

A Fővárosi Ítéltábla a Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda (fél címe 1, ügyintéző: Dr. Gödölle Tamás ügyvéd) által képviselt (...) kérelmezőnek az S.B.G.&K. Ügyvédi Iroda (fél címe 2, ügyintéző: Dr. Szamosi Katalin ügyvéd) által képviselt alperes neve (....) ellenérdekű fél ellen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala védjegytörlési kérelmet elutasító határozatának megváltoztatása iránt indított ügyében a Fővárosi Törvényszék 2012. január 25. napján kelt, 1.Pk...../2011/6. számú végzése ellen a kérelmező 7. és az ellenérdekű fél 9. sorszám alatt előterjesztett fellebbezései folytán meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A Fővárosi Ítéltábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

Köteles a kérelmező az ellenérdekű félnek 15 napon belül megfizetni 1 016 000 (Egymillió-tizenhatezer) forint másodfokú eljárási költséget.

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

I n d o k o l á s

Az elsőfokú bíróság végzésével elutasította a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (továbbiakban: Hivatal) védjegytörlési kérelmet elutasító M.../24. számú határozatának a megváltoztatására irányuló kérelmet és kötelezte a kérelmezőt, hogy az ellenérdekű félnek fizessen meg 254 000 forint eljárási költséget.

A tényállásban megállapította, hogy az ellenérdekű fél javára került lajstromozásra ... 20-i elsőbbséggel ... lajstromszám alatt a „Mc KIWAN'S" szóelemet is magában foglaló ábrás védjegy, amiben a szöveg fölött váltakozva sötét és világos tónusú színnel jelzett, napernyőt imitáló mintázat látható. A védjegy a Nizzai Megállapodás 30. osztályában a következő árukra biztosít oltalmat: kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, pék- és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, kelesztő porok; só, mustár; bors, ecet, mártások; fűszerek; jég és szendvicsek.

Az ellenérdekű gazdasági társaság 1995-ben jött létre, cégneve vezérszavával, illetve a védjegy szóelemével jelzett első üzletét 1996-ban nyitotta a B., szám alatt, ezt követően 1998-ban a B., majd 2001-ben a B. ... szám alatt is nyitott szendvicsbárokat. Az ellenérdekű fél a „McKIWAN'S" és „Mc KIWAN'S" szókapcsolatokat cégnevében, kereskedelmi névként, tevékenysége reklámozása körében, 2000-től pedig domain névként és az alatta elérhető honlapján is használja.

A kérelmező a jogosultja a korábbi elsőbbségű ... lajstromszámú „McDONALD'S" szó-, ... lajstromszámú „McDonald's" ábrás, valamint ... és ... lajstromszámú „MCCHICKEN" és „McROYAL" szóvédjegyeknek, melyek oltalma kiterjed a 30. osztályba sorolt élelmiszer termékekre, az első kettő továbbá oltalmat élvez a 43. osztályba tartozó éttermi szolgáltatások körében is.

A világszerte közismert McDonald's gyorsétteremlánc első üzlete B.-en 1988-ban nyílt meg, dinamikus terjeszkedése folytán 1996-ban ötven, napjainkban száz étteremből áll a magyarországi hálózat.

A kérelmező 2010. december 23. napján kezdeményezte az ellenérdekű fél .. lajstromszámú ábrás védjegyének teljes árujegyzékre kiterjedő törlését. Lajstromozási akadályként hivatkozott a fentiekben felsorolt korábbi védjegyeivel való ütközésre, az "Mc" elemet magukban hordozó egyéb védjegyeiből is kialakított védjegycsaládra, továbbá a rosszhiszemű védjegybejelentésre. Később törlési okként jóhírű védjegyeinek sérelmét, illetve a fogyasztók megtévesztését is megjelölte.

Az ellenérdekű fél a törlési kérelem elutasítását indítványozta, egyebek mellett a belenyugvással védekezve.

A Hivatal a törlési kérelmet elutasította és kötelezte a kérelmezőt, hogy az ellenérdekű félnek fizessen meg bruttó 300 000 forint költséget.

