JULIANE KOKOTT
FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA
Az ismertetés napja: 2007. március 8. [1]

I – Bevezetés

1. A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (a továbbiakban: OHIM) e fellebbezést nyújtja be az Elsőfokú Bíróságnak a Shaker kontra OHIM ügyben [2] 2005. június 15-én hozott ítélete ellen. A vita középpontjában egy szóvédjegy és egy összetett szó- és ábrás védjegy közötti összetéveszthetőség megítélésének a kérdése áll.

2. Az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy az érintett két védjegy esetében nem áll fenn az összetévesztés veszélye, mivel az összetett védjegy domináns alkotóeleme ábrás, ezért a szóvédjeggyel fennálló hasonlóság nem elegendő mértékű. Az OHIM ezzel szemben azon a véleményen van, hogy tekintettel az átfogó értékelésre – a hangzásbeli és fogalmi szempontokat is figyelembe véve – fennáll az összetévesztés veszélye.

II – Jogi háttér

3. A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet [3] (a továbbiakban: 40/94 rendelet) 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja szabályozza a viszonylagos kizáró okok között az összetéveszthetőséget:

„A korábbi védjegy jogosultjának felszólalása alapján a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha

a) [...]

1 – Eredeti nyelv: német.

2 – A T-7/04. sz. ügy (EBHT 2005., II-2305. o.).

3 – HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.

b) azt azon a területen, ahol a korábbi védjegy oltalom alatt áll, a fogyasztók összetéveszthetik a korábbi védjeggyel való azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez."

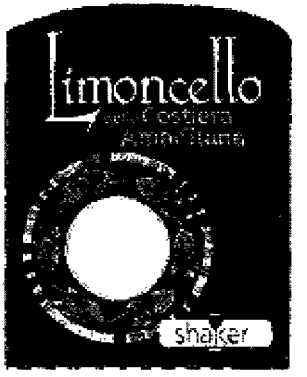
4. A hetedik preambulumbekezdése meghatározza az összetéveszthetőség fogalmát az áruk és szolgáltatások hasonlósága esetén: „az összetéveszthetőség, amelynek értékelése számos tényezőtől – különösen a védjegy piaci ismertségétől, attól a képzettársítástól, amelyet a használt vagy a védjegyként lajstromozott megjelölés előidéz, valamint a védjegy és a megjelölés közötti, valamint a velük megjelölt áruk vagy szolgáltatások közötti hasonlóság mértékétől – függ, az oltalom szempontjából különös feltételt képez."

III – A jogvita előzményei és az Elsőfokú Bíróság ítélete

5. Az Elsőfokú Bíróság a jogvita előzményeit a megtámadott ítélet 1–13. pontjában a következőképpen írja le [4]:

„1. 1999. október 20-án a felperes (Shaker de L. Laudato & C. Sas, a továbbiakban: Shaker) a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK módosított tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o., a továbbiakban: 40/94 rendelet) alapján közösségi védjegybejelentést nyújtott be a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalhoz (védjegyek és formatervezési minták) (a továbbiakban: OHIM).

2. A lajstromoztatni kívánt védjegy a következő ábrás megjelölés volt:



4 – Az 1., 4–6. és 10. pontban található törlések és kiegészítések tőlem származnak.

3. A bejelentést a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás (a továbbiakban: Nizzai Megállapodás) szerinti 29., 32. és 33. osztályba tartozó árukkal kapcsolatban tették, az alábbi leírással:

– 29. osztály: hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok;

– 32. osztály: sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz;

– 33. osztály: alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

4. [...]

5. [...]

6. Az OHIM felszólítását követően a felperes a 33. osztályba tartozó áruk vonatkozásában amalfi tengerpartról származó likőrre [helyesen: citromlikőrre] korlátozta bejelentését [és visszavonta a 32. osztályra vonatkozó bejelentést].

7. A közösségi védjegybejelentést a Közösségi Védjegyértesítő 2000. április 17-i, 30/00. számában hirdették meg.

8. 2000. június 1-jén a Limiñana y Botella, SL (a továbbiakban: felszólaló) a 40/94 rendelet 42. cikkének (1) bekezdése alapján felszólalást tett a bejelentett védjegy lajstromozásával szemben.

9. A felszólalás indokolására a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti, egyrészt a Nizzai Megállapodás 33. osztályába tartozó áruk vonatkozásában a bejelentett védjegy, másrészt a felszólalónak a szintén a 33. osztályba tartozó árukkal kapcsolatban 1996-ban

az Oficina Espaola de Patentes y Marcas du Ministerio de ciencia y tecnología (spanyol szabadalmi és védjegyhivatal) előtt lajstromozott

„LIMONCHELO"

szóvédjegy közötti összetéveszthetőségre hivatkozott.

