

A védjegyhasználat aktuális kérdései

A használati igazolás aspektusai

Kovári Zoltán és Vittay Dorottya

Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

MIE Egerszalók
2012. november 22-23.

KOVÁRI ÉS TÁRSAI

SZABADALMI ÉS VÉDJEGY IRODA KFT.

Védjegyhasználat

Védjegyjogosult
által

Nem a védjegyjogosult által

Hatóság
előtt

Gazdasági
tevékenység körében:

- lajstromozott
megjelölés;
- hasonló megjelölést.

Jogszerűen:

- hasonló
megjelölések;
- összehasonlító
reklám.

Nem jogszerűen:

- bitorlás.

Jogszerzés:

- megkülönb.
képesség
megszerzése
- kötelező elj.
lépés (pl.
USPTO)

Kontradiktórius eljárásban:

- használat hiánya miatt
megsz. megáll.;
- felszólalási, törlési
eljárásban ellentámadás.

A Védjegy törvény rendelkezései

18. § (1) Ha a védjegyjogosult a lajstromozástól számított öt éven belül nem kezdte meg **belföldön** a védjegy **tényleges** használatát az **árujegyzékben szereplő** árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy ha az ilyen használatot **öt éven át** megszakítás nélkül elmulasztotta, a védjegy oltalmára alkalmazni kell az e törvényben előírt jogkövetkezményeket [4. § (3) bek., 5. § (2) bek. b) pont, 30. § d) pont, 33. § (2) bek. a) pont, 34. §, 61/E. §, 73. § (2) bek.], kivéve, ha a védjegyjogosult a használat elmaradását kellőképpen igazolja.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a védjegy **tényleges belföldi használatának** minősülnek a következők is:

a) a védjegy olyan alakban történő használata, amely a lajstromozott alaktól csak a megkülönböztető képességet nem érintő elemekben tér el;

b) a védjegy elhelyezése a belföldön lévő árun vagy annak csomagolásán kizárólag az országból történő kivitel céljából.

(3) A védjegynek a védjegyjogosult engedélyével történő használatát az (1) bekezdés alkalmazásában a védjegyjogosult részéről történő használatnak kell tekinteni.

4. § (3) A megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, ha olyan korábbi védjeggyel ütközik, amelyet annak jogosultja nem használt a 18. § előírásainak megfelelően.

5. § (2)b): Nem részesülhet védjegyoltalomban azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások tekintetében a megjelölés, amely egy olyan védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló, amelynek oltalma korábban lejárat miatt megszűnt, ha a megszűnés óta két év még nem telt el, kivéve, ha a korábbi védjegyet nem használták a 18. § előírásainak megfelelően.

30. § (1) d): A védjegyoltalom megszűnik, ha a védjegyjogosult a védjegy **tényleges használatát** elmulasztotta (18. §, 34. §), a megszűnés megállapítására irányuló eljárás megindításának napjára, vagy – ha ez korábbi – az ütköző későbbi védjegybejelentés elsőbbségének napjára visszaható hatállyal,

33. § (2) a): A védjegy nem törölhető, ha olyan korábbi védjeggyel [4. § (2) bek.] ütközik, amelynek használatát a törlési kérelem benyújtásakor nem felelt meg a 18. § előírásainak.

34. §: Megszűnés a használat hiánya miatt

(1) A védjegyoltalom a használat hiánya miatt teljeskörűen vagy az árujegyzékben meghatározott egyes áruk vagy szolgáltatások tekintetében részlegesen szűnik meg, attól függően, hogy a védjegyhasználat elmulasztása az árujegyzék egészét vagy csak az abban meghatározott áruk vagy szolgáltatások egy részét érinti.

