

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács)

2007. március 22.\*

A T-364/05. sz. ügyben,

a **Saint-Gobain Pam SA** (székhelye: Nancy [Franciaország], képviselik: J. Blanchard és G. Marchais ügyvédek)

felperesnek

a **Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)** (képviselet: A. Rassat, meghatalmazotti minőségben)

alperes ellen,

a másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban:

a **Propamsa SA** (székhelye: Barcelona [Spanyolország]),

\* Az eljárás nyelve: francia.

az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a PAM PLUVIAL szómegjelölés lajstromozása vonatkozásában a 2005. április 15-i (R 414/2004-4. sz. ügy) a Propamsa SA és a Saint-Gobain Pam SA közötti felszólalási eljárásra vonatkozó határozata ellen benyújtott kereset,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA (ötödik tanács),

tagjai: M. Vilaras elnök, F. Dehousse és D. Šváby bírák,

hivatalvezető: E. Coulon,

tekintettel az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2005. szeptember 26-án benyújtott keresetlevélre,

tekintettel az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2006. január 25-én benyújtott válaszbeadványra,

tekintettel a szóbeli szakaszra és arra, hogy a 2006. december 7-re kitűzött tárgyalásra nem került sor, mivel azon egyik fél sem jelent meg,

meghozta a következő

## **Ítéletet**

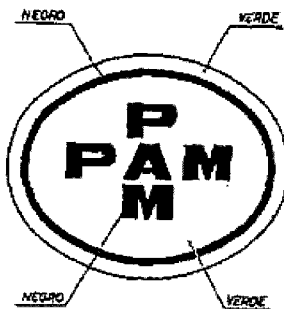
### **Az eljárás előzményei**

- <sup>1</sup> 2000. szeptember 27-én a felperes a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i módosított 40/94/EK tanácsi rendeletnek (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű

különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) megfelelően lajstromozás iránti kérelmet nyújtott be a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalhoz (védjegyek és formatervezési minták) (a továbbiakban: OHIM).

- 2 A lajstromoztatni kívánt védjegy (a továbbiakban: bejelentett védjegy) a PAM PLUVIAL szómegjelölés volt.
  
- 3 A védjegybejelentéssel eredetileg megjelölt árujegyzéknek a felperes általi 2000. október 9-i és 2002. május 29-i, két korlátozását követően, amelyet az OHIM 2000. október 11-én, illetőleg 2002. július 4-én fogadott el a lajstromoztatni kívánt áruk a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti 6. és 17. osztályába tartoznak az alábbi leírással:
  - „Fémcsövek, fémalapú csövek, öntöttvas csövek, fémből készült csőidomok a fent hivatkozott termékekhez” (6. osztály);
  
  - „Nem fémből készült csőidomok és nem fémből készült merev csövek” (17. osztály).
  
- 4 A közösségi védjegybejelentést a Közösségi Védjegyértesítő 2001. július 16-i, 61/2001. számában hirdették meg.

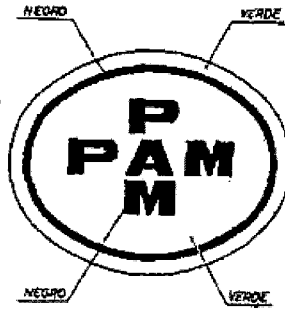
- 5 2001. szeptember 20-án a Propamsa SA a 40/94. rendelet 42. cikke (1) bekezdése alapján felszólalt a bejelentett megjelölés lajstromozásával szemben.
- 6 A felszólalás a következő korábbi jogokon alapult:
- a 737992. számon 1976. július 26-án Spanyolországban lajstromozott alábbi ábrás védjegy (a továbbiakban: korábbi védjegy) az „építőanyagok” (19. osztály) vonatkozásában:



- a 120075. számon 1976. július 26-án Spanyolországban lajstromozott alábbi ábrás védjegy a „cement” (19. osztály) vonatkozásában:

**PAM**

- az alábbi nemzetközi ábrás védjegy francia megjelölését 1981. szeptember 2-án 463089. számon lajstromozták, amelynek hatálya Ausztriára, a Benelux államokra, Németországra, Franciaországra és Olaszországra terjed ki az „ipari rendeltetésű ragasztóanyagok” (1. osztály) és a „nyers vagy megmunkált nem fém építőanyagok” vonatkozásában:



- 7 A felszólalás a közösségi védjegybejelentésben foglalt valamennyi áru ellen irányult.
- 8 A felszólalás alapjául egyrészt a bejelentett védjegy és másrészt a fenti 6. pontban hivatkozott három védjegy közötti, a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében fennálló összetévesztés veszélyére hivatkoztak.
- 9 A 2004. március 29-i határozattal az OHIM helyt adott a felszólalásnak, és elutasította a felperes közösségi védjegybejelentését. A felszólalási osztály először is kifejtette, hogy az ütköző védjegyek összehasonlítását a bejelentett védjegy által érintett valamennyi áru figyelembevételével kellett elvégezni függetlenül azoknak a felperes általi jelenlegi vagy tervezett használatától, másrészt valamennyi olyan

védjegy tekintetében, amelyek esetében a felszólalásban hivatkozott védjegyeket lajstromozták, mivel a felperes nem terjesztett elő igazolási kérelmet a korábbi védjegyek tényleges használatára vonatkozóan a 40/94 rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében. A felszólalási osztály ezt követően úgy ítélte meg, hogy a korábbi védjeggyel megjelölt fémből és nem fémből készült csövek és építőanyagok hasonlóak. Ez utóbbi termékek legalábbis nem fémből készült csövekre vonatkoztak, amelyeknek ugyanaz a természete és szerepe, ugyanazon felhasználóknak vannak száma, és a fémcsővel együttesen vagy azokkal versenyezve használhatók. A felszólalási osztály úgy ítélte meg továbbá, hogy a védjegybejelentésben érintett fémből és nem fémből készült csőidomok és építőanyagok akkor hasonlóak, ha szükségesek a fémből és nem fémből készült csövek összeszereléséhez vagy javításához. Végül, az ütköző védjegyek összehasonlítása esetében a felszólalási osztály úgy vélte, hogy azokban az esetekben az ütköző védjegyek nagymértékben hasonlóak, a megjelölések domináns tényezőjének vizuális és hangzásbeli azonossága elegendő a nem domináns részek közötti vizuális és hangzásbeli különbségek ellensúlyozására. E megfontolások alapján a felszólalási tanács arra a következtetésre jutott, hogy valamennyi érintett áru esetében fennáll az összetévesztés veszélye Spanyolországban és Franciaországban az ütköző védjegyek között.

- 10 2004. május 26-án a felperes a 40/94 rendelet 57–62. cikke alapján fellebbezéssel élt a felszólalási osztály határozatával szemben.
- 11 A 2005. április 15-i határozattal (a továbbiakban: megtámadott határozat), amelyet a felperessel 2005. július 19-én közöltek, a negyedik fellebbezési tanács elutasította a fellebbezést, és helybenhagyta a felszólalási tanács határozatát.
- 12 A fellebbezési tanács először elkészttség miatt elutasította a felszólalás alapját képező védjegyek tényleges használatára vonatkozó igazolási kérelmet, amelyet a felperes a fellebbezése indokait bemutató beadványában terjesztett elő. Ebben a tekintetben a fellebbezési tanács úgy vélte, hogy ezt a kérelmet a felszólalási eljárás során bármikor

be lehetett volna nyújtani, azaz amíg az OHIM a feleket az eljárás befejeződéséről értesíti, és nem lehet benyújtani először a fellebbezési szakaszban a fellebbezési tanács előtt.

- 13 Ezt követően a fellebbezési tanács, a bejelentett védjegynek a korábbi védjeggyel való összehasonlítását követően akként határozott, hogy az említett védjegyek összességében hasonlóak, figyelemmel a „pam” domináns szóelemük hangzásbeli és vizuális azonosságára, amely felülmúlja a „pluvial” másodlagos szóelemből adódó hangzásbeli és vizuális különbségeket. A fellebbezési tanács is úgy vélte, hogy a kérdéses két védjeggyel érintett termékek hasonlóak és egymást kiegészítők voltak, mivel azokat ugyanazon a kereskedelmi hálózaton forgalmazták, ugyanazokon az elárusítóhelyeken értékesítették, és ugyanazoknak a végfelhasználóknak szánták. Ezekre a tényekre tekintettel a fellebbezési tanács úgy vélte, hogy a spanyolországi érintett vásárlóközönség szemszögéből a szóban forgó védjegyek esetében fennáll az összetévesztés veszélye, és ebből következően nem kell megvizsgálni az összetéveszthetőséget a bejelentett védjegy és a Propamsa által a felszólalásában hivatkozott többi védjegy között.

