

# Case law update

Az elmúlt év legfontosabb védjegyjogi tárgyú döntései

**Mező Barnabás**

Oppenheim Ügyvédi Iroda

Online MIE konferencia  
2020. november 6.



- **EUIPO ügyek (EUIPO félként volt jelen)**
    - Fack Ju Göhte (*közzerkölcsebe ütközés*)
    - Edison (*árujegyzék nem megengedett kiterjesztése*)
    - Messi v. Massi (*felszólalás, neutralizáció*)
    - Prima v. Primart (*felszólalás, gyenge megkül.kép. vj-ek*)
  - **Előzetes döntések**
    - Skykick (*védjegy törlése árujegyzék nem kellően pontos megfogalmazása, rosszhiszeműség miatt*)
    - mk advocaten v. MBK Rechtsanwälte (*használat fogalmának értelmezése*)
    - Csapágyak (*gazdasági tevékenység körében történő használat értelmezése*)
    - Testarossa (*használat igazolása*)
  - **Magyar ügyek**
    - Potio Nobilis (*gazdasági tevékenység körében történő használat fogalma*)
    - Chili TV- Paprika TV (*bitorlás - konceptuális hasonlóság*)
-

# Fack Ju Göhte (C-240/18 P)



# Fack Ju Göhte (C-240/18 P)

- „Fack Ju Göhte” szömegjelölés a 3., 9., 14., 16., 18., 21., 25., 28., 30., 32., 33., 38. és 41. osztályban (EUTM)
- 2013-ban készült vígjáték címe, az egyik legnagyobb mozifilmsiker volt Németországban, 2 további folytatás
- **EUIPO:** 7. cikk (1) bek. f) (közkerölcsbe ütközés) **elutasítja**
- **EUIPO BoA előtt a bejelentő érvei:**
  - a bejelentett megjelölés a 2013-as vígjáték címe, humoros kifejezés
  - nagy siker volt a német nyelvű nézők között
  - fiatalokhoz szóló kifejezést engedélyezték
  - Goethe Intézet oktatási célokra használta, nem tekinti megbotránkoztatónak vagy vulgárisnak



# Fack Ju Göhte (C-240/18 P)

- BoA és General Court is **elutasítja**



- „Fack ju” = „Fuck you” – angol kifejezés német nyelvű fonetikus átírata
  - A „fuck you” kifejezés **megbotránkoztató** és **vulgáris**, még akkor is, ha annak a nyelvhasználat változása folytán a közönség már nem tulajdonít szexuális konnotációt
  - ezt a „Göhte” elem sem enyhíti, legalább azok esetében, akik nem ismerik a filmet (a film sikere irreleváns)
-

# Fack Ju Göhte (C-240/18 P)

- **Bíróság: fellebbezésnek helyt ad és hatályon kívül helyezi a General Court és a BOA ítéletét**



- a Törvényszék helytelenül értékelte a 7.cikk (1) bek. f) szerinti kizáró ok fennállását
  - a „közerkölcs” fogalmát a rendelet nem határozza meg, azt szokásos jelentése, valamint azon kontextus figyelembevételével kell értelmezni, amelyben azt általánosan használják
  - annak vizsgálata, hogy a közerkölcsbe ütközik-e az adott megjelölés, az adott ügyre jellemző összes tényező elemzését igényli
  - nem elegendő, hogy az érintett megjelölést ízléstelennek tekintik, azt is vizsgálni kell, hogy ellentétes-e társadalomnak az ezen időpontban fennálló alapvető erkölcsi értékeivel és normáival
-

# Fack Ju Göhte (C-240/18 P)

- vizsgálat során az átlagos érzékenységgel rendelkező, ésszerű személy észlelésére kell támaszkodni
  - az így elvégzendő vizsgálat nem korlátozódhat a bejelentett védjegy, vagy akár annak egyes alkotóelemeinek elvont értékelésére, azt kell megállapítani, hogy védjegynek a konkrét és aktuális társadalmi környezetben történő használatát e közönség valóban úgy fogja fel, hogy az ellentétes a társadalom alapvető erkölcsi értékeivel és normáival
  - jelen esetben
    - a film sikere,
    - az, hogy a cím láthatóan nem váltott ki különösebb felháborodást
    - az, hogy a fiatalok közönség hozzáférését engedélyezték és
    - az, hogy oktatási célra használják, azt valószínűsítik, hogy a német nyelvű közönség nem tekinti erkölcsileg elfogadhatatlannak
  - a Törvényszék nem igazolta ennek az ellenkezőjét (nem felel meg a vizsgálati és indokolási követelményeknek)
-

