



Konvergencia

Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a közös gyakorlattal kapcsolatban,
2. verzió
CP 4. A fekete-fehér védjegyek oltalmi köre

1. A közös gyakorlat különbözik az egyes hivatalok korábbi gyakorlatától?

A közös gyakorlat azt eredményezi, hogy lesznek olyan hivatalok, amelyek nem változtatnak korábbi gyakorlatukon, egyes hivatalok pedig csak részben módosítják korábbi gyakorlatukat. Az implementáló hivatalok (AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, LV, LT, MT, BPHH, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK) esetében az új közös gyakorlat korábbi joggyakorlatot érintő hatása az alábbiak szerint alakul:

Elsőbbség

Az elsőbbségi igények tekintetében 13 hivatal változtatja meg gyakorlatát.

- A korábbi gyakorlat kevésbé szigorú, mint a közös gyakorlat: 3 hivatal esetében (CY, IE, PT).
- A korábbi gyakorlat szigorúbb, mint a közös gyakorlat: 10 hivatal tekintetében (BG, BPHH, EE, ES, GR, HU, LT, LV, SK, TR).
- A korábbi gyakorlathoz képest nincs változás a következő 9 hivatalban: (AT, BOIP, CZ, DE, MT, PL, RO, SI, UK).

Azonosság, viszonylagos kizáró okok

A viszonylagos kizáró okok alkalmazásának feltételeként meghatározott azonosság megállapítását illetően 5 hivatal változtatja meg gyakorlatát.

- A korábbi gyakorlat kevésbé szigorú, mint a közös gyakorlat 2 hivatal tekintetében (CY, GR).
- A korábbi gyakorlat szigorúbb, mint a közös gyakorlat 3 hivatal esetében (BG, EE, LT).
- Az új közös gyakorlat a következő 17 hivatalban nem hoz változást a korábbi gyakorlathoz képest:
(AT, BOIP, BPHH, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK).

Tényleges használat

A tényleges használatot illetően egyik hivatal sem változtatja meg eddigi gyakorlatát.

2. A tagállami hivatalok nyújtanak tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy a közös gyakorlat milyen hatással van a korábbi nemzeti joggyakorlatra?

Ezt az egyes hivatalok döntenek el. Ha a hivatalok szükségesnek tartják, részletes tájékoztatót adhatnak ki arról, hogy milyen hatással van a közös gyakorlat a korábbi nemzeti joggyakorlatra, és ez az ügyfelek szempontjából milyen következményekkel jár. A fekete-fehér védjegyek oltalmi körével kapcsolatos közös gyakorlatról szóló közös közlemény is hasznos információkat tartalmaz az implementáló, a nem implementáló és a projektben részt nem vevő hivatalokról.

3. Hogyan segíti elő a fekete-fehér védjegyek oltalmi körével kapcsolatos közös gyakorlat implementálása a jogbiztonság megteremtését ezen a téren?

A jogbiztonság a gyakorlat átláthatóságán, minőségén és alkalmazhatóságán, valamint a gyakorlattal kapcsolatos tájékoztatáson alapszik. A Konvergencia Projekt indulása előtt csak kevés átlátható iránymutatás létezett, amely az ügyfelek számára megnehezítette a vonatkozó joggyakorlat megismerését. Mindössze három hivatal rendelkezett megfelelő módszertannal a fekete-fehér védjegyek oltalmi körével kapcsolatban. A közös gyakorlat változást hoz ebben a tekintetben, ez pedig az ügyfelek számára előnyt jelent.

A közös gyakorlat a fekete-fehér és/vagy szürkeárnyalatos védjegyek megítélésével kapcsolatos következő három kérdés tekintetében segíti elő a jogbiztonság megteremtését:

- Azonos-e az elsőbbségi igény tárgyát képező fekete-fehér és/vagy szürkeárnyalatos védjegy a vele megegyező színes védjeggyel?
- Azonos-e a korábbi fekete-fehér és/vagy szürkeárnyalatos védjegy a vele megegyező színes védjeggyel a viszonylagos kizáró okok értékelése szempontjából?
- A fekete-fehér/szürkeárnyalatos formában lajstromozott védjegy színes változatának használata (illetve fordítva) elfogadható-e a használat megállapítása céljából?