(2) A védjegyoltalomnak a használat hiánya miatti megszűnése nem állapítható meg, ha a 18. § (1) bekezdésében meghatározott időtartam elteltét követően, de a használat hiánya miatti megszűnés megállapítása iránti kérelem benyújtását megelőzően megkezdik, illetve folytatják a **tényleges védjegyhasználatot**. E rendelkezés nem alkalmazható, ha a jogosult a **tényleges védjegyhasználatot** a kérelem benyújtását megelőző három hónapban csupán azt követően kezdi meg, illetve folytatja, hogy értesül arról: a használat hiánya miatt a megszűnés megállapítását fogják kérni.

(3) A használat hiánya miatti megszűnés megállapítására irányuló kérelmet elutasító jogerős határozat kizárja, hogy azonos ténybeli alapon ugyanazzal a védjeggyel kapcsolatban bárki újabb eljárást indítson a használat hiánya miatti megszűnés megállapítása iránt.

61/E. §. (1) Ha a felszólalás korábbi védjeggyel való ütközésen alapul, a felszólalót terheli annak bizonyítása, hogy saját védjegyhasználatát a védjegybejelentés meghirdetésének napján megfelelt a 18. § előírásainak. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a bejelentő kellő időben előterjesztett kérelmére ennek bizonyítására felhívja a felszólalót.

(2) A védjegybejelentés nem utasítható el olyan felszólalás alapján, amellyel kapcsolatban az (1) bekezdésben szabályozott bizonyítás sikertelen volt.

(3) Ha a felszólaló az (1) bekezdésben szabályozott felhívásra nem válaszol, a felszólalást visszavontnak kell tekinteni.

73. § (2): Ha a törlési kérelem a kérelmező korábbi védjegyével való ütközésen alapul, a kérelmezőt terheli annak bizonyítása, hogy saját védjegyhasználatát a törlési kérelem benyújtásakor megfelelt a 18. § előírásainak. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a védjegyjogosult kellő időben előterjesztett kérelmére ennek bizonyítására felhívja a kérelmezőt.

Használati kérdések a lajstromozási eljárás során: védjegyhasználat igazolása USA-ban



http://www.winechateau.com/ska22627_EGRI-BIKAVER-BULLS-BLOOD-OF-EGER-750- 7/6/2010

Használati kérdések a lajstromozási eljárás során

Alaki vizsgálat (59. §):

Vt. 52. § (1) bekezdés: egy bejelentésben csak egy megjelölésre igényelhető oltalom
„védjegy egységességének kérdése”

Vt. 1. § (2) bekezdés g) pontja: védjegyoltalomba részesülhet megjelölések kombinációja

De feltétel: az egyes elemek a fogyasztó számára is nyilvánvaló egységet alkossanak

Érdemi vizsgálat (61. §):

Vt. 2. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt kizáró ok a (3) bekezdés alapján használat igazolásával orvosolható

„védjegyszerű használat”

Használati kérdések a lajstromozási eljárás során

A Fővárosi Törvényszék 1.Pk.21.530/2012/3. sz. végzése

Megjelölés:



- Az A1047825 ügyszámú nemzetközi védjegy Magyarország tekintetében történő oltalomszerzését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal elutasította

Ok: a megjelölés nem egységes

- A Fővárosi Törvényszék a hivatali döntést helybenhagyta.

- Első ránézésre nem egységes megjelölés is rögzülhet egységként a fogyasztók tudatában hosszú ideig tartó, földrajzilag elterjedt, intenzív használat révén

- Használat igazolása a kérelmező által: csomagolások, üzleti levelezésben használt levélpapír, névjegykártyák

Használati kérdések a lajstromozási eljárás során



Törvényszék álláspontja: ez önmagában nem elég, forgalmazási adatokkal kombinálva lehet megfelelő, helyben hagyta az SzTNH elutasító döntését.