# Takeaway points

- Liberálisabb szemlélet van kialakulóban a közerkölcsbe ütköző megjelölések kapcsán?
  - szerepet kaphat-e véleménynyilvánítás szabadsága a védjegyjogban?
    - EUIPO szerint a védjegy által biztosított kizárólagos jog célja nem a véleménynyilvánítási szabadság, hanem a torzulásmentes verseny biztosítása
    - ezzel szemben a EUB szerint figyelembe kell venni, ld. az EUVR 21. preambulumbekzdését: *„e rendeletet továbbá olyan módon kell alkalmazni, hogy biztosított legyen az alapvető jogoknak és szabadságoknak, és köztük is mindenekelőtt a véleménynyilvánítás szabadságának a teljes mértékű tiszteletben tartása”*
  - az ítélet az EUIPO számára óvatosabb vizsgálatot és alaposabb indokolási kötelezettséget jelenthet, munkaigényesebbé válhat a jövőben e kizáró ok alátámasztása
-



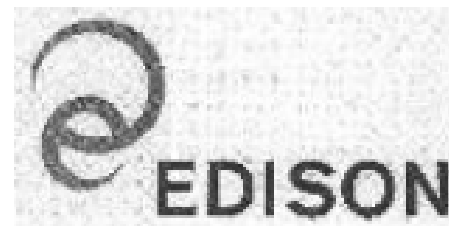
# Edison

(C-121/19 P)



# Edison

(C-121/19 P)

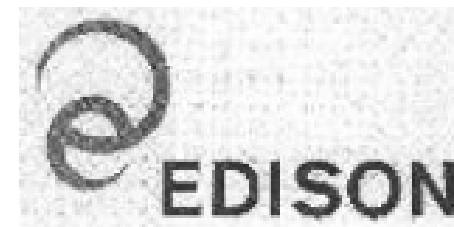




- **2003:** bejelentés a Nizzai Osztályozás (8. kiadás) 4. osztályába tartozó valamennyi árura class headinggel:
  - “Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) (magyarul: tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) and illuminants; candles and wicks for lighting”
- **2015:** jogosult azt kérte, hogy az eredetileg ezen osztályba tartozó áruk jegyzékét a következőképpen határozzák meg/korlátozzák: „*Electrical energy; petroleum, fuels, hydrocarbon fuels, fuel gases (...)*”
  - „*fuels (including motor spirit)*” magukban foglalnak minden olyan anyagot, amely képes a motor meghajtására, úgy mint a villamos energia („electrical energy”) is.
- **EUIPO**
  - **nem fogadható el** >>> árujegyzék kiszélesítéséhez vezet
  - a villamos energia motoros hajtóművek meghajtásához való felhasználása az Európai Unióban még marginális volt a bejelentés időpontjában
- **BoA: fellebbezés elutasítása**
  - sem a 8. kiadás fejezetcímben, sem a betűrendes jegyzékben nincs „villamos energia”



# Edison

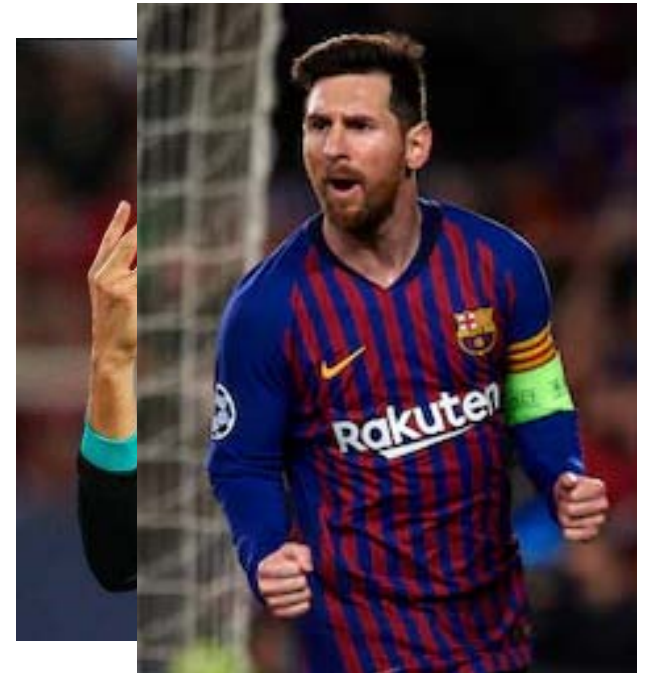
(C-121/19 P)



- **Törvényszék: elutasítja a keresetet** 
- **Bíróság – elutasítja a fellebbezést** 
- **Bíróság megállapításai – „fuel” értelmezése:**
  - Törvényszék nem alkalmazta tévesen jogot
  - általános és szokásos jelentésének megfelelően a „fuel” kifejezés nem foglalja magában a villamos energiát
  - még ha a villamos energia 4. osztályba tartozó egyéb üzemanyagokhoz – mint például a benzin és a kerozin – hasonló is, a funkcionális szempontból fennálló hasonlóság ellenére a villamos energia nem tartozik a „fuel” fogalmának szó szerinti jelentésébe

# Messi – Massi

(C-449/18P, C-474/18P)