10. 2002. szeptember 9-i határozatával az OHIM felszólalási osztálya helyt adott a felszólalásnak, és ennek megfelelően elutasította a bejelentett védjegy lajstromozását [a 33. osztály vonatkozásában].

11. A felszólalási osztály határozatát lényegében azzal indokolta, hogy a szóban forgó áruk azonossága és a védjegyek hasonlósága alapján a spanyol piacon a bejelentett védjegy és a korábbi védjegy között a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti összetéveszthetőség áll fenn. A védjegyek hasonlóságát illetően a felszólalási osztály a szóban forgó védjegyek vizuális, hangzásbeli és fogalmi hasonlóságainak vizsgálata révén jutott erre a következtetésre, amelyből az OHIM szerint az következik, hogy a bejelentett védjegy meghatározó eleme, a limoncello, és a korábbi védjegy között vizuális és hangzásbeli hasonlóság áll fenn.

12. 2002. november 7-én a felperes a 40/94 rendelet 57–62. cikke alapján fellebbezést nyújtott be az OHIM előtt a felszólalási osztály határozata ellen.

13. 2003. október 24-i határozatával (a továbbiakban: megtámadott határozat) a második fellebbezési tanács elutasította a felperes kérelmét. Miután rámutatott arra, hogy a korábbi védjegy árui megfelelnek a bejelentett védjegy áruinak, a fellebbezési tanács lényegében úgy ítélte meg, hogy a bejelentett védjegy domináns eleme a limoncello szó, és hogy a bejelentett és a korábbi védjegy vizuálisan és hangzásában igen közel áll egymáshoz, és így fennáll a két védjegy összetéveszthetősége."

6. Az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezte az OHIM második fellebbezési tanácsának 2003. október 24-i határozatát, és azt megváltoztatta oly módon, hogy a felperes által az OHIM előtt benyújtott fellebbezés megalapozott, és következésképpen a felszólalást el kell utasítani.

7. Az Elsőfokú Bíróság abból indult ki, hogy a szóban forgó áruk azonosak.

8. A védjegyek hasonlóságának kérdésével kapcsolatban az Elsőfokú Bíróság előadta, hogy a jelen ügy sajátossága, hogy egy ábrás védjegy áll szemben egy szóvédjeggyel. Egy olyan összetett védjegy, amelynek egy vagy több alkotóeleme megegyezik egy másik védjegyével, vagy hasonlít ahhoz, csak akkor tekinthető ehhez a védjegyhez hasonlónak, ha ez az alkotóelem az összetett védjegy által keltett összbenyomás domináns eleme.

9. Ebből következően a citrommintás szegélyű kerek tányért egyértelműen a bejelentett védjegy domináns elemének kell tekinteni. Ez az elem semmilyen tekintetben nem közös a korábbi védjeggyel. Ezért nem áll fenn annak a veszélye, hogy a spanyol célközönség összetéveszti a két védjegyet. A védjegyekben szereplő „limoncello", illetve „limonchelo" fogalmak közötti vizuális, hangzásbeli vagy jelentésbeli hasonlóság ezen nem változtat.

10. Mivel a védjegyek között nem áll fenn az összetévesztés veszélye, a továbbiakban felesleges a korábbi védjegy megkülönböztető képességét vizsgálni.

IV – A fellebbezés

11. Az OHIM fellebbezését eredetileg két jogalapra alapította.

12. Először is előadja, hogy az Elsőfokú Bíróság tévesen értelmezte és alkalmazta a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontját, amikor elutasította az összetéveszthetőséget a bejelentett védjegy kizárólag vizuális vizsgálatára hivatkozással.

13. Fellebbezésének második jogalapjaként az ítélet nyilvánvaló ellentmondásosságát és logikátlanságát kifogásolja. Ez a kifogás az ítélet olasz változatának egy olyan részére vonatkozik, amely fordítási hiba miatt ellentmondásos megfogalmazást tartalmaz. Miután az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatának 84. cikke alapján egy 2006. január 26-i végzéssel kiigazította az ítélet „nyilvánvaló tévedését" e ponton, a fellebbező a Bíróság kérésére a második jogalapot 2006. október 3-án visszavonta.

14. Az OHIM azt kéri, hogy a Bíróság:

1. helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

2. a Shaker di L. Laudato & C. Sas társaságot kötelezze a költségek viselésére.

