

F. G. JACOBS

FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA

Az ismertetés napja: 2005. június 9.¹

1. Jelen ügyben a düsseldorfi Oberlandesgericht (Regionális Fellebbviteli Bíróság) a védjegyirányelv² 5. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmezésére vonatkozó kérdéssel fordult a Bírósághoz.

2. E rendelkezés alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ „olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt”.

LIFE védjegyből) tevődik össze, amely egyetlen, „átlagos megkülönböztető képességgel” rendelkező szóból áll, és ugyan nem formálja vagy alakítja át az összetett megjelölés által keltett összbélyomást, de a megjelölésen belül önálló, megkülönböztető szerepe van. A kérdést előterjesztő bíróságot különösen a német védjegyjogban a Bundesgerichtshof (Szövetségi Bíróság) által kidolgozott, és a későbbiekben itt tárgyalt „Prägetheorie”-tan³ vezérelte.

A tényállás és az alapeljárás

3. A kérdést előterjesztő bíróság lényegében azt kérdezi, hogy fennáll-e az összetévesztés veszélye a fogyasztók körében az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében, ha valamely összetett szó-, vagy szóból és ábrából álló megjelölés (a jelen esetben a THOMSON LIFE) egy cégnévből és egy olyan korábbi védjegyből (nevezetesen, a

4. A felperes, a Medion AG, a szórakoztató-elektronikai termékek vonatkozásában bejegyzett német „LIFE” szóvédjegy jogosultja.

1 — Eredeti nyelv: angol.

2 — A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv (HL 1989. L 40., 1. o.; magyar nyelvű kiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.).

3 — A német „prägen” ige szó szerint azt jelenti, hogy „kovácsol, pénzt ver, bélyegez, rányom, vízzel ellát”, átvitt értelemben pedig, hogy „formába önt, alakít, formál, megbélyegez”.

5. Az alperes, a Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH – amelyet a kérdést előterjesztő bíróság úgy jellemzett, mint a szórakoztató-elektronikai termékek piacán világszerte ismert, vezető vállalkozást – egyes termékein a „THOMSON LIFE” megjelölést tünteti fel, egyes esetekben egyszerű szómegjelölésként, más esetekben pedig szóból és ábrából álló megjelölésként oly módon, hogy a „THOMSON” szóelem grafikailag más méretben, színben és betűtípussal szerepel.

6. A düsseldorfi Landgericht (Regionális Bíróság) elutasította a felperes arra irányuló keresetét, hogy a bíróság tiltsa el az alperest a „THOMSON LIFE” megjelölés használatától azon az alapon, hogy nem áll fenn az összetévesztés veszélye a „LIFE” védjeggyel.

7. A felperes a kérdést előterjesztő bíróság előtt fellebbezett. Ez utóbbi felfüggesztette az eljárást, és a fent vázolt kérdéssel kapcsolatban a Bírósághoz fordult előzetes döntéshozatal iránt.

8. A kérdést előterjesztő bíróság a Bundesgerichtshof-nak a Prägetheorie-t megfogalmazó ítélkezési gyakorlatát a következőképpen magyarázza. A védjegyek hasonlóságának meghatározásánál olyankor, amikor az ütköző védjegyek egyedi alkotóelemei megegyeznek, a kiindulópont a védjegyek által keltett összbenyomás; amit tisztázni kell, az az, vajon a közös alkotóelem olyan mértékben jellemző része-e az összetett védjegynek, hogy a többi alkotóelem jórészt másodlagos

az összbenyomás szempontjából. Nem állhat fenn az összetévesztés veszélye csupán azon az alapon, hogy a közös alkotóelem pusztán hozzájárul az összbenyomáshoz. Annak sincs jelentősége, hogy az összetett védjegybe beépülő megjelölés megőrizte-e önálló megkülönböztető szerepét. A termékek kiszérése egészének egyedi alkotóelemei azonban rendelkezhetnek eltérő szereppel, ami független a többi elem megkülönböztető szerepétől; az alkotóelemeket ilyenkor elkülönítve kell vizsgálni és összehasonlítani. Valamely megjelölés azon összetevőjét, amelyet a kereskedelmi gyakorlatban úgy ismernek el, mint amely nem a terméket, hanem azt a vállalkozást jelöli, amelytől a termék származik, általában nem tekinthető a megjelölés jellemző résznek. Ha a vállalkozást jelölő elnevezés ilyenként felismerhető, az az összbenyomás szempontjából főszabály szerint másodlagos, mivel az érintett piac az adott termékmegnevezést a megjelölés másik alkotóeleme alapján azonosítja.