Használati kérdések lajstromozott védjegyek esetében

1. Használat hiánya miatti megszűnés megállapítására irányuló eljárásban

Jogalap: Vt. 18. §-ában foglalt **használati kényszer**

Fővárosi Ítéltábla 8.Pkf.25.749/2011/3. sz. végzése

Megjelölés:

A670546 lajstromszámú **FOCUS TV** szóvédjegy

Árujegyzék: 9., 16., 35., 37. és 42. osztályok

Releváns értelmezési kérdések:

1. **Belföldi** használat
2. **Védjegyjogosult általi** használat

Használati kérdések lajstromozott védjegyek esetében

Kérelem:

Védjegyoltalom használat hiánya miatti megszűnésének megállapítása a teljes árujegyzék vonatkozásában

Hivatali döntés:

A kérelemnek részben helyt adva a védjegyoltalom megszűnését a 9., 16., 35., 37. és 42. osztályok tekintetében megállapították, a 41. osztály tekintetében azonban a kérelmet elutasítva az oltalom fennmaradt.

Mi mentette meg a kérdéses 41. osztályt?

41: Production d'enregistrements de sons et d'images sur supports de sons et d'images.

Használati kérdések lajstromozott védjegyek esetében

FOCUS TV: német nyelvű, Magyarországon is sugárzott adókon futó műsor címe

1. Belföldi használat kérdése:

A védjegyjogosult által csatolt bizonyítékok:

- Igazolás, hogy az érintett adók közül több 1996. óta fogható Magyarországon
- KSH kiadvány a fenti adók előfizetői számának nagyságrendjéről
- Képernyőképek, amelyeken látható a védjegy
- Magyar műsorújságok másolatai

Kérelmező:

- A védjegy **német csatornák műsoraiban** jelent meg
- A jogosult **csak külföldi szolgáltatókkal** szerződött
- A védjegy csak **pár pillanatig látható** – túl rövid idő, nem érzékelik
- A bizonyítékok **nem igazolják**, hogy a fogyasztók ténylegesen **látták** a műsort
- Magyar újságokban **fonetikus írásmód**
- AGB Nielsen jelentése: ezeket az adókat Magyarországon szinte **senki sem nézi**

Használati kérdések lajstromozott védjegyek esetében

Mind a Hivatal, mind az első és másodfokú bíróság elfogadták a belföldi használat igazolását.

1. A védjegyhasználat szempontjából **nincs jelentősége** annak, hogy a **védjeggyel ellátott szolgáltatás milyen nyelven jelenik meg**, tehát lényegtelen, hogy a műsor német nyelvű és a csatorna német tulajdonú.

2. **Irreleváns, hogy a fogyasztók ténylegesen látták-e és hányan** a konkrét műsorokat, ehelyett a következőket kellett igazolni:

- a védjegyjogosult **megettette-e** a használat érdekében a szükséges intézkedéseket;
- fogyasztók száma: az átlagfogyasztó **hozzáférhetett-e**.

3. A csatornák **foghatóak** Magyarországon, így a **szolgáltató honossága irreleváns**.

4. A **fonetikus írásmód** csupán a **megkülönböztető képességet nem érintő** elemekben tér el a megjelöléstől - Vt. 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján elfogadható.

Használati kérdések lajstromozott védjegyek esetében

2. Védjegyjogosult általi használat

Kérelem: Nem a védjegyjogosult volt a műsorok gyártója és nem csatolt használati szerződést

Védjegyjogosult: a cégek között szoros gazdasági kapcsolat van, a védjegyjogosult 100%-ban tulajdonosa a műsorgyártó cégnek

Döntés:

- A cégek közötti gazdasági kapcsolat igazolást nyert
- Vt. 23. § nem ír elő kötelező alakszerűséget a használati szerződésre

WINK – WINX

2006. március: felszólalás 16, 25, 28, 41 osztályok vonatkozásában

 ellen

Felszólalás alapja:  (2003.09.01.; IR811614)

2006. június: törlési kérelem

 ellen

Törlés alapja:  (1994.12.09.; 141979)

2006. október: védjegyjogosult kérte a törlési kérelem alapjául szolgáló védjegy használatának igazolását.