Érvelése szerint a fogyasztók megtévesztése nem merül fel, tekintettel arra, hogy a megjelölés és annak árujegyzéke semmilyen szempontból nem áll ellentétben egymással. A rosszhiszeműséget nem látta fennállónak, mivel a szembeállított védjegyek lényegileg sem azonosak, közöttük legfeljebb csak asszociációs kapcsolat merülhet fel, és a kérelmezői hivatkozások nem voltak alkalmasak az ellenérdekű fél csalárd szándékának az alátámasztására. Az elért bizonyítékok alapján a belenyugvást kellően bizonyítottnak fogadta el, és erre tekintettel az ellentartott védjegyekkel való összetéveszthetőség, a védjegyek jóhírének jogellenes kihasználása, valamint az asszociációs kapcsolat vizsgálatát mellőzte.

A kérelmező megváltoztatási kérelme folytán eljáró elsőfokú bíróság a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 33. § (1) bekezdés a) pontja, 8. § a) pontja, 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja, 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint 17. § (1)-(5) bekezdései alapján nem látta akadályát a védjegyvoltalom fenntartásának.

Egyetértve a Hivatallal, nem látta megállapíthatónak, hogy az áru minősége vagy egyéb jellemzője tekintetében a „McKIWAN'S" megjelölés a Vt. 3. § (1) bekezdés b) pontjába ütköző módon alkalmas lenne a fogyasztók megtévesztésére, mivel önmagában nem utal olyan tulajdonságra, amellyel kapcsolatos fogyasztói elvárás ne teljesülne. Az elsőfokú bíróság hangsúlyozta, hogy a Vt. 3. § (1) bekezdés b) pontja és 4. § (1) bekezdés b) pontja két külön álló, önállóan vizsgálendő kizáró ok, ezért a fogyasztók megtévesztése kapcsán nem értékelhető a megjelölések összetéveszthetősége.

A Vt. 3. § (1) bekezdés c) pontjában tiltott rosszhiszemű védjegybejelentést sem

látta megállapíthatónak. Kifejtette, hogy ez a jogalap a „kalózkodás” és egyéb nyilvánvalóan jogellenes védjegybejelentés esetén alkalmazható, ezért önmagában nem elegendő, ha a bejelentő tud a korábbi megjelölésről, a jóhiszemű joggyakorlásba ütköző szándékát is vizsgálni kell. Ez utóbbi azonban nem állt fenn, az ellenérdekű fél nem járt el a tisztességes üzleti magatartással ellentétesen, a névválasztással adott „fricska” eredményeként nem merült fel olyan negatív üzleti hatás a kérelmezői oldalon, ami az ellenérdekű fél magatartására lenne visszavezethető. A kérelmező védjegyéhez első ránézésre hasonló márkanév kiejtésekor nyilvánvalóvá válik, hogy magyar szóról van szó, ami képes biztosítani a kérelmezői védjegytől való elkülönülést.

A Vt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összetéveszthetőséget és a c) pont szerinti jöhírűséget érdemben az elsőfokú bíróság sem vizsgálta, mert alaposnak találta az ellenérdekű félnek a védjegyoltalom korlátjaként hivatkozott, a Vt. 17. §-ában írt belenyugváásra alapított érvelését. Az elsőfokú bíróság úgy találta, hogy egy védjegyjogosulttól elvárható a piaci környezetről való folyamatos tájékozódás, legalább licencjogosultján keresztül. Bár nem fogadta el a tudomásszerzés szempontjából az 1997-es 240 darab szendvics ellenérdekű féltől való megrendelését, de az ellenérdekű fél részéről csatolt cikkekből, a reklám, szponzorációs, telefonkönyvi stb. megjelenésekből, az internetes jelenlétből, a reklám, illetve szponzori tevékenység aktivitásából, valamint abból, hogy nem egy eldugott helyen lévő büfében valósult meg a sérelmezett „McKIWAN'S” megjelölés használata, hanem a főváros három forgalmas pontján nyitott üzletben, a Pp. 206. §-a szerinti mérlegeléssel arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező védjegyeihez vizuálisan és asszociációs alapon erőteljesen hasonló későbbi védjegy törlését az öt évet meghaladóan eltűrt használat miatt, a belenyugvás folytán nem kérheti.