A fenti kérdésekre beérkezett válaszok a munkacsoport 2012 februárjában kezdődő üléséig nem voltak egyértelműek, és hivatalonként eltértek. A projekt végén a munkacsoport elfogadott egy átlátható közös gyakorlatot, amely mind a 23 implementáló hivatal esetében azonos.

4. Van olyan közelmúltbeli jogeset, amely alátámasztja a közös gyakorlat megállapításait?

Igen, a T-623/11. számú *Milanówek Cream Fudge*-ügyben 2014. április 9-én hozott ítélet alátámasztja a közös gyakorlat megállapításait a fekete-fehér védjegyek tekintetében. Releváns megállapításokat – többek között – az ítélet 37. és azt követő pontjai tartalmazzák:

37. „(...) el kell utasítani a felperes érveit, amelyek szerint a 'fekete és fehér' színben lajstromozott védjegy magában foglalja 'a grafikai ábrázolásba beleértendő valamennyi színkombinációt' és 'következésképpen [a felperes] kérheti az oltalmat a fehér és színes sávokból álló függőleges sávok tekintetében bármilyen kombinációban, legyenek azok feketék, narancssárgák vagy citromsárgák.'"

Az ítélet világosan kimondja, hogy a fekete-fehér védjegy oltalmi köre nem terjed ki az összes színre, és a fekete-fehéreként lajstromozott védjegy nem azonos a színes alakban lajstromozott védjeggyel.

5. A közös gyakorlat jogilag nem kötelező érvényű. Milyen hatása van így a közös gyakorlatnak a védjegyjogosultakra?

Bár a közös gyakorlatnak nincs jogi kötőereje, több hivatal is úgy döntött, hogy azt a saját joggyakorlatába implementálja. Az ügyfeleknek következképpen érdemes megfontolniuk e közös gyakorlat szem előtt tartását, mivel a védjegyelbírók e közös gyakorlat alkalmazásával járnak el. A védjegyjogosultak ebben a kérdésben – ha az rendelkezésre áll – az illetékes hivatal aktuális módszertanát és az Európai Bíróság fekete-fehér védjegyekkel kapcsolatos, jövőbeni releváns ítéleteit áttanulmányozva tájékozódhatnak a legmegfelelőbbben.

A cél az, hogy az ügyfelek tisztában legyenek a tagállami hivatalok közös álláspontjával. A közös gyakorlatból az ügyfelek világos tájékoztatást kapnak az elvekről – a résztvevő hivatalok honlapján könnyen hozzáférhetnek a közös gyakorlatban foglaltakhoz –, amelyeket az összes résztvevő hivatal egységesen követ majd. Mindez növeli az ügyfelek számára az ügyintézés kiszámíthatóságát.

A Közös Közlemény az aktuális és releváns ítélkezési gyakorlat figyelembevételével készült. A közös gyakorlat továbbá az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatán alapuló, szilárd jogalapra épül. A közös gyakorlat a következő ítéletekre vonatkozóan tartalmaz konkrét utalást: a C-291/00. számú *LTJ Diffusion*-ügyben, a T-103/11. számú *Justing*-ügyben, a T-378/11. számú *Medinet*-ügyben, valamint a T-152/11. számú *MAD*-ügyben hozott ítélet.

6. Miért nem vett részt Olaszország, Franciaország és Finnország a Konvergencia Projektben?

A részvétel teljesen önkéntes – ez a Konvergencia Program szellemiségének lényege. Ha egy hivatal bármilyen okból nem kíván részt venni egy adott projektben, az nem zárja ki a többi hivatal részvételét, illetve annak lehetőségét, hogy a szóban forgó hivatal később csatlakozzon.

7. A közös gyakorlat a színes védjegyekre is vonatkozik?

A közös gyakorlat csak a következőkre vonatkozik:

- az elsőbbségi igény tekintetében az elsőbbségi igény tárgyát képező fekete-fehér védjegyekre,
- a viszonylagos kizáró okok tekintetében a korábbi fekete-fehér védjegyekre,
- a használat igazolása tekintetében pedig a fekete-fehér/szürkeárnyaltos, valamint a színes változatban lajstromozott védjegyekre egyaránt.

