

NICHOLS

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (második tanács)

2004. szeptember 16. *

A C-404/02. sz. ügyben,

a Bírósághoz az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában,

amelyet a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Egyesült Királyság) a Bírósághoz 2002. november 12-én érkezett, 2002. szeptember 3-i határozatával terjesztett elő az előtte

a **Nichols plc**

és

a **Registrar of Trade Marks**

között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG (második tanács),

tagjai: C. W. A. Timmermans tanácselnök, C. Gulmann (előadó), J.-P. Puissochet, R. Schintgen és N. Colneric bírák

* Az eljárás nyelve: angol.

főtanácsnok: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
hivatalvezető: M. Múgica Arzamendi főtanácsos,

tekintettel az írásbeli szakaszra és a 2003. november 27-i tárgyalásra,

figyelembe véve a következők által előterjesztett írásbeli észrevételeket:

a Nichols plc képviseletében C. Morcom, QC,

az Egyesült Királyság Kormánya képviseletében P. Ormond, meghatalmazotti minőségben, segítője: D. Alexander barrister,

- a görög kormány képviseletében G. Skiani és S. Trekli, meghatalmazotti minőségben,
- a francia kormány képviseletében G. de Bergues és A. Bodard-Hermant, meghatalmazotti minőségben,
- az Európai Közösségek Bizottsága képviseletében K. Banks, meghatalmazotti minőségben,
- a főtanácsnok indítványának a 2004. január 15-i tárgyaláson történt meghallgatását követően,

meghozta a következő

Ítéletet

- 1 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem 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 különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.) 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának, valamint 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának értelmezésére irányul.
- 2 A kérelmet, a Nichols plc (egy, az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező társaság; a továbbiakban: Nichols) és a Registrar of Trade Marks (az Egyesült Királyság védjegyhivatalának elnöke) közötti — egy gyakori vezetéknév bizonyos árukra vonatkozó védjegyként történő bejegyzése iránti kérelem elutasítása tárgyában folytatott — eljárásban terjesztették elő.

A jogi háttér

- 3 A 89/104 irányelv 2. cikke, melynek címe: „A védjegyoltalomban részesíthető megjelölés”, a következőképpen fogalmaz:

„Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, így különösen szó — beleértve a személyneveket —, ábra, kép, alakzat, betű, szám, továbbá az áru vagy a csomagolás formája, ha e megjelölés alkalmas arra, hogy valamely vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait megkülönböztessen más vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól.”

- 4 Ugyanennek az irányelvnek a 3. cikke, melynek címe: „Kizáró, illetve törlési okok”, így rendelkezik:

„(1) A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, illetve a védjegy törlésének van helye, ha a megjelölés

a) nem képezheti védjegy részét;

b) nem alkalmas a megkülönböztetésre;

[...]”

- 5 „A védjegyoltalom korlátai” című 6. cikk így rendelkezik:

„(1) A védjegyoltalom alapján a jogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében — az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban — használja

a) saját nevét vagy címét;

[...]”

Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

- 6 A Nichols lajstromozás iránti kérelmet nyújtott be a Registrar of Trade Markshoz, amelyben a „Nichols” vezetéknév védjegyként történő bejegyzését kérte, ital- és élelmiszer-automatákra, valamint az automaták révén árusított élelmiszerekre és italokra vonatkozóan.
- 7 A Registrar of Trade Marks 2001. május 11-én hozott határozatában helyt adott az automatákra vonatkozó kérelemnek, de ezt meghaladóan elutasította azt.
- 8 Megállapította, hogy a „Nichols” vezetéknév — beleértve a kiejtésében azonos „Nicholls” és az egyes számú „Nichol” formát is —, figyelembe véve a londoni telefonkönyvben való előfordulásuk nagy számát, igen gyakori az Egyesült Királyságban.
- 9 Az élelmiszerek és italok vonatkozásában egy ilyen vezetéknév tehát nem rendelkezhet önmagában azzal a képességgel, hogy megjelölje, hogy azok egyetlen

és ugyanattól a vállalkozástól származnak. Figyelembe véve az adott tevékenységeket és ezen áruk piacának feltehető méretét, a „Nichols” vezetéknevet más gyártók és szállítók is használhatják. Így tehát kevésbé valószínű, hogy az érintett vásárlóközönség úgy tekinti, hogy ilyen vezetéknev ezen a piacon csak egyetlen ezt a tevékenységet gyakorló piaci szereplő létezik. Ennek következtében az így megjelölt védjegy az élelmiszerek és italok tekintetében egyáltalán nem rendelkezik megkülönböztető képességgel.

- 10 Ezzel szemben az árusító automatákra vonatkozóan sokkal sajátosabb a piac, mert kevesebb az aktív piaci szereplő. Ezen árukra vonatkozóan tehát a védjegy lajstromozható.
- 11 A 2001. május 11-én hozott határozatot a Nichols megfellebbezte a High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division előtt.
- 12 Ez a bíróság észrevételezi, hogy a United Kingdom Trade Marks Registry (az Egyesült Királyság védjegyhivatala) szerint a nevek, különösen a gyakori vezetéknevek lajstromozását elővigyázatossággal kell kezelni, nehogy az első kérelmező tisztességtelen előnyhöz jusson. Általában minél elterjedtebb egy vezetéknev, annál az Egyesült Királyság védjegyhivatala annál kevésbé hajlandó helyt adni a lajstromozás iránti kérelemnek, kivéve, ha bizonyításra kerül, hogy a név megkülönböztető képességre tett szert. Az említett hivatal ugyancsak figyelembe veszi az áruk és a szolgáltatások számát, valamint azon személyek számát, akiket azonos módon, illetve hasonlóképpen hívnak, és akiknek jogait a lajstromozás feltehetően sértené.

- 13 A kérdést előterjesztő bíróság szerint felmerül az a kérdés, hogy vajon egy gyakori vezetéknevre úgy kell-e tekinteni, hogy mindaddig nem rendelkezik megkülönböztető képességgel, amíg a használat révén meg nem szerezte ezt a képességet.
- 14 A kérdést előterjesztő bíróság megállapítja, hogy harmadik személy saját nevének használata kapcsán figyelembe kell venni a védjegyoltalom korlátairól szóló, 89/104 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontját. Véleménye szerint, minél szélesebb az e rendelkezés által előírt lehetséges korlátozás, annál kevésbé jelentene a lajtromozás akadályt az érdekelt személyeknek. Így tehát meg kell vizsgálni, hogy a 89/104 irányelv (6) cikke által szabályozott korlátozások milyen mértékben relevánsak az igényelt védjegy megkülönböztető képességének meghatározásakor.
- 15 E tekintetben, a kérdést előterjesztő bíróság azt kívánja megtudni, hogy a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja csak a természetes személyekre alkalmazható, vagy a cégnevekre is. Ezenkívül értelmezni kívánja a fenti rendelkezés által megjelölt „üzleti tisztesség követelményeivel összhangban lévő használat” kifejezés jelentését is.
- 16 Ebben az összefüggésben, a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division úgy határozott, hogy felfüggeszti az eljárást, és a következő előzetes döntéshozatal iránti kérdéseket terjeszti a Bíróság elé:

„1) A »megkülönböztető képesség hiánya« miatt, az irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmében milyen körülmények esetén kell megtagadni az egyetlen vezetéknevből álló *védjegy* (azaz a védjegyekről szóló 89/104/EGK irányelv 2. cikkében foglalt előírásoknak megfelelő »megjelölés«) lajtromozását?

2) Konkrétan:

a) meg kell, vagy

b) meg lehet tagadni az említett megjelölés lajstromozását azt megelőzően, hogy az a használat révén megszerezte volna a megkülönböztető képességet, ha olyan vezetéknévről van szó, amely a védjegybejelentés szerinti tagállamban vagy más tagállam(ok)ban igen gyakori?

3) A 2) kérdés a) vagy b) pontjára adott igenlő válasz esetén lehetséges-e, hogy a nemzeti hatóságok oldják meg az ügyet, úgy, hogy az átlagos fogyasztó azon áruk és szolgáltatások tekintetében feltételezett elvárásait veszik alapul, amelyekről az adott tagállamban szó van, figyelembe véve a vezetéknév gyakoriságát, a vizsgált áruk és szolgáltatások jellegét, és a vezetéknevek használatának az adott kereskedelmi szektorban jellemző elterjedtségét?

4) Annak meghatározása szempontjából, hogy egy vezetéknév az irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmében nem rendelkezik megkülönböztető képességgel, lényeges-e, hogy a védjegyoltalom a 6. cikk (1) bekezdése a) pontjának megfelelően korlátozott?

5) Ez utóbbi esetben:

a) értelmezhető-e az irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt szó (»név«) úgy, mint a társaságokat és a vállalkozásokat is magában foglaló szó, valamint

b) hogyan kell érteni »az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban« kifejezést; és különösen, alkalmazható-e az iménti kifejezés amikor

i) az alperes a gyakorlatban nem vezeti félre a célközönséget saját vezetéknévének használatával; illetve

ii) az alperes egyszerűen akaratlanul okoz összetéveszthetőséget?”

Az első négy kérdésről

- ¹⁷ Az első négy kérdésben, amelyeket együtt célszerű vizsgálni, a kérdést előterjesztő bíróság lényegében azt kérdezi, hogy milyen feltételek mellett értékelendő — a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja keretében — egy vezetéknévből álló védjegy megkülönböztető képességének megléte vagy hiánya, különösen, ha ez a vezetéknév elterjedt, továbbá hogy az értékelés szempontjából van-e jelentőségük az ugyanezen irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szabályozott védjegyoltalmi korlátoknak.

A Bíróság elé terjesztett észrevételek

- ¹⁸ A Nichols megítélése szerint egy védjegy lajstromozását nem lehet azon egyetlen okból megtagadni, hogy az egy gyakori vezetéknév. Továbbá felhívja a figyelmet arra,

hogy az alapeljárásban alkalmazott, a vezetéknév gyakoriságát a londoni telefonkönyvben való előfordulás alapján vizsgáló kritérium önkényes. A vezetéknevek nem vethetőek alá különös, a többi oltalomban részesíthető megjelölésnél alkalmazottnál szigorúbb elbánásnak. Mint minden egyéb megjelölést, ezeket is lajstromozni kell, amennyiben alkalmasak arra, hogy — eredetük szerint — megkülönböztessék a lajstromozni kívánt árukat vagy szolgáltatásokat. A megkülönböztető képesség fennállásának értékelése során figyelembe kell venni a 89/104 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontját.

19 A görög és a francia kormány, valamint a Bizottság egyaránt azon az állásponton van, hogy a vezetéknevek — még ha gyakoriak is — úgy kezelendők, mint a megjelölések többi csoportja, figyelembe véve az érintett árukat vagy szolgáltatásokat, valamint az érintett vásárlóközönségnek a védjegy eredetmegjelölő szerepét illető észlelését.

20 Az Egyesült Királyság Kormánya úgy ítéli meg, hogy nagyon valószínűtlen az, hogy egy gyakori vezetéknév kizárólag annak a vállalkozásnak az áruit vagy szolgáltatásait jelölje, amely a szóban forgó vezetéknév lajstromozását kérte. Az a védjegy, amely nem kizárólag egy meghatározott vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait jelöli meg, nem jegyezhető be, mivel nem tenne eleget a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezéseknek. Ebben az esetben a megjelölésnek nem lenne eredetmegjelölő szerepe. Figyelembe kell venni az átlagos fogyasztó védjeggyel szembeni vélelmezett elvárásait. A figyelembe veendő szempontok magukban foglalják a vezetéknév gyakori jellegét, az árukat szállító vagy a szolgáltatás adott fajtáját nyújtó vállalkozások számát, valamint a vezetéknév használatának az érintett területen való gyakoriságát vagy éppen ennek hiányát.

21 A francia kormány és az Egyesült Királyság Kormánya, valamint a Bizottság azon az állásponton van, hogy a 89/104 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja nincs

hatással az — irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja keretében elvégzett — megkülönböztető képesség értékelésére.

A Bíróság válasza

- 22 A 89/104/EGK irányelv 2. cikke tartalmaz egy — ugyanezen irányelv hetedik preambulumbekkezdése által „példálódzónak” minősített — listát azokról a megjelölésekről, amelyek védjegytalomban részesülhetnek, feltéve, hogy alkalmasak arra, hogy valamely vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait megkülönböztessék más vállalkozás áruitól vagy szolgáltatásaitól, vagyis hogy betöltsék a védjegy eredet-megjelölő szerepét. Ez a felsorolás kifejezetten érinti a „személyneveket”.
- 23 A 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében egy védjegy megkülönböztető képességét egyrészt a bejelentéssel érintett árukra és szolgáltatásokra való tekintettel, másrészt az érintett vásárlóközönség észlelése szempontjából kell értékelni (lásd a C-299/99. sz. Philips-ügyben 2002. június 18-án hozott ítélet [EBHT 2002., I-5475. o.] 59. és 63. pontját és a C-218/01. sz. Henkel-ügyben 2004. február 12-én hozott ítélet [EBHT2004., I-1725. o.] 50. pontját).
- 24 Ebben a vonatkozásban, a kérdéses rendelkezés nem tesz különbséget a különböző természetű megjelölések között (lásd erre vonatkozóan, a C-53/01–C-55/01. sz. Linde és társai egyesített ügyekben 2003. április 8-án hozott ítélet [EBHT 2003., I-3161. o.] 42. pontját, valamint a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet [HL 1994. L 11., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.] 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjával azonos szövegezésű rendelkezés kapcsán a C-445/02. P. sz., Glaverbel kontra OHIM ügyben 2004. június 28-án hozott végzés [EBHT 2004., I-6267. o.] 21. pontját).

- 25 Egy személynévből álló védjegy megkülönböztető képességének értékelési feltételei tehát megegyeznek azokkal, amelyek a védjegyek többi csoportjára alkalmazandók.
- 26 Az ilyen védjegyekre nem alkalmazhatóak szigorúbb általános értékelési feltételek, mint például
- egy meghatározott számú, azonos nevet viselő személyek csoportja, amelyeken kívül ez a név már nem tekinthető megkülönböztetésre alkalmasnak,
 - azon vállalkozások száma, amelyek az oltalomban részesítendő árukhoz vagy szolgáltatásokhoz hasonló típusú árukat szállítanak, vagy ilyen szolgáltatásokat nyújtanak, továbbá
 - a vezetéknev használatának az érintett szektorban való gyakorisága vagy nem gyakorisága.
- 27 Bármilyen típusú védjegy megkülönböztető képességét egyedi elbírálás alapján kell megvizsgálni.

- 28 Ennek keretében, előfordulhat például, hogy az érintett vásárlóközönség eltérően ítéli meg a védjegyek különböző csoportjait, és ezért egyes csoportokba tartozó védjegyek megkülönböztető képességének megállapítása nehezebbnek bizonyulhat, mint másoké (lásd különösen a fent hivatkozott Henkel-ügy 52. pontját, illetve a 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja kapcsán a C-468/01. P. — C-472/01. P. sz. Procter & Gamble kontra OHIM egyesített ügyekben 2004. április 29-én hozott ítélet [az EBHT-ban még nem tették közzé] 36. pontját, valamint a Glaverbel kontra OHIM ügyben hozott, fent idézett végzés 23. pontját)).
- 29 Mindazonáltal az, hogy bizonyos védjegyek megkülönböztető képességének egyéni vizsgálata — mint az adott esetben is — nagyobb problémát jelenthet, nem igazolhatja azt a feltételezést, hogy az ilyen védjegyeket *a priori* megkülönböztetésre alkalmatlannak kell tekinteni, vagy hogy az ilyen védjegyek a 89/104 irányelv 3. cikkének (3) bekezdése értelmében csak a használat révén tehetnek szert megkülönböztető képességre.
- 30 Egy köznyelvben használt kifejezéshez hasonlóan egy elterjedt vezetéknev is betöltheti a védjegy eredetmegjelölő szerepét, és így a szóban forgó áruk és szolgáltatások vonatkozásában megkülönböztető képességgel rendelkezhet, amennyiben nem állnak fenn a 89/104 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése b) pontjában megjelölt okokon kívüli lajstromozást kizáró okok, mint például a védjegy általános vagy leíró jellege, illetve korábbi jogok fennállása.
- 31 Egy vezetéknevből álló védjegy bejegyzése nem tagadható meg azért, hogy elkerülhető legyen az első kérelmező tisztességtelen előnyhöz jutása, hiszen a 89/104 irányelv — nem tartalmaz semmilyen erre vonatkozó rendelkezést, bármely csoportba tartozzék is a továbbiakban a lajstromoztatni kívánt védjegy.

- 32 Mindenesetre az a körülmény, hogy a 89/104 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja megengedi, hogy harmadik személyek gazdasági tevékenységük során saját nevüket használják, a védjegy megkülönböztető képességének ugyanezen irányelv 3. cikke (1) bekezdésének keretében történő vizsgálatakor nem bír jelentőséggel.
- 33 A 89/104 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja a védjeggyel azonos vagy hasonló névvel rendelkezők javára általános jelleggel korlátozza a bejegyzés után — tehát miután a védjegy megkülönböztető képessége megállapítást nyert — a védjegyjogtaltalomból származó jogokat. Ez a korlátozás tehát a védjegy megkülönböztető képességének konkrét értékelése során — azaz a védjegy lajstromozását megelőzően — nem vehető figyelembe.
- 34 Az első négy kérdésre adandó válasz tehát az, hogy a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja keretében egy vezetéknévből álló védjegy megkülönböztető képessége fennállásának, illetve fenn nem állásának értékelését — akkor is, ha elterjedt vezetéknévről van szó — egyedileg, az irányelv 2. cikkében megjelölt minden megjelölésre alkalmazandó szempontok alapján kell elvégezni, tekintettel egyrészt a bejelentéssel érintett árukra és szolgáltatásokra, másrészt pedig arra, hogy az érintett vásárlóközönség hogyan észleli a védjegyet. Az értékelést nem befolyásolja az a körülmény, hogy a védjegyjogtaltalom ugyanezen irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint korlátozott.

Az ötödik kérdésről

- 35 Az ötödik kérdés tekintetében, meg kell állapítani, hogy csak a negyedik kérdésre adott igenlő válasz esetére vonatkozik. A negyedik kérdésre adott elutasító válasz esetén tehát nincs szükség ennek megválaszolására.

A költségekről

- 36 Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg.

A fenti indokok alapján, a Bíróság (második tanács) a következőképpen határozott:

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja keretében egy vezetéknévből álló védjegy megkülönböztető képessége fennállásának, illetve fenn nem állásának értékelését — akkor is, ha elterjedt vezetéknévről van szó — egyedileg, az irányelv 2. cikkében megjelölt minden megjelölésre alkalmazandó szempontok alapján kell elvégezni, tekintettel egyrészt a bejelentéssel érintett árukra és szolgáltatásokra, másrészt pedig arra, hogy az érintett vásárlóközönség hogyan észleli a védjegyet. Az értékelést nem befolyásolja az a körülmény, hogy a védjegyoltalom ugyanezen irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint korlátozott.

Aláírások