A döntéssel szemben mindkét fél fellebbezést jelentett be.

A kérelmező elsődleges kérelme a végzés megváltoztatásával a védjegy törlésére irányult, másodlagosan a döntést akként kérte megváltoztatni, hogy a védjegy részlegesen, a szendvicsek áru kivételével kerüljön törlésre.

Előadta, hogy a fogyasztók megtévesztését az abszolút és a relatív kizáró okok között is szerepelteti a Vt., mégpedig a 3. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a 4. § (1) bekezdés b) pontjában, és nincs olyan tényező sem a jogszabályban, sem a joggyakorlatban, ami kizárná az együttes alkalmazásukat. Fenntartotta, miszerint a felek védjegyeinek a végzés által is kimondott összetéveszthetősége okán, a téves asszociációnak az lehet a következménye, hogy a „McKIWAN'S” megjelölés láttán a fogyasztók a „McDonald's” éttermeitől megszokott minőséget várják, azonban azt nem kapják meg, mert az ellenérdekű fél közel sem nyújt ilyen színvonalat. Mivel az ellenérdekű fél a csatolt mellékletben magát az amerikai gyorséttermek kategóriában tünteti fel, a megtévesztésnek a külföldiek különösen ki vannak téve, de ez a korábban csatolt közvélemény kutatásokból is kiolvasható. Utalt rá, hogy komoly ellentmondás húzódik a támadott védjegy szóelemének skótos írásmódja,

illetve az árujegyzék, valamint a büszkén hirdetett magyar cégfilozófia között. Már önmagában ez az ellentmondás megalapozhatja a Vt. 3. § (1) bekezdés b) pontjában szereplő eset megállapítását, de a 4. § (1) bekezdés b) pontjával halmazatban, minden kétséget kizáróan megáll.

Figyelemmel arra, hogy az ellenérdekű fél azonos profilú vállalkozást működtet, védjegye meghatározó szóelemének írásmódja, elhelyezkedése nagyfokú hasonlóságot mutat az anterior védjegyekkel, továbbá, hogy ügyvezetője több alkalommal is elismerte, hogy a névválasztását a kérelmező irányába táplált negatív érzelmek, neki szánt fricska motiválta, fenntartotta a rosszhiszeműség fennállását. Sérelmezte, hogy az eljáró hatóság és bíróság pusztán a tipikus előfordulási esetekre koncentrált és hangsúlyozta a védjegybejelentés körüli körülmények feltárásának fontosságát. Előadta, hogy a rosszhiszeműségnek nem szükségszerű velejárója, hogy negatív üzleti hatást eredményezzen a kérelmező oldalán, ráadásul egzakt mutatónak sem tekinthető ez a törvényszék által bevezetett, eddig nem alkalmazott többletkövetelmény. A végzéssel szemben vitatta, hogy a védjegyeihez összetéveszthetőségig hasonló védjegy választása képes volna az elkülönülési szándék bárminemű igazolására, ugyanis amennyiben a törölni kért védjegy alkalmas a fogyasztók megtévesztésére, úgy nem alkalmas arra, hogy a kérelmező védjegyeitől való elkülönülést fejezzon ki. Többek között abból kiindulva, hogy az ellenérdekű fél az A. O.-ban magát az amerikai éttermek között szerepeltette, illetve a B. C. szórólapon egyáltalán nem hangsúlyozza magyarságát, vitatta az ellenérdekű fél azon előadását, hogy védjegye a „magyar céget kívánsz” szlogen rövidítése lenne, névválasztását sokkal inkább a kérelmezővel szembeni ellenérzése motiválta.