15. A Shaker ezzel szemben arra hivatkozik, hogy a tényállás értékelése kizárólag az Elsőfokú Bíróság feladata, amely ezt helyesen végezte el. A Shaker ezért azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

1. utasítsa el a fellebbezést;

2. a fellebbezőt kötelezze a költségek viselésére.

V – Értékelés

16. Az OHIM számos kifogást emel a megtámadott ítélettel szemben. Számomra azonban a két védjegy Elsőfokú Bíróság általi összehasonlítását érintő kritika tűnik döntőnek.

17. A 40/94 rendelet hetedik preambulumbekezdéséből következik, hogy az összetévesztés veszélyének fennállása „számos tényezőtől – különösen a védjegy piaci ismertségétől, attól a képzettársítástól, amelyet a használt vagy a védjegyként lajstromozott megjelölés előidéz, valamint a védjegy és a megjelölés közötti, valamint a velük megjelölt áruk vagy szolgáltatások közötti hasonlóság mértékétől – függ." Az összetévesztés veszélyének fennállását átfogóan kell értékelni, figyelembe véve az ügy valamennyi tényezőjét is [5].

18. Az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 49. pontjában elismerte a két védjegy átfogó összehasonlításának szükségességét, az 50. pontban azonban kifejtette:

„Tekintetbe kell ezért venni, hogy az olyan összetett védjegy, amelynek egy vagy több alkotóeleme megegyezik egy másik védjegyével, vagy hasonlít ahhoz, csak akkor tekinthető ehhez a védjegyhez hasonlónak, ha ez az alkotóelem az összetett védjegy által keltett összbenyomás domináns eleme."

19. Ezen előfeltevését az Elsőfokú Bíróság a MATRATZEN-ügyben [6] hozott ítéletben állí-

5 – A C-251/95. sz. SABEL-ügyben 1997. november 11-én hozott ítélet (EBHT 1997., I-6191. o.) 22. pontja.

6 – Az Elsőfokú Bíróság T-6/01. sz., Matratzen Concord kontra OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) ügyben 2002. október 23-án hozott ítéletének (EBHT 2002., II-4335. o.) 33. pontja.

totta fel, és azokat számos határozatban [7] alkalmazta azóta. Felmerül azonban az a kérdés, hogy hogyan kell abban az esetben eljárni, ha egy védjegy nem rendelkezik domináns elemmel, illetve ha több elemének van meghatározó jellege.

20. Az Elsőfokú Bíróság ezen előfeltevését ezért már a MATRATZEN-ügyben hozott ítéletben minősítette. Megközelítése nem jelenti azt, hogy az összetett védjegynek csak egy alkotóelemét veszi figyelembe, és azt hasonlítja össze egy másik védjeggyel. Épp ellenkezőleg: ilyen összehasonlítás során a szóban forgó védjegyek mindegyikét összességében kell vizsgálni. Ez ugyanakkor nem zárja ki, hogy egy összetett védjegyről az érintett vásárlóközönség emlékezetében őrzött benyomások összességében bizonyos körülmények között egy vagy több összetevő legyen domináns. [8]

21. E minősítésre is támaszkodott a Bíróság, amikor a MATRATZEN-ügyben hozott ítélet ellen benyújtott fellebbezést elutasította. [9] Az az előfeltevés, miszerint a védjegyek közötti hasonlóságot csak akkor lehet figyelembe venni, ha a domináns elemmel való egybeesés fennáll, ezért az eseteknek csak meghatározott csoportját fedi le. [10] Ezen esetcsoport konkretizálódik a domináns elemnek a megtámadott ítélet 50. pontjában említett fogalmán keresztül. Ezen elem „önmagában alkalmas arra, hogy meghatározza az érintett vásárlóközönségben a védjegyről kialakult képet, és ezáltal valamennyi többi elemnek elhanyagolható szerep jut a védjegy által keltett összbenyomásban". A hasonlóságnak kizárólag a domináns elemen alapuló értékelése csak akkor jöhet szóba, ha a védjegy *valamennyi* más eleme elhanyagolható.