WINK – WINX használat igazolása



2007. január és 2007. március: használati bizonyítékok csatolása:
óriásplakát fényképek, magazin, (angol) nyelvű prospektus, labda fényképe,
boltok cégtábláinak fényképe.

Védjegyjogosult: sok esetben nem igazolható, hogy a törlési kérelmet megelőző
öt évből származik a bizonyíték, sok a ff kép, helyszín kérdéses, nincs
volumenre információ, továbbá három megjelölés látható a bizonyítékokon:



1994.12.09.



2004.07.23.



2003.02.11.

Kérelmező: csak a megkülönböztető képességet nem érintő elemekben
különböznek, szerinte a WINK szóelem a domináns.

WINK – WINX

SzTNH döntése a törlési eljárásban




- Kérelmező igazolta, hogy védjegyét ismertté tette a 25. és 41. osztályokban.
- Nem kell minden egyes megkülönböztető képességgel rendelkező elem együttes használata a használat megállapításához, mivel a védjegynek van egy történetisége, amely grafikai módosításokkal együtt jár.
- Az összetéveszthetőség megállapítható, elsősorban a két szó között.
- Az SzTNH a 25. és 41. osztályok tekintetében törölte a védjegyet.

WINK – WINX

Bírósági döntés a törlési eljárásban



- Újabb bizonyítékok: WinK üzletvezetői nyilatkozatok, plakátok és katalógusok grafikusának nyilatkozata az időpontra vonatkozóan, reklámcég vezetőjének nyilatkozata, számlák az óriásplakát kampányról és katalógusokról, internetes és nyomtatott cikkek sporteseményekről.
- A bíróság szerint a megjelölések közötti különbségek a megkülönböztető képességet nem érintő elemekben való eltérést eredményeznek, (tehát mindegyik megjelölés használatát igazoló bizonyítékot figyelembe kell venni).
- Pp. 206. § (1) bek. értelmében „a bíróság a tényállást a felek előadásának és a bizonyítási eljárás során felmerült bizonyítékoknak egybevetése alapján állapítja meg, a bizonyítékokat a maguk összességében értékeli és meggyőződése szerint bírálja el.” ... ”Jelen esetben az ellenérdekű fél által felkínált bizonyítékok összességükben a bíróság megítélése szerint alkalmasak a védjegy használatának igazolására.” Ezzel igazolást nyert a 180871 ljsz.  védjegy használata.


- A bíróság helyben hagyta a hivatali döntést, ez jogerőre emelkedett, a védjegyet a 25. és 41.osztályokban törölték.



WINK – WINX



felszólalási eljárás folytatása

- a 25. és 41. osztályok vonatkozásában megszűntek a lajstromozást gátló akadályok; így az eljárást a 16. és 28. osztályok vonatkozásában kellett folytatni.
- SzTNH döntése: a két megjelölés nem az összetéveszthetőségig hasonló (sem vizuálisan, sem fonetikailag, sem konceptuálisan)
- SzTNH lajstromozta a  védjegyet.
- Az első és másodfokú bíróság ezt helybenhagyta.

Összefoglalás

- megjelölés egysége használattal elméletileg igazolható;
- külföldi, de Magyarországon fogható adókon megnyilvánuló védjegyhasználat belföldinek minősülhet;
- leánycég védjegyhasználatára engedéllyel történő használatnak minősül;
- nem érdekes, hogy a fogyasztók ténylegesen látták-e a védjegyet, elég, ha elméletileg láthatták;
- fonetikus átírás a megkülönböztető képességet nem érintő elemekben történő változásnak minősül;
- a védjegyhasználati bizonyítékok összességében is értékelhetők, még ha külön-külön aggályos is a használat igazolása;
- ha A védjegy összetevészethető B-vel, B és C védjegy csak megkülönböztető képességet nem érintő elemekben tér el, attól még nem biztos, hogy A és C összetevészethető egymással.

Köszönjük figyelmüket!