9. Azonban minden egyes esetben vizsgálni kell, vajon ez a helyzet kivételes-e, és vajon az érintett piacon a gyártó feltűntetése-e a meghatározó. Döntő tényezők a speciális körülmények, és az adott termékágazatban szokásos gyakorlat. A Bundesgerichtshof elfogadta, hogy a sör- és a divatáru-ágazatban a gyártó feltűntetése különösen fontos, és emiatt ezekben az ágazatokban a gyártóra történő utalás mindig jellemző része a megjelölés által keltett összbenyomásnak; ezért valamely korábbi védjegy befoglalása az

olyan összetett megjelölésbe, amely tartalmazza a gyártó nevét, nem ad alapot az összetéveszthetőségre. Amennyiben az adott ágazatban ez a szokásos gyakorlat, akkor az összetett megjelölésben a gyártó feltüntetése jellemző része az összbenomásnak, még akkor is, ha a másik alkotóelem a csupán az enyhe megkülönböztető képességnél valamivel többel, vagyis átlagos megkülönböztető képességgel rendelkezik. Ez még inkább így van, ha a gyártó neve kivételesen erős megkülönböztető képességgel rendelkezik.

10. A fenti elveket a jelen ügyre alkalmazva a kérdést előterjesztő bíróság úgy véli, hogy nem áll fenn az összetévesztés veszélye, mivel a gyártó megnevezése, a „THOMSON” jellemző része a vitatott „THOMSON LIFE” megnevezés által keltett összbenomásnak; a „LIFE” alkotóelem ezért önmagában nem jellemző része annak. A felek által előterjesztett bizonyítékok alapján látható, hogy az elnevezésekkel kapcsolatos szokásos gyakorlat az érintett termékágazatban, nevezetesen a szórakoztató-elektronikai termékekében az, hogy a gyártó megnevezése a meghatározó. Ebben az ágazatban a termékmegnevezés mellett gyakran a gyártó neve és valamely nehezen megjegyezhető, betű- és számkombináció áll.

11. A kérdést előterjesztő bíróság hozzáteszi, hogy az összetéveszthetőség ezen vizsgálata a hangzás, az írásbeli forma, és a vitatott megnevezés fényében nem vezet eltérő eredményre; a gyártó neve, a „THOMSON”, minden szempontból alapvető hatással van a „THOMSON LIFE” megjelölés által keltett összbenomásra.

12. A kérdést előterjesztő bíróság azonban megjegyzi, hogy a Bundesgerichtshof értelmezése az összetéveszthetőség fogalmát illetően Németországban kérdésessé válik azon tényállások esetén, mint amely a jelen ügy tárgyát képezi. Többen tisztességtelennek tartják, hogy valamely harmadik fél valamely korábbi megjelölést – mégha az csupán átlagos megkülönböztető képességű is – elbitorolhat úgy, hogy ahhoz hozzátesz valamely cégnevet. Az ezzel ellentétes nézet szerint a jelen ügyben fennáll az összetévesztés veszélye. A „THOMSON LIFE” összetett megjelölésben a szóban forgó „LIFE” védjegy önálló, és megkülönböztető képességgel rendelkező marad. A két szó kapcsolat nélkül áll egymás mellett. A „THOMSON” és a „LIFE” szó között nincs fogalmi kapcsolat. A használt négy vitatott forma közül három esetében az írásbeli alaknál mindkét szó megjelenítése eltérő mind színben, mind az egyéb grafikai jellemzők terén. Az összetett megjelöléssel jelölt termékek úgy foghatók fel, mint a „THOMSON” cég „LIFE” elnevezésű termékei; ez pedig ahhoz a téves felfogáshoz vezethet, hogy a felperes által az önmagában álló „LIFE” feliratú címkével jelölt termékek az alperestől származnak.

13. A kérdést előterjesztő bíróság végezetül megjegyzi, hogy a Sabel kontra Puma ügyben⁴ a Bíróság úgy rendelkezett, hogy az összetéveszthetőség vizsgálata olyankor, amikor a megjelölések hasonlóak, a megjelölések által keltett összbenyomástól függ. A Bíróság azonban eddig még nem vizsgálta azt a helyzetet, amikor e szempont hatása lehetővé teheti valamely harmadik fél számára azt, hogy a cégneve hozzáadásával mások védjegyét kisajátítsa.

