

A VÉDJEGYCSALÁD MINT RELATÍV KIZÁRÓ OK

Jelen cikk célja a védjegycsaládok fogalmának tisztázása és a jogintézmény hatásának, fejlődési potenciáljának felmérése egyes esetek feldolgozásán keresztül. Az egyes jogesetek feldolgozása azért meghatározó forrása a cikknek, mert sem a közösségi, sem a magyar jogszabályok nem tartalmaznak speciális szabályozást a védjegycsaládokkal kapcsolatban.

A védjegycsaládok elve, amely a korábbi jogokkal való összetéveszthetőség keretei között értelmezhető,¹ eredetileg az Egyesült Államokból származik, ezért a tanulmány nem marad meg a magyarországi és európai uniós keretek között, hanem kitekintést tesz az Amerikai Egyesült Államokra is.

Amerikai Egyesült Államok

Az Egyesült Államokban elfogadott definíció szerint a védjegycsalád olyan megjelölések csoportja, melyek közös jellemzővel rendelkeznek, és ahol a védjegyeket oly módon állítják össze és használják, hogy a fogyasztók ne csupán az egyes védjegyeket, hanem a közös elemet is a védjegyjogosulttal kapcsolják össze. A gyakorlatban kimunkált követelmények szerint egy védjegysorozat szimpla bejegyeztetése vagy alapszintű használata önmagában még nem alakít ki védjegycsaládot. A fogyasztók között ezenfelül létre kell jönnie a felismerésnek, hogy a közös elem az áruk közös eredetét jelöli,² ehhez pedig elengedhetetlen, hogy találkozzanak ezen védjegyekkel, azaz a védjegyek tényleges használata feltétele a védjegycsaládi elismerésnek.

A védjegycsalád közös eleme a joggyakorlat szerint³ lehet például egy közös előtag, toldat vagy szótag. A védjegycsalád jogosultja védjegyei közös elemére támaszkodhat, amikor az összetéveszthetőséget kell elbírálni akár olyan védjeggyel szemben is, amely kizárólag a közös elemet tartalmazza, és egyébként sem megjelenésben, sem hangzásban, sem az összbenyomás alapján nem mutat hasonlóságot a védjegycsalád egyik konkrét védjegyével sem.

Az egyesült államokbeli joggyakorlat az évek során kialakította azoknak a részletes kritériumoknak a sorát, amelyek megléte szükséges a védjegyek védjegycsaládkénti elismeréséhez. Ezek a kritériumok a következők: a védjegyjogosultnak bizonyítania kell, hogy védjegyeit oly módon használták és reklámozták, hogy a fogyasztók közössége felismerje, hogy a

* ügyvéd, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda

¹ 1997. évi XI. tv.: 4. § (1) bekezdés *b*) pont és 4. § (4) bekezdés; 40/94/EK rendelet 8. cikk (1) bekezdés *b*) pont

² A Court of Appeals for the Federal Circuit ítélete a *J & J Snack Foods Corp. v. McDonald's Corp.*-ügyben, 932 F.2d 1460, 1462 (Fed. Cir. 1991); <http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/932/932.F2d.1460.90-1394.html>

³ *L. Spraying Systems Co. v. Delavan, Inc.*, 975 F.2d, 395 (7th Cir. 1992)

közös elem az áruk, szolgáltatások közös származását jelöli, és alá kell támasztania, hogy a közös elem megkülönböztetőképességgel rendelkezik.⁴

A használat és a reklámozás bizonyítása sok esetben kiemelt jelentőséggel bír az Egyesült Államok védjegyjogában, s így van ez a védjegycsaládok esetében is, ahol az állandó hivatali és bírói gyakorlat szerint döntő jelentőségűek ezek a szempontok. Ezen típusú bizonyítékok természetesen lehetőséget biztosítanak a védjegyjogosultnak arra is, hogy a védjegyjogosult védjegyei jó hírnevét is bizonyítsa, s hivatkozzon ezen körülményre. Általában megfigyelhető, hogy a védjegycsaládok sok esetben egy-két központi, jó hírnevű védjegy köré épülnek. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy kevés olyan esettel lehet találkozni, amikor a védjegycsalád egyik eleme sem jó hírnevű, s a fogyasztók mégis védjegycsaládként ismerik fel és kötik a védjegyjogosulthoz az azonos módon képzett védjegyeket. E gyakorlati aspektus indoka nyilvánvalóan az, hogy egy védjegycsalád fogyasztói körökkel való elismertetéséhez, megismertetéséhez komoly anyagi ráfordítás szükséges, így mire ezt a célt a védjegyjogosult eléri, addigra minden bizonnyal leginkább népszerűsített, központi védjegye akár jó hírnévre tehet szert, vagy legalábbis az erre való esetleges hivatkozást érdemes alaposabban megvizsgálni. Az Egyesült Államok bíróságai és a lajstromozási ügyek fóruma, a Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) az utóbbi években olyan esetekben, amikor párhuzamos hivatkozás történt a védjegycsalád elvére és a jó hírnévre, vizsgálatát védjegyek sorozata esetén is a jó hírnévvel kezdte, s ha annak fennállását megállapította, sok esetben nem folytatta le az analízist bonyolultabb védjegycsaládi érvekre és tényállásokra vonatkozóan.

A megjelölésekre vonatkozó követelmények

A közös elem megkülönböztetőképességének alátámasztása sem minden esetben egyszerű feladat, hiszen el kell kerülni, hogy az elterjedt, sugalmazó természetű közös elemek megkülönböztetőképességét önmagukban bírálják el, ami jó eséllyel a védjegycsaládra való hivatkozás elutasításához vezethet, ahogy az a „flex-” előtagú, flexibilis anyagok tekintetében lajstromozott védjegyek sorozatánál is történt, amit a TTAB nem ismert el védjegycsaládnak a közös elem megkülönböztető hiánya miatt, noha az egyes védjegyek érvényességéhez és megkülönböztetőképességéhez nem fért kétség.⁵

Az Egyesült Államokban a bíróságok előtt folyó védjegyeljárásokban az egyik leggyakrabban elutasítási ok a védjegycsaládok tekintetében a „közös elem” (a védjegycsalád „családneve”) megkülönböztetőképességének hiánya. Tudniillik az olyan közös elem, amely leíró

⁴ Marion Laboratories, Inc. v. Biochemical/Diadnostics, Inc. 6 U.S.P.Q.2d 1215, 1218–1219 (TTAB 1988), valamint Polaroid Corp. v. American Screen Process Equip Co., 166 U.S.P.Q 151, 154 (TTAB 1970). Az utóbbi esetben nem sikerült a Polaroid Corp.-nak bizonyítania, hogy „pola-” kezdetű védjegycsaláddal rendelkezik fotografiai termékekre.

⁵ Champion Int'l Corp. v. Plexowood, Inc., 191 U.S.P.Q. 160, 1976 WL 20893 (TTAB 1976)

jellegű vagy legalábbis erősen sugalmazó, nem feltétlenül alkalmas arra, hogy betöltse egy védjegycsalád közös elemének szerepét, ahogy azt a fenti „flex-” elem esetében is láthattuk, de nem találta a bíróság megfelelőnek a „-jet” szóvégződést sem egy védjegycsalád közös elemének aeroszolflakon áruk tekintetében,⁶ noha a vonatkozó termékeket ténylegesen forgalmazták, és nem elhanyagolható piaci részesedéssel is rendelkeztek. A „-jet” esetében a védjegyjogosult nem tudta bizonyítani, hogy a szóelemmel kapcsolatban a fogyasztók körében kialakult volna olyan másodlagos jelentés, ami a leíró jelleget eredményesen ellensúlyozhatta volna.

Amennyiben a védjegycsalád közös elemét rendszeresen használják a kereskedelemben, iparban az áru vagy tulajdonságának megnevezésére, akkor lehetséges, hogy ezen oknál fogva nem alkalmas közös elemnek. Erre látunk példát a „szervo-” szó esetében, amelyet a szervomotor vagy szervomechanika rövidítéseként használtak az Egyesült Államokban már a *Servo Corp. of America v. Servo-Text Products Co.*-ügy idején is,⁷ s amely „védjegycsalád” elismertetése ezért nem lehetett sikeres.

Szintén elutasították azon védjegyek sorozatának védjegycsaládkénti elismerését, amelynek közös elemét széles körben alkalmazták a kereskedelemben többféle áru és szolgáltatás esetében. Ennek megfelelően a bíróság nem ismerte el az „-ettes”, „-et” és „-ette”⁸ vagy „-ies”⁹ végzódéseket olyan közös elemnek, amelyre védjegycsaládot lehet alapítani, mivel azokat teljesen különböző szavak végzódéseként használják számos termékkel kapcsolatban.

