

C-234/06. P. sz. ügy

Il Ponte Finanziaria SpA

kontra

**Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)**

„Fellebbezés – Közösségi védjegy – A BAINBRIDGE védjegy lajstromozása –
A »Bridge« elemet tartalmazó korábbi nemzeti védjegyek jogosultjának felszólalása
– A felszólalás elutasítása – Védjegycsalád – Védjegyhasználat igazolása – A
»defenzív védjegy« fogalma”

E. Sharpston főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 2007. március 29. I - 7336

A Bíróság ítélete (negyedik tanács), 2007. szeptember 13. I - 7367

Az ítélet összefoglalása

- 1. Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló termékek, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás (40/94 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont)*

2. *Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló termékek, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás*
(40/94 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont)
3. *Közösségi védjegy – Harmadik személyek észrevételei és felszólalás – A felszólalás vizsgálata – A korábbi védjegy használatának bizonyítéka*
(40/94 tanácsi rendelet, 15. cikk, (2) bekezdés, a) pont)
4. *Közösségi védjegy – Harmadik személyek észrevételei és felszólalás – A felszólalás vizsgálata – A korábbi védjegy használatának bizonyítéka*
(40/94 tanácsi rendelet, 43. cikk, (2) és (3) bekezdés, és 56. cikk, (2) bekezdés)

1. A közösségi védjegyről szóló 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti összetéveszthetőség értékelésekor az esetleges hangzásbeli hasonlóság értékelése csak az egyik releváns tényező az átfogó mérlegelésnél. Következésképpen nem lehet ebből azt levezetni, hogy szükségszerűen fennáll az összetévesztés veszélye, ha csupán hangzásbeli hasonlóság tapasztalható a két megjelölés között.

(vö. 35–37. pont)

tása alapján kell értékelni, ez eltér abban az esetben, ha a felszólalást több olyan védjegy fennállására alapították, amelyek közös tulajdonságaik alapján „védjegycsalád” vagy „sorozatvédjegy” tagjának minősülhetnek.

Ugyanis a „védjegycsalád” vagy „sorozatvédjegy” fennállásakor az összetéveszthetőséget konkrétabban annak a lehetősége eredményezi, hogy a fogyasztó téved a bejelentett védjeggyel jelölt áruk vagy szolgáltatások származását vagy eredetét illetően, és tévesen azt feltételezi, hogy a bejelentett védjegy ehhez a védjegycsaládhoz vagy sorozatvédjegyhez tartozik.

2. Jóllehet közösségi védjegybejelentéssel szembeni, használati kötelezettséggel még nem terhelt, egyetlen korábbi védjegyre alapított felszólalás esetén az összetéveszthetőséget a két védjegy lajstromozás szerinti alakjának összehasonlí-

Amennyiben nem használnak elegendő számú olyan védjegyet, amelyek család-

nak vagy sorozatnak minősülhetnek, nem lehet elvárni a fogyasztótól, hogy közös elemet fedezzen fel az említett védjegycsaládban vagy sorozatvédjegyen és/vagy ehhez a családhoz vagy sorozathoz egy másik, ugyanazt a közös elemet tartalmazó védjegyet társítson. Következésképpen akkor áll fenn annak a veszélye, hogy a vásárlóközönség téved a bejelentett védjegy „védjegycsaládjá” vagy „sorozatvédjegye” tekintetében, ha az ehhez a „családhoz” vagy „sorozathoz” tartozó korábbi védjegyek jelen vannak a piacon.

(vö. 62–64. pont)

3. Mindazonáltal ha a közösségi védjegyről szóló 40/94 rendelet 15. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja alapján igazoltnak is tekinthető valamely lajstromozott védjegy használata, amennyiben a lajstromozott alaktól kissé eltérő alakban történt védjegyhasználatra vonatkozóan terjesztettek elő bizonyítékot, a használata igazolásával nem terjeszthető ki az egyik védjegy oltalma egy olyan másik védjegyre, amelynek a használatát nem igazolták, pusztán azzal az indokkal, hogy az utóbbi csak kissé eltérő változata az előbbinek.

(vö. 86. pont)

4. Ebben a vonatkozásban a nemzeti úton lajstromozott védjegy jogosultja, aki felszólal valamely közösségi védjegybejelentéssel szemben, nem hivatkozhat a 40/94 rendelet 43. cikke (2) és (3) bekezdése értelmében rá háruló, korábbi védjegyének tényleges használatára vagy a védjegyhasználat elmaradását igazoló alapos okra vonatkozó bizonyítási kötelezettség alóli mentesülés érdekében olyan nemzeti rendelkezésre, amely lehetővé teszi az olyan megjelölések védjegyként történő bejelentését, amelyeket egyértelműen egy másik, kereskedelmi felhasználás tárgyát képező megjelölést védő (defenzív) szerepük miatt eleve nem a kereskedelembe való használat céljából jelentenek be. Ugyanis a 40/94 rendelet 43. cikkében említett „alapos ok” lényegében a védjegyjogosulton kívül álló körülményekre utal, amelyek gátolják a védjegy használatát, nem pedig olyan nemzeti jogszabályra, amely kivételt enged azon szabály alól, mely szerint az öt év alatti használat elmaradása következtében megszűnik a védjegy, jöllehet a használat elmaradásáról a védjegyjogosult tehet. Nem egyeztethető össze ezért a 40/94 rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdésével az a felfogás, amely szerint a közösségi védjegybejelentéssel szemben felszólaló nemzeti védjegyjogosult olyan korábbi védjegyre hivatkozhat, amelynek használatát azért nem igazolták, mert az a nemzeti jogszabály szerint „defenzív védjegynek” minősül.

(vö. 100–103. pont)