Az egyértelműség kedvéért fontos hangsúlyozni, hogy a kizárólag színből álló védjegyek nem tartoznak a közös gyakorlat hatálya alá.

8. A közös gyakorlat csak ábrás védjegyekre vonatkozik?

A közös gyakorlat ugyanannak a védjegynek a fekete-fehér/szürkeárnyalatos és színes változatai közötti összefüggésekkel foglalkozik. A közös gyakorlat szóvédjegyekre nem alkalmazható, hanem az elsősorban ábrás – szóelemet tartalmazó vagy szóelem nélküli – védjegyekre vonatkozik. A résztvevő hivatalok mérlegelhetik, hogy a gyakorlatot más típusú védjegyekre vonatkozóan is alkalmazzák-e, és hogy ezt milyen mértékben teszik.

9. A közös gyakorlat 5.2. pontja a következőket tartalmazza: „Amennyiben az elsőbbségi igényt tartalmazó, fekete-fehér megjelölésre vonatkozó védjegybejelentés tartalmazhat színigénylést, a bejelentő az alábbi lehetőségek közül választhat:

- **Egyáltalán nem nyújt be színigénylést.**
- **A színigénylés meghatározott színekre vonatkozik (a fekete-fehér és a szürkeárnyalatos kivételével).**
- **A színigénylés kifejezetten a fekete-fehér színekombinációra vonatkozik.**
- **A színigénylés kifejezetten a fekete, a fehér és szürke színekre vonatkozik (a védjegy színe szürkeárnyalatos).**
- **A színigénylés a megjelölés minden színváltozatára vonatkozik.”**

A fenti megfogalmazásnak az a célja, hogy összefoglalja a tagállamokban előforduló valamennyi lehetőséget, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden tagállamban létezik az összes lehetőség?

Vagy azt jelenti, hogy valamennyi fent említett opciót fel kell ajánlaniuk a hivataloknak a bejelentők részére?

A közös gyakorlat nem határozza meg azt, hogy az egyes hivatalokban a színigénylés mely típusa fogadható el, illetve, hogy egyáltalán elfogadható-e vagy sem. Egyes hivatalok valójában egyáltalán nem fogadnak el színigénylést a nemzeti védjegyeljárásaik során. A közös gyakorlat azért tér ki a színigénylés lehetőségére, hogy rávilágítson: előfordulhat, hogy egy fekete-fehér változatban benyújtott védjegy – a színigénylés miatt – valójában színes védjegy. Mivel ez a nemzetközi védjegybejelentések tekintetében különös jelentőséggel bír, a dokumentum a nemzetközi védjegybejelentések űrlapjára vonatkozó utalást is tartalmaz.

10. A közös gyakorlat kidolgozásakor a munkacsoport figyelembe vette a Párizsi Uniós Egyezmény releváns rendelkezéseit?

Igen, ahogyan az a közös gyakorlatra vonatkozó elveket tartalmazó dokumentum elsőbbségről szóló 5.2. pontjában is szerepel, a munkacsoport az elsőbbségi igény kapcsán, az azonosság

fogalmának megállapítása tekintetében a Párizsi Uniós Egyezmény 4. cikke A. (2) bekezdését is figyelembe vette.

11. Összeegyeztethető-e a közös gyakorlat a madridi rendszer nemzetközi bejelentéseivel az elsőbbségi igényeket illetően?

Igen, a közös gyakorlat teljes mértékben összeegyeztethető a madridi rendszerrel.

Nemzetközi védjegybejelentés benyújtásakor a származási hivatal igazolja, hogy a nemzetközi védjegybejelentésben szereplő megjelölés az alapbejelentésben és/vagy a lajstromozott alapvédjegyben szereplő ábrázolással megegyezik. Mivel ennek igazolása a származási hivatal feladata, a Szellemi Tulajdon Világszervezete (a továbbiakban: WIPO) ezt nem ellenőrzi ismét a nemzetközi bejelentés kézhezvételekor.

A madridi rendszerben bejelentett megjelölések ugyanolyan oltalomban részesülnek a megjelölt szerződő felek tekintetében, mint az adott szerződő fél hivatalán keresztül közvetlenül benyújtott védjegybejelentés tárgyát képező megjelölés. Ez azt jelenti, hogy a védjegyek oltalmi körének meghatározása vonatkozásában a megjelölt hivatal és/vagy a megjelölt szerződő fél tekintetében illetékes nemzeti hivatal vagy bíróság gyakorlata irányadó.