Összefoglalva, a védjegycsalád elvére hivatkozó félnek bizonyítania kell, hogy a védjegycsalád közös eleme, amelyet a fogyasztó a védjegyjogosult vállalkozásához köt, rendelkezik megkülönböztetőképeséssel. Nem az bizonyítandó tehát, hogy az egyes korábbi védjegyeknek van megkülönböztetőképeségük (hiszen azt a lajstromozás során már vizsgálták), hanem a korábbi védjegyek közös elemének vizsgálata történik, amely sokkal szigorúbb kritérium. Ebből következően az olyan közös elem, amely leíró jellegű vagy kiemelten sugalmazó, illetve az iparban, kereskedelemben számos különböző áruval kapcsolatban használják, általában nem alkalmas arra, hogy védjegycsalád alapjául szolgáljon annak ellenére, hogy az egyes védjegyek kielégíthetik a lajstromozási feltételeket. A leíró jelleg ellenére alkalmas lehet a védjegycsalád létrehozására az ilyen előtag ún. másodlagos jelentés kialakulása esetén.

⁶ *American Standard Inc. v. Scott & Fetzer Co.*, 200 U.S.P.Q. at 461 (TTAB 1978), valamint *Spraying Systems Co. v. Delavan, Inc.* 975 F.2d 395 (7th Cir. 1992)

⁷ *Servo Corp. of America v. Servo-Text Products Co.*, 289 F.2d 955, 956 (CCPA 1961)

⁸ *A Creamette Co. V. Merlino*, 299 F.2d 55, 59 (9th Cir. 1962)-ügyben makaróni termékekkel kapcsolatban nem nyert elismerést az „-ette” végződés védjegycsaládként olyan elemekkel kapcsolatban, mint CREAMETTES, DUMPLINGETTES és SPAGH-ETTES.

⁹ *A Quaker Oats Co. v. General Mills, Inc.*, 134 F.2d 429, 56 U.S.P.Q. 400 (7th Cir. 1943)-ügyben nem ismerték el az „-ies” végződésű WHEATIES, KORNIES és MAIZIES védjegyeket védjegycsaládként reggeli gabonapehellyel kapcsolatban, mivel a fogyasztók nem lehettek annak tudatában, hogy ezen védjegyeknek ugyanaz a jogosultja.

Az áruk hasonlósága

A védjegycsalád elvére hivatkozó védjegyjogosultak a fentiekén kívül egy speciális szempontból találkoznak az áruk, szolgáltatások hasonlóságának kérdésével. Abból következően ugyanis, hogy a védjegycsalád *per definitionem* több védjegyből áll, jellemzően adódik, hogy az egyes védjegyek többféle áruhoz, szolgáltatáshoz tartoznak. Az áruk, szolgáltatások összehasonlítása ebből kifolyólag korántsem egyszerű olyan védjegycsaládok esetében, ahol a védjegycsalád áruai diverzifikáltak. Gondoljunk bele, hogy például a MCDONALD'S védjegycsalád áruai, szolgáltatásai igen széles kört ölelnének fel az ingatlanügyletektől kezdve a franchise-on keresztül a játékgazdálkodáson át egészen – és legjellemzőbben – a legkülönbözőbb élelmiszerekig. Természetesen ezen védjegycsalád minden bizonnyal jó hírnévvel is rendelkezik,¹⁰ ami hangsúlytalanabbá teszi az árujegyzékek vizsgálatának szigorúságát, azonban talán jól érzékelhető, hogy az áruk hasonlóságának kérdése neuralgikus pontja lehet egy védjegyvitának.

Szemben a nagy áruhasonlóságot felmutató MCBAGEL'S-esettel, ahol a védjegybitorlási per alperese ilyen név alatt nyitott péksüteményt árusító boltot, sokkal nehezebb olyan kérdést megítélni, ahol a szolgáltatások világosan elkülönülnek. Ilyen esetben is megállapították azonban a védjegybitorlást a McDonald's kérelmére az amerikai bíróságok a MCSLEEP megjelölés használata esetén, amelyet szállodai szolgáltatások területén kezdtek el használni.¹¹

Vannak olyan esetek is, amelyekben mai szemmel nem világos, hogy miért az áruk, szolgáltatások hasonlóságának hiányára hivatkozott az eljáró hatóság a megjelölések hasonlóságának megfelelő fokú hiánya helyett. Egy ilyen eset az „accu-” szóelemet tartalmazó védjegycsaládra alapított felszólalás esete az ACCULINK védjegybejelentéssel szemben.¹² A felszólalás alapjául szolgáló védjegycsalád elemeit számítógépes könyvelőprogramokkal kapcsolatban lajstromozták és használták. A felszólalással támadott védjegybejelentést ezzel szemben aszinkronos kommunikációra szolgáló számítógépes programokra jelentették be, s a felszólalást elutasították. Látható, hogy az Egyesült Államokban az áruk, szolgáltatások hasonlóságának kérdését bizonyos esetekben igen szigorúan ítélik meg.

Az „accu-” szóelemet tartalmazó védjegycsalád eseténél számottevően könnyebb a megítélése annak az esetnek, melyben a „-sicle” végződésű, fagyasztott édességekkel kapcsolatban lajstromozott és használt védjegycsaládra alapított felszólalást azért utasították el, mivel a támadott megjelölés árujegyzéke orvosi kendőkre vonatkozott, ami olyan mértékben eltérő árunak minősült, hogy a védjegycsalád bizonyítottsága ellenére sem lehetett eredményes az ilyen fellépés.¹³

¹⁰ A védjegycsaládok és a jó hírnév kapcsolatáról l. a „Jó hírnév” részt.

¹¹ <http://usip.com/articles/trademark.htm> © Copyright Sheldon & Mak 1995; Quality Inns Int'l, Inc. v. McDonald's Corp., 695 F. Supp. 198, 221 (D. Md. 1988)

¹² Reynolds & Reynolds Co. V. I.E. Systems Inc., 5 U.S.P.Q.2d 1751, 1752 (TTAB 1987)

¹³ Consol Foods Corp. v. Sherwood Med. Indus. Inc., 177 U.S.P.Q. 279, 282 (TTAB 1973)

Együttes használat

Az együttes használat, illetve reklámozás kritériumát szintén hangsúlyosan kezeli az amerikai joggyakorlat. Számos alkalommal elutasítják a védjegycsaládra hivatkozást abban az esetben, ha a védjegycsalád együttes használatát nem sikerül a védjegyjogosultnak kellőképpen bizonyítani, vagy csupán egy vagy két védjegy tekintetében. Szintén buktatója lehet a védjegycsaládra való hivatkozásnak, ha az összes kritérium teljesül, beleértve az együttes reklámozás követelményét is, azonban a fogyasztók nem egy védjegycsaládként érzékelik ezeket a védjegyeket, mivel az azonos védjegyjogosult számos más, teljesen eltérő védjegyet lerontja az ilyen hatást, ahogy azt a *Dap. Inc. v. Flex-O-Glass, Inc.* és a *Mallinckrodt*-eset is mutatja.¹⁴

Megjegyezzük, hogy a védjegycsalád közös reklámozásának bizonyítása sokszor még olyan esetekben is nehézséget okoz a gyakorlatban, amikor megvalósult ez a követelmény. A közös reklámozás azért bír jelentőséggel, mert gyakorlatilag ezáltal lehet eredményesen bizonyítani azt, hogy a fogyasztók releváns csoportja a védjegycsalád több elemét is ismerte, és azokat a védjegycsalád jogosultjához kapcsolhatta.