Megismételte, hogy mivel törlési kérelme egy feltétlen kizáró okon is alapszik, így az a belenyugvársra hivatkozással nem utasítható el, illetve, hogy a jogintézmény adott esetben nem alkalmazható a rosszhiszemű védjegybejelentés miatt. Kitért rá, hogy társaságának egyik legfontosabb vagyona a védjegyportfóliója, ennek jó hírét igyekszik minden eszközzel megóvni, azonban nem rendelkezik olyan csapattal, aminek kizárólagos feladata volna a jogsértő tevékenységek figyelése, ez a mai világban szinte lehetetlen is volna. Hangsúlyozta, hogy amennyiben tudomással bírt volna az ellenérdekű fél védjegybejelentéséről, úgy konzekvens gyakorlatának megfelelően feltétlenül fellépett volna ellene, de nem tudott róla és ezt egyértelműen igazoló bizonyíték az eljárásban sem merült fel, a közvetett bizonyítékokból levont következtetések pedig számára súlyosan hátrányos döntéshez vezettek. Megítélése szerint e tekintetben az egyetlen kézzel fogható bizonyíték az általa csatolt fogyasztói vélemény-kutatás, ami azt támasztja alá, hogy mind a mai napig alig ismert a „McKIWAN'S” neve. Az elsőfokú bíróság helytelenül járt el, amikor olyan bizonyítékokat is értékelt, amelyek keletkezésének időpontja nem határozható meg, eredete kétes, a releváns időszakon kívül esik, de ezek együttes értékelése sem vezethet a tudomásszerzés aggálytalan megállapítására. Végezetül utalt rá, hogy a belenyugvás csak a regisztrált védjegy bejegyzett formában történő használata tekintetében valósulhat meg és csak azon árukra és szolgáltatásokra alkalmazható, amelyekkel kapcsolatban a későbbi védjegyet ténylegesen használták. Az ellenérdekű fél azonban védjegyét csak a szendvicsek árura használta, ezért másodlagosan csak ebben a körben kérte a védjegyoltalom

fenntartását az árujegyzékbe sorolt többi termék törlése mellett.

Az ellenérdekű fél fellebbezésében a végzés indokolását akként kérte megváltoztatni, hogy a kérelmezői védjegyek és a támadott védjegy között nincs erőteljes hasonlóság. Utóbb fellebbezését úgy tartotta fenn, hogy a sérelmezett megállapítást az indokolásból mellőzni kérte. Fellebbezése körében kifejtette, hogy hangzásban, írásban és fogalmilag is eltérőek a megjelölések, a „McKIWAN'S" önálló jelentéssel bír, éppen a kérelmezőtől való elkülönülést célozza. Az asszociáció összetéveszthetőséget nem alapít meg és az érintett áruk is eltérőek. Fellebbezési ellenkérelme az elsőfokú bíróság érdemi döntésének helybenhagyására irányult osztva annak helyes indokait. Fenntartotta az eljárásban már kifejtett jogi álláspontját és kitért a kérelmező fellebbezésében felhozott indokokra, rámutatva azok alaptalanságára.

A kérelmező fellebbezési ellenkérelmében a támadott indokolási rész tekintetében az elsőfokú végzés helybenhagyását indítványozta, mert helytállóan állapította meg az elsőfokú bíróság a felek szemben álló védjegyeinek erőteljes hasonlóságát.

A fellebbezések nem alaposak.

Az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, abból okszerűen jutott arra a meggyőződésre, hogy az adott esetben nincs akadálya a védjegyoltalom fenntartásának. Döntésével és indokaival a másodfokú bíróság egyetértett, ahhoz kizárólag a fellebbezésekben foglaltakra tekintettel az alábbiakat fűzi.

A másodfokú bíróság nem értett egyet a kérelmezőnek azzal a hivatkozásával, hogy a Vt. két helyen is rendelkezik a fogyasztók megtévesztéséről és azzal is alaptanul érvelt, hogy a 3. § (1) bekezdés b) pontjára alapított kizáró ok a belenyugvársra hivatkozással került elutasításra.