14. A felperes, az alperes és a Bizottság írásbeli észrevételeket nyújtott be, és a tárgyaláson mindegyikük megjelent.

Értékelés

15. A kérdést előterjesztő bíróság lényegében azt kérdezi, hogy fennáll-e az összetévesztés veszélye a fogyasztók körében az irányelv 5. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmében akkor, amikor valamely összetett szó vagy szóból és ábrából álló megjelölés valamely cégnevet foglal magában, amelyet olyan korábbi védjegy követ, amely egyetlen, „átlagos megkülönböztető képességgel” rendelkező szóból áll, és amely jöllehet nem formálja vagy alakítja át az összetett megjelölés által keltett összbenyomást, de abban önálló megkülönböztető szerepe van.

16. Az előzetes döntéshozatalra utaló végzés szerint a düsseldorfi Landgericht elsőfokon elutasította a bitorlási keresetet azon az alapon, hogy nem áll fenn az összetévesztés veszélye. A „THOMSON LIFE” összetett megjelölést alkotó elemeket egyforma súlyúnak minősítette, és ezért úgy vélte, hogy a közös elem, a „LIFE” szó nem módosít vagy változtat a megjelölés összbenyomásán.

17. Az előzetes döntéshozatalra utaló végzésből és a Bírósághoz benyújtott észrevételekből kitűnik, hogy az ítélet a német Bundesgerichtshof által kidolgozott, és a fenti 8. és 9. pontban összefoglalt Prägetheorie-t tükrözi. A kérdést előterjesztő bíróság lényegében azt kérdezi, hogy ez az elmélet összeegyeztethető-e az irányelvvel.

18. Először is nem vagyok meggyőződve arról, hogy egy olyan speciális elmélet, amely formálisan fogalmaz meg egyes esetekben automatikusan alkalmazandó szabályokat, mindig, illetve a szükséges esetekben hasznos megközelítés lenne adott védjegyűtközés végeredményének meghatározására. Nézetem szerint azok az elvek, amelyeket a Bíróság már számos ítéletében lefektetett az irányelv vonatkozó rendelkezéseivel, azaz a 4. cikk (1) bekezdése b) pontjának, és az 5. cikk (1) bekezdése b) pontjával⁵ kapcsolatban, megfelelő fogalmi keretet biztosítá-

⁴ — A C-251/95. sz., *Sabel kontra Puma* ügyben 1997. november 11-én hozott ítélet (EBHT 1997., I-6191. o.).

⁵ — Az irányelv 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának rendelkezései, amelyek kimondják azokat az okokat, amelyek alapján a védjegy lajstromozása elutasítható, és amelyeknek érvénytelensége megállapításra került, lényegében megegyeznek az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakkal. A Bíróságnak a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjára adott értelmezését megfelelően alkalmazni kell az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjára: a C-425/98. sz., *Marca Mode* ügyben 2000. június 22-én hozott ítélet (EBHT 2000., I-4861. o.) 26–28. pontja.

nak az ilyen jellegű konfliktusok rendezésére. Véleményem szerint valamely elméleti válaszra támaszkodni azzal a kockázattal jár, hogy a nemzeti bíróságok eltéríthetők saját feladatuktól, amely a hasonlóság és az összetéveszthetőség – közösségi jogalkotás által lefektetett és a Bíróság által továbbfejlesztett – alaptesztiének alkalmazásából áll. Ha azonban az elmélet csupán megfelelő iránymutatást ad arra nézve, hogyan kell alkalmazni ezeket az alapteszteket adott területen vagy a védjegyek meghatározott típusainál, akkor viszont segítségül szolgálhat, amennyiben a nemzeti bíróság szem előtt tartja, hogy végső soron neki kell biztosítania azt, hogy a Bíróság által lefektetett elvek adott helyzetben alkalmazásra kerüljenek.

19. Ennek kimondását követően most rátérek ezekre az elvekre.

20. Az irányelv tizedik preambulumbekzdése kimondja, hogy az összetéveszthetőség értékelése „számos tényezőtől – különösen a védjegy piaci ismertségétől, attól a képzetársítástól, amelyet a használt vagy a védjegyként lajstromozott megjelölés előidézt, valamint a védjegy és a megjelölés közötti, valamint a velük megjelölt áruk vagy szolgáltatások közötti hasonlóság mértékétől – függ”. A Bíróság ezért úgy rendelkezett, hogy az összetéveszthetőséget átfogó módon kell vizsgálni, figyelembe véve minden, az ügyre vonatkozó releváns tényezőt.⁶ A nemzeti

bíróság feladata annak megállapítása, hogy fennáll-e az összetévesztés veszélye.⁷

21. A kérdéses védjegyek közötti hasonlóság ezért szükséges, de nem elégséges feltétele az összetéveszthetőség megállapításának: a nemzeti bíróságnak számos egyéb olyan tényezőt kell vizsgálnia, amelyekre vonatkozóan a Bíróság iránymutatást adott.