## A felek kérelmei

- 14 A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

- helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
- az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

15 Az OHIM azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

- utasítsa el a keresetet;
  
- a felperest kötelezze a költségek viselésére.

### **Indokolás**

16 Keresetének alátámasztására a felperes két jogalapra hivatkozik, amelyek a 40/94 rendelet 43. cikkének megsértésére, illetőleg az említett rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjának megsértésére vonatkoznak.

*A kérelem 9–15., 17., 18., 22. és 23. mellékletéről*

A felek érvei

17 Az OHIM megjegyzi, hogy a kérelem 9–15., 17., 18., 22. és 23. mellékletét a Saint Gobain csoport hatására és az ütköző védjegyek használatának feltételeire vonatkozóan először az Elsőfokú Bíróság előtt terjesztették elő, mivel azokat nem nyújtották be sem a felszólalási osztály, sem a fellebbezési tanács előtt. Ezeket a dokumentumokat tehát nem lehet figyelembe venni, és azokat az Elsőfokú Bíróságnak az állandó ítélkezési gyakorlat szerint el kell utasítania a bizonyító erejük vizsgálata nélkül (az Elsőfokú Bíróság T-10/03. sz., Koubi kontra OHIM –



Flabesa (CONFORFLEX) ügyben 2004. február 18-án hozott ítéletének [EBHT 2004., II-719. o.] 52. pontja; T-399/02. sz., Eurocermex kontra OHIM (Sörösüveg alakja), ügyben 2004. április 29-én hozott ítélet [EBHT 2004., II-1391. o.] 52. pontja és a T-164/03. sz., Ampafrance kontra OHIM – Johnson & Johnson (monBeBé) ügyben 2005. április 21-én hozott ítélet [EBHT 2005., II-1401. o.]). Ezek a dokumentumok mindenesetre nem kérdőjelezhetik meg a megtámadott határozatot.

#### Az Elsőfokú Bíróság álláspontja

- 18 Az ítélkezési gyakorlat szerint a 40/94 rendelet 63. cikke értelmében az Elsőfokú Bírósághoz benyújtott kereset az OHIM fellebbezési tanácsai által hozott határozatok jogszerűségének vizsgálatára irányul, így az Elsőfokú Bíróságnak nem az a feladata, hogy az első ízben előtte benyújtott bizonyítékok fényében újból megvizsgálja a tényállási elemeket (az Elsőfokú Bíróság T-322/03. sz., Telefon & Buch kontra OHIM – Herold Business Data (Weisse Seiten) ügyben 2006. március 16-án hozott ítéletének [EBHT 2006., II-835. o.] 65. pontja; lásd még ebben az értelemben a fenti 17. pontban hivatkozott CONFORFLEX ügyben hozott ítélet 52. pontját).
- 19 A jelen esetben meg kell állapítani, hogy a kérelem 9–15., 17., 18., 22. és 23. mellékletét először az Elsőfokú Bíróság előtt terjesztették elő. A fenti dokumentumokat nem lehet figyelembe venni, így tehát el kell utasítani, anélkül hogy szükséges lenne azok bizonyítóerejének vizsgálata (lásd ebben az értelemben a fenti 18. pontban hivatkozott Weisse Seiten ügyben hozott ítélet 65. pontját és a hivatkozott ítélkezési gyakorlatot).

*A 40/94 rendelet 43. cikkének megsértésére vonatkozó első jogalapról*

#### A felek érvei

- 20 A felperes az OHIM funkcionális folyamatosság elvére hivatkozva előterjeszti, hogy a fellebbezési tanács tévesen utasította el elkésétség miatt a felszólalásban hivatkozott

korábbi védjegyek használatára vonatkozó igazolási kérelmet, amelyet először a fellebbezése indokait bemutató beadványában terjesztett elő. A felperes szerint a fent említett elv alapján teljesen elfogadható, hogy a fél a fellebbezési tanács előtt olyan ténybeli és jogi elemekre hivatkozzon, amelyekre nem hivatkozott a felszólalási osztály előtt.

- 21 Ez a következtetés annál is inkább szükséges, mivel a jelen esetben a felperes általa állítólag lefolytatott vizsgálat alapján megbizonyosodott arról, hogy a Propasma csak a cement esetében használta a felszólalásban hivatkozott védjegyeket a többi áru esetében, amelyekre a védjegyeket lajstromozták. A felperes tehát jogosan kérte a 2004. május 26-án a fellebbezési tanács előtt benyújtott beadványában, hogy a Propasma igazolja, hogy közösségi védjegybejelentés meghirdetését megelőző öt évben az említett védjegyek használatát ténylegesen megkezdte.
- 22 A felperes szerint az ettől eltérő határozat közvetlenül érintené azt az „alapelvet”, amely következik mind a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv (HL 1989. L 40., 1. o.) nyolcadik preambulumbekzdéséből, mind a 40/94 rendelet kilencedik preambulumbekzdéséből, amely szerint csak akkor indokolt oltalomban részesíteni a közösségi védjegyet és a vele ütköző, korábban lajstromozott védjegyet, ha e védjegyeket ténylegesen használják.
- 23 A felperes hozzáfűzi, hogy a megtámadott határozatban hivatkozott 40/94 rendelet 43. cikke csak egyetlen eljárási határidőt ír elő az (1) bekezdésében, azaz az OHIM által megjelölt határidőt a felszólalási eljárás során a felek nyilatkozatával vagy az OHIM felhívásával kapcsolatos észrevételeik benyújtására. A felperes szerint azonban, ha a felszólaló nem képes igazolni az OHIM által megjelölt határidőn belül a tényleges használatot, semmilyen rendelkezés nem ír elő különleges határidőt a felszólalási eljárásban a másik fél tényleges használatára vonatkozó igazolási kérelem

benyújtására. Ebből következően a közösségi védjegy bejelentőjének az előző pontban hivatkozott „alapelvből” következő joga, hogy a felszólalótól a védjegy használatának igazolását kérje, nem tehető függővé egy olyan határidő betartásától, amely egyetlen rendelkezésből sem következik.

- 24 Az természetesen igaz, hogy a használatra vonatkozó igazolási kérelem benyújtásának határidejét a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2005. július 29-i 1041/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 172., 4. o.) vezette be. Ez a rendelet azonban a jelen esetben nem alkalmazható, mivel 2005. július 25-én lépett hatályba, azaz a megtámadott határozat elfogadását követő időpontban.
- 25 Az OHIM bevezetesként rámutat, hogy az Elsőfokú Bíróságnak a funkcionális folyamatosságra vonatkozó ítélkezési gyakorlatának teljes ismeretében nem mindig osztja az Elsőfokú Bíróságnak ezen elvről alkotott véleményét, amit többek a Bíróság elé az Elsőfokú Bíróság T-164/02. sz., Kaul kontra OHIM – Bayer (ARCOL) ügyben 2004. november 10-én hozott ítélete (EBHT 2004., II-3807. o.) benyújtott fellebbezés (C-29/05. P. sz. ügy) is nyilvánvalóvá tesz.
- 26 Az OHIM ezt követően emlékeztet a tényleges használat igazolási kérelmére vonatkozó gyakorlatára a 40/94 rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében, amelyek az OHIM előtti eljárásokra vonatkozó iránymutatásokban fejeződnek ki, amelyet az OHIM elnöke EX-04-2. sz. határozatával fogadtak el 2004. május 10-én a közigazgatási tanáccsal és az érintett területekkel, főként az OHIM előtti képviselők főbb szakmai szervezeteivel való tanácskozást követően. Ezen iránymutatásoknak a megtámadott határozat meghozatalának időpontjában hatályos változata 1.1. pontjának megfelelően a használatra vonatkozó igazolási kérelmet csak addig az időpontig lehet benyújtani, amikor az OHIM írásban tájékoztatja a feleket, hogy semmilyen további észrevételt nem lehet előterjeszteni, más szavakkal, hogy készen áll a felszólalásról való határozathozatalra.