A munkacsoport azt állapította meg, hogy a közös gyakorlat semmilyen új következménnyel nem jár. Ez az összehangolt megoldás azonban jelentősen fokozza a nemzetközi bejelentésekkel kapcsolatos jogbiztonságot és egységességet abban az esetben, ha a származási hivatal és a megjelölt hivatal egyaránt implementálja a közös gyakorlatot.

A közös gyakorlat elsőbbségről szóló 5.2. pontja utalást tartalmaz a WIPO nemzetközi védjegybejelentési űrlapjára vonatkozóan, és tisztázza, hogy abban az esetben, ha az elsőbbségi igényt színigénylést tartalmazó fekete-fehér védjegy alapján terjesztik elő, a védjegy színes ábrázolását is be kell nyújtani.

12. Egy fekete-fehér/szürkeárnyalatos és egy színes védjegy között akkor is fennállhat az összetéveszthetőség, ha a védjegyek nem azonosak?

Igen, a közös gyakorlat szerint a fekete-fehér/szürkeárnyalatos és színes ábrás védjegyeket azonosnak kell tekinteni, ha a köztük lévő eltérések jelentéktelenek. Ha nem áll fenn azonosság, az még nem zárja ki a közösségi védjegyről szóló rendelet 8. cikk (1) bekezdése b) pontjának vagy a közösségi védjegyről szóló irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b) pontját átültető nemzeti rendelkezéseknek az alkalmazását ezekben az esetekben. Így tehát akkor is fennállhat az összetéveszthetőség, ha a védjegyek hasonlónak tekinthetők, és minden egyéb szükséges feltétel fennáll.

13. A fekete-fehér/szürkeárnyalatos és színes ábrás védjegyek összehasonlítása esetén az elsőbbségi igények, a viszonylagos kizáró okok és a használat vonatkozásában tett megállapítások azonos tartalmúak?

Egy fekete-fehér és/vagy szürkeárnyalatos védjegy és egy későbbi, színes védjegy közötti azonosság vizsgálata az elsőbbség és a viszonylagos kizáró okok esetében azonos módon történik, ezért az e körben tett megállapítások is megegyeznek. A legfontosabb szempont, amelyet figyelembe kell venni, hogy a színes védjegy a fekete-fehér/szürkeárnyalatos védjeggyel összehasonlítva **jelentéktelen** eltérésekkel rendelkezik-e. Ha a színes és a fekete-fehér/szürkeárnyalatos védjegy között jelentős eltérések vannak, a védjegyek nem tekinthetők azonosnak. Ha viszont az eltérések jelentéktelenek, a védjegyek azonosnak minősülnek.

Ha a közös gyakorlatra vonatkozó elveket tartalmazó dokumentum 5.4. pontjában ismertetett négy követelmény teljesül, a csak színben eltérő alak a használat tekintetében **nem módosítja a védjegy megkülönböztető képességét**.

14. A megjelölés fekete-fehér változatára irányuló védjegybejelentés a megjelölés minden színváltozatára vonatkozik?

Nem, a közös gyakorlat értelmében a fekete-fehér védjegyek nem rendelkeznek korlátlan oltalmi körrel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a védjegyjogosultaknak a közös gyakorlat következtében egy vagy akár több színben lajstromoztatniuk kell a védjegyeiket ahhoz, hogy a közös gyakorlat bevezetése előtti oltalmi kört lefedjék. Ennek az az oka, hogy a közös gyakorlat az esetek túlnyomó többségében nem jelent változást a már fennálló gyakorlathoz képest.

15. A közös gyakorlat bevezetése folytán szükséges-e, hogy a jogosultak több védjegybejelentést nyújtsanak be ugyanazon megjelölésre?

Ha a jogosult abból indult ki, hogy a fekete-fehér megjelölésre vonatkozó védjegybejelentés benyújtásával az oltalom köre a megjelölés valamennyi színes változatára kiterjed, érdemes újragondolnia a védjegybejelentéssel kapcsolatos stratégiáját. A közös gyakorlat egyértelművé teszi ugyanis, hogy a fekete-fehér megjelölésre vonatkozó bejelentés nem vonatkozik a megjelölés összes színváltozatára.