22. Egyértelmű tehát, hogy van némi kölcsönös összefüggés az összetéveszthetőség átfogó vizsgálata szempontjából releváns tényezők, különösen a védjegy és a megjelölés, valamint a vonatkozó áruk és szolgáltatások közötti hasonlóság között. Ennek megfelelően az áruk és szolgáltatások közötti kisebb fokú hasonlóság kiegyenlíthető a védjegyek közötti nagyobb fokú hasonlósággal, és fordítva.⁸

23. Ezenkívül, minél erősebb megkülönböztető képességgel rendelkezik a korábbi megjelölés, akár önmagában, akár a fogyasztók körében élvezett ismertségének köszönhetően, annál nagyobb az összetéveszthetőség.⁹ A nemzeti bíróság feladata a védjegy megkülönböztető képességének meghatározása; ennek megállapításakor a bíróságnak a védjegy azon képességének átfogó vizsgálatát

7 — A Marca Mode ítélet (hivatkozás az 5. lábjegyzetben) 39. pontja.

8 — A C-39/97. sz., Canon Kabushiki Kaisha ügyben 1998. szeptember 29-én hozott ítélet (EBIT 1998., I-5507. o.) 17. pontja.

9 — A SABEL-ítélet (hivatkozás a 4. lábjegyzetben) 24. pontja.

6 — A SABEL-ítélet (hivatkozás a 4. lábjegyzetben) 22. pontja.

kell elvégeznie, hogy az milyen mértékben képes azonosítani a bejegyzett árukat vagy szolgáltatásokat, mint valamely adott vállalkozástól származókat, és ezáltal milyen mértékben képes megkülönböztetni azokat más vállalkozások ezen áruitól és szolgáltatásaitól.¹⁰

24. Ezenfelül „a fogyasztók körében” való összetéveszthetőségre történő hivatkozás az irányelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában azt mutatja, hogy a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások típusánál a védjegyek átlagfogyasztó általi észlelése döntő szerepet játszik az összetéveszthetőség átfogó értékelésénél. Az átlagfogyasztó általában a védjegyet egészében észleli, és nem kezdi annak különböző részleteit külön-külön elemezni.¹¹ Az érintett terméktípus átlagfogyasztójáról azt vélelmezik, hogy szokásosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő. Mindazonáltal figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy az átlagfogyasztónak csupán ritkán van alkalma a különféle védjegyek közötti közvetlen összehasonlításra, ezért arra a nem tökéletes képre kell hagyatkoznia, melyet korábban az emlékeztetésben megőrzött. Azt is tekintetbe kell venni, hogy az átlagfogyasztó figyelmének a szintje az adott áruk és szolgáltatások típusától függően változhat.¹²

25. Ezeket az elveket összegezve az mondható el, hogy az olyan esetekben, mint a jelen ügy, a nemzeti bíróságnak az összetéveszthetőség átfogó vizsgálatakor figyelembe kell vennie (i) azt a tényt, hogy – mint jelen esetben is – amennyiben a védjegyekkel jelölt áruk azonosak, a védjegyek közötti kisebb fokú hasonlóság is összetéveszthetőséget eredményezhet, viszont (ii) minél nagyobb megkülönböztető képességgel rendelkezik a korábbi védjegy, annál nagyobb az összetéveszthetőség, ezért a LIFE szó esetében, amelyet a nemzeti bíróság „átlagos megkülönböztető képességűnek” minősített, az összetéveszthetőség nem nagy. A nemzeti bíróságnak tekintetbe kell vennie, hogy az átlagfogyasztó az összetett védjegyet egészében észleli, és nem elemzi annak alkotóelemeit. Az átlagfogyasztónak a védjegyre fordított figyelmének a szintje jelen esetben valószínűleg alacsonyabb lesz arra a (nemzeti bíróság által megállapított) tényre tekintettel, hogy a szórakoztató-elektronikai áruk piacán, akárcsak a fenti 9. pontban említett ágazatokban, az átlagfogyasztó különös figyelmet fordít a gyártó megnevezésére. E háttér mellett a nemzeti bíróságnak meg kell határoznia, hogy a védjegy és a megjelölés tényleg annyira hasonlóak-e, hogy az összetéveszthetőséget eredményez.

26. Ami ezt a kérdést illeti, a nemzeti bíróság hasonlóságra vonatkozó értékelésének a védjegyek által keltett összbenyomáson kell alapulnia, figyelembe véve különösen azok

10 — A C-342/97. sz., Lloyd Schuhfabrik Meyer ügyben 1999. június 22-én hozott ítélet (EBHT 1999., I-3819. o.) 22. pontja.

11 — A SABEL-ítélet (hivatkozás a 4. lábjegyzetben) 23. pontja.

12 — A Lloyd-ítélet (hivatkozás a 12. lábjegyzetben) 26. pontja.

megkülönböztető és domináns alkotóelemeit.¹³ Az érintett védjegyek közötti hasonlóság fokának értékelésekor a nemzeti bíróságnak meg kell határoznia a védjegyek között fennálló vizuális, hangzásbeli és fogalmi hasonlóság mértékét, és adott esetben értékelnie kell a különböző alkotóelemeknek tulajdonított fontosságot, figyelembe véve az adott áruk és szolgáltatások típusát és értékesítésük körülményeit.¹⁴

27. A Bíróságnak még nem volt alkalma közvetlenül ítéletet mondania azokról a szempontokról, amelyek kifejezetten annak meghatározására szolgálnak, hogy valamely cégnévből és valamely másik szóból álló, korábbi védjegyből alkotott összetett védjegy az irányelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében hasonló-e a korábbi védjegyhez. Ennek ellenére indokolt végzésében elutasította az Elsőfokú Bíróságnak a *Matratzen Concord* kontra *OHIM* ügyben hozott ítélete¹⁵ elleni azon fellebbezést, amely e kérdéssel volt kapcsolatos. Az ügy a közösségi védjegyrendelet¹⁶ 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjával volt kapcsolatos, amelynek vonatkozó rendelkezései alapvetően megegyeznek az irányelv 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának rendelkezéseivel.

28. Az Elsőfokú Bíróság – a fenti 20., 22. és 24. pontokban¹⁷ összefoglalt ítélkezési gyakorlatot alkalmazva – a következőket emelte ki ítéletében:

„[...] valamely összetett védjegy nem tekinthető valamely olyan másik védjegyhez hasonlóknak, amely azonos az összetett védjegy alkotóelemeinek valamelyikével vagy hasonló alkotóelemeinek valamelyikéhez, hacsak ez az alkotóelem nem képezi domináns elemét az összetett védjegy által keltett összbenyomásnak. Ez az eset áll fenn, amikor az alkotóelem önmagában uralni látszik a védjegy által keltett azon képzetet, amelyet a fogyasztók az emlékezetükben megőriznek, és amelynek eredményeként a védjegy összes többi alkotóeleme elhanyagolható az összbenyomás szempontjából.

Egyértelművé kell tenni, hogy ez a megközelítés nem vezethet oda, hogy az összetett védjegyeknek csupán az egyik alkotóeleme kerüljön figyelembevételre, és összehasonlításra a másik védjeggyel. Ellenkezőleg: ezt az összehasonlítást a kérdéses védjegyeket megvizsgálva kell elvégezni, mindegyiket egészében tekintve. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az összetett védjegy által az érintett fogyasztókban keltett összbenyomást bizonyos körülmények esetén ne uralhatná a védjegy valamely alkotóeleme vagy alkotóelemei.

13 – A *SABEL*-ítélet (hivatkozás a 4. lábjegyzetben) 23. pontja.

14 – A *Lloyd*-ítélet (hivatkozás a 12. lábjegyzetben) 27. pontja.

15 – A T-6/01. sz., *Matratzen Concord* kontra *OHIM* ügyben hozott ítélet (EBHT 2002., II-4335. o.). Ugyanezen védjegyek vonatkozásában jelenleg függőben van a Bíróság előtt egy, a barcelonai Audiencia Provincial (Provinciális Bíróság) által előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem az említett bíróság előtti eljárásban felmerült másik kérdést illetően (C-421/04. sz., *Matratzen Concord* ügy).

16 – A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., I. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.).

17 – Lásd az ítélet 24–26. pontját.