22. Így ha a kiinduló előfeltevést azokra az esetekre korlátozzuk, amelyekben az össze-

7 – Az Elsőfokú Bíróság T-32/03. sz., Leder & Schuh kontra OHIM – Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK) ügyben 2005. március 8-án hozott ítéletének (EBHT 2005., II-1. o.) 39. pontja, T-359/02. sz., Chum kontra OHIM – Star TV (STAR TV) ügyben 2005. május 4-én hozott ítéletének (EBHT 2005., II-1515. o.) 44. pontja, T-390/03. sz., CM Capital Markets kontra OHIM – Caja de Ahorros de Murcia (CM) ügyben 2005. május 11-én hozott ítéletének (EBHT 2005., II-1699. o.) 46. pontja, T-31/03. sz., Grupo Sada kontra OHIM – Sadia (GRUPO SADA) ügyben 2005. május 11-én hozott ítéletének (EBHT 2005., II-1667. o.) 49. pontja, T-352/02. sz., Creative Technology kontra OHIM – Vila Ortiz (PC WORKS) ügyben 2005. május 25-én hozott ítéletének (EBHT 2005., II-1745. o.) 34. pontja, T-385/03. sz., Miles International kontra OHIM – Biker Miles (Biker Miles) ügyben 2005. július 7-én hozott ítéletének (EBHT 2005., II-2665. o.) 39. pontja, T-40/03. sz., Murúa Entrena kontra OHIM – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena) ügyben 2005. július 13-án hozott ítéletének (EBHT 2005., II-2831. o.) 52. pontja, T-135/04. sz., GfK kontra OHIM – BUS (Online Bus) ügyben 2005. november 24-én hozott ítéletének (EBHT 2005., II-4865. o.) 59. pontja, T-3/04. sz., Simonds Farsons Cisk kontra OHIM – Spa Monopole (KINJI by SPA) ügyben 2005. november 24-én hozott ítéletének (EBHT 2005., II-4837. o.) 46. pontja, T-214/04. sz., Royal County of Berkshire Polo Club kontra OHIM – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) ügyben 2006. február 21-én hozott ítéletének (EBHT 2006., II-239. o.) 39. pontja, T-194/03. sz., Il ponte Finanziaria kontra OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) ügyben 2006. február 23-án hozott ítéletének (EBHT 2006., II-445. o.) 94. pontja, T-35/04. sz., Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia kontra OHIM – Ferrero (FERRÓ) ügyben 2006. március 15-én hozott ítéletének (EBHT 2006., II-785. o.) 48. pontja és T-153/03. sz., Inex kontra OHIM – Wiseman (Tehénbőr ábrázolása) ügyben 2006. június 13-án hozott ítéletének (EBHT 2006., II-1677. o.) 27. pontja.

8 – Az Elsőfokú Bíróság fenti 6. lábjegyzetben említett Matratzen-ügyben hozott ítéletének 34. pontja (vö. az Elsőfokú Bíróság T-112/03. sz., L'Oréal kontra OHIM – Revlon [FLEXI AIR] ügyben 2005. március 16-án hozott ítéletének [EBHT 2005., II-949. o.] 79. pontja).

9 – A C-3/03. sz., Matratzen Concord kontra OHIM (MATRATZEN) ügyben 2004. április 28-án hozott végzés (EBHT 2004., I-3657. o.) 32. pontja.

10 – Lásd Jacobs főtanácsnok C-120/04. sz. Medion-ügyre (EBHT 2005., I-8551. o.) vonatkozó 2005. június 9-i indítványát.

tett védjegyeket valamennyi más elem kizárásával csak domináns elemek uralják, az nem mond ellent a Bíróság által ezt követően a Medion-ügyben [11] hozott ítéletnek. Abban a Bíróság az összetéveszthetőséget egy nem domináns elemből vezette le.

23. Ez az ítélet egy korábbi védjegynek (LIFE) egy gyártó nevével (THOMSON LIFE) való összetételén alapult, ahol a gyártó nevét tekintették az összetett védjegy domináns elemének. Egy ilyen esetben – különösen ha a gyártó neve általában ismert – fennáll annak a veszélye, hogy a közönség a korábbi védjeggyel megjelölt áruknak is az összetett védjeggyel jelölt áruk származását tulajdonítja. [12] Az összetévesztés Medion-ügyben hozott ítéletben lehetségesnek tartott veszélye abból következett, hogy a domináns elem mellett a korábbi védjeggyel azonos további elem is érzékelhető volt. Ez a második elem a védjegy összbenyomása alapján így egyáltalán nem volt elhanyagolható. Ebben az esetben a megtámadott ítélet 50. pontjában megfogalmazott előfeltevés következésképpen nem alkalmazható.

24. A jelen esetben ezért a döntő kérdés az, hogy az Elsőfokú Bíróság saját fogalommeghatározása alapján valóban a bejelentett védjegy azon domináns elemét határozta-e meg, amely mellett minden más elem elhanyagolható. Márpedig az Elsőfokú Bíróság nem tesz ilyen megállapítást.