A közös gyakorlat szerint az elsőbbség és a viszonylagos kizáró okok tekintetében a fekete-fehér vagy szürkeárnyalatos védjegy nem azonos a vele megegyező színes védjeggyel, kivéve, ha a színbeli eltérések jelentéktelenek.

A közös gyakorlat értelmében továbbá, attól, hogy a védjegyek a viszonylagos kizáró okok alapján nem azonosak, lehetnek annyira hasonlóak, hogy az összetéveszthetőség megállapítható legyen.

A tényleges használatot illetően a közös gyakorlat nem követeli meg azt, hogy a védjegy jogosultja ugyanazon védjegy vonatkozásában több védjegybejelentést tegyen. E gyakorlat szerint a fekete-fehér alakban lajstromozott védjegy színes alakban történő használata általában nem minősül a védjegy megkülönböztető képességét meghatározó elem módosításának (és fordított esetben is ez a helyzet), ezért az ilyen használat is a védjegyojtalom fenntartását szolgálja. Bizonyos körülmények között a szín vagy színekombinációk önmagukban megkülönböztető képességgel bírnak, bizonyos esetekben pedig a szín minősül a megjelölés megkülönböztető képességét meghatározó fő elemek egyikének. Ilyen esetekben a színbeli eltérés megváltoztatná a védjegy megkülönböztető képességét meghatározó fő elemet, így az ilyen – eltérő színben megvalósított – használat a tényleges használat megállapítása céljából nem lenne elfogadható.

Ez a gyakorlat nem új keletű, mivel az implementáló hivatalok már meglévő gyakorlatát erősíti meg. Ugyanakkor mind az ügyfelek, mind a nemzeti hivatalok számára egyaránt egyértelmű iránymutatásul szolgál.

16. Miért szerepel a közös gyakorlatra vonatkozó elveket tartalmazó dokumentumnak a használattal kapcsolatos közös gyakorlatot ismertető részében a következő megállapítás: „a szöveges/ábrás elemek megegyeznek, és ezek egyben a fő megkülönböztető elemek”? Ez a követelmény nem általában a használatra vonatkozik inkább, mintsem kifejezetten a fekete-fehér védjegyekre?

Igen, ez így van. Az a követelmény, miszerint a szöveges/ábrás elemek megegyeznek, és egyúttal ezek a fő megkülönböztető elemek, általában véve utal a használatra. A színek használatának kérdése azonban csak akkor vizsgálható a másik három követelmény tekintetében, ha ez az első követelmény teljesül. Gyakorlati szempontból fontos tehát, hogy mind a négy követelmény fennálljon.

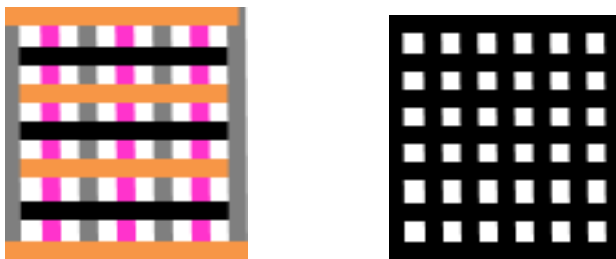
17. Mit jelent a gyakorlatban a használattal kapcsolatban megfogalmazott harmadik és negyedik követelmény?

A közös gyakorlat nem követeli meg, hogy a védjegy jogosultja ugyanazon védjegy vonatkozásában több védjegybejelentést nyújtson be. A közös gyakorlat a használat igazolását illetően nem különbözik az implementáló hivatalok korábbi gyakorlatától. Amennyiben a fekete-fehér védjegy színes változatban történő használata (vagy fordítva) valósul meg, csak nagyon kivételes esetben (ha a közös gyakorlat említett négy követelményének valamelyike nem teljesül) tekinthető úgy, hogy a tényleges használat igazolása nem fogadható el.

A közös gyakorlat hangsúlyozza, hogy a lajstromozott védjegy megkülönböztető képességét meghatározó eleme nem változhat meg. A kizárólag színbeli eltérés nem módosítja a védjegy megkülönböztető képességét, ha a négy követelmény teljesül. A két utolsó követelmény a következő:

- a szín vagy színekombinációk önmagukban nem rendelkeznek megkülönböztető jelleggel;
- a szín nem minősül a megjelölés összehatását, és így a megkülönböztető képességét meghatározó fő elemek egyikének.