# Messi – Massi

(C-449/18P, C-474/18P)

**Korábbi 2 EUTM**  
**(M. Jaime Masferrer Coma >>> J.M.-E.V. e**  
**hijos SRL)**

**EUTM bejelentés**  
**(Lionel Messi)**

**Massi**



Tényleges használat elfogadva:  
9. osztály: kerékpáros sisakok  
28. osztály: kerékpáros kesztyűk

9. 25. és 28. osztályban (pl. ruházati cikkek, cipők,  
kalapárúk, testnevelési és sportcikkek)

Felszólalás jogalapja: EUVR 8. cikk (1) bek. (b) pont (összetéveszthetőség veszélye)

# Messi – Massi

(C-449/18P, C-474/18P)

- **EUIPO OD és BOA – fennáll az összetéveszthetőség veszélye**



- áruk azonosak illetve hasonlóak
- a megjelölések hasonlóak, mivel a domináns elemeik a „Messi” és „Massi” szavak, melyek vizuálisan és hangzásbeli rendkívül hasonlóak. A konceptuális különbség pedig csak a releváns fogyasztók egy részét érinti

- **Törvényszék & Bíróság – nem áll fenn az összetéveszthetőség veszélye**



- Törvényszék: Messi hírneve neutralizálta a megjelölések közötti vizuális és hangzásbeli hasonlóságokat
- Bíróság: a bejelentő hírneve (aki a saját nevére szeretne védjegyet szerezni) releváns tény a LOC vizsgálatokor – GC nem tévedett, amikor ezt figyelembe vette a konceptuális különbség értékelésekor

- **Takeaway points**

- Bejelentő hírneve ≠ 8. cikk (5) szerinti jóhírnévvel
- erős konceptuális különbség neutralizálhatja a megjelölések vizuális és hangzásbeli hasonlóságát
  - vélhetően erre hivatkozni fognak híres emberek saját bejelentéseik során

# Prima v. Primart (C-702/18)



# Prima v. Primart (C-702/18)

Korábbi spanyol nemzeti védjegy

EUTM bejelentés

## PRIMA



30. osztály: „Mártások és fűszerek; kávé; tea; kakaó; cukor; rizs; tápióka; szágó; kávépótló szerek, liszt és más gabonakészítmények; kenyér; kekszek; sütemények; péksütemények és cukrászsütemények; ehető jég; méz; melaszszirup; élesztő, sütőpor; só; mustár; bors; ecet; jég”.

30. osztály: „Cukor, természetes édesítőszer, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek; Kávé, tea, kakaó és csokoládé; Jég, fagyalt, fagyasztott joghurtok és sütemények; Sól, fűszerek és ízesítőszer; Sütemények, cukorkák, csokoládé és desszertek; Feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből készült áruk, pékáruk és élesztők; Kekszek, rágcsálnivalók”

Részben azonos,  
részben hasonló



# Prima v. Primart (C-702/18)



- EUIPO OD – **felszólalást elutasítja**



- EUIPO BoA – **hatályon kívül helyezi és a felszólalásnak helyt ad, fennáll LOC**

- releváns terület: ES
- áruk részben azonosak, részben hasonlóak
- megjelölések: közepes vizuális és hangzásbeli hasonlóság
- korábbi vj megkül.kép: közepes (ES: prima szó „unokanővért”, „díjat” jelent, nem valaminek a kiválóságát jelenti, így nem rendelkezik jelentéssel az érintett áruk tekintetében)



- **Törvényszék – helybenhagyta a BoA határozatát**

- A korábbi védjegy csekély megkülönböztető képességére vonatkozó érvelést elfogadhatatlannak kell nyilvánítani, mivel azt a bejelentős első alkalommal a Törvényszék előtt terjesztette elő.

- **Bíróság - bejelentő érvei:**

- „prima” szó jelentése az „első”, „a legfontosabb”, „a legjobb” és „a legfőbb”
  - közismert tény, EUIPO-nak vizsgálnia kellett volna
  - leíró/dicsérő konnotációval rendelkezik, csekély megkülönböztető képessége van, ha figyelembe vette volna az EUIPO a LOC illetően más következtetésre jutott volna

# Prima v. Primart (C-702/18)

- **Bíróság hatályon kívül helyezi a GC ítéletét és az ügyet visszautalja a GC elé**
  - az EUIPO vizsgálata a felszólalási eljárásban a felek által előterjesztett tényálláshoz, bizonyítékokhoz, érvekhez kötve van
  - de a fellebbezési tanács köteles minden olyan kérdést eldönteni, amely az EUVR helyes alkalmazásának biztosításához szükséges
  - így értékelnie kellett volna a korábbi védjegy inherens megkülönböztető képességét (ehhez nem szükségesek olyan ténybeli elemek, melyeket a feleknek kell szolgáltatni), tehát a GC tévedett, amikor a bejelentő érvelését elfogadhatatlannak minősítette
  - EUIPO arra hivatkozott, hogy még ha a Törvényszék elfogadhatónak is nyilvánította volna a korábbi védjegy csekély megkülönböztető képességére alapított érveket, e körülmény nem befolyásolta volna az összetéveszthetőségre vonatkozó végkövetkeztetést
    - CJEU: ha az ellentartott megjelölések csak a csekély megkülönböztető képességgel rendelkező elemekben egyeznek meg, gyakran nem áll fenn a LOC