25. Az Elsőfokú Bíróság ellenben a megtámadott ítélet 57. pontjában a tényért más elemekhez képest szembetűnőnek írja le, és az 58. pontban megállapítja, hogy az a bejelentett védjegy alsó kétharmada jelentős részét kitölti, míg a „limoncello" szó csak a bejelentett védjegy felső harmadának nagy részét fedi le. A bejelentett védjegy különböző elemeinek a megtámadott ítélet 60. és az azt követő pontjaiban történő további összehasonlítása során az Elsőfokú Bíróság megállapítása az egyes további elemek domináns jellegének az elutasítására korlátozódik. E vizsgálati szakaszok közül azonban egyik sem vezet annak a megállapítására, hogy a tényér a bejelentett védjegy domináns eleme olyan mértékben, hogy minden egyéb alkotóelem elhanyagolható.

26. Következésképpen az Elsőfokú Bíróság megállapításai alapján a bejelentett védjegy nem tartalmaz olyan alkotóelemet, amely – az Elsőfokú Bíróság megközelítése értelmében – indokolná a két védjegy összehasonlításának korlátozását, az összetéveszthetőségre tekintettel, ezen alkotóelemre.

11 – A C-120/04. sz. Medion-ügyben 2005. október 6-án hozott ítélet (EBHT 2005., I-8551. o.) 32. és azt követő pontjai.

12 – A fenti 11. lábjegyzetben hivatkozott Medion-ügyben hozott ítélet 31. és 34. pontja.

Ezzel szemben az összetéveszthetőség átfogó értékelését kellett volna elvégezni mindkét védjegyre tekintettel. Mivel ez nem történt meg, a megtámadott ítéletben téves jogalkalmazás történt, ezért azt hatályon kívül kell helyezni.

VI – A megtámadott ítélet hatályon kívül helyezésének következményeiről

27. A Bíróság, alapokmánya 61. cikke első bekezdése második mondatának megfelelően, az Elsőfokú Bíróság határozatának hatályon kívül helyezése esetén, ha a per állása megengedi, az ügyet maga érdemben eldöntheti. Máskülönben az ügyet visszautalja az Elsőfokú Bíróság elé határozathozatalra.

28. Amennyiben a Bíróság a jelen jogvitát el kívánja dönteni, a megtámadott ítélet alapulvétele nélkül értékelnie kellene a tényállást, vagyis a két védjegyet össze kellene hasonlítania. A tényállás értékelése azonban az Elsőfokú Bíróság feladata. Ezenkívül a felek e ponttal kapcsolatban nem nyújtottak be észrevételeket a Bírósághoz. A Bíróság legfeljebb az első fokon benyújtott beadványaikat vehetné figyelembe anélkül, hogy az Elsőfokú Bíróság előtti tárgyalás során előadott érveléseket felhasználhatná. Ezért azon a véleményen vagyok, hogy a jelen ügy nem áll úgy, hogy arról dönteni lehetne. Következésképpen a Bíróságnak azt vissza kell utalnia az Elsőfokú Bíróság elé döntéshozatalra.

VII – A költségekről

29. Amennyiben a Bíróság visszautalja az ügyet az Elsőfokú Bírósághoz, az eljárási szabályzat 122. cikke alapján nem kell határozni a költségekről, mivel azokról a végleges ítéletben kell dönteni.

30. A költségekre vonatkozóan más határozat lényegében csak a fellebbezés második jogalapjára tekintettel lehetséges. Az OHIM ezt a jogalapot visszavonta, mivel azt az Elsőfokú Bíróság ítéletének félrefordítására alapozta, amelyet csak a fellebbezés benyújtását követően, az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatának 84. cikke alapján egy 2006. január 26-i végzéssel igazítottak ki. Felmerülhet ezért a kérdés, hogy helyes-e, ha a fellebbezés e jogalapjának költségeit valamelyik fél viseli. A jelen ügyben ugyanis e jogalapnak olyan csekély jelentősége van, hogy azt nem szükséges a költségekről szóló határozatban külön figyelembe venni.

VIII – Végkövetkeztetések

31. Mindezek alapján azt javaslom, hogy a Bíróság a következőképpen határozzon:

1. A T-7/04. sz., Shaker di L. Laudato & C. Sas kontra Belső Piaci Harmonizáció Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2005. június 15-én hozott ítéletet (EBHT 2005., II-2305. o.) helyezze hatályon kívül.

2. Az ügyet utalja vissza az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága elé.

3. Az eljárás költségeiről ne határozzon.