt.)

36. osztály: ingatlanügyletek

38. osztály: távközlés, telekommunikációs, különösen rádiós és televíziós berendezések működtetése és kölcsönzése; adatbanki szolgáltatások, nevezetesen adatbanki hozzáférési idők bérbeadása; információk elektronikus úton való továbbítása a kultúra, a sport, a gazdaság, a képzés és nevelés valamint a kikapcsolódás és szórakozás területén

42. osztály: adatfeldolgozás céljáró szolgáló programok előállítása; adatfeldolgozó készülékek és számítógépek kölcsönzése; telekommunikációs berendezések műszaki fejlesztése és tervezése

5) Jogesetek (folyt.)

<suchen.de> CFI (GC), 2007.12.12, T-117/06 (folyt.)

Az elbíráló a bejelentést a legtöbb szolgáltatás vonatkozásban elutasította, egyrészt **megkülönböztető képesség hiánya**, másrészt **leíró jelleg** miatt; megmaradt:

9. osztály: *árusító automaták és mechanizmusok pénzzel működtetett berendezésekhez; adatfeldolgozási berendezések és számítógépek;*

16. osztály: *irodai felszerelések (bútorok kivételével)*

35. osztály: *kereskedelmi ügyletek*

A megmaradt áruk és szolgáltatások vonatkozásban nem állnak fenn kizáró okok

5) Jogesetek (folyt.)

<suchen.de> CFI (GC), 2007.12.12, T-117/06 (folyt.)

BoA helybenhagyta az elbíráló döntését

A **bejelentő fellebbezésében** arra hivatkozott, hogy a megjelölésre domain névként tekint az átlagos fogyasztó, a domain név egyedi azonosító és a megjelölés lajstromozására nem zár el másokat attól, hogy a SUCHEN kifejezést használják

A bíróság szerint az átlagos fogyasztó a **SUCHEN** szót úgy érti, hogy az alatt az érintett áruk/szolgáltatások között böngészhet vagy ilyen árukat/szolgáltatásokat kereshet

A bíróság szerint az átlagos fogyasztó **.DE** végződést úgy érti, hogy német vagy Németországgal kapcsolatos weboldal címe

5) Jogesetek (folyt.)

<suchen.de> CFI (GC), 2007.12.12, T-117/06 (folyt.)

A **SUCHEN** és a **.DE kombinációját** az átlagos fogyasztó olyan közvetlen utalásként értelmezi, amely egy német nyelvű internetes adatbázis elérhetősége, amelyben az érintett áruk/szolgáltatások között böngészhet vagy ilyen árukat/szolgáltatásokat kereshet

Nem releváns, hogy a SUCHEN.DE egy domain név funkcióját is ellátja, mert az átlagos fogyasztó nem fordít időt arra, hogy a megjelölés **különböző lehetséges funkcióit** elemezze

Különbség egy **domain név regisztrációjából** eredő és egy **CTM** lajstromozásból eredő jogok között

A <suchen.de> domain név regisztrációja nem jelenti azt, hogy ez közösségi védjegyként is lajstromozható

5) Jogesetek (folyt.)

<diegesellschafter.de> GC, 2010.10.07, T-47/09

35. osztály: reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; fogyasztói tanácsadás; közönségszolgálat [PR]

41. osztály: szakmai képzés; rendezvények; rendezvények szervezése és lebonyolítása; kiadói és nyomdaipari termékek kiadása elektronikus formában is; képzési és továbbképzési tanácsadás; információk nyújtása rendezvényekről, eseményekről

Az elbíráló elutasította mind **megkülönböztető képesség hiánya**, mind **leíró jelleg** miatt

BoA egyetértett, a megjelölés semmivel sem több, mint egy utalás egy olyan internetes portálra, amelyen üzletemberekről szóló információk vagy hozzájuk szóló információ található

5) Jogesetek (folyt.)

<photos.com> GC, 2012.11.21, T-338/11

9. osztály: számítógépes szoftver; adatkeresést lehetővé tevő számítógépes szoftver; [...] letölthető képek; elektronikus hirdetőtáblák; [...] CD-ROM-ok; DVD-k; videók [...]

42. osztály: számítógépes szoftver telepítése; ezzel összefüggő információs szolgáltatások; az előbbi szolgáltatások online úton nyújtva számítógépes adatbázison vagy az interneten keresztül

45. osztály: képek és videók licenszelése

Az elbíráló elutasította mind **megkülönböztető képesség hiánya**, mind **leíró jelleg** miatt

BoA egyetértett

5) Jogesetek (folyt.)

<photos.com> GC, 2012.11.21, T-338/11 (folyt.)

GC előtti eljárásban a bejelentő: mivel ez egy domain név, azért azt a fogyasztó a böngészőbe írja be, és így közvetlenül a bejelentő szolgáltatásait éri el, így nem leíró

GC: ez nem fogadható el, mert **nem lehet figyelembe venni azokat a lépéseket, hogy milyen módon jut el a fogyasztó a szolgáltatásokhoz**, hanem a leíró jelleg vizsgálata során csak az árukat/szolgáltatásokat és a fogyasztói elvárásokat lehet vizsgálni

A **GC is elutasította a bejelentést**: leíró jellegű, a megkülönböztető képesség vonatkozásában benyújtott bizonyítékok elégtelenek, továbbá nem diszkriminatív, hogy korábban megadásra kerültek hasonló bejelentések

(4) Zárszó

(4) Zárszó

Egy domain név regisztrációja nem keletkeztet kizárólagos jogot

Különböző funkciók

tárgyuk: **domain**: weboldal azonosítója – **védjegy**: márkajelzés

funkciók: **domain**: technikai azonosítás – **védjegy**: származás-
megjelölő funkció

Megszerzett megkülönböztető képesség

nem elég a weboldal látogatottsági adataira hivatkozni, hanem
védjegyként való használatot kell igazolni a releváns
területen

Új végződések bevezetését követő változások

nem lesz egyértelmű, hogy domain névről van szó
www előtag újra megjelenhet

Köszönjük a figyelmet! & Bird & Bird

dr. Halász Bálint

Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda

balint.halasz@twobirds.com

+36 1 799 2000

Koleszár Péter

Honlap.hu

peter@koleszar.hu

+36 30 935 0695