- 27 Ez az iránymutatás tükrözi mind a felszólalási osztályok, mind a fellebbezési tanácsok határozathozatali gyakorlatát. A megtámadott határozatot így az 1.1. ponttal hagyták jóvá, a fenti gyakorlat a mai napig nem kérdőjeleződött meg. Ebben a tekintetben az OHIM rámutat, hogy az ellentétes értelmű határozat többek között az eljárások időtartama meghosszabbítását, a halogató taktika támogatását, és ezáltal a felszólalási eljárás célja veszélyeztetését eredményezné, amely a lajstromozás és a bírósági eljárás során a védjegyütközéseknek egyszerű, gyors és jogszerű megoldásából áll.
- 28 A jelen esetben a felperes a saját előterjesztése szerint az iparág egyik vezetője a világon, és a jelentős védjegyállománya miatt hozzászókkott az OHIM előtti eljárásokhoz, a felszólalási osztály előtti eljárás során nem élt azzal a jogával, hogy a Propamsától a felszólalásban hivatkozott védjegyek tényleges használatára vonatkozó igazolást igényelje. A felperes bizonytalan állításokra korlátozódott, ami az általános építési területen a Propamsa által gyártott termékeket és a vele együttesen használt más termékeket illeti. A felszólalási osztály tehát helyesen utasította el ezen állítások figyelembevételét.
- 29 Az OHIM kifejti ezenkívül, hogy a felperes a tényleges használatra vonatkozó igazolási kérelmet a 40/94 rendelet a 43. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében először a fellebbezési tanács előtt a fellebbezésének indokait bemutató beadványában fejtette ki 2004. július 20-án, és nem e fellebbezés benyújtásakor 2004. május 26-án, ahogyan a felperes azt tévesen megjelöli a kérelmének 43. pontjában. Nem állja meg a helyét, és legalábbis kétségesnek tűnik a felperesnek az Elsőfokú Bíróság előtti azon érve, hogy a korábbi védjegyek használatára vonatkozó igazolási kérelmét az a meggyőződés indokolta, amelyet a kérelméhez 23. mellékletként csatolt vizsgálati jelentés alapján szerzett, amely szerint a Propamsa csak a cement esetében használja a védjegyet. Egyrészt ezt a dokumentumot nem lehet figyelembe venni, mivel azt a fellebbezési tanács előtt nem nyújtották be, és arra nem is hivatkoztak. Másrészt és főként, ha az Elsőfokú Bíróság kivételesen úgy határozna, hogy figyelembe veszi ezt a dokumentumot, akkor megállapítaná, hogy azon nem szerepel dátum, és csak a dokumentum 6. mellékletén szerepel 2004. augusztus 13-i időpont. Ez a dokumentum tehát nem alapozhatja meg a felperes meggyőződését, amelyet állítólag 2004. május 26-án, sőt 2004. július 20-án szerzett.

- 30 Az OHIM felhívja az Elsőfokú Bíróság figyelmét a 1041/2005 rendelet (lásd a fenti 24. pontban) új rendelkezéseire, amelyek jóllehet nem alkalmazhatóak a jelen esetben, legalább kifejtik a jogalkotó akaratát. A módosított 2868/95 rendelet új 22. szabálya még kevésbé engedékeny, mint az OHIM korábbi ítélkezési gyakorlata, mivel előírja, hogy a felszólalásnak alapul szolgáló védjegy tényleges használatának igazolási kérelme csak akkor fogadható el, ha azt a védjegy bejelentőjének a felszólalásra vonatkozó észrevételek benyújtására előírt határidő során nyújtják be.
- 31 Végül OHIM úgy véli, hogy a megtámadott határozat állítólagos jogellenessége elfogadása esetén sem eredményezné a megtámadott határozat hatályon kívül helyezését. Ugyanis, ha a korábbi védjegyet csak a cement esetében használták is, és az összehasonlítást ezen árukra kell korlátozni, a megtámadott határozatban szereplőkkel azonos okok miatt fennállna az összetévesztés veszélye a spanyol fogyasztók részéről, amely a szóban forgó áruk származása tekintetében félrevezethetné a fogyasztói kört.

#### Az Elsőfokú Bíróság álláspontja

- 32 A 40/94 rendelet 43. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően az e rendelet 42. cikke alapján benyújtott felszólalás vizsgálata érdekében a korábbi védjegyről feltételezni kell, hogy tényleges használat tárgyát képezte, amíg a kérelmező ilyen használatra vonatkozó igazolását be nem nyújtják (az Elsőfokú Bíróság T-183/02. és T-184/02. sz., El Corte Inglés kontra OHIM – González Cabello és Iberia Líneas Aéreas de España [MUNDICOR] ügyben 2004. március 17-én hozott ítéleteinek [EBHT 2004., II-965. o.] 38. pontja).
- 33 A jelen esetben az nem vitatott, hogy a felperes először csak a fellebbezési szakaszban a fellebbezési tanács előtt nyújtott be ilyen kérelmet. A felperes azonban úgy véli, hogy ez a kérelem elfogadható volt. Ebben a tekintetben előterjeszti égrészt, hogy a 40/94 rendelet semmilyen határidőt nem állapít meg az ilyen

kérelm benyújtására, és végeredményben e célból határidő meghatározása ellentétes a rendelet kilencedik preambulumbekzdéséből következő, a fenti 22. pontban hivatkozott elvvel. A felperes úgy véli másrészt, hogy lehetősége volt a kérelmet először a fellebbezési tanács előtt benyújtani az OHIM alacsonyabb szintű fórumai és a fellebbezési tanács közötti funkcionális folyamatosság elve alapján.

34 Emlékeztetni kell, hogy az ítélkezési gyakorlat szerint a korábbi védjegy tényleges használatának igazolására vonatkozó kérelmet kifejezetten így szövegezve és a megfelelő időben kell az OHIM előtt benyújtani (az Elsőfokú Bíróságnak a fenti 32. pontban hivatkozott MUNDICOR ügyben hozott ítéletének 38. pontja; a T-112/03. sz., L'Oréal kontra OHIM – Revlon [FLEXI AIR] ügyben 2005. március 16-án hozott ítéletének [EBHT 2005., II-949. o.] 24. pontja és a T-303/03. sz., Lidl Stiftung kontra OHIM – REWE-Zentral [Salvita] ügyben 2005. június 7-én hozott ítéletének [EBHT 2005., II-1917. o.] 77. pontja). Ebben az összefüggésben meghatározásra került, hogy fő szabály szerint és a 40/94 rendelet 94. cikkének sérelme nélkül a korábbi védjegy tényleges használatának igazolására vonatkozó kérelmet a felszólalási osztály által a közösségi védjegy bejelentője számára a felszólalásra válaszoló észrevételeinek benyújtására megszabott határidőn belül kell benyújtani (a fent hivatkozott FLEXI AIR ügyben hozott ítélet 25–28. pontja).

35 Nincs jelentősége azonban annak a kérdésnek, hogy a védjegy bejelentőjének a korábbi védjegy tényleges használatának igazolására vonatkozó kérelmét a felszólalási osztály által a részére a felszólalásra válaszoló észrevételeinek benyújtására megszabott határidőn belül kell-e benyújtani, vagy az ilyen kérelmet a felszólalási osztály által a védjegy bejelentőnek esetleg megszabott különleges határidőn belül kell benyújtani, amely határidő leteltét követően a felszólalási osztály jogosult az ilyen kérelmet figyelmen kívül hagyni. A felperes ugyanis a számára megszabott határidőn belül nem nyújtott be a korábbi védjegy tényleges használatának igazolására vonatkozó kérelmet a 40/94 rendelet 43. cikkének (1) bekezdésének megfelelően a Propamsa felszólalására vonatkozó észrevételeinek benyújtása érdekében. Egyébként az OHMI megerősíti, hogy a felszólalási osztály ebből a célból semmilyen különleges határidőt nem határozott meg a felperes számára. Az OHIM azonban előterjeszti, hogy az OHIM elnöke fent említett irányelvei 1.1. pontjának (lásd a fenti 26. pontot) megfelelően, amely a tárgyban állandó határozathozatali gyakorlatot tükröz, a felperesnek a korábbi védjegy tényleges használatának igazolására vonatkozó kérelmet a felszólalási eljárás során bármikor be lehetett volna nyújtania addig, amíg a felszólalási osztály tájékoztatja a feleket, hogy készen áll a felszólalásról való határozathozatalra.