Ami az összetett védjegy valamely adott alkotóeleme vagy alkotóelemei domináns jellegének értékelését illeti, különösen figyelembe kell venni ezen alkotóelemek mindegyikének belső tulajdonságait, összevetve azokat a többi alkotóelemmel. Ezenkívül másodlagosan figyelembe vehető az összetett védjegy elrendezésén belüli különféle elemek viszonylagos helyzete is.”¹⁸

29. Az Elsőfokú Bíróság ezt követően elvégezte az ügy tárgyát képező összetett megjelölés (MATRATZEN MARKT CONCORD) különböző alkotóelemeinek vizsgálatát, többek között figyelembe véve az egyes elemek megkülönböztető képességének fokát, és azt, hogy az egyes elemek az összetett megjelölésen belül domináns vagy másodlagos helyzetűek-e.¹⁹ Arra a következtetésre jutott, hogy az összetett védjegy elég hasonló a MATRATZEN védjegyhez ahhoz, hogy összetéveszthetőséget eredményezzen, mivel a védjegyekkel jelölt termékek részben azonosak, részben nagymértékben hasonlóak.²⁰

30. Az összetett védjegy jogosultja a Bírósághoz fellebbezést nyújtott be, többek között azon az alapon, hogy az Elsőfokú Bíróság a hasonlóság fogalmának értelmezé-

sekor nem követte a Bíróság ítélkezési gyakorlatának azon követelményét, miszerint a fogyasztók körében fennálló összetéveszthetőséget átfogóan kell értékelni, figyelembe véve az összes, az eset körülményei szempontjából releváns tényezőt.

31. E fellebbezés elutasításakor a Bíróság korábbi ítélkezési gyakorlatára hivatkozva úgy ítélte meg, hogy az Elsőfokú Bíróság annak eldöntésekor, hogy a védjegyek hasonlóak voltak-e, nem vétett jogi hibát a közösségi védjegyrendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmezése során.²¹ A Bíróság különösen kiemelte, hogy:

„Az (Elsőfokú) Bíróság a megtámadott ítélet 34. pontjában helyesen emelte ki, hogy valamely két védjegy közötti hasonlóság értékelése nem vezethet oda, hogy az összetett védjegynek csupán az egyik alkotóeleme kerüljön figyelembevételre és összehasonlításra a másik védjeggyel. Ellenkezőleg, ezt az összehasonlítást a kérdéses védjegyeket megvizsgálva kell elvégezni, mindegyiket egészében tekintve. Azt is kifejtette, hogy ez azonban nem jelenti azt, hogy az összetett védjegy által az érintett fogyasztókban keltett összbenyomás szempontjából bizonyos kö-

18 — 33–35. pont.

19 — 38–43. pont.

20 — 44–48. pont.

21 — A C-3/03. P. sz., Matratzen Concord kontra OHIM ügyben 2004. április 28-án hozott végzés (EBHT 2004., I-3657. o.).

rülmények esetén ne lehetne meghatározó a védjegy valamely alkotóeleme vagy alkotóelemei.

Ezenkívül, [...] az (Elsőfokú) Bíróság annak eldöntésekor, hogy a két védjegy az érintett vásárlóközönség szemszögéből nézve hasonló-e, indokolásában jelentős részt szánt azok megkülönböztető, illetve domináns alkotóelemeinek, valamint a fogyasztók körében fennálló összetévesztés veszélyének az értékelésére, mely utóbbit átfogó módon vizsgálta, az eset körülményei szempontjából jelentős összes tényezőt figyelembe véve.”²²

32. A Bíróság ennek megfelelően a fellebbezést mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasította.

33. Úgy tűnik tehát, hogy a Bíróság a Prägetheorie-hoz hasonló megközelítéssel értett egyet, ami lényegében a két olyan ütköző védjegy által keltett összbenyomás összehasonlítását jelenti, amelyek közül az egyik a másik alkotóelemét képezi. Nézetem szerint ez tökéletesen érthető, mivel az a Bíróság korábbi ítélkezési gyakorlatában megfogalmazódott elveknek egyes meghatározott ügýtípusokra történő alkalmazását jelenti. Ez az ítélkezési gyakorlat, amelyre a későbbiekben majd hivatkozni fogok, a védjegyek által keltett összbenyomáson alapuló átfogó értékelést teszi szükségessé,

figyelembe véve különösen azok megkülönböztető és domináns elemeit.²³ A Bíróságnak a Matratzen Concord kontra OHIM ügyben kifejtett azon álláspontja, miszerint valamely összetett védjegy összbenyomását bizonyos körülmények esetén urallhatja a védjegy valamely alkotóeleme vagy alkotóelemei, ezt a tételt tükrözi. Az, hogy mindez mennyire uralja az összbenyomást, a nemzeti bíróság megítélése körébe tartozó ténykérdés.

34. Az Elsőfokú Bíróság nemrégiben hozott ítéletet egy másik ügyben, amely a jelen üggyhöz hasonlóan tűnik. A Reemark kontra OHIM ügyben²⁴ az volt a kérdés, vajon a német WEST szóvédjegy megtévesztésig hasonló-e a bejelentett WESTLIFE közösségi védjegyhez azonos, illetve hasonló áruk és szolgáltatások tekintetében. Az OHIM fellebbezési osztálya²⁵ elutasította az utóbbi védjegy bejelentési kérelmét lényegében azon az alapon, hogy a védjegyek megtévesztésig hasonlóak. E határozatot helyezte hatályon kívül az OHIM második fellebbezési tanácsa, amely úgy találta, hogy kismértékű vizuális és

23 — A SABEL-ítélet (hivatkozás a 4. lábjegyzetben) 23. pontja.

24 — A T-22/04. sz. ügyben 2005. május 4-én hozott ítélet (EBHT 2005., II-1559. o.).

25 — Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM).

hangzásbeli hasonlóság és csupán némi fogalmi hasonlóság áll fenn a kérdéses megjelölések között, valamint, hogy a közöttük lévő különbségek elég jelentősek ahhoz, hogy a piacon mindketten jelen legyenek, és ezért nem áll fenn az összetévesztés veszélye.

totta, hogy a két védjegy között fennáll az összetévesztés veszélye.²⁶

35. A fellebbezés nyomán az Elsőfokú Bíróság azt állapította meg, hogy fennáll bizonyos mértékű hangzásbeli és különösen fogalmi hasonlóság az ütköző megjelölések között, és az egyetlen vizuális különbség annyi, hogy az első alkotóelemhez egy további elem társul. A Bíróság szerint az a tény, hogy a WESTLIFE védjegy kizárólag a korábbi WEST védjegyből és a hozzátett „LIFE” szóból áll, annak a jele, hogy a két védjegy hasonló. Megállapította, hogy a korábbi WEST védjegy fennállása alkalmas arra, hogy az érintett közönség gondolatában képzettársítást alakítson ki ezen kifejezés és a tulajdonosa által forgalmazott áruk között oly módon, hogy az újabb, a „WEST” védjegyből egy másik elem hozzáadásával alkotott védjegy a korábbi védjegy változataként fogható fel. Ennek megfelelően az érintett közönség azt gondolhatja, hogy a WESTLIFE védjeggyel forgalmazott áruk és szolgáltatások eredete megegyezik a WEST védjeggyel forgalmazott árukéval és szolgáltatásokkal, vagy legalábbis gazdasági kapcsolat áll fenn az őket forgalmazó társaságok vagy vállalkozások között. Ebből következően (a Bíróság) megállapí-

36. Emlékeztetni kell arra, hogy amikor az Elsőfokú Bíróság az OHIM valamelyik fellebbezési tanácsának határozatával szemben benyújtott jogorvoslati kérelemről dönt, eltérő jogi minőségben jár el a Bíróságtól, amikor ez utóbbi előzetes döntéshozatali kérdésben dönt az EK 234. cikk alapján. Az Elsőfokú Bíróság a megszüllárdult jogelveknek a fellebbezési tanács által egyes tényállásokra való alkalmazását vizsgálja felül. A Bíróság viszont jogkérdést válaszol meg; az adott nemzeti bíróság ezt követően fogja alkalmazni az előtte függőben lévő ügyre válaszként a Bíróság által kimondott jogelveket. A tények megállapítása az adott nemzeti bíróság feladata. A két bíróság jogi kontextusa közötti különbséget legjobban az a tény mutatja, hogy a Bíróság által hozott előzetes döntésnek teljes egészében általános hatályúnak kell lennie annak érdekében, hogy azt a Közösség egészében alkalmazni lehessen, ezért kívánatos – sőt, majdhogynem alapvető – a túlzottan a részletekbe menő, esetspecifikus döntéseket elkerülni. Ez fokozottan igaz a védjegyek területére, ahol adott ügyben a végeredmény valószínűleg nagymértékben az egyedi körülményektől függ, beleértve a nyelvi kontextust, a releváns piacot és a fogyasztókat, valamint a kulturális normákat és elvárásokat.