Az Egyesült Államok bíróságai a védjegycsalád elvét abban az esetben sem mindig alkalmazkazzák (s nem is vizsgálják annak kritériumait), ha arra hivatkozás történik a védjegyjogosult részéről. Érdekesség, hogy ilyen esetben is kiemelt szerepet tulajdonít a bíróság a védjegyek sorozata együttes használatának, ami elsősre dogmatikailag egy kissé zavarosnak tűnhet. Ennek megfelelően a *Dictaphone Corp v. Dictmatic Corp.*-ügyben a bíróság kimondta, hogy „annak megállapításakor, hogy a „dicta-” szóvédjegycsalád használatának milyen hatása volt, nem szükséges, hogy az úgynevezett védjegycsaládelvet hívjuk segítségül. Elegendő csupán annyit megállapítani, hogy az adott védjegy használata egy azonos előtagú védjegycsaláddal együtt növelheti az adott védjegy erejét.”¹⁵

Jó hírnév

Ellentétben az európai és magyar gyakorlattal, az Egyesült Államok hivatalai és bíróságai sok esetben a védjegycsalád központi védjegyének, védjegyeinek jó hírnevét hívták segítségül a jogvita elbírálásához anélkül, hogy a védjegycsaládra való hivatkozást érdemben elbírálták volna. Ez a gyakorlat célszerű abban az esetben, ha a jó hírnév kérdésében megalapozottabb döntés hozható, mint a számos szigorú feltételtől függő védjegycsalád kérdésében. Mint

¹⁴ *Dap. Inc. v. Flex-O-Glass, Inc.*, 191 U.S.P.Q. 266, 270 (TTAB 1976); *Mallinckrodt, Inc. v. CIBA-GEIGY Corp.* 195 U.S.P.Q. 668 (TTAB 1977)

¹⁵ *Dictaphone Corp v. Dictmatic Corp.*, 199 U.S.P.Q. 437, 442 (D. Or. 1978). Megállapítja, hogy a *Dictaphone* védjegy használata más „dic-” vagy „dicta-” előtagú védjegyekkel erősíti a *Dictaphone* védjegy erejét, és növeli az összetéveszthetőség esélyét a *Dictaphone* és a *Dictamatic* között. További hivatkozott védjegyek: *Dictaphone*, *Dictabelt*, *Dictamite*, *Dictapak*, *Dictafax*, *Dictagram* stb.

ismeretes, a jó hírnevű védjegyek általában kiemelt megkülönböztetőképeséggel rendelkeznek, a jó hírnevű védjegyek hivatali vagy bírósági elismerése pedig ahhoz vezet, hogy a védjegyet nem csupán a lajstromozott árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban illeti meg védelem, hanem olyan megjelölésekkel/védjegybejelentésekkel szemben is, amelyek annak árujegyzékétől eltérő árukra vonatkoznak.

A *Nina Ricci, S.A.R.L. v. E.T.F. Enterprises, Inc.*-ügyben¹⁶ a védjegyjogosult felszólalt a „Vittorio Ricci” védjegybejelentés ellen, amelyet különféle ruházati és kiegészítő áruk, cipők és kiskereskedelmi szolgáltatások tekintetében kívántak levédetni. A felszólaló számos „Ricci” szót tartalmazó védjegy jogosultja volt, pl. *NINA RICCI*, *SIGNORICCI* és *CAPRICCI* kozmetikai termékekre, illatszerekre vonatkozóan, valamint *MADMOISELLE RICCI* ruhák és női kiegészítők tekintetében. Első fokon elutasították a felszólaló kérelmét, mondván, hogy a *NINA RICCI* és a *VITTORIO RICCI* megjelölés összehasonlításakor a „Nina” és „Vittorio” szavak között semmilyen hasonlóság nincs sem hangzásban, sem megjelenésben, sem gondolati síkon. A TTAB alig tulajdonított továbbá jelentőséget a felszólaló védjegyeihez tartozó áruk forgalmi adatainak és ismertségének. Másodfokon a Federal Circuit megváltoztatta a TTAB határozatát azzal az indokolással, hogy az elsőfokú hatóság elmulasztotta figyelembe venni a felszólaló többi hivatkozott védjegyének hatását a megjelölések összehasonlítása során. A *Nina Ricci* úgy érvelt, hogy a „Ricci” szó olyan egyesítő jelleggel bír védjegyei kontextusában, mely domináns jellege és magas megkülönböztetőképesége útján jelöli az áruk eredetét. A másodfokú szerv, anélkül, hogy kitért volna a védjegycsalád elismerhetőségére, megállapította az összetéveszthetőség veszélyét a „*NINA RICCI* és kapcsolódó védjegyek” és a bejelentő *VITTORIO RICCI* megjelölése között. Indokolásában a bíróság kifejtette, hogy

„... nincs kifogás arra, hogy valaki egy versenytárs közismert védjegyét akár csak meg is közelítse ... és minden esetleges kétséget, tévedést vagy megtévesztést, amely az összetéveszthetőség körében felmerülhet, az újonnan piacra lépő versenytárs terhére kell, hogy értékeljünk, különösen, ha a korábbi védjegy jó hírű”¹⁷

Hasonlóképp a nem túl régi *Bose Corp. v. QSC Audio Prods., Inc.*-eset¹⁸ is felszólalással indult a *POWERWAVE* védjegy ellen, melyet hangerősítőkre jelentettek be. A felszólaló Bose cég *WAVE* védjegye audiotermekek tekintetében állt oltalom alatt, míg az *ACOUSTIC WAVE* védjegy többek között zenei hangszórókra és kompakt zenei rendszerekre. Az első fokon eljáró hatóság megállapította, hogy a felszólaló nem bizonyította védjegyei jó hírnevét, s hogy a „*wave*” szó sugalmazó jellegű hang- és rádióhullámok tekintetében. Végül a TTAB úgy határozott, hogy az összetéveszthetőség nem áll fenn. A fellebbezés során a Federal Circuit megváltoztatta az ítéletet. Ebben az esetben is a bíróság ahelyett, hogy a védjegycsalád elvének alkalmazhatóságát elemezte volna, az összetéveszthetőség megállapítását azzal

¹⁶ *Nina Ricci, S.A.R.L. v. E.T.F. Enterprises, Inc.*, 12 U.S.P.Q.2d 1901 (Fed. Cir. 1989)

¹⁷ A bíróság idézi a *Planter's Nut & Chocolate Co. v. Crown nut Co., Inc.*-esetet, 305 F.2d 916, 924–25 (CCPA 1962)

¹⁸ *Bose Corp. v. QSC Audio Prods., Inc.*, 293 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2002)

indokolta, hogy egyrészt a felszólaló védjegyei jó hírűek, tehát szélesebb körű oltalmat élveznek a megjelölések összehasonlítása során is, mint a nem jó hírű védjegyek, másrészt a közös „wave” szó megjelenik mindhárom tárgyban megjelölésben, megalapozva az összevetésszerű veszélyét.

A Bridgestone/Firestone North American Tire, LLC v. Silverstone Berhad-eset¹⁹ során a TTAB követte a Federal Circuit által is jóváhagyott, fent részletezett gyakorlatot, miszerint az ügy vizsgálatát a jó hírnév tekintetében folytatta le a védjegycsalád elvének vizsgálata helyett. Az ügy felszólalások sorozatából állt, melyben alapvetően a „Silverstone” megjelölést kívánták védjegyoltalom alá helyezni, amit a felszólaló számos FIRESTONE és BRIDGESTONE/FIRESTONE védjegye alapján igyekezett meggátolni azonos áruk (gumiabroncs) vonatkozásában. A felszólaló nem csupán védjegyei jó hírnevére, de a „stone” szóelem védjegycsaládkénti elismerésére is hivatkozott. A TTAB elutasította a védjegybejelentést, de csupán a korábbi védjegyek jó hírnevére hivatkozva. Annak ellenére nem hívta fel az eljáró hatóság a védjegycsaládok elvét, hogy határozatának indokolásában kiemelten foglalkozott a „stone” szóelemet tartalmazó termékek együttes forgalmazásával és reklámozásával.²⁰

Ugyanakkor az Egyesült Államok bíróságai más esetekben segítségül hívták a hivatkozott védjegyek jó hírnevét, s ezáltal a megjelölések közti összetéveszthetőség elvárt mértékét csökkentették, vagy a védjegycsalád szigorú kritériumain enyhítettek. Az „alo-” esetben például a TTAB megállapította, hogy az „alo-” kezdetű megjelölések sorozata aloét tartalmazó kozmetikai termékekre olyan másodlagos jelentést hozott létre a használat során, ami által a fogyasztók az „alo-” előtagú megjelöléseket a védjegyjogosulthoz kötik. A másodlagos jelentés kialakulása annak ellenére megtörtént a TTAB véleménye szerint, hogy ezen előtag némileg leíró (álláspontunk szerint inkább sugalmazó) jellegű, ugyanakkor a több éven át folyó kizárólagos, intenzív használat és az eredeti szóképzés ezt ellensúlyozta. A TTAB azt is megállapította, hogy másodlagos jelentésre vonatkozó bizonyítékok megalapozzák a védjegycsaládként való elismerést is.²¹

Az Egyesült Államok védjegyjogában a másodlagos jelentés elve nem teljesen azonos a jó hírnévvel, de hasonló elvekről van szó, mivel mindkettő megállapításához hosszú ideig tartó használat, magas forgalmazási mutatók és jelentős reklám szükséges. Látható tehát, hogy a másodlagos jelentés kialakulása esetén nem jelent problémát, hogy a védjegycsalád közös eleme adott esetben leíró jellegű.