- 36 Tehát nem a jelen esetben szóban forgó bármilyen határidő betartása a kérdés, hanem inkább az, hogy az OHIM melyik fóruma előtt kell benyújtani ezt a kérelmet, és különösen, hogy ezt a kérelmet kötelező-e a felszólalási osztály előtt benyújtani, és (vagy) hogy van-e lehetőség a kérelemnek először a fellebbezési szakaszban, a fellebbezési tanács előtti benyújtására.
- 37 Ebben a tekintetben rá kell mutatni, hogy a korábbi védjegy tényleges használatának igazolására vonatkozó kérelem azt eredményezi, hogy a felszólalóra hárul a védjegy tényleges használata, vagy a használat elmaradása bizonyításának kötelezettsége a felszólalásának elutasítása terhe mellett (a fenti 32. pontban hivatkozott MUNDICOR-ügyekben hozott ítéletek 38. pontja; a fenti 34. pontban hivatkozott FLEXI AIR-ügyben hozott ítélet 24. pontja és a fenti 34. pontban hivatkozott Salvita-ügyben hozott ítélet 77. pontja). Ugyanakkor a korábbi védjegy tényleges használata olyan kérdés, amelyet ha a védjegybejelentő egyszer felvet, azelőtt kell még tisztázni, hogy magának a felszólalásnak tárgyában határozódnak (a fenti 34. pontban hivatkozott FLEXI AIR ügyben hozott ítélet 26. pontja). A korábbi védjegy tényleges használatának igazolására vonatkozó kérelem tehát egy különleges előzetes kérdéssel egészíti ki a felszólalási eljárást, és ebben az értelemben módosítja annak tartalmát.
- 38 Emlékeztetni kell ezenkívül, hogy a 40/94 rendelet 127. cikkének (1) bekezdése értelmében a felszólalási osztály feladata a határozathozatal a közösségi védjegybejelentéssel szemben benyújtott felszólalás tárgyában, míg e rendelet 130. cikkének (1) bekezdése értelmében a fellebbezési tanácsok feladata többek között a felszólalási osztályok határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálása.
- 39 Az előző rendelkezésekből és megfontolásokból következik, hogy elsősorban a felszólalási osztály feladata a felszólalásokról való határozathozatal a felek különböző eljárási aktusaiban és kérelmeiben meghatározott módon, beleértve adott esetben a korábbi védjegy tényleges használatának igazolására vonatkozó kérelmet is. Ez az indoka annak, hogy az ilyen kérelmet nem lehet először a fellebbezési tanács előtt benyújtani. Az ellenkező elfogadása esetén a fellebbezési tanácsnak egy különleges

kérelmet kellene megvizsgálni, ami kívül esik a felszólalási eljárás keretein, ahogyan azt a felszólalási osztály benyújtotta és tárgyalta, valamint új jogi és ténybeli megfontolásokhoz kapcsolódik. Márpedig a fellebbezési tanács csak a felszólalási osztály határozataival szemben benyújtott fellebbezésekről való határozathozatalra rendelkezik hatáskörrel, az új felszólásról első fokon való határozathozatalra azonban nem.

40 Az Elsőfokú Bíróság ítélkezési gyakorlatában hivatkozott funkcionális folyamatosság elve (az Elsőfokú Bíróság T-308/01. sz., Henkel kontra OHIM – LHS [UK] [KLEENCARE] ügyben 2003. szeptember 23-án hozott ítéletének [EBHT 2003., II-3253. o.] 25. és 26. pontja; a T-57/03. sz., SPAG kontra OHIM – Dann és Backer [HOOLIGAN] ügyben 2005. február 1-jén hozott ítéletének [EBHT 2005., II-287. o.] 18. pontja és a T-323/03. sz., La Baronia de Turis kontra OHIM – Baron Philippe de Rothschild [LA BARONNIE] ügyben 2006. július 10-én hozott ítéletének [EBHT 2006., II-2085. o.] 57. és 58. pontja) mindenesetre nem igazolhatja azt, hogy egy ilyen kérelmet először a fellebbezési tanács előtt nyújtanak be, mivel az nem eredményezi a felszólalási osztályhoz benyújtott ügytől különböző ügynek fellebbezési tanács általi vizsgálatát, azaz olyan ügynek, amelynek terjedelmét a korábbi védjegy tényleges használatának igazolására vonatkozó előzetes kérdés hozzáillesztésével már megnövelték.

41 Ebből következően a megtámadott határozat jogszerűen következtetett arra, hogy a felperesnek nem volt joga azt kérelmezni, először a fellebbezési szakaszban a fellebbezési tanács előtt, hogy a felperes szolgáltatson bizonyítékot a felszólalásban hivatkozott korábbi védjegyek tényleges használatára vonatkozóan. Az első jogalapot tehát el kell utasítani.

*A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértésére vonatkozó második jogalapról*

A felek érvei

42 A felperes először is vitatja a megtámadott határozat azon következtetését, amely szerint a bejelentett védjeggyel érintett áruk, mivel azok felhasználhatók épületek



építéséhez, azonosak a korábbi védjeggyel érintett anyagokkal, vagy azokat kiegészítik.

- 43 A felperes állítása szerint az „építőanyagok” és a „nem fémből készült építőanyagok” fogalmai, amelyek a Propamsa 737992. számon, illetőleg a 463089. számon lajstromozott védjegyei határoznak meg, annyira bizonytalanok és tágak, hogy abba végtelen sok olyan terméket lehet beilleszteni, amelyeknek nincs közük egymáshoz, ezáltal indokolatlan és vitatható kiváltsághoz juttatva a kérdéses védjegy jogosultját. A felperes ebben a tekintetben rámutat, hogy a francia bíróságoknak már kellett határozniuk a védjegyek törléséről az általuk érintett áruk vagy szolgáltatások pontatlan leírása miatt, például az „ügyviteli szolgáltatás”-t érintő védjegy esetében.
- 44 A felperes rámutat, hogy bármely emberi tevékenység telepítése, annak természetétől vagy céljától függetlenül többé-kevésbé összetett építési tevékenységet feltételez, ami nagyszámú áru felhasználását teszi szükségessé a szokványosaktól a bonyolultakig. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy valamennyi ezen árut vagy szolgáltatást az építőanyagokkal azonosnak vagy azokat kiegészítőnek kell tekinteni.
- 45 A felperes elismeri, hogy a szóban forgó áruk és szolgáltatások összehasonlításának keretében azok általános jellemzőire kell hivatkozni, hangsúlyozza azonban, hogy ezen áruk vagy szolgáltatások hasonlóságára vagy kiegészítő jellegére nem lehet mindössze abból a körülményből következtetni, hogy azokat építésnél lehet felhasználni, hacsak nem tekinthetők hasonlóknak a nagyon eltérő tulajdonságokkal rendelkező áruk és szolgáltatások.
- 46 Így például nem lehet úgy tekinteni, hogy a beton és az elektromos vezetékek hasonlóak, vagy egymást kiegészítik, mindössze amiatt, mert azokat építkezésen használják fel. Ezek az áruk ugyanis eltérő természetűek, eltérő a funkciójuk, és a

legtöbbször eltérő egységek gyártják azokat. Hasonlóképpen a 42. osztályban szereplő építési szolgáltatások és a 19. osztályban szereplő nem fémből készült csövek nem tekinthetők hasonlóknak mindössze azért, mert azokat építkezés keretében használják fel.

- 47 A felperes azt állítja, hogy ebben az összefüggésben a megtámadott határozat, mivel a 20. pontjában elfogadta, hogy az épületek és az infrastruktúrák építése elkerülhetetlenül magában foglal különböző olyan rendszereket, mint a csatorna-rendszer, a szennyvízkezelés, a tűzvédelmi rendszer, az ivóvíz- vagy öntözési vezetékek, amelyek ütköző árukat használnak fel, tévesen határozott úgy, hogy az áruknak ez a két típusa hasonló.
- 48 Ebből következően a felperes úgy véli, hogy a jelen esetben nem lehet úgy tekinteni, hogy a bejelentett védjeggyel érintett áruk, azaz a fémből készült csövek és azok csőidomai, valamint az építőanyagok hasonlóak mindössze azért, mert ezeket az árukat, számos egymástól nagyon különböző áruhoz hasonlóan, épületek építésénél/építkezéseken használják fel. A bejelentett védjeggyel érintett áruk ugyanis az építőanyagoktól nagyon eltérő funkciókkal rendelkeznek, és azokkal egyáltalán nem helyettesíthetők.
- 49 A felperes ebben a tekintetben rámutat, hogy az általa forgalomba hozott rendszereket nem az épületek felépítésénél használják, hanem a vízbevezető és -elvezető infrastruktúrák megvalósításánál. Az ügyfelei lényegében területi önkormányzatok, és nem építővállalkozások.
- 50 A felperes másodszor vitatja a megtámadott határozat azon állítását (13. pont), amely szerint az érintett vásárlóközönség a szakavatott közönséget és a nagy-közönséget egyaránt magában foglalja.

- 51 A felperes szerint a gömbgrafitos öntöttvasból készült fémcsövek, különösen az esővíz elvezetésére szolgáló fémcsövek piaca nagyon alacsony számú szereplőből áll, amely csak rendkívül szakosodott vásárlóközöniséget céloz meg, akik részt vesznek az esővízgyűjtő és szennyvízgyűjtő létesítmények létrehozásában. Ez a közönség elsősorban francia és külföldi területi önkormányzatokból áll, akik tökéletesen ismerik a felperes termékeit. Ebből következően a jelen ügyben szóban forgó érintett vásárlóközönség rendkívül szakosodott és képzett személyekből áll.
- 52 Ezen érvelés alátámasztására a felperes hivatkozik az OHIM első fellebbezési tanácsának a R. 411/2004-1. sz. ügyben 2005. február 10-én hozott határozatára, amelynek az érintett vásárlóközöniségre vonatkozó következtetései közvetlenül alkalmazhatók a jelen ügyre.
- 53 A felperes az esővíz csatornarendszerek piacán a vezető helyet foglalta el, ahogyan azt kérelemhez mellékletként csatolt, a PAM PLUVIAL választékát bemutató füzet és a felperes weboldalának részlete bemutatja.
- 54 A Propamsa azonban egyáltalán nem működik ebben az ágazatban, és a korábbi PAM védjegyet csak a cement esetében használja, ahogyan azt a felperes kérelmére lefolytatott vizsgálat megállapította.
- 55 Ezt a terméket a Propamsa a magánszemélyekből és kis építkezési vállalkozásokból álló közeli ügyfélköre számára értékesíti, akik nem ismerik a felperest és annak áruit.

- 56 Harmadszor és utoljára a felperes vitatja azon érvének a megtámadott határozat általi elutasítását (15. pont), amely szerint a PAM megjelölést az érintett szakosodott vásárlóközönség elkerülhetetlenül úgy fogja észlelni, mint amely a felperes társaságának elnevezéséhez (Saint-Gobain Pam) kapcsolódik.
- 57 A felperes által a „Pam” és „cső” kulcsszavakra vonatkozóan az Interneten francia, spanyol és angol nyelven elvégzett kutatások csak a felperesre vonatkozó válaszokat jelenítik meg, a Propamsára vonatkozóan azonban egyet sem. A felperes a kérelméhez mellékletként csatolja a kutatásának eredményeit.
- 58 Ez a tény bizonyítja a csatornarendszerek területén a felperes által élvezett világhírnevet, amely területen a Propamsa egyáltalán nincs jelen. Az érintett vásárlóközönség tehát egyáltalán nem tudja megállapítani, hogy a bejelentett védjeggyel érintett termékek a Propamsától vagy az ahhoz gazdaságilag kapcsolódó vállalkozástól származnak-e. Ezt a megfontolást megerősíti az a tény, hogy a felperes valamennyi termékén rendszeresen feltüntetik a PAM védjegyet vagy az abból származó védjegyeket, mint a PAM PLUVIAL, PAM NATURAL vagy PAM GLOBAL.
- 59 Ezenkívül a jelen esetben az ütköző védjegyekkel érintett áruk teljesen különbözőek, mivel a felperes csak közvetlenül vagy a Franciaországon kívüli leányvállalatain keresztül forgalmazza az árukat.
- 60 Ebből eredően téves a megtámadott határozatnak az összetévesztés veszélyének fennállására vonatkozó következtetése, mivel a jelen esetben teljesen kizárt az ilyen kockázat.

- 61 Először is az OHIM rámutat, hogy a megtámadott határozat helyesen alkalmazta az ítélezési gyakorlatot (az Elsőfokú Bíróság T-286/03. sz., Gillette kontra OHIM – Wilkinson Sword [RIGHT GUARD XTREME sport] ügyben 2005. április 13-án hozott ítéletének [az EBHT-ban nem tették közzé] 33. pontját), amely szerint a felszólalási eljárás keretében az áruk összehasonlítását a benyújtott vagy korlátozott védjegybejelentés figyelembevételével kell elvégezni, mivel a bejelentett védjegy felhasználási feltételei vagy a használati szándéka ebben a tekintetben nem bír jelentőséggel.
- 62 Mindez fokozottan érvényes a jelen esetben, mivel a felperes az OHIM által 2002. július 4-én elfogadott árujegyzék módosításának kivételével egyáltalán nem korlátozta a bejelentés megfogalmazását, jóllehet azt bármikor megtehetette volna a 40/94 rendelet 44. cikkének (1) bekezdése és a 2868/95 rendelet 13. szabálya alapján.
- 63 Másodszor azon vásárlóközönség esetében, amelynek viszonyában a jelen esetben értékelni kell az ütköző védjegyek összetéveszthetőségét, az OHIM azt állítja, hogy e védjegyekkel érintett áruk, azok általános jellemzői alapján, egyaránt felkelthetik az érdeklődését mind a nagyközönségnek és különösen a „barkácsolásban járatos” személyeknek, mind az inkább szakosodott vásárlóközönségnek, amely szükség-szerűen figyelmesebb és körültekintőbb, különösen építési szakemberekből áll. Ebből következően a felperes állításaival ellentétben a megtámadott határozat helyesen azonosította az érintett vásárlóközönséget.
- 64 Az OHIM mindenesetre úgy véli, hogy az Elsőfokú Bíróságnak nem kell eldöntenie ezt a kérdést, elegendő az átlagfogyasztó tudatában fennálló összetévesztés veszélyének vizsgálata. Az ítélezési gyakorlat szerint ugyanis ha az összetéveszthetőség ezen átlagfogyasztó tudatában kizárt, ez a körülmény elegendő a kereset elutasításához, mivel ezen értékelés *a fortiori* érvényes az érintett vásárlóközönség ún. „szakmai” szegmensére, amely *per definitionem* körültekintőbb az átlagfogyasztónál (az Elsőfokú Bíróság T-147/03. sz., Devinlec kontra OHIM – TIME ART [QUANTUM] ügyben 2006. január 12-én hozott ítéletének [EBHT 2006., II-13. o.] 62. pontja).

- 65 Az OHIM ezenkívül rámutat, hogy mivel a korábbi védjegyet Spanyolországban lajstromozták és oltalmazzák, az érintett vásárlóközönséget a jelen esetben e tagállam átlagfogyasztója alkotja.
- 66 Harmadszor az OHIM úgy véli, hogy a megtámadott határozat helyesen határozott úgy, hogy a két ütköző védjegy által érintett áruk hasonlóak, tekintettel azok azonos rendeltetésére és felhasználására. A felperes előterjesztésével ellentétben a korábbi védjegy által érintett „építőanyagok” tökéletesen meghatározott kategóriát alkotnak. E kategóriának a *Le Robert* elektronikus szótárban szereplő meghatározásából következik, hogy az érintett vásárlóközönségnek a jelen esetben nem okozott nehézséget az e kategóriába tartozó áruk típusainak elképzelése. Nyers vagy félig megmunkált építési árukról, és az azokból előállított viszonylag egyszerű árukról van szó. A megtámadott határozat tehát helyesen adta meg az „építőanyagok” kifejezésnek az azonosított szemantikai tartalommal kategóriát alkotó megfogalmazáshoz kapcsolódó valamennyi jogot.
- 67 A felperes a jelen esetben nem képes arra a körülményre vonatkozóan sem eredményesen érvelni, hogy az építési tevékenység nagyon nagy számú árut tesz szükségessé. A jelen ügy céljából nem szükséges ugyanis összehasonlítani az építési tevékenységhez szükséges valamennyi olyan árut és szolgáltatást, mint az elektromos vezeték vagy az építészeti szolgáltatások, a bejelentett védjegyben érintett árukkal. Ahogyan a fellebbezési tanács a megtámadott határozatban elismerte, az összehasonlításnak az ütköző védjegyekkel érintett áruk általános tulajdonságaira kell vonatkoznia. Márpedig az OHIM szerint azt nem lehet tagadni, hogy ezeknek az áruknak az épületek és infrastruktúrák felépítésében ugyanaz a rendeltetésük és a felhasználásuk.
- 68 Ezt a megfontolást maga a felperes erősíti meg, aki a felszólalási tanács előtt elismerte, hogy áruit a területek széles skáláján való felhasználásra szánják, jöllehet az Elsőfokú Bíróság azt állította, hogy az árukat nemcsak az építési tevékenységben lehet felhasználni, hanem a vízbevezető és -elvezető infrastruktúrák megvalósításá-

nál is. Tehát teljesen megállapítást nyert, hogy valamennyi kérdéses árunak azonos a rendeltetése és a felhasználása.

- 69 Az OHIM azt állítja, hogy a megtámadott határozat helyesen állapította meg, hogy az ütköző védjegy által érintett áruk egymást kiegészítik. Az épületek és infrastruktúrák építése ugyanis elkerülhetetlenül különböző olyan rendszerek építését foglalja magában, mint a csatornarendszerek, a szennyvízkezelés, tűzvédelmi rendszerek és az ivóvíz- vagy öntözési hálózat, amelyek a bejelentett védjeggyel érintett áruk használatát teszik szükségessé. Felfoghatatlan tehát, hogy a csövek és azok részei és alkotórészei felhasználhatók épületek és infrastruktúrák megvalósításánál építőanyagok – így cement – alkalmazása nélkül.
- 70 Az OHIM emlékeztet ezenkívül, hogy a megtámadott határozat a 22. pontban megállapította, hogy az ütköző védjegyekkel érintett áruk szokásosan ugyanazokat az elosztási láncokat veszik igénybe, azokat ugyanazokon az elárusítóhelyeken értékesítik, és ugyanazoknak a végső felhasználóknak szánják, azaz a magánszemélyeknek, különösen a „barkácsolásban járatos” személyeknek, másrészt az építési szakembereknek, többek között az építőmestereknek, a vízvezeték-szerelőknek és a központifűtés-szerelőknek. Ebből következően az érintett vásárlóközönségnek természetesen az benyomása, hogy az ütköző védjegyekkel érintett áruknak azonos lehet a kereskedelmi eredete.
- 71 Az OHIM szerint a felperes által a megtámadott határozat e pontjának vitatására előterjesztett érvelés kizárólag azon alapul, hogy a bejelentett védjegyet hogyan kívánja használni, amely azonban nem bír jelentőséggel.
- 72 Negyedszer az OHIM azt állítja, hogy a megtámadott határozat helyesen állapította meg, hogy az ütköző védjegyek hasonlóak, figyelemmel a túlsúlyban lévő hangzásbeli

és vizuális egyezésekre. A felperes egyebekben a kérelmében egyáltalán nem terjesztett elő érvet e következtetés cáfolatára vonatkozóan.

- 73 Az OHIM emlékeztet, hogy a „pam” kifejezésnek spanyol nyelven nincs jelentése. A bejelentett védjegyben szereplő „pluvial” kifejezés azonban azt jelenti spanyol nyelven, hogy az „esővel kapcsolatos”. A megtámadott határozat tehát helyesen mutatott rá, hogy az érintett vásárlóközönség ez utóbbi kifejezést úgy érzékeli, mint a bejelentett védjeggyel érintett áruk bizonyos tulajdonságára vagy a funkciójára való utalást, azaz hogy ezeket az árukat esős körülmények közötti használatra szánták, vagy azok kifejezetten az ilyen körülményekhez vannak kialakítva.
- 74 Ezen megfontolások alapján és figyelembe véve az ítélkezési gyakorlatot (a Bíróság C-251/95. sz. SABEL-ügyben 1997. november 11-én hozott ítéletének [EBHT 1997., I-6191. o.] 23. pontja és a C-342/97. sz., Lloyd Schuhfabrik Meyer ügyben 1999. június 22-én hozott ítéletének [EBHT 1999., I-3819. o.] 25. pontja; 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. és 35. pontja), az OHIM azt állítja, hogy a „pam” kifejezés, amely a korábbi védjegy egyetlen szóelemét és a bejelentett védjegy két szóeleme közül az egyiket alkotja, domináns jellegű az ez utóbbi védjegy által teremtett összbemutatóban, amit a felperes sem vitat.
- 75 Vizuális és hangzásbeli szempontból az OHIM emlékeztet, hogy a „pam” kifejezés nemcsak a korábbi védjegy egyetlen kifejezése, hanem a bejelentett védjegyben az első helyen szerepel. Ez az elhelyezkedés különleges jelentőséget ad ennek a kifejezésnek, mivel a vásárlóközönség hajlamos először a védjegy elejére, mint a végére figyelni, mivel ez a hajlam természetes, ha a kérdéses védjegy eleje a jelen esethez hasonlóan önmagában megkülönböztető és feltűnő mind az olvasás, mind a hangzás szempontjából. A fellebbezési tanács tehát helyesen következtetett az ütköző védjegyek közötti vizuális és hangzásbeli hasonlóságra.



- 76 Fogalmi szempontból a „pam” kifejezésnek spanyol nyelven nincs jelentése, míg a „pluvial” kifejezésnek van jelentése (esővel kapcsolatos), ami azt másodlagossá teszi. A felperesnek az Elsőfokú Bíróság előtti azon állítása, amely szerint az érintett vásárlóközönség a „pam” kifejezést úgy érzékeli, hogy az a társaság jelenlegi elnevezésére vonatkozik, valamint az az állítása, amely szerint ezt a kifejezést a korábbi társasági elnevezése (Pont-à-Mousson) rövidítéseként fogják érzékelni, egyáltalán nem nyilvánvalóak, és nincsenek alátámasztva. A fellebbezési tanácshoz hasonlóan (a megtámadott határozat 15. pontjának második mondata) az Elsőfokú Bíróságnak el kell tehát utasítania a felperesnek ezen állításait mint megalapozatlanságokat.
- 77 Ötödször és utoljára az OHIM rámutat, hogy az ítélkezési gyakorlat szerint figyelembe veendő különböző tényezők az összetéveszthetőség átfogó vizsgálatánál a jelen esetben megerősítik az ilyen kockázat fennállását. Ugyanis az ütköző védjegyek és az azok által érintett áruk hasonlóságát megállapították. Ezenkívül az nem vitatott, hogy a korábbi védjegy benne rejlő megkülönböztető képességgel rendelkezik, legalábbis az általa megjelölt áruk esetében. A megtámadott határozat tehát helyesen állapította meg, hogy az érintett vásárlóközönség, amely megőrzi emlékezetében a korábbi védjegy „pam” kifejezésére, a bejelentett védjegy által érintett árukkal szembesülve hajlamos azoknak a korábbi védjeggyel megjelölt árukkal megegyező kereskedelmi eredetet tulajdonítani, annál is inkább, mivel a kérdéses árukat együttesen és ugyanazon elosztóláncon keresztül is lehet kínálni.
- 78 A megtámadott határozat szintén helyesen állította azt a 27. pontjában, hogy az átlagfogyasztó ésszerűen feltételezheti, hogy a korábbi védjegyet a „pam” fővédjegyből vezették le, és az olyan termékeket jelöl meg, amelyek ugyanazon védjegycsaládban kínált árucsoportot jelöli meg. Más szavakkal, fennáll annak a kockázata, hogy az érintett vásárlóközönség az ütköző védjegyeket úgy tekinti, hogy azok két különálló áruválasztékot érintenek, azonban ugyanattól a vállalkozástól vagy gazdaságilag egymással kapcsolatban álló vállalkozásoktól származnak.

## Az Elsőfokú Bíróság álláspontja

- 79 A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint: „a korábbi védjegy jogosultjának felszólalása alapján a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha 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”. Egyebekben a 40/94 rendelet 8. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontja értelmében a korábbi védjegyben azt a védjegyet értjük, amelynek bejelentési napja korábbi, mint a közösségi védjegybejelentés bejelentési napja.
- 80 Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint összetéveszthetőséget okozhat az, ha a közönség azt hiheti, hogy a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások ugyanattól a vállalkozástól, vagy adott esetben gazdaságilag egymással kapcsolatban álló vállalkozásoktól származnak.
- 81 Ugyanezen ítélkezési gyakorlat értelmében az összetéveszthetőséget átfogóan kell értékelni az alapján, hogy az érintett vásárlóközönség milyen képet alkot a megjelölésről és a szóban forgó árukról vagy szolgáltatásokról, és figyelembe kell venni valamennyi, a jelen ügyre jellemző tényezőt, különösen a megjelölések és a megjelölt áruk vagy szolgáltatások hasonlósága közötti kölcsönös függőséget (lásd az Elsőfokú Bíróság T-162/01. sz., Laboratorios RTB kontra OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) ügyben 2003. július 9-én hozott ítéletének [EBHT 2003., II-2821. o.] 31–33. pontját), valamint a fent hivatkozott ítélkezési gyakorlatot).
- 82 A jelen esetben először is emlékeztetni kell arra, hogy a megtámadott határozat úgy határozott, hogy fennáll az összetévesztés veszélye a bejelentett védjegy és a korábbi

védjegy között. A megtámadott határozat tehát nem hasonlította össze a bejelentett védjegyet a Propamsa által a felszólalása alátámasztására hivatkozott más védjegyekkel (a megtámadott határozat 14. és 29. pontja).