26 — 39., 40., 42. és 43. pont.

37. A jelen ügyben nézetem szerint nem feltételezhető, hogy azért, mert az Elsőfokú Bíróság a WESTLIFE és a WEST védjegyek esetében azon az állásponton volt, hogy azok megtevesztésig hasonlóak az előtte lévő tényállás fényében, ezért a jelen ügyben, egy másik tényállási kontextusban a THOMSON LIFE és a LIFE védjegyek szükségképpen megtevesztésig hasonlóak. Mint azt fentebb kifejtettem, a kérdést előterjesztő bíróság feladata a Bíróság ítélkezési gyakorlata során a védjegy-irányelvvel kapcsolatban lefektetett alapelvek alkalmazása, illetve az előtte fekvő tényállás alapján annak meghatározása, hogy a két védjegy megtevesztésig hasonló-e.

benyomáson kell alapulnia, különösen figyelembe véve azok megkülönböztető és domináns elemeit, az érintett vásárlóközönség jellegét, az adott áruk és szolgáltatások típusát, valamint az értékesítés körülményeit. A jelen ügynek az említett elvek fényében figyelembe vett kontextusában egyszerűen csak megjegyezném, hogy a „LIFE” szó első ránézésre nem tűnik különösebben dominánsnak vagy megkülönböztetőnek a szóban forgó összetett védjegyen belül, de hangsúlyoznám, hogy e kérdés megállapítása a nemzeti bíróság feladata.

38. Ennek a (nemzeti) bíróságnak kell meghatároznia, hogy a védjegy és a megjelölés tényleg annyira hasonlóak-e, hogy az össze-tevesztethetőséget eredményez, figyelembe véve a Bíróság által meghatározott különböző tényezőket, nevezetesen egyrészt az áruk és szolgáltatások, másrészt a védjegyek hasonlóságának fokát, és azt, hogy a korábbi védjegy megkülönböztető képessége milyen mértékű.

39. Különös tekintettel arra a kérdésre, hogy vajon valamely összetett védjegy és valamely, annak egyik alkotóeleméből álló megjelölés annyira hasonlóak-e, hogy fennáll az össze-tevesztés veszélye, a nemzeti bíróság értékelésének az egyes védjegyek által keltett össz-

40. Végül megemlíteném a kérdést előterjesztő bíróság által a jelen ügyben kifejtett azon álláspontot, miszerint többen tisztességtelennek tartják, hogy valamely harmadik fél egy korábbi megjelölést elbitorolhat oly módon, hogy hozzátesz egy cégnevet. Egyértelműnek tűnik, hogy ezen felvetések méltán merülnek fel, ha nem is a védjegyjog keretében, hanem a tisztességtelen verseny-nyel kapcsolatos nemzeti jogszabályok kontextusában. Az irányelv hatodik preambulmbekezdése kimondja, hogy az (irányelv) „nem zárja ki a védjegyjogon kívüli – például a tisztességtelen versenyre, a polgári jogi felelősségre vagy a fogyasztóvédelemre vonatkozó – tagállami jogszabályi rendelkezések védjegyekre történő alkalmazását”.

Végkövetkeztetések

41. Ennek megfelelően azon az állásponton vagyok, hogy a düsseldorfi Oberlandesgericht által előterjesztett kérdést a következőképpen kell megválaszolni:

Annak meghatározásakor, hogy valamely olyan összetett szó, vagy szóból és ábrából álló megjelölés, amely egy cégnévből és egy olyan korábbi védjegyből tevődik össze, amely egyetlen, „átlagos megkülönböztető képességgel” rendelkező szóból áll, és amely ugyan nem formálja vagy alakítja át az összetett megjelölés által keltett összbenyomást, de a megjelölésen belül önálló, megkülönböztető szerepe van, annyira hasonló-e a korábbi védjegyhez, hogy az összetéveszthetőséget eredményez a fogyasztók körében a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv 5. cikke (1) bekezdése b) pontja értelmében, a nemzeti bíróság értékelésének a védjegyek által keltett összbenyomáson kell alapulnia, figyelembe véve különösen azok megkülönböztető és domináns alkotóelemeit, az érintett vásárlóközönség jellegét, az adott áruk és szolgáltatások típusát, valamint az értékesítés körülményeit.