A Vt. 3. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha az áru, illetve a szolgáltatás fajtája, minősége, földrajzi származása vagy egyéb tulajdonsága tekintetében alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

A 4. § (1) bekezdésének b) pontja pedig úgy rendelkezik, hogy nem részesülhet védjegyoltalomban a megjelölés, amelyet a fogyasztók összetéveszthetnek a korábbi védjeggyel a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

A két törvényhely közötti lényegi különbség abban áll, hogy a Vt. 3. § (1) bekezdés b) pontja a védjegy lajstromozását feltétlenül, abszolút módon kizárja, ha a megjelölés önmagában tiltott jellemzővel rendelkezik, míg a Vt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti relatív akadály a megjelölést csak más megjelöléssel való ütközés esetén zárja ki az oltalmi körből. A két lajstromozást gátló ok önálló elbírálást igényel, vizsgálatuk nem mosható össze, helyesen mutatott rá erre az eljárás bíróság. Minthogy az adott abszolút lajstromozási akadály esetén a megjelölésnek

önmagában kell hordoznia valamely, a fogyasztói megtévesztés törvényi tényállásában taxatív felsorolt jellemzőt, ezért irreleváns a kérelmező azon érvelése, hogy a fogyasztók nem a nála megszokott színvonalú szolgáltatással találkozhatnak a másik fél által üzemeltetett szendvicsbárokban. Ezt a törlési okot az elsőfokú bíróság ennek megfelelően, nem a belenyugváásra hivatkozva, hanem érdemben vizsgálta, és helyesen állapította meg, hogy a megjelölés nem rendelkezik olyan tulajdonsággal, ami megalapozhatná a fogyasztók megtévesztését. Helyes indokaira a másodfokú bíróság a Pp. 254. § (3) bekezdése szerint csak utal.

Eredménytelenül támadta a kérelmező a végzésnek a rosszhiszeműség körében tett megállapításait és tévesen értelmezte azt az ellenérdekű fél is akként, hogy kimondásra került volna a határozatban a felek védjegyeinek összetéveszthetősége. Az elsőfokú bíróság a bejelentő tudattartalmának és csalárd szándékának értékelése körében volt figyelemmel a vizuális és asszociáción alapuló erőteljes hasonlóságra, valamint a kérelmező jóhírű védjegycsaládjára és az „Mc” elem kiemelkedő megkülönböztető képességére, de minthogy a Vt. 4. § (1) bekezdésének b) pontja a belenyugvás szabálya miatt nem nyert érdemi elbírálást, az összetéveszthetőségi szempontok szerinti elemzésbe nem bocsátkozott. Ennek folytán az ellenérdekű fél fellebbezése nem foghatott helyt.

Abban egyetértett a kérelmezővel a másodfokú bíróság, hogy a rosszhiszeműséget minden ügyben az összes körülmény feltárásával kell megítélni, ugyanakkor az ellenérdekű fél bejelentéskori csalárd szándékát nem látta megállapíthatónak. Önmagában az a körülmény, hogy esetlegesen a külföldi mamutcéggel szembeni hangoztatott ellenérzés vezérelte az ellenérdekű felet a védjegy kialakításánál vagy, hogy ezzel „fricskát” akart adni a kérelmezőnek, még nem teszi magatartását védjegyjogi szempontból rosszhiszeművé. Mivel nem volt vitás, hogy a bejelentéskor a kérelmezői védjegyek, illetve a védjegycsalád ismertek voltak az ellenérdekű fél számára, jelentőséggel az bírt, hogy 1996. óta nem volt tetten érhető részéről olyan tisztességtelen üzleti magatartás, amiből a bejelentéskor fennálló rosszhiszeműségére lehetne következtetni. A másodfokú bíróság osztotta a hivatali határozatnak az Európai Bíróság C-5290/07. számú Lindt-ügyre hivatkozással kifejtett érveit, miszerint nem volt feltárható az ellenérdekű félnek olyan a rosszhiszeműségét alátámasztó szándéka, amely a kérelmező termékei forgalmazásának akadályozására, vagy a piacról való kiszorítására irányult volna. A védjegyet az ellenérdekű fél a saját gazdasági tevékenysége körében, saját áruja megnevezésére, a védjegyovertalommal összhangban álló módon, a kérelmező érdekeinek sérelme nélkül használja 1996. óta. Megjegyzi a másodfokú bíróság, hogy a kérelmező csupán hangsúlyozta a védjegybejelentés körüli körülmények feltárásának fontosságát, azonban erre a részéről sem került sor. A csatolt 2011. márciusában készült fogyasztói felmérések nem lehettek relevánsak a védjegybejelentő 1996. évi tudattartalmának az alátámasztására. Ebből a szempontból nincs annak sem jelentősége, hogy milyen környezetben hirdeti magát az ellenérdekű fél az A. O.-ban, vagy hangsúlyozza-e a magyarságát, illetve hogy miként magyarázza a védjegyének szóelemét.

A másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú bíróság belenyugvás (Vt. 17. §) körében elfoglalt álláspontjával is, miszerint ha a védjegyjogosult számára kedvez az a körülmény, hogy az oltalomfenntartó védjegyhasználat egy adott országban megbízottja útján történik, akkor a későbbi védjegyről való tudomásszerzés tekintetében is értékelésre kell kerülnön, és nem hivatkozhat arra, hogy az érintett piacra nincs aktuális rálátása. A kérelmező 1988. óta van jelen a magyar piacon, 1996-ban már ötven helyen volt étterme. Ilyen körülmények között a felelős és ésszerű üzleti magatartással ellenkezik azon védekezése, hogy egészen a 2009. októberben történt felszólításig nem volt arról tudomása, hogy a számára sérelmes, szerkezetét tekintve hasonlatosan kialakított elnevezés alatt, egy tőle független társaság, hasonló tevékenységet folytat már 1996. óta az ország fővárosának frekvenciált helyein megnyitott üzleteiben. Az a fellebbezési érvelés, hogy amennyiben a kérelmező tudott volna a védjegybejelentésről, fellépett volna ellene, nem volt a javára értékelhető. Az általa csatolt fogyasztói vélemény-kutatás, amely azt támasztja alá, hogy mind a mai napig alig ismert a „McKIWAN'S" név, a másodfokú bíróság számára is az tűnt ki, hogy a felek hosszú ideje, gazdasági érdekeik zavarása nélkül jól megférnek egymás mellett a hazai piacon és a fogyasztókban sem alakultak ki téves képzetek róluk. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a kérelmező több mint öt éve belenyugodott a kialakult helyzetbe és utólagosan már nem kifogásolhatja azt.

Az oltalom részleges törlésére irányuló fellebbezési petitum kapcsán az ellenérdekű fél helyesen hivatkozott arra, hogy korábban ilyen kérelme a kérelmezőnek nem volt, illetve hogy erre vonatkozóan külön eljárás indult a védjegyo ltalom használat hiánya miatti megszűnésének megállapítására.

Mindezek alapján a Fővárosi Ítéltábla nem talált indokot a törlési kérelmet elutasító hivatali határozat megváltoztatása iránti kérelmet elutasító döntés megváltoztatására, ezért a Vt. 79. §-án és a Pp. 259. §-án keresztül alkalmazott Pp. 253. § (2) bekezdése szerint az elsőfokú bíróság végzését - helyes indokainál fogva - helybenhagyta.

Az eredménytelenül fellebbező kérelmező a Vt. 86. § (1) bekezdése és a Pp. 78. § (1) bekezdése szerint köteles az ellenérdekű fél fellebbezéssel felmerült költségét megfizetni, ami a jogi képviselőt ellátó ügyvéd 27% áfával növelt munkadíját foglalja magában. Ennek összegét a másodfokú bíróság a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja és a Pkf/6/E/1. szám alatt csatolt megbízási szerződés alapján határozta meg.

Budapest, 2012. november 20.

. Lesenyei Terézia s.k.
a tanács elnöke

. Pullai Ágnes s.k.
előadó bíró

Dr. Békefiné dr. Mózsik Tímea s.k.
bíró

A kiadmány hiteléül: