T-194/03. sz. ügy

Il Ponte Finanziaria SpA
kontra
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A »Bainbridge« szóelemet tartalmazó közösségi ábrás védjegy bejelentése – A »Bridge« szóelemet tartalmazó korábbi nemzeti szó-, ábrás és térbeli védjegyek – Használat igazolása – Eltérő alakban történő használat – »Defenzív« védjegyek – Védjegycsalád"

Az Elsőfokú Bíróság ítélete (negyedik tanács), 2006. február 23. . . . . II - 450

Az ítélet összefoglalása

1. *Közösségi védjegy – Harmadik személyek észrevételei és felszólalás – A felszólalás vizsgálata – A korábbi védjegy használatának igazolása*

   (40/94 tanácsi rendelet, 15. cikk, (1) bekezdés, 43. cikk, (2) és (3) bekezdés, 50. cikk (1) bekezdés, a) pont és 56. cikk, (2) bekezdés)

2. *Közösségi védjegy – Harmadik személyek észrevételei és felszólalás – A felszólalás vizsgálata – A korábbi védjegy használatának igazolása*

   (40/94 tanácsi rendelet, 15. cikk, (2) bekezdés, a) pont)

3. *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)

4. *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)

1. A közösségi védjegyről szóló 40/94 rendelet rendszerében valamely megjelölésnek a kereskedelemben a lajstromozott áruk, illetve szolgáltatások tekintetében történő tényleges használata alapvető feltételét képezi a védjegyeket megillető oltalom tárgyát képező kizárólagos jogok védjegyjogosult javára történő elismerésének. Így tehát a 40/94 rendelet 15. cikkének (1) bekezdése, 50. cikke (1) bekezdésének a) pontja, 43. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 56. cikkének (2) bekezdése a védjegyjogosult számára előírja a védjegy használatának kötelezettségét, illetve a felszólalási, megszűnési és törlési eljárás során a tényleges használat igazolását.

Természetesen e rendelkezések egyetlen kivételről rendelkeznek, amikor a védjegyjogosult mentesülhet e kötelezettségek elmulasztásának jogkövetkezményei alól, amennyiben a használat elmaradásának „megfelelő oka" van. Mindazonáltal a „megfelelő ok" e rendelkezésekben foglalt fogalma olyan okokra utal, amelyek a védjegy használatát gátló akadályok fennállásán, illetve olyan helyzeten alapulnak, amikor a védjegy kereskedelemben történő használata – az üggyel kapcsolatos körülmények összességére tekintettel – túlságosan megerőltető lenne. Ezek az akadályok adott esetben a nemzeti szabályozásból is származhatnak, amely például a védjeggyel jelölt áruk forgalmazására vonatkozó korlátozásokat ír elő, és ilyenkor – a védjegyhasználat elmaradását igazolandó – az ilyen szabályozásra mint megfelelő okra lehet hivatkozni. Ezzel szemben a nemzeti úton lajstromozott védjegy jogosultja, aki valamely közösségi védjegybejelentés ellen szólal fel, nem hivatkozhat a 40/94 rendelet 43. cikke (2) és (3) bekezdése értelmében rá háruló bizonyítási kötelezettség alóli mentesülés érdekében olyan nemzeti rendelkezésre, amely lehetővé teszi az olyan megjelölések védjegyként történő bejelentését, amelyeket egyértelműen valamely másik, kereskedelmi felhasználás tárgyát képező megjelölést védő (defenzív) szerepük miatt eleve

nem a kereskedelemben való használat céljából jelentenek be. Az ilyen lajstromozások – miként az a 40/94 rendeletből is következik – nem egyeztethetők össze a közösségi védjegyekre vonatkozó szabályozással, és nemzeti szinten való elismerésük a rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében nem képezhet „megfelelő okot" azon korábbi védjegy használatának elmaradására, amelyen a közösségi védjegybejelentés elleni felszólalás alapul.

(vö. 43., 46. pont)

2. A közösségi védjegyről szóló 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a) pontja arra az esetre vonatkozik, amikor valamely lajstromozott nemzeti vagy közösségi védjegyet a lajstromozott alaktól csak enyhén eltérő alakban használnak a kereskedelemben. E rendelkezés – amely rendelkezés nem ír elő szigorú egyezést a védjegy használt alakja és annak lajstromozott alakja között – célja az, hogy lehetővé tegye a védjegy jogosultja számára a kereskedelmi felhasználás során a megjelölés olyan módosítását, amely a megkülönböztető képességet nem érintve lehetővé teszi, hogy a megjelölést az érintett áruk és szolgáltatások értékesítésének és reklámozásának igényeihez igazítsák. Céljának megfelelően e rendelkezés tárgyi hatálya az olyan helyzetekre korlátozandó, amelyekben a védjegy jogosultja által a lajstromozott áruk és szolgáltatások tekintetében konkrétan használt megjelölés megegyezik az ugyanezen védjegy kereskedelemben használt alakjával. Az ehhez hasonló helyzetekben, amikor a használt megjelölés csak elhanyagolható elemekben tér el a lajstromozott alaktól, úgy, hogy a két megjelölés összességében megegyezőnek tekinthető, a fent említett rendelkezés azt mondja ki, hogy a védjegy használatának igazolása úgy is teljesíthető, ha a védjegyet képező megjelölés kereskedelemben használt alakjának használatát igazolják. Ezzel szemben az említett rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a) pontja nem teszi lehetővé a lajstromozott védjegy jogosultjának azt, hogy – a valamely másik lajstromozás tárgyát képező hasonló védjegy használatának a javára való hivatkozással – kivonja magát a védjegy használatának rá háruló kötelezettsége alól.

(vö. 50. pont)

3. Az olaszországi átlagos fogyasztó szemszögéből nézve nem áll fenn az összetévesztés veszélye a „Bainbridge" szóelemet tartalmazó ábrás megjelölés – amelyet közösségi védjegyként a Nizzai Megállapodás szerinti 18. és 25. osztályba tartozó „Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbőrök; utazóládák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok és lószerszámok", illetve „Ruházati

cikkek, cipők, kalapáruk" tekintetében jelentettek be – és az ugyanezen osztályokba tartozó, azonos termékek tekintetében korábban Olaszországban lajstromozott FOOTBRIDGE, OVER THE BRIDGE, THE BRIDGE szóvédjegy, a „the bridge wayfarer" szóelemből álló összetett védjegy és a „the bridge" feliratot tartalmazó térbeli védjegy között, a korábbi védjegyek erőteljes megkülönböztető képessége és a kérdéses termékek azonossága ellenére sem, mivel az ütköző megjelölések szemantikai téren nem hasonlóak, és az ütköző megjelölések vizuális szempontból való összehasonlítása erős eltéréseket mutatott ki, amelyek olyan jellegűek, hogy lehetővé teszik annak megállapítását, hogy az összetéveszthetőség értékelésekor a „the bridge" szót alkotó, hat egymást követő betűből álló egyetlen közös elem – figyelembe véve az általuk keltett összbenyomást – nem elegendő a szóban forgó védjegyek közötti jelentős fokú vizuális hasonlóság fennállásának megállapításához. Ami az ütköző megjelölések közötti hangzásbeli hasonlóságot illeti, az kevésbé jelentős az olyan áruk esetében, amelyeket úgy értékesítenek, hogy a védjegyet az érintett közönség a vásárláskor általában vizuálisan észleli.

(vö. 101., 114., 116. pont)

4. Amikor valamely közösségi védjegybejelentéssel szembeni felszólalás több korábbi védjegyen alapul, és e védjegyek olyan jellegzetességeket mutatnak, amelyek lehetővé teszik annak megállapítását, hogy azok „sorozat" vagy „család" részét képezik, ami különösen akkor lehetséges, ha teljes egészében tartalmazzák ugyanazt a megkülönböztető elemet, és más grafikai vagy szóelemmel egészülnek ki, így különböztetve meg egyiket a másiktól, vagy ha azok az eredeti védjegyből kivont azonos elő- vagy utótagot ismétlik meg, akkor e körülmény releváns tényezőt képez az összetéveszthetőség értékelése szempontjából.

Valójában hasonló előfeltételek esetén akkor merülhet fel összetéveszthetőség, ha a bejelentett védjegy és a sorozat részét képező korábbi védjegyek között asszociáció lehetséges, amikor a bejelentett védjegy ez utóbbiakkal olyan hasonlóságokat mutat, amelyek alkalmasak arra, hogy a fogyasztó azt higgye, hogy az ugyannak a sorozatnak a részét képezi, és ezért az általa jelölt áruk kereskedelmi szempontból ugyanattól a személytől származnak, mint a korábbi védjegyekkel jelölt áruk, vagy eredetüket tekintve kapcsolatban vannak vele. A bejelentett védjegy és a korábbi sorozatvédjegyek közötti ezen összetéveszthetőség – amely az ütköző megjelölések által jelölt áruk kereskedelmi eredetével kapcsolatban okozhat megtévesztést – akkor is fennállhat, amikor a bejelentett védjegy és a korábbi védjegyek közötti összehasonlítás, külön-külön elvégezve,

nem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy közvetlenül fennáll az összetévesztés veszélye. Ilyen esetben az a veszély, hogy a fogyasztó tévedhet a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások kereskedelmi származását illetően, nem abból az eshetőségből ered, hogy összetévesztheti a bejelentett védjegyet a korábbi sorozatvédjegyek valamelyikével, hanem abból az eshetőségből, hogy azt hiszi: a bejelentett védjegy ugyanazon sorozatnak a része.

Ugyanakkor az összetévesztés veszélyére csak akkor lehet hivatkozni, ha a két feltétel együttesen teljesül. Először is: a korábban lajstromozott védjegysorozat jogosultjának igazolnia kell a sorozathoz tartozó összes védjegy használatát, vagy legalábbis annyi védjegyét, amennyi alkalmas „sorozat" képezésére. Másodszor: a bejelentett védjegynek nemcsak a sorozathoz tartozó védjegyekhez kell hasonlónak lennie, hanem olyan jellemzőkkel is kell rendelkeznie, amelyek a sorozatba való illeszkedéshez szükségesek. Nem ez az eset áll fenn például akkor, ha a korábbi sorozatvédjegyek közös elemét a bejelentett védjegyben eltérő helyen szerepeltetik attól, ahol az általában szerepelni szokott a sorozathoz tartozó védjegyekben, vagy annak eltérő a jelentéstartalma.

(vö. 123–127. pont)