**CJEU világos üzenetet küldött a „fügefalevél” vj értékéről**

---

# Skykick

előzetes döntés (C-371/18)



# Skykick (C-371/18)

- Sky Plc. egy brit telekommunikációs és médiakonglomerátum, 4 EUTM és egy UK védjegy jogosultja jelentős számú osztályban (többek között a 9. osztályban („számítógépes szoftverek” és 38. osztályban „távközlési szolgáltatások” is)
  - Bitorlási per a SkyKick társaságok ellen a UK-ben 3 felhőalapú tárolással kapcsolatos termékkel kapcsolatban
    - a Sky ezekre nem használja a védjegyeit, nem utal semmi arra, hogy tervezné használni
  - Viszontkereset a védjegyek törlésére
    - korábbi védjegyet nem kellően egyértelműen és pontosan meghatározott áruk és szolgáltatások vonatkozásában lajstromozták (IP Translator), „számítógépes szoftver” túl széleskörű
    - rosszhiszemű volt a védjegyek bejelentése, mert a Sky-nak nem állt szándékában a védjegyeket mindenre használni
-

# Skykick (C-371/18)

- **Előzetes döntéshozatal céljából feltett kérdések**
    - Teljes egészében vagy részlegesen **törölhető-e** egy EU-s vagy nemzeti **védjegy azért**, mert az árujegyzékben szereplő **kifejezések egy része vagy egyike sem kellően egyértelmű és pontos?** Ha az első kérdésre igen a válasz, a „számítógépes szoftverek” túl általános-e és túl sokféle árut foglal-e magában, hogy kellően egyértelmű és pontos legyen?
    - **Rosszhiszeműségnek minősülhet-e** önmagában egy **védjegy lajtromozását kérni** e védjegy árujegyzékben megjelölt áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában történő **használatának szándéka nélkül?** Ha **igen**, megállapítható-e, hogy a bejelentő **részben jóhiszeműen, részben pedig rosszhiszeműen nyújtotta be a bejelentést?** (Némely áru/szolgáltatás vonatkozásában használni akarja >>> nem rosszhiszemű, amire nem akarja használni >>> rosszhiszemű)
    - (UK védjegy törvény egyik rendelkezése összeegyeztethető-e az irányelvel)
-

# Skykick (C-371/18)

- **CJEU válaszai**

- **Nem törölhetők** az árujegyzékben szereplő kifejezések **ha nem kellően egyértelműek és pontosak.**
    - az irányelv és rendelet tartalmazzák a törlési okok kimerítő listáját, ezen nem szerepel pontosság hiánya miatti töröltethetőség.
    - árujegyzék egyértelműségének és pontosságának hiánya maga után vonhatja-e közrendbe ütközés miatt a védjegy törlését? A főtanácsnok indítványától eltérően a CJEU megállapította, hogy nem tekinthető közrendbe ütközőnek.
  - **Rosshiszeműségnek minősül** használati szándék nélkül a védjegy lajstromozását kérni, **ha a jogosultnak az a szándéka, hogy az üzleti tisztesség követelményeivel nem összhangban álló módon megsértse harmadik személyek érdekeit, vagy – adott esetben nem is egy konkrét harmadik személyre vonatkoztatva – a védjegy funkciójától eltérő cél érdekében szerezzen kizárólagos jogot.** Ha a használati szándék hiánya csak az áruk/szolgáltatások **egy részét érinti, csak ezekre kell törölni.**
-

# Skykick (C-371/18)

- **Takeaway points**

- védjegyjogosultak számára kedvező, hogy az árujegyzék nem egyértelmű és pontos jellege miatt nem törölthetők a védjegyek (CJEU tisztázta, hogy az IP Translator ítélet nem adott új törlési okot a meglévők mellé)
  - fennáll a lehetőség, hogy rosszhiszeműség miatt töröltessék a szükségtelenül tág árujegyzékű védjegyeket, de ezt esetről esetre kell mérlegelni.
  - véleményem szerint a gyakorlatban nehéz lesz törölni egy védjegyet pusztán azért, mert tág az árujegyzéke. A CJEU szerint akkor tekinthető rosszhiszeműnek, ha *„objektív, releváns és egybehangzó valószínűsítő körülmények állnak fenn”*, ezeket nehéz lesz bizonyítani.
-

# mk advocaten v. MBK Rechtsanwälte

előzetes döntés (C-684/19)





