

I. Megbízás és a tényállás

1. A Megbízó – képviselője útján – szakértői vélemény elkészítését kérte az Iparjogvédelmi Szakértői Testülettől (a továbbiakban: Szakértői Testület) közösségi formatervezésiminta-oltalommal védett alufelnik bitorlási ügyével kapcsolatban.

2. Megbízó az alábbi iratokat bocsátotta a Szakértői Testület rendelkezésére:

- meghatalmazás,
- összehasonlító táblázatok,
- felszólító levelek,
- egyéb levelezés,
- közjegyzői ténytanúsítvány,
- lajstromkivonatok
- fotók.

3. A Szakértői Testülethez benyújtott kérelemben előadottak alapján az alábbi tényállás állapítható meg.

A www.***.hu üzemeltetője [személy1]. A Megbízó álláspontja szerint a honlap olyan hamis alufelniket ajánlott megvételre a fogyasztóknak, amelyek vagy nem az adott modellhez valók, vagy olyan színűek, amilyeneket a Megbízó nem gyárt, vagy a méretük tér el az eredeti alufelnik méretétől.

2020 novemberében a Megbízó felszólító levelet küldött a [személy1]-nek, melyben az EM*****_****, az EM*****_****, az EM*****_****, az EM*****_****, az EM*****_**** és az EM*****_**** lajstromszámú közösségi formatervezésiminta-oltalmak bitorlásának abbahagyására és a hamis áruk megsemmisítésére hívta fel [személy1]-t. A levélben megjelölte az internetes oldal bitorló termékeket ajánló oldalait és felszólította [személy1]-t, hogy távolítsa el a bitorló termékeket a honlapról, illetve minden internetes felületről, valamint adjon információt az értékesített és még raktáron lévő termékek mennyiségéről, továbbá az érintett üzleti partnerekről.

A felszólító levélre adott válaszában a [személy1] vitatta, hogy bitorlná a formatervezésiminta-oltalmakat, és azt is, hogy hamis alufelniket forgalmazna. Válaszleveléhez a BMW által alkalmazott gyári számokat tartalmazó fotókat csatolt a vitatott alufelnikről, amelyek – véleménye szerint – igazolják a termékek eredetiségét. Egyúttal jelezte, hogy a [személy1] a felniket használtan vásárolta, eredetüket igazolni tudja. Véleménye szerint ezért méretük nem térhet el a Megbízó által gyártott alufelnik méretétől, színük pedig csak javítás, felületkezelés miatt lehet más, mert a [személy1] semmiféle színezési eljárást nem végez.

2020 decemberében a Megbízó újabb felszólító levelet küldött a [személy1]-nek, amelyben rögzítette, hogy a Megbízó a megjelölt alufelniket sohasem bocsátotta kereskedelmi forgalomba sem a feltüntetett színekben, sem a feltüntetett méretekben, ezért bitorlásra vonatkozó álláspontját fenntartotta.

A [személy1] viszontválaszában ismételten vitatta, hogy jogsértő magatartást folytatna. Állítása szerint az általa forgalmazott alufelniket a Megbízó bocsátotta forgalomba, amelyeket [személy1] használaton vásárolt meg. Csatolta továbbá a szervízüzem által kiállított igazolást, amely szerint a [személy1] kérésére bevizsgált alufelnik gyári eredeti gyártásúak, de használtak.

A [személy1] módosította a honlapon megtalálható alufelnik adatait, aminek következtében a méreteltérések megszűntek, de megmaradtak a színbeli különbségek és a nem az adott modellhez való alufelnik ajánlása.

2021. szeptember 1-jén a közjegyző próbavásárlást tartott a [személy1] székhelyén. A megvásárolt alufelniket – fényképek alapján – bevizsgálták a Megbízó szakértői, és megállapították, hogy azok az adott típusú alufelnit reprezentálják (EM*****_**** lajstromszámú formatervezési minta). Rögzítették továbbá, hogy az alufelnik mérete és betétje azonos az eredeti felnikével, de a Megbízó kizárólag ezüst színben gyártja és forgalmazza ezt a típusú alufelnit.

II. A feltett kérdések

A megbízás alapján a szakértői vizsgálatnak a következő kérdésekre kell választ adnia:

1. Megvalósul-e formatervezésiminta-oltalom bitorlása alufelnik esetében (azaz nem esnek a „javítási” záradék hatálya alá) akkor, ha a feltételezett bitorló olyan alufelniket ajánl megvételre a fogyasztóknak, amelyek

- vagy nem az adott autó modellhez gyártott formatervezésiminta-oltalommal védett alufelnik,
- vagy más színűek, mint a formatervezésiminta-oltalommal védett eredeti alufelnik, és ilyen színű alufelniket a formatervezésiminta-oltalom jogosultja nem gyárt,
- vagy pedig azok mérete eltér az eredeti, formatervezésiminta-oltalommal védett alufelnik méretétől?

2. Megvalósul-e formatervezésiminta-oltalom bitorlás abban az esetben, ha a Megbízó azt nem tudja megállapítani, hogy az adott felni eredeti-e vagy sem, de a feltételezett bitorló által eladásra kínált felni más színben kerül felajánlásra a végső felhasználónak, mint a Megbízó által gyártott és formatervezésiminta-oltalommal védett felni, azaz önmagában a szín módosítás bitorlásnak minősül-e?

3. Megvalósítják-e az EM*****_**** lajstromszámú formatervezésiminta-oltalom bitorlását a közjegyzői próbavásárlás során megvásárolt alufelnik, amelyekről azt meg lehet állapítani, hogy az eredeti formatervezési mintától teljesen eltérő színben árusítja a [személy1]

III. A Szakértői Testület eljárása

1. A Szakértői Testület az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) által meghatározott feladatkörben, szervezeti és eljárási rendben, valamint a tényállásra irányadó jogszabályok, így elsősorban a közösségi formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján alakította ki az alábbiakban kifejtésre kerülő álláspontját.

2. Az R. értelmében a Szakértői Testület a feltett kérdések és a benyújtott iratok alapján alakítja ki a szakértői véleményt; a tények megállapítására nem végez külön bizonyítást. A jelen szakértői vélemény megállapításai és következtetései tehát a Megbízó által benyújtott iratok által ismertetett, illetve az azokból megismerhető tényeken alapulnak; a konkrét ügyre nézve levont következtetései csak erre a tényállásra nézve helytállóak.

3. Ez a szakértői vélemény az ügyben eljáró bíróságokat és hatóságokat nem köti.

IV. A Szakértői Testület álláspontja

A Szakértői Testület a megbízó által feltett iparjogvédelmi vonatkozású kérdésekre nézve kialakított álláspontját az alábbiakban fejteti ki.

A közösségi formatervezési mintákra, illetve az ilyen minták oltalmából eredő jogokra vonatkozó rendelkezéseket a Rendelet állapítja meg.

A Rendelet 10. cikk (1) bekezdése szerint a közösségi formatervezésiminta-oltalom kiterjed mindazokra a formatervezési mintákra, amelyek a tájékozott használóra nem tesznek eltérő összbenyomást.

A közösségi formatervezésiminta-oltalom tartalma tekintetében a Rendelet 19. cikk (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalom alapján a mintaoltalom jogosultjának kizárólagos joga van a minta hasznosítására és arra, hogy a mintát engedélye nélkül hasznosító harmadik személyekkel szemben fellépjen. Hasznosításnak minősül különösen annak a terméknek az előállítás, forgalomba hozatalra való felkínálása, forgalomba hozatala, behozatala, kivitele, használata és e célokból való raktáron tartása, amelyre a mintát alkalmazzák, illetve amelyben a minta megtestesül.

A Rendelet 110. cikk (1) bekezdése – az ún. „javítási záradék” – értelmében a közösségi formatervezésiminta-oltalom nem terjed ki az összetett termék alkotóelemét képező termék mintájának a 19. cikk (1) bekezdése értelmében történő hasznosítására, ha az az összetett termék eredeti megjelenésének helyreállítására irányuló javítását célozza.

Elsőként a Szakértői Testület a közösségi formatervezési minták oltalmi helyzetét vizsgálta meg. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala által vezetett közhiteles nyilvántartás

alapján megállapítható volt, hogy a Megbízó a jogosultja az EM*****_****, az EM*****_****, az EM*****_****, az EM*****_****, az EM*****_**** és az EM*****_**** lajstromszámú közösségi formatervezési mintáknak, amelyek mindegyike „kerekek gépjárművekhez” termékekre áll oltalom alatt.

A csatolt K12-es mellékletből megismerhetők a [személy1] által forgalmazott alufelnik külső jellegzetességei, amelyek rendre megegyeznek a Megbízó fent felsorolt lajstromszámú mintáinak külső jellegzetességeivel. A Szakértői Testület jelen esetben eltekint a forgalmazott termékek és a minták külső jellegzetességeinek részletes összehasonlításától tekintettel arra, hogy az érintett felek között ez nem képezi vita tárgyát.

Ahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy a közösségi formatervezésiminta-oltalmat bitorolja-e a [személy1], meg kell vizsgálni, hogy az oltalom egy összetett termék alkotóelemére vonatkozik-e, és azt is, hogy a hasznosítás az összetett termék eredeti megjelenésének helyreállítására irányuló javítását célozza-e. Amennyiben a feltételek fennállnak, a Rendelet 110. cikk (1) bekezdése az oltalmat kizárja, azaz a bitorlás nem áll fenn.