A jó hírnév elismerése szintén hasznos olyan esetekben, amikor az áruk, szolgáltatások eltérőek, hiszen a jó hírnévű védjegy oltalma átível az áruosztályokon. Erre példa a McDonald’s Corp. v. McClaim-eset. A McClaim szó szerinti magyar fordítása „McKövetelés” vagy „McIgény” lenne, s a TTAB azt az álláspontot foglalta el határozatában, hogy „bár

¹⁹ Bridgestone/Firestone North American Tire, LLC v. Silverstone Berhad, 2003 WL 1559659 (TTAB 2003)

²⁰ A TTAB megismételte a Nina Ricci, S.A.R.L. v. E.T.F. Enterprises, Inc.-ügyben fentebb idézett, sarkos állásfoglalását.

²¹ Aloe Crème Laboratories, Inc. v. Aloe 99, Inc., 188 U.S.P.Q. 316, 326 (TTAV 1975)

átlagos emberek minden bizonnyal nem tévesztenék össze a jogi szolgáltatásokat a gyorséttermi szolgáltatásokkal, úgy gondoljuk, hogy valamiféle kapcsolatot tételezhetnének fel a McCLAIM megjelölés és a McDonald's jó hírnevű „Mc-” védjegycsaládjá között.²² Hasonlóképpen a McDonald's javára döntött egy New York-i bíróság a McDENTAL megjelölés ellenében, amely annak ellenére sérti a McDonald's jogait, hogy nincs kapcsolat a vonatkozó árujegyzékek között, s az sem alátámasztható, hogy a McDonald's bármikor is fogászati szolgáltatások nyújtásába kezd a jövőben.²³ A bíróság szerint a McDonald's védjegycsalád azért erős, mert a fogyasztók széles köre ismeri az ún. „Mc-nyelv” használatát, azaz tisztában van azzal, hogyan épül fel a védjegycsalád, s azzal, hogy az egy vállalkozástól való származást, meghatározott minőséget jelöl.

A McDonald's sikerrel járt el továbbá a McDATE védjegybejelentéssel szemben, melyet találgatókkal kapcsolatos szolgáltatások árujegyzékkel jelentettek be,²⁴ valamint a McBabies, Inc. védjegybejelentése ellen is gyermekgondozó szolgáltatások tekintetében.²⁵

Szintén védjegyei jó hírvének köszönhetette az International Diagnostic Tech., Inc. társaság, hogy a „-stix” végződésű védjegycsaládjá alapján megállapították az összetéveszthetőséget egy azonos végződésű megjelöléssel olyan áruk esetében, melyek csupán részben voltak hasonlóknak tekintendők.²⁶ Végeredményben elutasították a STIQ védjegybejelentést a következő hivatkozott védjegyek alapján: MULTISTIX-C, N-MULTISTIX SG, CHECKSTIX, C-STIX. Mind a TTAB, mind a bíróság figyelembe vette a védjegycsaládhoz tartozó áruk magas forgalmi mutatóit és a különféle médiákban folytatott reklámozást, valamint az arra fordított összegek nagyságát.

Európai Unió

A közösségi védjegyrendszer 1996. január 1-jei bevezetése óta lehet oltalmat szerezni olyan védjegyre, amely az Európai Unió összes tagállamában egyszerre érvényes, és nem nemzeti oltalmak egyszerű összesítése. Ahogy a közösségi védjegy (CTM) adminisztrálását végző szervezet (Belső Piaci Harmonizációs Hivatal – BPHH vagy az angol rövidítésből OHIM) többször kifejtette, a közösségi védjegy jog önálló, autonóm rendszer, nem a tagállamok védjegyjogainak eredője. Alább a közösségi védjegy jog védjegycsaládra vonatkozó főbb eseteit tekintjük át, tehát ezen esetek nem a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közéletéről szóló 2008/95/EK (ún. harmonizációs) irányelv (korábban 89/104/EGK irányelv) értelmezései.

²² McDonald's Corp. v. McClain, 37 U.S.P.Q.2d 1274, 1276 (TTAB 1995)

²³ McDonald's Corp. v. Druck & Gerner, DDS. P.C., 814 F. Supp. 112, 1135 (N.D.N.Y. 1993)

²⁴ McDonald's Corp. v. 2Bell B.V., Opp. No. 91118911, Application Serial Number: 75685456 (TTAB 2003)

²⁵ McDonald's Corp. V. McBabies, Inc. Opp. No. 84473 at 8 (TTAB oct. 28, 1992)

²⁶ Int'l Diagnostics tech., Inc. v. Miles Laboratories, Inc., 746 F.2d 798, 800 (Fed. Cir. 1984)

Védjegycsaládokat elutasító döntések

Mint láthatjuk, ezen döntések nem utasították el a védjegycsalád elvét önmagában, s az egyes esetekben történt elutasítások okait vizsgálva könnyen áttekinthetőek mind a védjegycsaládok kritériumai, mind a gyakorlati problémák az elvre való hivatkozások során.

A „Citigate”-felszólalás ügyében²⁷ védjegybejelentést nyújtottak be a CITIGATE szó-ra. A felszólalás során hivatkozott védjegycsalád elemei a CITICORP, CITI (szó- és ábrás), CITIGROUP, CITIBOND, CITIEQUITY, CITIGARANT, CITIBANK, CITICARD, CITIGOLD, THE CITI NEVER SLEEPS voltak azonos osztályokban.

A felszólaló „citi-” kezdetű védjegyei jó hírnévére is hivatkozott üzleti és kapcsolódó szolgáltatások tekintetében. Bár a felszólaló nagy terjedelmű bizonyítékot nyújtott be a jó hírnév alátámasztására, arra is hivatkozott, hogy védjegycsaládjának kiemelt tagjaival (CITI, CITIBANK, CITICARD, CITIGROUP) kapcsolatban közismert a jó hírnév megléte, ezért ezen esetekben bizonyíték benyújtása valójában nem elengedhetetlen.²⁸ A hivatal megállapította, hogy a használatra vonatkozó bizonyítékok szinte kizárólag a CITIBANK védjegyre vonatkoznak, és elismerte, hogy az utóbbi megjelölés a pénzügyi szolgáltatások területén jó hírnevet élvez. A védjegycsaládra való hivatkozással kapcsolatban azt állapította meg a hivatal, hogy a hivatkozott védjegyek használatát megfelelően bizonyítani kell, továbbá azt is kimondta, hogy a védjegycsalád használatának azt is kell eredményeznie, hogy az EU releváns közössége úgy ismerje fel ezen védjegyeket, mint egyazon vállalkozástól származóakat.²⁹

A hivatal nem fogadta el a felszólaló fenti érvelését, miszerint a CITI védjegycsalád jó hírnevét úgymond hivatalból kellene figyelembe venni, mivel a védjegycsalád egészének jó hírnevét nem ismerik el, s az elismerést a bejelentő is kifogásolja. Következésképp az egész CITI védjegycsalád jó hírnevét a hivatal elutasította.

Egy másik, szintén a CITI védjegycsaládhoz tartozó eset során a CITIBANK védjegycsalád jogosultja a CITI (ábrás) védjegybejelentés ellen szólalt fel.^{30, 31} A felszólaló közösségi és német CITI és CITIBANK védjegye jó hírnévére is hivatkozott üzleti és kapcsolódó szolgáltatások tekintetében. Nagy terjedelmű bizonyítékot nyújtott be a jó hírnév alátámasztására, s mellékelte a Német Szabadalmi Hivatal határozatát, amely a CITI védjegycsalád egészét jó hírnevüként fogadta el.

²⁷ Opposition Division 2012/2005 határozata: 07/06/2005, felszólalásszámok B 451 999 és B 452 005

²⁸ Véleményünk szerint a magyar jogban egy ilyen érvelés alapja lehet a Ket. 50. § (3) bekezdése, mely szerint a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani.

²⁹ Op. cit. p. 9. 2. bek.

³⁰ Opposition Division 419/2004 határozata: 24/02/2004, felszólalásszámok B 364 812 és B 364 895, felszólaló Citicorp (US) és Citibank (US), bejelentő: Citi, S.L. (SP); First Board of Appeal R- 173/2004-1 határozata, 2005. március 1.

³¹ A felszólalás során hivatkozott védjegycsalád elemei: CITICORP, CITI (szó), CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING, THE CITI NEVER SLEEPS azonos áruosztályban.