# mk advocaten v. MBK Rechtsanwälte (C-684/19)

- mönchengladbachi székhelyű MBK Rechtsanwälte ügyvédi társulás a „MBK Rechtsanwälte” német védjegy jogosultja (45. osztály: „jogi szolgáltatások”)
  - a kleve-i (Németország) mk advocaten szintén ügyvédi társulás. Kezdetben „mbk rechtsanwälte” megnevezéssel és az annak megfelelő holland nyelvű „mbk advocaten” megnevezéssel folytatott tevékenységet
  - 2016: védjegybitorlási pert követően pénzbírság terhe mellett megtiltják, hogy az „mbk” betűcsoportot használja jogi szolgáltatások vonatkozásában
  - „mbk Rechtsanwälte” kifejezésre való Google keresés több (3. személy által üzemeltetett) cégböngészős weboldalra vezetett, amely az mk advocaten szolgáltatásaira vonatkozó hirdetést jelenített meg >>> pénzbírság kiszabását kéri a felperes
-

# mk advocaten v. MBK Rechtsanwälte (C-684/19)

- alperes azt állította, hogy az internetes hirdetéseket illetően az egyetlen célja egy online telefonkönyvbe való felvétel volt, az „mbk” betűcsoportot tartalmazó valamennyi megjelölés tekintetében visszavonta e bejegyzést
  - eleget tett a 2016-os ítéletnek, soha nem kérte, hogy más internetes oldalakon szerepeljen
  - Düsseldorf-i regionális bíróság helyt ad a felperes kérelmének >>> az alperes javát szolgálta a hirdetés és nem tett komoly lépéseket minden hirdetés eltávolítására
-

# mk advocaten v.

## MBK Rechtsanwälte (C-684/19)

- Düsseldorf regionális bíróság megjegyezte >>> német ítélkezési gyakorlat szerint ha az internetes oldalon közzétett hirdetés más jogát sérti, a hirdetést megrendelő személynek
    - nemcsak törölnie kell a hirdetést erről az oldalról
    - hanem a szokásos keresőmotorok segítségével meg kell győződnie arról, hogy más internetes oldalak nem vették-e át az említett hirdetést,
    - és ha igen, komoly kísérletet kell tennie e további hivatkozások eltávolítására
  - alperes fellebbez
-

# mk advocaten v. MBK Rechtsanwälte (C-684/19)

- Düsseldorf regionális felsőbb bíróság szerint kérdés, hogy az érintett német gyakorlat összeegyeztethető-e a Daimler-Együd (C-179/15) előzetes döntésből következő elvekkel
    - Felperes a Mercedes-Benz vj jogosultja >>>> Együd és a Mercedes között vevőszolgálati szerződés >>> „felhatalmazott Mercedes-Benz szervizként” tüntethette fel magát >>> a szerződés hatálya alatt a telefonkonyv.hu oldalon hirdetést rendelt meg >>> a szerződés megszűnt, majd az Együd törekedett megszüntetni a szóban forgó védjegy minden használatát, de a hirdetések mégis elérhetőek voltak
    - ha nem ő tette közzé/nem az ő megbízásából tették közzé vagy ha követelte az eltávolítását >>>> nem minősül „használatnak”
  - Különbség: Daimler - Együd ügyben kezdetben jogszerű volt a használat, itt mindvégig jogellenes volt
-

# mk advocaten v. MBK Rechtsanwälte (C-684/19)

- **Előzetes döntéshozatal céljából feltett kérdés**
    - az 3. személy akit olyan internetes honlapon közzétett bejegyzésben említenek, amely a védjeggyel azonos megjelölést tartalmaz, használja-e védjegyet, ha a bejegyzést nem ő maga helyezte el, azt azonban a honlap üzemeltetője egy másik olyan bejegyzésből vette át, amelyet a 3. személy a védjegyet sértő módon helyezett el?
    - CJEU: nem minősül használatnak
      - Együd ítélet analógiája útján >>> „használat” kifejezés aktív magatartást jelent
      - azért felel, amit ő helyezett el/ő megrendelésére helyeztek el, tőle független használat nem „használat”
-

# Csapágyak

előzetes döntés (C-772/18)



# Csapágyak (C-772/18)



- „B” Finnországban élő természetes személy, részére érkezett 150 db INA védjeggyel ellátott hamis csapágy, melyek összömege 710 kg = nyilvánvalóan nem magánhasználat
- „B” kiveszi vámraktárból, lakóhelyére viszi, majd átadja 3. személynek, hogy Oroszországba exportálják
- „B” közreműködése kimerült a raktározásban, ellenértékként egy karton cigarettát és egy palack konyakot kapott
- „B” ellen büntetőeljárás >>> „A” magánfélként csatlakozik polgári jogi igények érvényesítése végett >>> „B”-t felmentik, mert nem bizonyítható, hogy szándékos bűncselekményt követett el, de „B”-t eltiltják ezektől a tevékenységektől és kártérítésre kötelezik