Az önmagukban megkülönböztető képességgel rendelkező, vagy megkülönböztető képességgel nem rendelkező lajstromozott védjegyek színét (vagy színekombinációját) illetően hangsúlyozni kell, hogy bizonyos esetekben előfordulhat, hogy pontosan a szín vagy a színekombináció adja a védjegy megkülönböztető képességét. Az alábbi megjelölések esetében például, ahol a bal oldali megjelölés megkülönböztető képessége a színekből, illetve a színek kombinációjából fakad, a védjegy kizárólag a fekete-fehér változatban történő használata nem lenne elfogadható a tényleges használat igazolása körében .



Más esetekben a szín lehet a megjelölés megkülönböztető képességének fő eleme. Ha például „gyümölcs” vagy „jégkrém” esetében az alábbi megjelölés kék változata állna oltalom alatt, a megjelölés megkülönböztető képességének egyik fő eleme a kék szín lenne, a védjegy kizárólag fekete-fehér változatban történő használata nem lenne elfogadható a tényleges használat igazolása körében.



18. Milyen következményekkel jár az elsőbbségi igény érvényesítése azokban a hivatalokban, amelyekben a feltétlen és viszonylagos kizáró okokat együtt vizsgálják, és ahol viszonylagos kizáró okon alapuló eljárás van folyamatban?

Azok a hivatalok, amelyek egy korábbi szakaszban már határozatot hoztak arról, hogy az elsőbbségi igény elfogadható, a szóban forgó döntésüket nem vizsgálják felül.

19. A közös gyakorlat összhangban áll-e a C-252/12. számú *Specsavers*-ügyben hozott ítélettel?

Habár a bitorlási ügyek és a használat útján szerzett megkülönböztető képesség kérdése kifejezetten kívül esik a CP4. számú projekt alkalmazási körén, a „Specsavers” ügyben hozott ítélet gondos mérlegelés tárgyát képezte a közös gyakorlat kidolgozása során.

Ebben az ügyben az Európai Bíróság egy fekete-fehér védjegy adott színben vagy színekombinációban széles körben megvalósított használatának kérdésével, továbbá azzal foglalkozott, hogy az ilyen jellegű használat alapján a fogyasztó a lajstromozott védjegyre asszociálhat-e. Előfordulhat, hogy az Európai Bíróságnak ezt a tényezőt is vizsgálnia kell az összetéveszthetőség értékelésekor. Ez a megállapítás azonban sem közvetlenül, sem közvetetten nem jelenti annak megerősítését, hogy a fekete-fehér védjegy oltalma a védjegy bármely vagy összes színváltozatára kiterjed, figyelmen kívül hagyva a használat szempontjából releváns többi körülményt.

A fekete-fehér védjegyek színes formában történő használatának kérdését a közös gyakorlatról szóló dokumentum ismerteti, amely összhangban áll a „Specsavers” ügyben hozott ítélet megállapításaival. Ezért a munkacsoport által megállapított és a közös gyakorlatról szóló dokumentumban ismertetett elvekre a „Specsavers” ügyben hozott ítélet nincs hatással.

Az Európai Törvényszék a T-623/11. számú *Milanówek Cream Fudge*-ügyben hozott ítélet 38. és 39. pontjaiban utal a *Specsavers*-ügyben hozott ítéletre. A 39. pont megállapítja, hogy a fekete-fehér alakban lajstromozott védjegy tulajdonképpen használható színes alakban is, és nem kizárt, hogy a színes védjegyet a fogyasztók a korábbi védjeggyel társítják. Az említett pont azonban a következőket is megállapítja:

39. „(...)Ez az azonban nem jelenti azt, a felperes beadványaiban szereplő állításokkal ellentétben, hogy valamely különös színt meg nem jelölő védjegy lajstromozása 'lefedi a grafikai ábrázolásba beleértendő összes színekombinációt'.”

www.tmdn.org

Konvergencia



Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Spain
Tel +34 96 513 9100
Fax +34 96 513 1344
information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu