

## KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

*Gill Dennis: Timely reminder? High Court judgment clarifies scope of section 10(3) trademark infringement injuries in context of digital watch face apps [Időszerű emlékeztető? A felsőbbíróság ítélete tisztázza az angol védjegy törvény 10. szakaszának (3) bekezdése szerinti védjegybitorlással kapcsolatos jogsértések hatályát a digitális óralapos alkalmazásokkal összefüggésben] International Law Office, 2022. augusztus 22.*

### Bevezetés

A felsőbbíróság (High Court) a közelmúltban a védjegybitorlást az alkalmazások szövegösszefüggésében vizsgálta. Az ítélet figyelemre méltó mind a bitorlás elemeinek e sajátos online környezetben történő értékelése, mind pedig az 1994. évi védjegy törvény (Trade Mark Act, TMA) 10. szakaszának (3) bekezdésében foglalt jogsértések hatályának vizsgálata miatt, amivel kapcsolatban még mindig viszonylag kevés ítélkezési gyakorlat áll rendelkezésre. Egy ilyen, a védjegy jogosult javára hozott bitorlási ítélet optimizmusra adhat okot olyan védjegy jogosultak számára, akik védjegyük megkülönböztetőképességének és/vagy jó hírvének sérelmére hivatkozva próbálnak érvelni, különösen akkor, ha az ő áruik és az alperes áruik között jelentős minőségi különbség van. (Az angol bíróság döntése számunkra azért is érdekes, mert a TMA sok vonása hasonlít az európaihoz, és magyar szempontból is tanulságos – a szemleíró megjegyzése).

### Tények

A jelen ügy felperesei mind a svájci Swatch csoport (Swatch) tagjai voltak, és olyan márkákhoz tartoztak, mint a TISSOT, LONGINES, OMEGA, BREGUET, BLANCPAIN, GLASHÜTTE ORIGINAL és JAQUET DROZ; e márkák egyes órái sok százezer svájci frankba kerültek. Mind-egyik felperes a 9. és/vagy a 14. áruosztályba tartozó védjegyekkel rendelkezett. A 9. áruosztályba tartozó lajstromozások (a védjegyeiktől függően) a „csuklón viselt számítógépek, az idő kijelzését tartalmazó elektronikus készülékek, okosórák vagy óraalakú okostelefonok”, a 14. áruosztályba tartozó lajstromozások pedig (szintén a védjegyeiktől függően) az „órák, óraművek, időmérők és időmérő műszerek; kiterjesztett funkcionalitású okosórák és összekapcsolt órák, vagy olyan órák, amelyek adatokat közölnek az okostelefonokkal” (a SWATCH védjegyűek). Az ítélet során mindvégig elismerték, hogy a Swatch által gyártott és értékesített órák többsége magas színvonalú, presztízsértékű és (egyes esetekben) luxuskategóriájú volt, és minden bizonnyal mindegyik kívánatos volt a fogyasztók számára.

Az alperes (Samsung) a jól ismert technológiai csoport anyavállalata volt. A Samsung gyártott és értékesített egy okosórát (a GALAXY WATCH-ot), és működtetett egy külön alkal-

mazásboltot (SGA-bolt), ahonnan a GALAXY WATCH-tulajdonosok letölthették az általuk választott alkalmazásokat, hogy javítsák a GALAXY WATCH megjelenését vagy funkcionálisát. Az SGA-áruházban számos olyan, harmadik féltől származó digitális óralapot tartalmazó alkalmazást tettek elérhetővé, amelyek letöltése után a SWATCH órák egyikének a számlapja a GALAXY WATCH számlapján jelenik meg. Például ha letöltöttek egy BREGUET-óraszámlopot tartalmazó alkalmazást, a GALAXY WATCH egy BREGUET-óraszámlopot jelenített meg. Minden egyes alkalmazás által generált óralap a Swatch védjegyek egyikét jelenítette meg – két példa látható az ábrán. A letölthető óralapok némelyike tartalmazta az óramárka lajstromozott szóvédjegyét, míg mások a SWATCH márka óralapjának kinézetét és benyomását utánozták.



A GALAXY WATCH-tulajdonosok számára a „mindig bekapcsolt” GALAXY WATCH-funkció megkönnyítette, hogy okosórájuk úgy nézzen ki, mint a sokkal drágább és tekintélyesebb SWATCH órák egyike. A bizonyítékok azt mutatták, hogy a digitális óraszámlopot-alkalmazásokat mintegy 160 000 alkalommal töltötték le az SGA-áruházból.

Ami döntő fontosságú, hogy ezeket a digitális óralap-alkalmazásokat harmadik féltől származó fejlesztők készítették. A Samsung biztosította a platformot, hogy az alkalmazás fejlesztési munkája megvalósulhasson, és minden hozzá benyújtott alkalmazást felülvizsgált (bár a bizonyítékok azt mutatták, hogy a felülvizsgálat felületes volt, és egy kis létszámú és tapasztalatlan csapat végezte) mielőtt az SGA-áruházba került volna. Az áruház tartalmazott egy alkalmazáskereső funkciót. Ezen alkalmazások egy részét a GALAXY WATCH-tulajdonosok ingyenesen vehették igénybe, de ha a letöltés mégis díjköteles volt, akkor a Samsung az alkalmazásfejlesztővel kötött szerződése értelmében jogosult volt a bevétel egy részére. A Samsung folyamatos technikai támogatást nyújtott, ha a felhasználóknak bármilyen problémájuk adódott az alkalmazásokkal.

A Swatch védjegybitorlás miatt eljárást indított, és az ügy Falk bíró elé került a felsőbbírószágon. A Swatch védjegyei mind uniós védjegyek (EUTM-ek) voltak, a jogsértés a brexit előtt történt, ezért Falk bíró ítéletében a védjegybitorlást a 2017/1001 sz. uniós védjegyrendelet 9. cikkének (2) bekezdésében foglalt bitorlási rendelkezések összefüggésében tárgyalta. A 9. cikk (2) bekezdésének rendelkezéseit azonban megismétli a TMA 10. szakasza, így

az ebben az ítéletben tárgyalt kérdések közvetlenül ráolvashatók az egyesült királyságbeli védjegybitorlásra is.

### Kérdések

A Swatch eljárást indított a következő jogcímenek:

- a 9. cikk (2) bekezdésének *a*) pontja – kettős személyazonosság megsértése [ennek megfelelő a TMA 10. szakaszának (1) bekezdése];
- a 9. cikk (2) bekezdésének *b*) pontja – a SWATCH védjegyekhez legalább hasonló megjelölés használata olyan árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek legalább hasonlóak azokhoz, amelyekre a SWATCH védjegyeket lajstromozták, ami összevetésszerűséget eredményez [ennek megfelelő a TMA 10. szakaszának (2) bekezdése az Egyesült Királyságban]; és
- a 9. cikk (2) bekezdésének *c*) pontja – a SWATCH védjegyekhez legalább hasonló megjelölés használata árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, ami az átlagfogyasztó szemében „kapcsolatot” teremt a megjelölés és a SWATCH védjegyek között, és a háromféle kár legalább egyikéhez vezet – nevezetesen a SWATCH védjegyek megkülönböztetőképességének vagy jó hírnevének sérelméhez, vagy a SWATCH védjegyek megkülönböztetőképességének vagy jó hírnevének tisztességtelen kihasználásához (mindegyik esetben kellő ok nélkül).

A Swatch azt állította, hogy védjegyeit bitorolták, mert azok megjelentek az alkalmazások által létrehozott digitális óralapokon, és szerepeltek az egyes alkalmazások nevében a kereshető SGA-áruházban.

A Samsung az elektronikus kereskedelemről szóló, 2000/31/EK sz. európai irányelv 14. cikkére hivatkozva hozta fel a tárhelyvédelmi védekezést, amelyet a 2002. évi európai elektronikus kereskedelmi irányelvrendeletek ültettek át az angol jogba.

### Döntés

A döntésben Falk bíró alaposan elemezte a 9. cikk (2) bekezdése szerinti bitorlásra vonatkozó egyes próbák elemeit, és figyelemre méltó néhány olyan következtetése, amelyek az alkalmazásokon túl az online környezetben történő védjegybitorlás általánosabb értékelésére is kiterjeszhetőek.

#### „Használat”

Falk bírónak először azt kellett értékelnie, hogy a Samsung tevékenysége a SWATCH védjegyek védjegyjogi értelemben vett „használatának” minősül-e. Úgy tűnt, hogy az uniós ítélkezési gyakorlat ebben a kérdésben a Swatch ellenében és a Samsung javára döntött, ami részletes vitához vezetett a Swatch és a Samsung beadványaiban. A *Google France*-, a

*L’Oreal kontra eBay-* és a *Coty*-ügyre is hivatkoztak. Az Európai Unió Bíróságának (EUB) e jól ismert ítéletei (többek között) megállapították, hogy egy online szolgáltató vagy piactér maga nem „használ” védjegyet védjegybitorlás céljából azáltal, hogy AdWords szolgáltatást nyújt (ahol a használt kulcsszavak harmadik fél védjegyeit másolják), vagy lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy árujukat eladásra hirdessék.

A Samsung azt állította, hogy az általa végrehajtott egyes cselekmények egyike sem minősült védjegyjogi értelemben vett „használatnak”. Azzal érvelt, hogy az óraszám-alkalmazások feltöltés céljából történő felülvizsgálata egyáltalán nem jelentett használatot, és hogy az alkalmazások feltöltésével az alkalmazásszolgáltatók, és nem a Samsung helyezte el az alkalmazásokat az SGA-áruházban. Az alkalmazások letöltését az ügyfelek saját személyes használatra szerezték be, nem pedig a Samsung, és az ügyfél volt az, aki az óra számlapját a feltöltéssel rögzítette.

A Swatch igyekezett megkülönböztetni az ítélkezési gyakorlatot, azzal érvelve, hogy a Samsung aktív magatartást és ellenőrzést tanúsított az alkalmazások létrehozása és rendelkezésre bocsátása körül. A *Cosmetic Warriors*-ügyben hozott felsőbbbíróági döntésre hivatkozott, amelyben megállapítást nyert, hogy az Amazon megsértette a *Lush* kozmetikai vállalat védjegyeit, mert a „Lush” szó beírása az Amazon keresőjébe nemcsak a harmadik felek által eladásra kínált áruk megjelenítését eredményezte, ahol az értékesítést e harmadik felek teljesítették volna, hanem az Amazon által értékesített termékekét is. A bíró ebben az ügyben arra a következtetésre jutott, hogy az Amazon keresőmotorját úgy tervezték, hogy maximalizálja a weboldalon keresztül történő áruértékesítést, és hogy az Amazon sokkal többet tett annál, mint hogy pusztán lehetővé tette a vásárlók számára, hogy harmadik felek védjegyeit megjelenítsék a weboldalán. A Swatch azzal érvelt, hogy a Samsung szerepe hasonló volt, mint az Amazoné a *Cosmetic Warriors*-ügyben.

Falk bíró egyetértett ezzel, és megállapította, hogy a Samsung valóban „használta” a Swatch védjegyeit. Véleménye szerint bár az alkalmazásokat harmadik fél fejlesztői hozták létre, a Samsung szimbiózisban állt ezekkel a felekkel. A fejlesztők hozták létre az alkalmazásokat, de a Samsung elősegítette a létrehozást, felülvizsgálta és jóváhagyta az alkalmazásokat, és folyamatos technikai támogatást nyújtott a felhasználóknak. A Samsung hasznot húzott abból, hogy megosztotta a letöltésekből származó bevételeket a fejlesztőkkel, de ezen túlmenően szélesebb körű kereskedelmi előnyökre tett szert az alkalmazások elérhetőségéből. Ezek az előnyök a bíró szerint értékesebbek voltak a Samsung számára, mint maga a bevétel.

Falk bíró szerint a Samsung nem csak a szükséges technikai környezetet biztosítja ahhoz, hogy az alkalmazásokat feltölthessék, megjeleníthessék az SGA-áruházban és letölthessék. Egyértelműen kereskedelmi érdeke fűződik az SGA-áruházban található óraszám-alkalmazásokhoz, azok elérhetőségéhez, megjelenítéséhez és a fogyasztók általi használatához. A Samsung aktív magatartást tanúsított az alkalmazásokkal kapcsolatban, és ellenőrizte azok

elérhetőségét, valamint az alkalmazásokat és az azokban szereplő jeleket saját kereskedelmi kommunikációjában használta.

### **Az áruk és szolgáltatások azonossága**

A Swatch azt állította, hogy a Samsung védjegybitorlást követett el a Swatch védjegyeinek a digitális óralapokon és az alkalmazások nevében történő használata miatt. A SWATCH védjegyeket a 9. áruosztályba sorolták, lényegében órák tekintetében. Falk bíró ezért meggyőződött arról, hogy a SWATCH védjegyeknek a digitális óralapokon történő használata azonos áruk vonatkozásában történő használatnak minősül.

Érdekes a Falk bíró által az okosórák és az alkalmazások hasonlóságáról levont következtetés. Egyértelműen nehézséget jelentett, hogy az alkalmazások és az okosórák önmagukban hasonlóak, ami miatt a kiegészítő jelleg fogalmához nyúlt vissza. A döntésnek ez a szempontja széles körben alkalmazható lehet, minthogy az alkalmazások a legtöbb technológiai terméket kiegészítik, ami kiterjesztheti a látszólag nem kapcsolódó termékekre, például az órákra vonatkozó védjegyrajstromozások hatókörét.

### **Összetéveszthetőség és „kár”**

A védjegybitorlás elemeinek értékelésével kapcsolatban két további kérdést érdemes megemlíteni.

Először is, az összetéveszthetőséggel kapcsolatban az EUTM-rendelet 9. cikke (2) bekezdésének b) pontja [a TMA 10. szakaszának (2) bekezdése] alapján Falk bíró meggyőződött arról, hogy a Swatch bizonyította az összetévesztés valószínűségét a digitális óralapok és az alkalmazások nevei tekintetében. Különösen arra a tényre mutatott rá, hogy a GALAXY WATCH-tulajdonosok az SGA-áruházat (és az abban található alkalmazásokat) a Samsung által hivatalosan kínálnak tekintik, és azt feltételezik, hogy a Samsung és a Swatch között valamilyen kereskedelmi együttműködés áll fenn. Falk bíró úgy vélte, hogy bárki, aki látja a digitális órák valamelyik digitális számlapját használatban, hasonló feltételezést fogalmaz meg a Samsung és a Swatch között fennálló licenc- vagy egyéb gazdasági megállapodásról.

Bár ez nem új jog, az angol bíróságok az eladás utáni helyzetre nem szoktak hivatkozni az összetéveszthetőség értékelésével kapcsolatban. Ez az ítélet hasznos emlékeztető a felperesek számára, hogy az ügyleti folyamat minden szakaszában értékeljék az összetévesztés lehetőségét, mert az a használat szakaszában is fennállhat, nem csak a vásárlási szakaszban.

Másodszor, Falk bíró megvitatta az EUTM-rendelet 9. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a TMA 10. szakaszának (3) bekezdése szerinti jogsértés megállapításához szükséges háromféle kárfajtát. Ezek a következők:

- a védjegyek megkülönböztetőképességének károsítása (a köznyelvben „felhígulásnak” nevezik);
- a védjegyek jó hírnevének sérelme (a védjegyek „elszíneződése”); és
- a védjegyek megkülönböztetőképességének vagy jó hírnevének tisztességtelen kihasználása („haszonlesés”).

A Swatch mindhárom formára hivatkozott.

Még mindig viszonylag korlátozott az ítélkezési gyakorlat arra vonatkozóan, hogy e sérelmek mindegyike ténylegesen mit foglal magában. Falk bíró döntése azonban azt sugallja, hogy legalább a sérelem első két formájának megállapításához viszonylag alacsony a küszöb.

### **Védekezés a tárhelyszolgáltatással szemben**

A teljesség kedvéért itt érdemes megjegyezni, hogy a Samsungnak a 14. cikk szerinti tárhelyszolgáltatással kapcsolatos védekezése sikertelen volt. A 14. cikk előírja, hogy az „információs társadalommal összefüggő szolgáltatások szolgáltatója” nem felelős „a szolgáltatás igénybe vevőjének kérésére tárolt információkért”, feltéve, hogy a szolgáltatónak nincs tényleges tudomása jogellenes tevékenységről vagy információról, és a tudomására jutást követően haladéktalanul intézkedik az információ eltávolítása vagy az ahhoz való hozzáférés letiltása érdekében.

Falk bíró ismét a *Google France*-, a *L’Oreal kontra eBay*- és a *Coty*-ügyet vette figyelembe. Ezekkel kapcsolatban rámutatott, hogy a 14. cikkben említett információ tárolása megköveteli az információs társadalommal összefüggő szolgáltatótól, hogy magatartását műszaki, önműködő és passzív jellegűre korlátozza, és ne vállaljon aktív szerepet. Ennek fényében úgy ítélte meg, hogy a védelem nem megalapozott, ugyanazt az érvelést alkalmazva, mint a „felhasználás” értékelésével kapcsolatban. Ezt mondta:

A meglevő ítélkezési gyakorlatban alkalmazott megközelítés alapján korántsem egyértelmű, hogy amit a Samsung ebben az ügyben tett, az „pusztán műszaki, önműködő és passzív jellegű” cselekményekre korlátozódott, és nem volt tudomása az adatokról, illetve nem rendelkezett azok felett. Inkább a funkcionális és biztonsági felülvizsgálat mellett [a Samsung] viszonylag részletes tartalmi felülvizsgálatot is végzett ... . Továbbá ... a Samsung aktív lépéseket is tett, többek között az alkalmazások tervezésének megkönnyítése és ösztönzése tekintetében, valamint okosóráinak az SGA-áruházban elérhető óralap-alkalmazásokra való hivatkozással történő marketingje tekintetében. Az ebből származó kereskedelmi előnye termékeinek értékesítésén alapult, nem pedig a tárolásért fizetendő díj bármilyen formáján. A Samsung az alkalmazások egy részét is népszerűsítette.

Falk bíró meggyőződött arról, hogy az alkalmazások felülvizsgálati folyamata azt eredményezte volna, hogy a felülvizsgálók és rajtuk keresztül a Samsung tudomást szereznek az alkalmazás nevééről és a digitális óralap megjelenéséről, és így „egy gondos gazdasági szereplő figyelmét felhívták volna a jogsértésre”. A Samsung e szerzett ismeretek alapján nem cselekedett a jogsértő tartalom eltávolítása érdekében, ezért a 14. cikk szerinti védekezés nem volt alkalmazható.

A 14. cikkre gyakran hivatkoznak a platformszolgáltatók az online szellemi tulajdon-jogok megsértésével kapcsolatos eljárásokban. Az ítéletből e szolgáltatók számára az a tanulság, hogy a védelem sikere kezdetben a tétlenségtől, majd a jogsértésről szóló értesítés esetén a gyors cselekvéstől függ. Amennyiben az alkalmazás gazdák segítséget nyújtanak az alkalmazások létrehozásában, a védelem az aktív szerepvállalás miatt nem állhat rendelkezésre. A passzivitás és a közvetlen kereskedelmi haszon hiánya a kulcs. Egyes alkalmazás gazdálkodási platformoknak felül kell vizsgálniuk üzleti modelljüket, ha biztosítani akarják, hogy ez a védelem nyitva álljon számukra, amennyiben a bitorlási eljárás rossz végére kerülnének.

*Dr. Palágyi Tivadar*