A hivatal megállapította, hogy a használatra vonatkozó bizonyítékok nem csupán a CITIBANK védjegyre vonatkoznak, és elismerte, hogy a felszólalók jogosultjai egy ténylegesen használt, és ezáltal érvényesíthető, „citi-” szóelemmel kezdődő védjegycsaládnak,³² valamint hogy a CITIBANK megjelölés a pénzügyi szolgáltatások területén jó hírnevet élvez. A jó hírnevű CITIBANK védjegyet [a CTMR 8(5) kereteire tekintettel] a CITI ábrás védjegyre bejelentéssel hasonlította össze a BPHH, és a „bank” szóelem leíró jellegét is figyelembe véve megállapíthatónak tartotta a fogyasztók általi összetéveszthetőséget.³³

Mivel a jó hírnévre alapozott felszólalásban a hivatal a felszólaló érvelését elfogadta, nem vizsgálta tovább a védjegycsaládra alapozott összetéveszthetőségi érveket. Mindenesetre abból kiindulva, hogy a vonatkozó árujegyzékek hasonlóak, és a CITIBANK és a CITI megjelölés összetéveszthetőségének veszélyét a hivatal megállapította, csupán vélelmezhetjük, hogy a védjegycsalád egészére való hivatkozás is megállta volna a helyét, de ez végül is nem nyert megerősítést.

A hivatal másodfokon sem látta alkalmazhatónak a védjegycsaládok elvét, azonban a felszólalásnak részben helyt adott egy korábbi CITI védjegy alapján az árujegyzék egy része vonatkozásában, és hangsúlyozta, hogy a védjegycsalád elve a közösségi védjegy jog bejáratott intézménye.³⁴

A BPHH által elbírált másik esetben az s10 megjelölést kívánták oltalom alá helyezni.³⁵ A DaimlerChrysler AG felszólaló alapvetően és szinte kizárólagosan a védjegycsaládjával való közvetett, asszociatív összetéveszthetőségre hivatkozott. A hivatkozott védjegycsalád elemei s 280, s 320, s 350, s 360, s 420, s 430, s 500, s 600 német szóvédjegy azonos áruosztályban.

A hivatal megállapította, hogy a védjegycsalád tagjainak kell, hogy legyen egy közös eleme, amely közös tagot a forgalom úgy ismer fel, mintha az egy meghatározott vállalkozástól eredne. Eszerint a hivatali érvelés szerint tehát nem a védjegyeket kell egy vállalatól eredőnek tekinteni, hanem a védjegycsalád közös elemét. Amennyiben ezt elfogadnánk, ez olyan magasabb kritériumot jelentene, ami a védjegycsalád elvének alkalmazhatóságát indokolatlanul leszűkítené.

Az s10-ügyben végeredményben a hivatal álláspontja szerint a védjegycsaládra alapozott, magasabb szintű védelem elismerésekor az összetéveszthetőséget a szokásos szigorúsággal kell vizsgálnunk,³⁶ s az összetéveszthetőség akkor áll fenn, ha a forgalomban több ilyen védjegy használata rendszeressé vált.

³² Op. cit. p. 13. 2. bek.

³³ Megjegyezzük, hogy annak vizsgálata során, hogy a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértendő vagy tisztességtelenül kihasználja a korábbi védjegy megkülönböztetőképességét vagy jó hírnevét, a BPHH figyelembe vette a védjegy jogi felhígulás (dilution) jelenségét, illetve veszélyét is, amint arra az indokolásban is kitért. E körben hivatkozik a határozat Jacobs főügyész érvelésére az Adidas-ügyben (az ítélet 37–39. szakaszai, Európai Bíróság, C-408/01), mely szintén összeköti a két fogalmat, azaz a megkülönböztetőképesség vagy a jó hírnev sérelmét a védjegy jogi felhígulással.

³⁴ „The concept of a family of marks is well established in Community trade mark law.”

³⁵ Opposition Division 246/2001 határozata: 31/01/2001, felszólalás száma B 148 512, felszólaló DaimlerChrysler AG (DE), bejelentő: Volvo Personvagnar (SE), védjegybejelentés ügyszáma: 00028 787

³⁶ Hivatkozik az 57/1998 Beck's vs. Isenbeck-felszólalás esetére is.

A védjegycsaláddal való közvetett összetéveszthetőség esetén feltétel, hogy a közös elem azonos vagy legalábbis lényegében azonos (*wesensgleich*) legyen az összevetendő megjelölésekben. A „lényegében azonos” fogalmát a hivatal úgy határozta meg ebben az esetben, hogy a különbség a megjelölések között olyan csekély súlyú lehet csupán, hogy a fogyasztó arról alappal hihesse, hogy az csak félremondásból vagy elírásból adódik.

Lényeges a közös elem megkülönböztetőképessége is, s ez minél alacsonyabb, annál inkább távolodunk a „lényegében azonos” elfogadhatóságától. A hivatal elemezte a védjegyeket, és megállapította, hogy a korábbi védjegyek között nincsen 0-ra végződő, kétjegyű számot tartalmazó védjegy. Nem fogadta el védjegycsaládnak a hivatkozott védjegyek sorozatát, mivel a közös elemnek alacsony a megkülönböztetőképessége, hiszen az autóiparban szokásos ilyen kódokat használni, magát az „S” betűt is több gyártó használta, s az ilyen megjelöléseket mindig valamely autómárkával kombinációban használták. A fogyasztók ezen ipari gyakorlat miatt az átlagnál magasabb figyelmet szentelnek a típuskódok megkülönböztetésének (ellentétben például a fantáziaszavakkal). Az összetévesztés veszélye a hivatal szerint ezért kizárt, amit az is alátámaszt, hogy értékes autókról van szó, nem tömegcikkekről, a fogyasztó ilyen esetben az átlagosnál alaposabban mérlegel.³⁷

A 38. osztályban tett T-MAIS szóvédjegy-bejelentés ellen a Deutsche Telekom AG szólalt fel a következő, többek között azonos osztályban is lajstromozott korábbi védjegyei alapján: T-MAIL, T-MALL, T-MASK, T-MULTI, T-MEDIA, T-MOBIL, s kérte ezeknek a védjegyeknek védjegycsaládkénti elismerését, s a T-MAIS védjegybejelentés elutasítását.³⁸

A határozat érdekessége, hogy külön kitér a védjegycsalád fennállásának kérdésére, természetesen a megjelölések összehasonlításának logikai egységén belül, de mégis, mintegy elkülönülve az egyes korábbi jogok összehasonlításától. A határozat indokolásából szármakra az következik, hogy a BPHH elismeri, hogy egy létező (és használt) védjegycsaládra való sikeres hivatkozás többletvédelmet nyújt az egyes védjegyekre való hivatkozásnál. S bár a védjegycsaládra való hivatkozást ebben az esetben a hivatal elutasította, az alábbiakat fejtette ki.

„A védjegycsaládok tanát úgy határozhatjuk meg, mint a megjelölések egy csoportját, amely közös megkülönböztetőképességgel rendelkezik, s ennek következménye, hogy a fogyasztók nem csupán az egyedi megjelölést, hanem az egész védjegycsaládot kötik gondolati képzettársítás útján a védjegyjogosulthoz. Ebben az értelemben a hivatal elismeri, hogy a korábbi védjegyek ugyanazon felépítést követik, amennyiben mind nagy ’T’ betűvel kezdődnek, amelyet kötőjel útján kötnek egy közönséges szóhoz. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a védjegycsalád tagjakénti értelmezés a védjegyek használatából ered, és nem a lajstromban való pusztá jelenlétüktől. Ahhoz, hogy a releváns közösség több azonos elem-

³⁷ Az S10-esettel azonos megállapításokat olvashatunk a C90-esetben is, Opposition Division 262/2001 határozata: 31/0-1/2001, felszólalás száma B 148 363, felszólaló DaimlerChrysler AG (DE), bejelentő Volvo Personvagnar (SE), védjegybejelentés ügyszáma 00028 795.

³⁸ Opposition Division 2448/2001 határozata 10/10/2001, felszólalás száma B 216 749, felszólaló Deutsche Telekom AG (DE), bejelentő Main Road Telecomincações, S.A. (PT)

mel rendelkező védjegyet úgy fogjon fel, hogy azok azonos forrásból származnak, feltétel, hogy tudjanak a védjegyekről. A jelen esetben a felszólaló nem nyújtotta bizonyítékát, hogy korábbi védjegyeit Németországban használták volna. Ennek következtében úgy találjuk, hogy a felszólaló nem támasztotta alá, hogy egy védjegycsalád jogosultja.”³⁹

Végül álljon itt egy olyan eset, amelynek során a BPHH kifejezetten kitért arra, hogy az összetéveszthetőség megítélése milyen abban az esetben, ha a védjegycsalád elve alkalmazható, s milyen abban az esetben, ha – a szükséges feltételek hiányában – nem.

A felszólalással támadott közösségi védjegybejelentés a LIFESOURCE volt, amelyet a felszólaló a következő „védjegycsalád” alapján tartott elutasítandónak: DIETSOURCE, ISOSOURCE, FIBESOURCE, CITROSOURCE, SANDOSOURCE, RESOSOURCE.⁴⁰ A hivatal nem látta bizonyítottnak a védjegycsalád elismerhetőségét, mivel a felszólaló nem bizonyította a védjegyek használatát. A hivatal ennek következtében a megjelölések összehasonlítását egyenként végezte el, és a felszólalást elutasította, de kifejtette, hogy a megfelelő használat bizonyítása és a védjegycsalád elvének alkalmazása mellett a felszólalásnak helyt adott volna, s a védjegybejelentést utasította volna el, mivel ez utóbbi esetben a „-source” végződésű védjegyek csoportját mint egészet hasonlította volna össze a LIFESOURCE védjegybejelentéssel.

A fenti esetekben láthattuk, hogy a védjegycsalád elvét a gyakorlat nem vonja kétségbe, az elutasítás okaként viszont gyakori a használat bizonyításának hiánya. Ennek ellenére az eljáró szervek több esetben fontosnak tartották, hogy a védjegycsalád elvének főbb kritériumait s egyes felmerülő kérdéseit tisztázzák határozataikban. Hasonlóan részletes kifejtésekkel természetesen az alábbi, a védjegycsalád elvét konkrét esetekben megerősítő döntésekben is találkozhatunk.⁴¹

A védjegycsalád elvét elismerő döntések

Az EASY LEASING (ábrás) védjegybejelentés elleni felszólalás⁴² során az EASYJET védjegycsaládra és egyes tagjainak jó hírnevére is hivatkozott a felszólaló, amelyek közül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal az EASYJET védjegy jó hírnévét találta bizonyítottnak az Egyesült Királyság területére, s ezáltal az Európai Unió egészére. A BPHH fejtegetései során az egyes korábbi jogokat is összehasonlítja a közösségi védjegybejelentéssel, s talán nem meglepő a megállapítás, hogy az EASY LEASING bejelentés nem összetévesztésig hasonló egyik konkrét korábbi joggal sem. Nem marad el azonban a védjegycsalád egészével való összevetés sem,

³⁹ Op. cit. p. 6.

⁴⁰ Opposition Division 2844/2000 határozata: 29/11/2000, felszólalás száma B 97578, felszólaló Novartis Nutrition AG (CH), bejelentő Lifesource International Inc. (US), bejelentés ügyszáma 405515

⁴¹ Jelenleg is folyamatban van az UNICREDIT közösségi védjegybejelentés ellen benyújtott felszólalás elbírálása az Elsőfokú Bíróság előtt T-398/06 ügyszám alatt. A felszólalást az UNIFONDS, UNIRAK, UNIZINS védjegycsaládra alapították. A felszólalást a BPHH mind első-, mind másodfokon elfogadta, s a védjegybejelentést elutasította a védjegycsalád elvére való hivatkozással.

⁴² Opposition Division 232/2005 határozata: 30/01/2005, felszólalás száma B 634 024, felszólaló easyGroup IP Licensing Limited (UK), bejelentő Clause Moulin (FR), bejelentés ügyszáma 2 875 185

bár a BPHH lát fogalmi különbséget a bejelentés szóösszetétele és a korábbi jogok összetétele között, véleményünk szerint helyesen, mégis megállapíthatónak tartja az összetévesztetőséget a jó hírnév védelmének keretei között.

Érdekes, hogy a hivatal szerint csupán az EASYJET védjegy élvezne jó hírnevet, mégis vissza-visszaköszön a határozat indokolásában a védjegycsaládra s a többi felszólalói védjegyre való hivatkozás. Az indokolást a magunk részéről úgy értelmezzük, hogy a központi EASYJET védjegy jó hírneve kisugárzik a védjegycsalád többi, nem jó hírnévű tagjára is, ami végeredményben az egész védjegycsalád jó hírnevéhez vezet.⁴³

A MCBAGEL közösségi szóvédjegy-bejelentés ellen a McDonald's Corporation nyújtott be felszólalást.⁴⁴ A felszólaló hivatkozott védjegyei jó hírnevére, valamint McDONALD's védjegy közismert státuszára és a támadott bejelentést megelőző, korábbi használatokra.⁴⁵

Némileg érthetetlen, illetve csak az európai védjegy jog sajátosságaival magyarázható, hogy se jó hírnevet, se közismertséget nem állapított meg a hivatal, hiszen ezeknek CTMR 8(4) szerinti vizsgálata a Davidoff-estet előtt (C-292/00, Európai Bíróság, 2003. január 9.) főlegesen tehernek és támadási felületnek tűnhetett számára, ha az összetévesztetőség amúgy is megállt a CTMR 8(1)(b) alapján.

A hivatal ugyanakkor megállapította, hogy bár az egyes védjegyek nem az összetévesztetőség hasonlóak a MCBAGEL védjegybejelentéshez, az utóbbi a fogyasztóra tett összehasonlítása alapján a McDONALD's védjegycsaládba tartozik. A hivatal ennek megfelelően – a védjegycsalád elvére hivatkozással – elutasította a MCBAGEL védjegybejelentést.

A BRIDGE/BAINBRIDGE-estet

Ez az eset – bár elsősorban a lajstromozott alaktól eltérő használati forma kapcsán szokták idézni – nézetünk szerint a védjegycsaládokra nézve is mérföldkőnek tekintendő, ezért részletesebben tárgyaljuk. Az ügy⁴⁶ az Elsőfokú Bíróság védjegybejelentést elutasító határozatát⁴⁷ követően került az Európai Bíróság elé, amely megerősítette az előbbi fórum döntését.⁴⁸

⁴³ Az ügyben benyújtott fellebbezést elutasították R 396/2005-2 ügyszám alatt 2005. július 6-án.

⁴⁴ Opposition Division 2551/2002 határozata: 28/08/2002, felszólalás száma B 184 970, felszólaló McDonald's International Property Company, Ltd. (US), bejelentő Flour Foods Research Limited (IE), a védjegybejelentés ügyszáma 00340 943

⁴⁵ A hivatal úgy találta, hogy a védjegycsaládjelleget bizonyította az a közvélemény-kutatás, melynek során a következő kérdést tették fel az interjúalanyoknak: „Melyik az az étterem, amely ‚Mc‘ kezdetű ételeket kínál, mint például McBacon, McBeans, McToast, McPork, McSausage?” A válaszadók 76%-a a McDonald's-ot nevezte meg. A Fellebbezési Tanács szerint ez bizonyította, hogy a brit fogyasztók úgy tekintenek ezen megjelölésekre, mintha egyazon vállalkozástól erednének.

⁴⁶ A támadott védjegybejelentés a BAINBRIDGE (ábrás) volt, amelyet a felszólaló a következő olasz védjegyek alapján talált kifogásolhatónak: BRIDGE (ábrás), BRIDGE (logó és ábrás), OLD BRIDGE (ábrás) THE BRIDGE BASKET (ábrás), THE BRIDGE (3d), THE BRIDGE WAYFARER (ábrás), THE BRIDGE (szó-), OVER THE BRIDGE (szó-), FOOTBRIDGE.

⁴⁷ Az Elsőfokú Bíróság T-194/03 sz. ügyben hozott határozata: 23/02/2006, felszólaló Il Ponte Finanziaria SpA, bejelentő Marine Enterprise Projects

⁴⁸ A Közösségi Bíróság C-234/06-P ügyben hozott határozata: 13/09/2007, felszólaló Il Ponte Finanziaria SpA, bejelentő Marine Enterprise Projects

Az Elsőfokú Bíróság előtt a – korábban felszólaló – felperes előadta, hogy a fellebbezési tanács tévesen zárta ki az összetéveszthetőségre vonatkozó értékeléséből egyes korábbi ábrás védjegyeit azzal az indokkal, hogy nem igazolták a használatukat. A felperes szerint a szóban forgó korábbi védjegyek egy olasz királyi rendelet értelmében „defenzív védjegyeknek” minősülnek, és e jogszabály alapján esetükben nem szűnik meg a védjegyoltalom a használat elmaradása miatt.

A BPHH szerint a „sorozatvédjegyek” fogalmának csak akkor van jelentősége az értékelés során, ha az érintett fogyasztó a ténylegesen használt korábbi védjegyek mindegyikével oly módon szembesült, hogy az a benyomása keletkezhetett, hogy a védjegyek közti kapcsolat arra utal, hogy a védjegyek ugyanattól a személytől származnak.

Az Elsőfokú Bíróság pontos módszertani útmutatót nyújt, amikor kifejti álláspontját, miszerint⁴⁹ először a bejelentett védjegyet minden egyes releváns korábbi védjeggyel külön-külön össze kell hasonlítani, ezután pedig az összetéveszthetőség vizsgálata keretében meg kell vizsgálni a felperesnek a korábbi védjegyek állítólagos „család-”, illetve „sorozat-” jellegére alapított érvét. E ponton már csak a felperes azon érvének elemzése van hátra, miszerint a korábbi védjegyek, amelyek mindegyikére ugyanannak a „bridge” szóelemnek a jelenléte jellemző, „védjegycsaládot”, illetve „sorozatvédjegyeket” alkotnak-e.⁵⁰ A felperes szerint e körülmény olyan jellegű, hogy objektíve összetéveszthetőséget eredményezhet, amikor a fogyasztó a bejelentett védjeggyel találkozik, mert a fogyasztó azt hiheti, hogy az e védjegygel jelölt áruk szintén a felperestől származnak.

Az Elsőfokú Bíróság emlékeztetett arra, hogy az ítélkezési gyakorlat szerint az összetéveszthetőséget átfogóan, az adott ügyre vonatkozó valamennyi körülményt figyelembe véve kell értékelni annak alapján, hogy az érintett vásárlóközönség milyen képet alkot a megjelölésekről és a szóban forgó árukról és szolgáltatásokról. Megjegyezte továbbá, hogy végeredményben amikor a valamely közösségi védjegybejelentéssel szembeni felszólalás több korábbi védjegyben alapul, és e védjegyek olyan jellegzetességeket mutatnak, amelyek lehetővé teszik annak megállapítását, hogy azok „sorozat” vagy „család” részét képezik – ami különösen akkor lehetséges, ha a védjegyek teljes egészében tartalmazzák ugyanazt a megkülönböztető elemet, és másik grafikai vagy szóelemmel egészülnek ki így különböztetve meg egyiket a másiktól, vagy ha azok az eredeti védjegyből kivont azonos elő- vagy utótagot ismétlik meg –, akkor e körülmény releváns tényezőt képez az összetéveszthetőség értékelése szempontjából.

„Hasonló előfeltevések esetén a bejelentett védjegy és a sorozat részét képező korábbi védjegyek közötti lehetséges asszociáció révén akkor merülhet fel az összetéveszthetőség, amikor a bejelentett védjegy olyan hasonlóságokat mutat a korábbi védjegyekkel, amelyek alkalmasak arra, hogy a fogyasztó azt higgye, a bejelentett védjegy ugyanannak a sorozat-

⁴⁹ Elsőfokú Bíróság T-194/03 sz. ügy op. cit. 85. szakasz

⁵⁰ Elsőfokú Bíróság T-194/03 sz. ügy op. cit. 115. szakasz

nak a részét képezi, és ezért az általa jelölt áruk kereskedelmi szempontból ugyanattól a személytől származnak, mint a korábbi védjegyekkel jelölt áruk, vagy eredetüket tekintve kapcsolatban vannak vele. A bejelentett védjegy és a korábbi sorozatvédjegyek közötti ezen összetéveszthetőség – amely az ütköző megjelölések által jelölt áruk kereskedelmi eredetével kapcsolatban okozhat megtévesztést – akkor is fennállhat, amikor, mint jelen esetben, a bejelentett védjegy és a korábbi védjegyek közötti összehasonlítás, külön-külön elvégezve, nem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy közvetlenül fennáll az összetévesztés veszélye. Ilyen esetben az a veszély, hogy a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások kereskedelmi származását illetően a fogyasztó tévedhet, nem abból az eshetőségből ered, hogy a fogyasztó összetévesztheti a bejelentett védjegyet a korábbi sorozatvédjegyek valamelyikével, hanem abból az eshetőségből, hogy azt hiszi, a bejelentett védjegy ugyanazon sorozatnak a része.”

A közösségi védjegyjog 2007 előtti bizonytalanságára utal mégis, hogy az Európai Bíróság előtt a BPHH arra hivatkozott, hogy a „sorozatvédjegy” fogalmát a 40/94 rendelet nem veszi figyelembe, és csak az olasz védjegyjogi ítélkezési gyakorlat alkotta ezt meg, amely jogilag minősíti azt a helyzetet, amikor képzettársítás állhat fenn a sorozatvédjegyek és a bejelentett védjegy között. Szerencsére az Európai Bíróság minden kétséget eloszlatott⁵¹ afelől, hogy a védjegycsalád elve meghonosodott-e a közösségi védjegyekre vonatkozó jogban.⁵² Ezenkívül részletesen kifejtette a vonatkozó használati kötelezettséggel kapcsolatos álláspontját:

„... az Elsőfokú Bíróság nem a korábbi védjegyek használatának igazolását követelte meg, hanem csak annak igazolását, hogy ezek közül a védjegycsalád vagy sorozatvédjegy fennállásához elegendő számút használtak, és az összetéveszthetőség értékelése szempontjából ez utóbbi fennállásának igazolását.”⁵³

Értelmezésünk szerint tehát nem szükséges a hivatkozott védjegycsalád összes tagját használni ahhoz, hogy sikerrel lehessen hivatkozni a védjegycsalád elvére a megjelölések összehasonlításakor, azonban elegendő számú védjegyet kell használni ahhoz, hogy a fogyasztóknak módjukban álljon a védjegyeket egymáshoz és a védjegyjogosulti társasághoz kötni. Elméletileg nem kizárt, hogy egy kétagú védjegycsalád is elismerést nyerjen, hiszen a védjegycsaládokban lévő védjegyek száma – a közös elemnél fogva – bármikor bővíthető vagy szűkíthető.

⁵¹ Op. cit. Közösségi Bíróság C-234/06-P, 63. szakasz: „Védjegycsalád” vagy „sorozatvédjegy” fennállásakor az összetéveszthetőséget konkrétan annak a lehetősége eredményezi, hogy a fogyasztó téved a bejelentett védjeggyel jelölt áruk vagy szolgáltatások származását vagy eredetét illetően, és tévesen azt feltételezi, hogy a bejelentett védjegy ehhez a védjegycsaládhoz vagy sorozatvédjegyhez tartozik.

⁵² Op. cit. Közösségi Bíróság C-234/06-P, 62. szakasz: „Jóllehet közösségi védjegybejelentéssel szembeni, használati kötelezettséggel még nem terhelt, egyetlen korábbi védjegyre alapított felszólalás esetén az összetéveszthetőséget a két védjegy lajstromozás szerinti alakjának összehasonlítása alapján kell értékelni, ez eltér abban az esetben, ha a felszólalást több olyan védjegy fennállására alapították, amelyek közös tulajdonságaik alapján 'védjegycsalád' vagy 'sorozatvédjegy' tagjának minősülhetnek.”

⁵³ Op. cit. Közösségi Bíróság C-234/06-P, 65. szakasz

Magyarország

Jelenleg csupán egy olyan közzétett magyar bírósági döntésről tudunk,⁵⁴ amely – bár a korábbi, 1969. évi IX. védjegy törvény alapján – kifejezetten állást foglalt a védjegycsalád elvével kapcsolatban egy védjegybitorlási perben. A pert az „akvaline” szó használata miatt indították számos „akva-” kezdetű védjegyre való hivatkozással. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az „akva-” előtag egyrészt igen gyakran szerepel mind a forgalomban, mind a védjegylajstromban, másrészt leíró jellegű a vonatkozó árukra. Ezen okok miatt mind az elsőfokú, mind a másodfokú bíróság elvetette a védjegycsalád elvére való hivatkozást, s a keresetet elutasította.

A Magyar Szabadalmi Hivatal előtt emelkedett jogerőre az az ügy, amelyben a McDonald's nyújtott be felszólalást a McPOP nemzeti védjegybejelentés⁵⁵ ellen közismert, jó hírű védjegycsaládjára hivatkozva a 30. osztályba tartozó áruk tekintetében. A McDonald's amellett érvelt, hogy a McDONALD'S védjegycsalád olyan védjegyek gyűjteménye, mely védjegyeknek közös az elsődleges megkülönböztetőképesseggel rendelkező eleme (a „Mc-” előtag), s mely egyedi védjegyeket így a fogyasztók asszociáció útján kötik össze egymással. Annak érdekében, hogy ilyen asszociáció létrejöhessen, a felszólaló elismerte, szükséges, hogy a védjegyek közös eleme domináns és megkülönböztető legyen, továbbá, hogy azt a releváns fogyasztói kör ilyennek ismerje fel. Álláspontja szerint ebből az következik, hogy a közös elemnek arra kell utalnia, hogy az áruk ugyanattól a vállalkozástól erednek.

A McPOP megjelölés felépítése a McDonald's szerint megegyezett a McDONALD'S védjegycsalád felépítésével: a domináns „Mc” betűk használata a szó elején, melyeket egy rövid szó követ, amely ráadásul leíró jellegű, a „pop” szóelem ugyanis egyértelműen a pop-cornra utalt, ami az áruféleség elnevezése.