83 Emlékeztetni kell arra, hogy az Elsőfokú Bíróság elé benyújtott kereset a fellebbezési tanács által hozott határozat jogszerűségének ellenőrzésére irányul. Ezt az ellenőrzést a fellebbezési tanács elé terjesztett jogi kérdések tekintetében kell elvégezni (az Elsőfokú Bíróság T-133/05. sz., Meric kontra OHIM – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP) ügyben 2006. szeptember 7-én hozott ítéletének [EBHT 2006., II-2737. o.] 22. pontját). Ebből következően meg kell vizsgálni, hogy a fellebbezési tanács helyesen következtetett-e a bejelentett védjegy és korábbi védjegy közötti összetéveszthetőségre, anélkül hogy szükséges volna figyelembe venni a Propamsa által a felszólalása alátámasztására hivatkozott többi védjegyet.

84 Tekintettel a felperesnek a bejelentett védjeggyel érintett árukra, és arra a közönségre vonatkozó érvelésére, amelynek ezeket az árukat szánják, másodszor meg kell vizsgálni, hogy a fellebbezési tanács helyesen határozta-e meg az ütköző védjegyek közötti összetévesztés veszélyének vizsgálata céljából egyrészt az említett védjegyekkel érintett árukat, másrészt az érintett vásárlóközönséget.

– Az összetéveszthetőség értékelésénél figyelembe veendő árukról

85 Ebben a tekintetben emlékeztetni kell, hogy az áruk 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt összehasonlításának a felszólalásban hivatkozott korábbi védjegy által megjelölt áru megfogalmazására kell vonatkoznia, és nem azokra a termékekre, amelyek esetében ezt a védjegyet ténylegesen használták, kivéve ha a 40/94 rendelet 43. cikk (2) és (3) bekezdése értelmében a korábbi védjegy

tényleges használatának igazolására vonatkozó kérelem alapján csak a korábbi védjegy árujegyzékében szereplő áruk vagy szolgáltatások egy része esetében eredményes a tényleges használat igazolása (a fenti 83. pontban hivatkozott PAM-PIM'S BABY-PROP ügyben hozott ítélet 30. pontja).

- 86 A jelen esetben, ahogyan az első jogalap vizsgálatának keretében kiemelésre került, a korábbi védjegy tényleges használatának igazolására vonatkozó kérelmet a felperes először a fellebbezési tanács előtt nyújtotta be, és azt ez utóbbi helyesen utasította el elkészttség miatt. Ennélfogva a megtámadott határozatban a fellebbezési tanács jogszerűen vette figyelembe a bejelentett védjeggyel érintett áruk összehasonlítása céljából valamennyi árut, amely szerepelt a korábbi védjegy árujegyzékében, azaz az „építőanyagokat”.
- 87 A felperes által előterjesztettekkel ellentétben (a fenti 43. pont) ez az árukategória kellően meghatározott, és tekintettel a használt kifejezések jelentésére úgy kell tekinteni, hogy az valamennyi nyers vagy félig megmunkált anyagot magában foglal, amelyek az építéshez szükségesek vagy hasznosak, valamint az azokból előállított viszonylag egyszerű árukat.
- 88 Emlékeztetni kell mindenesetre, hogy a korábbi védjegy spanyol nemzeti védjegy, amely lajstromozásának érvényessége nem vonható kétségbe közösségi védjegy lajstromozására irányuló eljárás keretében, csakis kizárólag az adott tagállamban kezdeményezett törlési eljárás során (az Elsőfokú Bíróság fenti 74. pontban hivatkozott MATRATZEN ügyben hozott ítéletének 55. pontja és a T-269/02. sz., PepsiCo kontra OHIM – Intersnack Knabber-Gebäck [RUFFLES] ügyben 2005. április 21-én hozott ítéletének [EBHT 2005., II-1341. o.] 25. pontja). Ennélfogva a jelen esetben az OHIM fórumai kötelesek voltak figyelembe venni a korábbi védjeggyel érintett áruk listáját, ahogyan azt e védjegynek nemzeti védjegyként való lajstromozása során megállapították.

- 89 Egyebekben a bejelentett védjeggyel érintett termékek esetében emlékeztetni kell, hogy a felszólalási eljárás keretében az OHIM csak az érintett védjegybejelentésben szereplő áruk listáját veheti figyelembe, a bejelentés esetleges módosításának egyedüli fenntartásával (a fenti 61. pontban hivatkozott RIGHT GUARD XTREME sport ügyben hozott ítélet 33. pontja). Ebből következően nincs jelentősége a felperes azon állításainak, hogy a bejelentett védjegyet mely áruk esetében kívánja felhasználni, mivel a felperes a hivatkozott szándékának megfelelően nem módosította a közösségi védjegybejelentésben érintett áruk listáját. A megtámadott határozat tehát helyesen vette figyelembe a jelen esetben az összetéveszthetőség vizsgálata céljából a felperes által benyújtott módosított közösségi védjegybejelentésben (lásd a fenti 3. pontot) megjelölt valamennyi árut.

– Az érintett vásárlóközönségről

- 90 Azon közönség esetében, amellyel kapcsolatban a jelen esetben értékelni kell az ütköző védjegyek összetéveszthetőségét, el kell utasítani a felperes azon állításait, amelyek szerint a bejelentett védjegy által érintett közönség kizárólag rendkívül szakosodott vásárlóközönségből áll, amely lényegében területi önkormányzatok (lásd a fenti 49. és 51. pontot). Ezek az állítások a felperesnek a bejelentett védjegy használatára vonatkozó szándékain alapulnak, amelyek – ahogyan az már kiemelésre került – nem bírnak jelentőséggel.
- 91 A megtámadott határozat így helyesen állította a 13. pontjában, hogy tekintettel az ütköző védjegyekkel érintett áruk természetére és rendeltetésére úgy kell tekinteni, hogy az érintett vásárlóközönség mind az építési és javítási ágazat szakosodott vásárlóközönségéből, mind az átlagfogyasztót magában foglaló nagyközönségből tevődik össze, amely átlagfogyasztó a kérdéses árukat barkácsolási célból szerzi be.

## – Az áruk összehasonlításáról

- 92 Az ütköző védjegyekkel érintett áruk hasonlóságának mérlegelésekor az ítélkezési gyakorlat szerint a kérdéses áruk közötti kapcsolatot jellemző valamennyi tényezőt figyelembe kell venni, ideértve különösen jellegüket, rendeltetésüket, használatukat, valamint versengő vagy kiegészítő jellegüket (az Elsőfokú Bíróság T-85/02. sz., Díaz kontra OHIM – Granjas Castelló (CASTILLO) ügyben 2003. november 4-én hozott ítéletének [EBHT 2003., II-4835. o.] 32. pontja és a T-346/04. sz., Sadas kontra OHIM – LTJ Diffusion (Arthur és Félicie) ügyben 2005. november 24-én hozott ítéletének [EBHT 2005., II-4891. o.] 33. pontja).
- 93 A jelen esetben a megtámadott határozatból (20. és 22. pont) kitűnik, hogy a fellebbezési tanács figyelembe vette az érintett áruk összehasonlításának keretében azt a körülményt, hogy mind a korábbi védjeggyel, mind a bejelentett védjeggyel érintett áruk felhasználhatók épületek és infrastruktúrák építéséhez, amely magában foglalja az ezen áruk mindegyikét felhasználó olyan különböző rendszerek építését, mint a csatornarendszer, a szennyvízkezelés, a tűzvédelmi rendszer, az ivóvíz- vagy öntözési vezetékek. Mivel ezeknek az áruknak hasonló a rendeltetése és a felhasználása az épületek és infrastruktúrák építésénél, a megtámadott határozat helyesen állapította meg, hogy azok hasonlóak.
- 94 Úgyszintén helyes a megtámadott határozatnak az a következtetése, amely szerint az ütköző védjegyekkel érintett áruk egymást kiegészítik. Ebben a vonatkozásban emlékeztetni kell, hogy a kiegészítő áruk olyan, egymással szoros kapcsolatban álló áruk, amelyek egyike annyira nélkülözhetetlen vagy fontos a másik használatához, hogy a fogyasztók azt gondolhatják, hogy ugyanazon vállalkozás felel mindkét termék előállításáért (az Elsőfokú Bíróság T-169/03. sz., Sergio Rossi kontra OHIM – Sissi Rossi [SISSI ROSSI] ügyben 2005. március 1-jén hozott ítéletének [EBHT 2005., II-685. o.] 60. pontja, amelyet a fellebbezési eljárásban a Bíróság C-214/05. P. sz., Rossi kontra OHIM ügyben 2006. július 18-án hozott határozata [EBHT 2006., I-7057. o.] megerősített). A jelen esetben, ahogyan az OHIM helyesen

rámutat, az előző pontban hivatkozott rendszerek építésére nem lehetséges felhasználni a bejelentett védjeggyel érintett csöveket és csőidomokat a korábbi védjeggyel érintett építőanyagok alkalmazása nélkül.