A Rendelet 3. cikk b) és c) pontjából következik, hogy „termék” lehet bármely ipari vagy kézműipari árucikk, ideértve azokat a részeket is, amelyeket valamely összetett termékben való összeállításra szántak, az „összetett termék” pedig az olyan alkotóelemekből álló termék, amelyek eltávolításával a termék szétszedhető és utána újból összeállítható. Ennek megfelelően a gépjármű-keréktárcsát egy összetett termék alkotóelemének kell tekinteni, mivel az ilyen keréktárcsa az összetett terméknek minősülő gépjárműnek az összetevője, melynek hiányában e termék nem használható rendeltetésszerűen. Ahhoz, hogy a bitorlás ne álljon fenn, az alkotóelem hasznosításának az összetett termék javítását kell céloznia, azaz az alkotóelemnek szükségesnek kell lennie a meghibásodott összetett termék megjavításához, különösen az eredeti alkotóelem hiánya vagy károsodása esetén. Az alkotóelem mindenfajta kedvtelési célú, vagy pusztán a kényelmet szolgáló hasznosítása, mint például az alkotóelemnek az esztétikai okokból vagy az összetett termék egyedi kialakítása céljából való lecserélése, nem tartozik az úgynevezett „javítási záradék” hatálya alá, azaz az ilyen célú hasznosítás bitorlásnak minősül.

A Megbízó által a megbízásban idézett, az Európai Unió Bírósága C-397/16. és C-435/16. számú egyesített ügyekben hozott ítéletének 74-78. pontja kimondja, hogy „az úgynevezett „javítási” záradék kizárólag az összetett termék azon alkotóelemeire vonatkozik, amelyek vizuálisan azonosak az eredeti alkotóelemmel” valamint, hogy nem tartozik a „javítási záradék” hatálya alá az alkotóelem olyan hasznosítása, „amelynek nem az a célja, hogy az összetett terméknek helyreállítsák azt a megjelenését, amely azt a forgalomba hozatalakor jellemezte. Ilyen hasznosítás áll fenn többek közt abban az esetben, ha a cserealkatrész a színét vagy a méretét tekintve nem felel meg az eredeti alkotóelemnek, vagy ha az összetett termék megjelenése annak forgalomba hozatala óta megváltozott.”

A fentiek alapján az 1. kérdésre a Szakértői Testület válasza a következő:

- az összetett termék, azaz egy adott gépjármű modell megjavításához az adott modellhez gyártott alufelnik használhatók. Amennyiben a hasznosítás az eredetitől eltérő,

formatervezésiminta-oltalommal védett alufelni értékesítésére vonatkozik, a formatervezésiminta-oltalom bitorlása megvalósul;

- ha a forgalmazott felnik más színűek, mint a formatervezésiminta-oltalommal védett eredeti felnik, akkor azok hasznosítása nem az összetett termék eredeti megjelenésének helyreállítását célozza, így a formatervezésiminta-oltalom bitorlása megvalósul,

- ha a forgalmazott felnik mérete eltér a formatervezésiminta-oltalommal védett eredeti felnik méretétől, a bitorlás szintén megvalósul, mert a hasznosítás ebben az esetben sem az összetett termék eredeti megjelenésének helyreállítását célozza.

A 2. és a 3. kérdésre a Szakértői Testület válasza a következő:

Tekintve, hogy a felni egy összetett termék alkotóeleme, hasznosítása akkor és csak akkor nem ütközik a formatervezésiminta-oltalomba, ha az az összetett termék javítását célozza. Az alkotóelemnek az esztétikai okokból vagy az összetett termék egyedi kialakítása céljából való lecserélése, nem tartozik az úgynevezett „javítási záradék” hatálya alá, azaz az ilyen célú hasznosítás bitorlásnak minősül. Ilyen hasznosítás áll fenn többek közt abban az esetben, ha a cserealkatrész a színét vagy a méretét tekintve nem felel meg az eredeti alkotóelemnek.

Az összetett termék formatervezésiminta-oltalommal védett alkotóelemének hasznosítása bitorlásnak minősül, ha színe eltér az eredeti alkotóelem színétől.

A Szakértői Testületnek az alufelnik eredetiségére vonatkozóan nincs lehetősége véleményt alkotni.

Összefoglalás

A Szakértői Testület az alábbiakban összegzi a szakvélemény készítésére irányuló megbízásban foglalt kérdésekre vonatkozó megállapításait.

A [személy1] bitorolja a formatervezésiminta-oltalmat, ha egy adott gépjármű modellhez az eredetitől eltérő, formatervezésiminta-oltalommal védett alufelnit értékesít, mert ebben az esetben a hasznosítás nem az összetett termék eredeti megjelenésének helyreállítását célozza. Szintén bitorolja a formatervezésiminta-oltalmat, ha a forgalmazott felnik más színűek, mint a formatervezésiminta-oltalommal védett eredeti felnik, mert azok hasznosítása ebben az esetben sem az összetett termék eredeti megjelenésének helyreállítását célozzák. Bitorolja a formatervezésiminta-oltalmat a [személy1] akkor is, ha a forgalmazott felnik mérete eltér a formatervezésiminta-oltalommal védett eredeti felnik méretétől, mert ebben az esetben a hasznosítás szintén nem az összetett termék eredeti megjelenésének helyreállítását célozza.

dr. Baticz Csaba
az eljáró tanács elnöke

Jámbor Eszter
az eljáró tanács előadó tagja

dr. Cserhádi-Füzesi Krisztina
az eljáró tanács szavazó tagja