# Csapágyak (C-772/18)



- „B” megtámadta kötelezést tartalmazó ítéletet >>> tevékenysége bizonyos mértékben megfelel raktározási és tranzittevékenységnek, nem volt célja, hogy gazdasági előnyre tegyen szert
- Helsinkii fellebbviteli bíróság: „B” nem használta gazdasági tevékenység körében a védjegyet
- „A” fellebbezett a finn legfelsőbb bírósághoz, aki előzetes döntéshozatal céljából 4 kérdést tett fel, mellyel arra lényegében vár választ, hogy azt a kereskedelmi tevékenységet hivatásszerűen nem folytató személyt, aki árukat vesz át, valamely tagállamban szabad forgalomba bocsát, és olyan nyilvánvalóan nem magáncélú használatra szánt árukat megőriz, amelyeket a lakcíme harmadik országból adtak fel, és amelyeken valamely védjegyet a jogosult engedélye nélkül helyeztek el, úgy kell tekinteni, mint aki a védjegyet az utóbbi rendelkezés értelmében **gazdasági tevékenység körében használja-e?**



# Csapágyak (C-772/18)



- **CJEU – használatnak minősül**
    - objektív körülmények alapján kell megítélni
    - a „gazdasági tevékenység körében használ” kifejezés arra utal, hogy a kizárólagos jogokra a jogosult főszabály szerint csak gazdasági szereplőkkel szemben, csak valamely kereskedelmi tevékenységgel összefüggésben hivatkozhat
    - ha árukat – jellegükre és mennyiségükre tekintettel – nyilvánvalóan nem magáncélú használatra szánták, a hozzájuk kapcsolódó műveleteket kereskedelmi tevékenység körébe tartozóknak kell tekinteni
-

# Csapágyak (C-772/18)



- **CJEU – használatnak minősül**
  - „B” lakcímét olyan helyként adta meg ahova az árukat fel lehet adni >>> behozatalt valósít meg
  - „B” árukat importált és szabad forgalomba bocsátott >>> elegendő annak megállapításához, hogy gazdasági tevékenység körében járt el (irreleváns ki a tulajdonosa az áruknak vagy az mi áruk későbbi sorsa),
  - Nincs jelentősége a díjazásnak, amit kapott

# Testarossa

előzetes döntés (C-720/18 és C-721/18)



# Testarossa (C-720/18 és C-721/18)

- Ferrari a „Testarossa” védjegyek jogosultja (WO és DE) a 12. osztályban többek között „Járművek; (...) különösen gépjárművek és azok alkatrészei” tekintetében
- 1984 és 1991 között „Testarossa” néven sportautót forgalmazott
- 1996-ig az azt felváltó 512 TR és F512 M modellt, 2014-ben egyetlen Ferrari F12 TRS” példányt gyártott (összesen 7000 db Testarossa autó létezik)
- Törlési kérelem - a releváns időszakban (2011-2016) luxussportautók alkatrészeire és tartozékaira használta a védjegyet (17.000 EUR forgalom) + használt járműveket értékesített + járművek karbantartási szolgáltatásait kínálta



# Testarossa

(C-720/18 és C-721/18)

- Düsseldorf-i regionális bíróság törli a védjegyeket használat hiánya miatt (csekély mennyiségű használatot igazolt + használt autók értékesítése nem minősül „új” használatnak jogkimerülés miatt >>> Ferrari fellebbez)
  - Düsseldorf-i regionális fellebbviteli bíróság
    - nem mindig kell jelentősnek lennie a használatnak, luxusautókat tipikusan kis számban adnak el, de nem luxusautókra, hanem általában gépjárművekre állnak oltalom alatt a védjegyek
    - 6 kérdésben fordult előzetes döntésért (itt 4-et ismertettek, a másik kettő egy CH és DE közötti, 1892-es egyezmény illetve egy német eljárásjogi szabály értelmezésével kapcsolatos)
-

# Testarossa (C-720/18 és C-721/18)

- **Előzetes döntéshozatal céljából feltett kérdések**

- 1) **Tényleges használatnak minősül-e, ha a védjegyet egy tágabb kategóriára (pl. gépjárművek és alkatrészek) lajstromoztak, de csak egy különleges piaci szegmensben (pl. luxusautók és alkatrészei) használnak?**
  - 2) **Tényleges használatnak minősül-e az EGT-ben már forgalomba hozott, használt áruk védjegyjogosult általi forgalmazása?**
  - 3) **Áruk tekintetében is ténylegesen használják-e (áru + részei tekintetében lajstromozott) védjegyet, ha ezen árut már nem forgalmazzák, de a múltban forgalmazott és a védjeggyel megjelölt árunak a védjeggyel megjelölt tartozékait és alkatrészeit még igen?**
  - 4) **Figyelembe kell-e venni azt, ha a jogosult nem a védjegyet használva, de a már forgalomba hozott áruk tekintetében bizonyos szolgáltatásokat kínál?**
-