A bejelentő a hivatal felhívására nem válaszolt, ezért az a rendelkezésre álló adatok alapján hozta meg határozatát, amelyben elutasította a McPOP védjegybejelentést. A határozat indokolása szerint a lajstromozni kért McPOP megjelölés és az ellentartott „McDONALD'S védjegycsalád” védjegyei összetéveszthetőségig való hasonlósága fennállt, amit megalapozott a magyar nyelvben hangsúlyos, szóeleji „Mc-” előtagok, illetve azok írásmódjának azonosága, továbbá a második szóelem nagy kezdőbetűjének alkalmazása.

A Magyar Szabadalmi Hivatal indokolásában továbbá azt is kifejtette, hogy a megjelölés árujegyzéke a 30. áruosztályban különféle sós ízesítésű növényi magvakat és pattogatott kukoricát tartalmazott, amely forgalmazási szempontból a hivatal véleménye szerint hasonlóan tekinthető a McDonald's cég védjegyeinek árujegyzékében felsorolt kekszek, aprósütemények, cukrászsütemények, sütemények, kétszersültek árukhoz. Az indokolás kitér arra is, hogy a felsorolt termékek étkezési céljukat tekintve a főétkezést követő, esetleg az étkezések

⁵⁴ BH 1995. 568. (Legf. Bír. Pfv. IV. 21. 425/1994. sz.)

⁵⁵ M04 02126 ügyszám

között elfogyasztott rágcsálnivalók nagy csoportjába tartoznak, így a termékeket fogyasztó vásárlói kör megegyezik. A hivatal álláspontja szerint hasonlóan minősültek a McPOP védjegybejelentés árujegyzékében megadott termékek a védjegyek árujegyzékében szereplő fűszerek, só, bors, öntetek, ízesítők árucsoporthoz is, mivel a növényi magvak és a pattogatótt kukorica ízesítésére adott esetben felhasználhatóak a fent említett készítmények.

Végeredményben a hivatal megállapította, hogy az ellentartott védjegyekhez hasonló megjelölés és a termékek értékesítési körülményeinek figyelembevételével a fogyasztók juthatnak olyan következtetésre, hogy ezeket a termékeket azonos cég hozza forgalomba, ezért az összetéveszthetőség veszélye fennáll. A hivatal a jó hírnévre vonatkozó érvelést csak eltérő áruk tekintetében látta volna relevánsnak, így azzal nem foglalkozott, hiszen az összetéveszthetőség anélkül is fennállt figyelembe véve a hasonló árukat, aminek következtében a McPOP védjegybejelentést elutasították, noha véleményünk szerint a McDonald's védjegycsalád egyik védjegyének második szótagja sem volt önmagában összetévesztésig hasonló a „-pop” szótaghoz.

Továbbra is a McDonald's védjegycsaládnál maradvá, annak jogosultja Magyarországon a nemzeti MCGREEN védjegy lajstromozása ellen nyújtott be felszólalást. A McGreen védjegybejelentés árujegyzéke fűmag, trágya stb. árukra terjedt ki.⁵⁶ Noha a védjegybejelentést végül – a Magyar Szabadalmi Hivatal határozata előtt – visszavonták, a vonatkozó áruk különbözősége miatt a hivatal döntése feltételezésünk szerint nem lett volna okvetlenül kedvező a felszólaló részére. A hivatal döntésének hiányában végül is nyitott kérdés maradt, hogy a védjegycsalád jó hírneve mennyire veendő figyelembe ilyen és hasonló esetekben, amikor az áruk szignifikánsan eltérnek egymástól.

Egy másik esetben a McDonald's a MCCHINESE nemzetközi védjegy magyarországi kiterjesztését támadta sikerrel védjegycsaládjá alapján,⁵⁷ azonban a korábbi jogszabályi rendelkezések miatt a hivatal elutasítása – a jogosult válasza hiányában – kvázi automatikus volt, így túlzó lenne arra következtetni, hogy a hivatal a védjegycsalád elvét ebben az esetben értékelte, s elfogadhatónak ítélte volna.⁵⁸

A fenti esetekből megállapíthatjuk, hogy a védjegycsalád elve korántsem idegen a bíróságok és főleg a Magyar Szabadalmi Hivatal gyakorlatától, s azt a hivatal alkalmazta is a közelmúltban egyes esetekben. A védjegycsaládok kritériumainak teljes körű, részletes kidolgozása és bírói kimondása, elismerése a nemzeti törvény keretei között azonban még, úgy tűnik, várat magára.

⁵⁶ Ügyszám: M05 01898, árujegyzéke: 1. Trágák, ültetőkomposzt, növények védelmére szolgáló termékek; 5. Növények védelmére szolgáló termékek; 31. Fűmag.

⁵⁷ IR 853 260

⁵⁸ A bejelentő válasza hiányában az akkori jogszabályoknak megfelelően ideiglenes elutasításból kvázi automatikusan jogerős végleges elutasítás lett.

Végkövetkeztetések

Megállapíthatjuk, hogy az összetéveszthetőség asszociációs értelmezése során alkalmazható a védjegycsaládok elve, amely ma gyakorlatilag a joggyakorlat szintjén létezik, s az ahhoz kapcsolódó számos, különös kritérium miatt a joggyakorlat szerepe a jövőben is minden bizonnyal kiemelt jelentőségű lesz ezen a területen. Érdeemes azonban megfontolni, hogy nem szükséges-e a védjegycsalád elvének bizonyos szintű kodifikációja, mivel a jelenlegi jogszabályi környezetbe több ponton nehezen illeszthető be.

Az egyik ilyen pont, hogy védjegycsaládok esetén nem az egyes ütköző megjelöléseket hasonlítjuk össze, hanem az egyik oldalról a védjegycsalád egészét, mind az áruk, mind a megjelölés szempontjából. Egy másik ilyen pont, hogy a védjegycsaládra való hivatkozásnál az eljáró szervek megkövetelik a használat bizonyítását, ami természetesen jól indokolható azzal, hogy a fogyasztó csak abban az esetben tévesztheti össze a támadott megjelölést a védjegycsaláddal, ha az utóbbit mint ilyet felismeri. Ez a felismerés szükségképpen a forgalom útján, azaz használat révén jön létre. Látszólag mégis ütközik ez az elv a vonatkozó jogszabályok használat bizonyításáról szóló előírásaival, és felmerül a kérdés, hogy más védjegyek esetében a használatnak miért és mennyiben lehet ettől eltérő jelentősége a védjegycsaládok elvénel kimunkált, kimunkálendő használati szinttől.

Ezen túl úgy véljük, hogy a védjegycsalád elve mindinkább elfogadottá és bevetté vált a közösségi védjegyekkel kapcsolatban, s Magyarországon is egyre több ilyen hivatkozás történik. Ellentétben az egyesült államokbeli gyakorlattal, ahol az eljáró szervek előnyben részesítik a jó hírnév elvének elbírálását, a közösségi és a magyar jogszabályok gyakorlatából az adódik, hogy az eljáró szerv az összetéveszthetőség mérlegelése során a védjegycsaládra való hivatkozás megengedhetőségéről is dönt, s adott esetben egyazon eljárásban a jó hírnévvel kapcsolatos érvek elbírálására is sor kerül.

Az áruk összehasonlításának kérdéskörével kapcsolatban elmondhatjuk a fentiek alapján, hogy a jelenlegi magyarországi gyakorlat nem olyan rigorózus, mint az Egyesült Államokban, habár a magyar gyakorlat által figyelemmel kísért közösségi esetjog az utóbbi években afelel mutat, hogy az áruk összehasonlításának szigorítása lehet az egyik jogi megoldás a nagyszámú konkuráló közösségi védjegy megjelenéséből adódó konfliktusra az üzleti életben.

Végül megjegyezzük, hogy bár a fenti jogesetek nagyrészt felszólalási eljárásokkal kapcsolatosak, a védjegycsaládok elvének nem csupán egyes védjegyek elleni felszólalási, törlési eljárásokban lehet fontos szerepe, hanem védjegybitorlási eljárásokban is.

Végül felmerül a kérdés, hogy a fent elemzett esetektől eltérő, szóelemet nem tartalmazó ábrás vagy nem hagyományos védjegyek esetén lehet-e értelmezni a védjegycsalád fogalmát. Bár nem tudunk ilyen védjegycsaládról, a gyakorlati nehézségek ellenére ezt elképzelhetőnek tartjuk (pl. jellegzetes állatrajzok sorozata, hangsor stb.), s védjegyjogi szempontból feltétlenül kihívás lenne ezek elemzése és összehasonlításuk más megjelölésekkel.