# Testarossa (C-720/18 és C-721/18)

- **Előzetes döntéshozatal céljából feltett kérdések**

- 1) Tényleges használatnak minősülhet-e, ha a védjegyet egy tágabb kategóriára (pl. gépjárművek és alkatrészek) lajstromozták, de csak egy különleges piaci szegmensben (pl. luxusautók és alkatrészei) használnak?
- 3) Áruk tekintetében is használják-e (áru + részei tekintetében lajstromozott) védjegyet ha ezen árut már nem forgalmazzák, de a múltban forgalmazott és a védjeggyel megjelölt árunak a védjeggyel megjelölt tartozékait és alkatrészeit még igen?

IGEN és IGEN, kivéve, ha a tényekből és bizonyítékokból kitűnik, hogy a fogyasztó a különleges piaci szegmensben használt árukat és pótalkatrészeket úgy tekinti, mint amelyek azon árukategória önálló alkategóriáját képezik, amely tekintetében az érintett védjegyet lajstromozták.

---

# Testarossa

(C-720/18 és C-721/18)

- **Előzetes döntéshozatal céljából feltett kérdések**

2) Tényleges használatnak minősül-e az EGT-ben már forgalomba hozott, használt áruk védjegyjogosult általi forgalmazása?

**Igen, minősülhet**, ha azon alapvető rendeltetésének megfelelően használják a védjegyet, hogy a használt áruk viszonteladása során biztosítsa a védjegy árujegyzékében szereplő áruk eredetének azonosíthatóságát.

4) Figyelembe kell-e venni azt, ha nem a védjegyet használva, de a már forgalomba hozott áruk tekintetében bizonyos szolgáltatásokat kínál?

**Tényleges használatnak minősülhet, feltéve**, hogy e szolgáltatásokat **az említett védjeggyel nyújtják**.



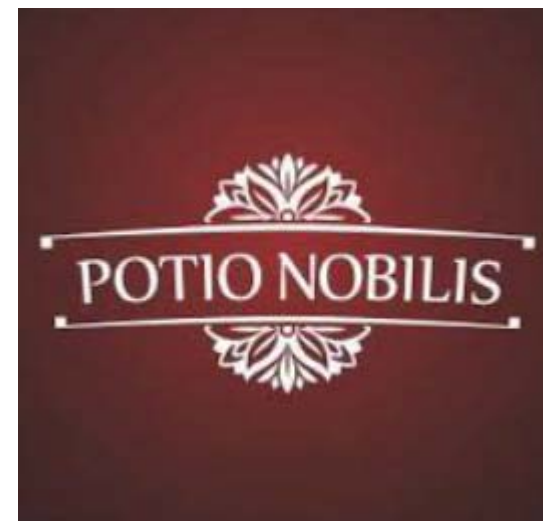
# Potio Nobilis

(3.P. 24.908/2016/10., 8.Pf.20.999/2017/4., Pfv.IV.20.699/2018/4.)



# Potio Nobilis

- Felperes jogosultja az N Nobilis ábrás védjegynek, amely a 33. osztályba sorolt pálinkák körében áll oltalom alatt.
- Alperes romániai székhelyű gazdasági társaság
- Magyarországi pálinkafesztiválon szerepelteti
- palackot nem látják, de alperes neve a támogatók körében, eredményhirdetésen, kóstoltatáson elhangzik



# Potio Nobilis

- **Gazdasági tevékenység?**
    - Alperes vitatja, mivel
      - palackokat kizárólag a szervezők látják, bírálók, látogatók nem
      - nem kerülnek eladásra felkínálásra, nem forgalmazza Mo-on, nincs zárjegye
      - eredményhirdetéskor felolvassák a nevet, nem gazdasági tevékenység
-

# Potio Nobilis

## Bírósági álláspontok

### Törvényszék

VAN BITORLÁS



- országba behozatal, reklámozás
- van gazdasági tevékenység, mert reklámfunkcióval bír a versenyen részvétel, üzleti kapcsolatokat alapozhat meg, díjazás esetén a termék megítélését javíthatja

### Ítéltábla

NINCS BITORLÁS



- pálinkaversenyeken részvétel érdekében történt a behozatal, zárjegy és értékesítés lehetősége nélkül
- nem kerültek kiállításra, árusításra, ismertté válással jövőben jelentkezhethetne gazd-i előny
- Nincs M.o-i gazdasági hatása

# Potio Nobilis

## Kúria - **NINCS BITORLÁS, hatályában fenntartja jogerős ítéletet**



- verseny elsődleges célja a minőség tekintetében való megmérettetés és az értékelés eredményeként a kiváló minőség elismerése.
  - nem kétséges, hogy ha a termék díjat nyer, az a későbbiekben a brand értékét növeli >>> a gyártó magasabb árat tud elérni a piacon. Azonban ennek csak az érintett (konkrét) piacon van hatása, ahol a gyártó a termékével forgalmazási céllal megjelenik.
  - a gazdasági tevékenység mindenképpen valamilyen kapcsolatot feltételez a jövedelemszerzéssel. Versenyen részvétel és díjazás piaci hatása csak közvetetten jelentkezik.
  - a versenyen való részvétel eredménye a konkrét gazdasági kapcsolatokban realizálódik, amikor a gyártó a termékkel az adott piacon megjelenik. A gazdasági kapcsolat létesítésének csupán a lehetősége egy megjelölés gazdasági tevékenység keretében való használatát önmagában nem teszi megállapíthatóvá.
-

# Chili Tv – Paprika Tv

(3.P.20.375/2017/10., 8.Pf.20.890/2017/7., Pfv.IV.20.717/2018/8.)



# Chili Tv – Paprika Tv

(3.P.20.375/2017/10., 8.Pf.20.890/2017/7., Pfv.IV.20.717/2018/8.)

- felperes jogosultja a TV paprika magyar szóvédjegynek és TV paprika EU-s védjegynek többek között a 41. osztályban (televíziós szórakoztatás, televíziós programok készítése) vonatkozásában
- alperes 2016-ban elindítja gasztronómiai tematikájú kábeltelevíziós csatornáját Chili Tv néven

*Chili*<sup>TV</sup>

**tv** paprika

# Chili Tv – Paprika Tv

(3.P.20.375/2017/10., 8.Pf.20.890/2017/7., Pfv.IV.20.717/2018/8.)

- **Fővárosi Törvényszék – megállapítja a bitorlást**



- chili a domináns elem
  - a chili és paprika szó között olyan mértékű a jelentésbeli hasonlóság, amely a vizuális és fonetikai különbségek ellenére is megállapíthatóvá teszi az összetéveszthetőséget (a két szó fogalmi egységét a felperes IPSOS közvélemény-kutatással támasztotta alá)
  - összetéveszthetőséget növelheti, hogy a szolgáltatások közötti választás csekély figyelem mellett is történhet >>> reális a lehetősége, hogy véletlenszerűen választó fogyasztó a képzettársítás miatt tévedésbe esik
  - Törvényszék értékelte, hogy a felperes folyamatosan használja a védjegyet országos csatorna neveként >>> széleskörű ismertsége, jóhírneve igazolt
-



# Chili Tv – Paprika Tv

(3.P.20.375/2017/10., 8.Pf.20.890/2017/7., Pfv.IV.20.717/2018/8.)

- **Fővárosi Ítéltábla – helybenhagyta az elsőfokú ítéletet**



- fogalmi alapon való hasonlóság akkor állapítható meg, ha a megjelölések jelentéstartalma minden további gondolkodás nélkül egyértelműen, vagy lényegileg azonos spontán gondolatokat ébreszt a fogyasztóban
  - közvélemény-kutatás alapján ez megállapítható
  - szolgáltatások azonossága fokozza az asszociációt
-

# Chili Tv – Paprika Tv

(3.P.20.375/2017/10., 8.Pf.20.890/2017/7., Pfv.IV.20.717/2018/8.)

- **Kúria: hatályában fenntartja a jogerős ítéletet**



- felperes közvélemény-kutatással támasztotta alá, hogy a magyar fogyasztók a chili szót a paprikafajták egyikeként értelmezik
  - nem fogadta el azt az alperesi érvet, hogy a jelentésbeli kapcsolat feltételezéséhez elmélyültebb, hosszabb ideig tartó gondolkodási folyamat szükséges
  - alsóbb bíróságok helytállóan állapították meg az összetéveszthetőséget
  - egyetértett az alsóbb bíróságok által az asszociációs kapcsolat körében kifejtettekkel
-

# Chili Tv – Paprika Tv

(3.P.20.375/2017/10., 8.Pf.20.890/2017/7., Pfv.IV.20.717/2018/8.)

- **Takeaway points**

- 1.P.22.325/2020/9. számú végzés: ellentartott megjelölések domináns elemei az Aranytallér vs. Gyémántkrajcár, a megjelölések vizuálisan és hangzásbeli eltérnek, konceptuálisan hasonlóak, a szolgáltatások azonosak, de a korábbi védjegy nem jóhírű
  - pusztán a konceptuális hasonlóság (figyelemmel az áruk azonosságára) is elegendő lehet, hogy olyan erős kapcsolatot hozzon létre, hogy az összetéveszthetőség veszélyének fennállása megállapítható
  - vö. Messi – Massi ahol az erős konceptuális különbség neutralizálhatja a megjelölések vizuális és hangzásbeli hasonlóságát
-

# Köszönöm a figyelmet!



[barnabas.mezo@oppenheimlegal.com](mailto:barnabas.mezo@oppenheimlegal.com)