- 95 Végül a megtámadott határozat az ütköző védjegyekkel érintett áruk összehasonlításának keretében helyesen vette figyelembe, hogy ezeket az árukat ugyanazokon az elárusítóhelyeken és ugyanazokon a kereskedelmi hálózatokon keresztül értékesítették, mint az építőanyagokat. Ebben a tekintetben rá kell mutatni, hogy az ítélkezési gyakorlat szerint ha az áruknak pár közös jellemzője is akad, például hogy olykor ugyanazokon az elárusítóhelyeken árusítják őket, az esetleges különbségek nem olyan nagyok a szóban forgó áruk között, hogy önmagukban kizárhatnák az összetéveszthetőség lehetőségét (lásd ebben az értelemben a fenti 94. pontban hivatkozott SISSI ROSSI-ügyben hozott ítélet 68. pontját).

- 96 E körülmények között jóvá kell hagyni a megtámadott határozat azon következtetését, amely szerint az ütköző védjeggyel érintett áruk hasonlóak, és egymást kiegészítik. A felperes ellentétes érvelése nem bír jelentőséggel, és el kell utasítani, mivel az említett védjeggyel érintett áruktól eltérő árukra vonatkozik.

– A megjelölések összehasonlításáról

- 97 Emlékeztetni kell, hogy az ítélkezési gyakorlat szerint akkor tekinthető hasonlóknak egy összetett védjegy, és egy másik olyan védjegy, amely az összetett védjeggyel

azonos, vagy annak valamely összetevőjével a hasonlóságot mutat, ha a másik védjegy az összetett védjegy által keltett összbenyomás domináns jegyét alkotja. Ez a helyzet, amikor ez az összetevő önmagában olyannyira dominálja e védjegy képét, hogy az érintett vásárlóközönség erre az összetevőre emlékszik, és a védjegy többi összetevőjének szerepe az domináns összetevő által keltett összbenyomás esetében elhanyagolható (az Elsőfokú Bíróságnak a fenti 74. pontban hivatkozott MATRATZEN-ügyben hozott ítéletének 33. pontja és a T-153/03. sz., Inex kontra OHIM – Wiseman [„tehnébőr ábrázolás”]-ügyben 2006. június 13-án hozott ítéletének [EBHT 2006., II-1677. o.] 27. pontja). Annak megítélésénél, hogy valamely összetett védjegy egy vagy több alkotóeleme domináns jellegű-e, az egyes alkotóelemek benne rejlő tulajdonságait kell figyelembe venni, összehasonlítva más alkotóelemek tulajdonságaival. Másodlagosan ezenkívül tekintetbe lehet venni a különböző alkotóelemeknek az összetett védjegyben belül egymáshoz képest elfoglalt helyét (a fenti 74. pontban hivatkozott MATRATZEN-ügyben hozott ítélet 35. pontja).

98 A jelen esetben a megtámadott határozat helyesen állapította meg a 14. pontjában, hogy a korábbi védjegy egyetlen szóeleme a „pam” kifejezés, amely balról jobbra és felülről lefelé írtak a korábbi védjegy központi és domináns jegyét képezi. Ez az elem ugyanis központi helyet foglal el a korábbi védjegyben, és vonzza a védjegyet szemlélő fogyasztó figyelmét, kizárva e védjegy más jegyeit, azaz a színes öntvényt és az ovális keretet, amelyek nyilvánvalóan másodlagos és kiegészítő jelentőségűek.

99 Mivel a korábbi védjegy domináns jegye a „pam” az első részében azonos a PAM PLUVIAL bejelentett védjeggyel, a megtámadott határozat úgy vélte, hogy az ütköző védjegyek vizuális és hangzásbeli hasonlóságot mutattak. A védjegyek kétségkívül különböznek a bejelentett védjegyben szereplő „pluvial” kifejezés miatt. Ez a kifejezés azonban ez utóbbi védjegy másodlagos és kiegészítő jegyét képezte annak a franciával megegyező spanyol jelentése miatt. E jelentés alapján a vásárlóközönség ezt a kifejezést a korábbi védjeggyel érintett árukra vonatkozó megjelölésnek vélheti, mivel azokat esővízzel kapcsolatos vagy esős körülmények közötti felhasználásra szánták. Ezen indokok miatt a megtámadott határozat a 17. pontban akként



határozott, hogy az ütköző védjegyek domináns szóelemeinek vizuális és hangzásbeli azonossága felülmúlja azok vizuális és hangzásbeli különbségeit, amelyek a bejelentett védjegyben a „pluvial” másodlagos jegy jelenlétéből adódnak.

100 Ezt a következtetést is jóvá kell hagyni. A „pam” szóelem ugyanis a bejelentett védjegy domináns jegyét képezi, rövid szóalakja, könnyű megjegyezhetősége és a spanyol nyelvű különösebb jelentésének hiánya – amelyet a megtámadott határozat állapít meg a felperes által nem vitatott módon –, továbbá az a bejelentett védjegy elején helyezkedik el, azaz olyan helyzetben, amelynek a fogyasztó általában nagyobb figyelmet szentel (a fenti 83. pontban hivatkozott PAM-PIM’S BABY-PROP ügyben hozott ítélet 51. pontja).

101 Tekintettel arra, hogy a „pam” kifejezésnek spanyol nyelven nincs jelentése, a megtámadott határozat azt is helyesen állapította meg a 15. pontjában, hogy az ütköző védjegyek fogalmi összevetése a jelen esetben nem lehetséges. Ahogyan a megtámadott határozat megállapította, az a körülmény, hogy a „pluvial” kifejezésnek spanyolul van jelentése, nem elegendő ahhoz, hogy ahhoz különösebb fogalmat társítsanak, mivel ez a rész a bejelentett védjegyben másodlagos és kiegészítő jellegű.

102 Az utóbbi megfontolást nem kérdőjelezi meg a felperes azon állítása, amely szerint a „pam” szóelemet úgy érzékelik, hogy az a társaságának elnevezésére utal (lásd a fenti 56. pontot). Ahogyan arra a megtámadott határozat helyesen rámutatott, a „pam” szóelemnek a felperes korábbi és jelenlegi elnevezése közötti állítólagos kapcsolat nem nyilvánvaló, és azt a felperes egyáltalán nem bizonyította. Mindenesetre még annak elfogadása esetén is, hogy a „pam” szóelemet a felperesre való hivatkozásként lehet érzékelni, ennek alapján a két védjegy között semmilyen fogalmi különbséget nem lehet megállapítani, mivel ez a szóelem a korábbi védjegyben is jelen van.

103 Az előzőekből következik, hogy a fellebbezési tanács a megtámadott határozat 18. pontjában helyesen állapította meg, hogy az ütköző védjegyek összességében hasonlóak.

– Az összetéveszthetőség átfogó értékeléséről

104 Tekintettel az ütköző védjegyek és az általuk érintett áruk hasonlóságára és az összetéveszthetőség értékelésénél figyelembe veendő tényezők kölcsönös függésére meg kell állapítani, a fellebbezési tanács által hozott megtámadott határozathoz (28. pont) hasonlóan, hogy a jelen esetben a 40/94 rendelet 8. cikkének (1) bekezdése b) pontja értelmében fennáll az összetévesztés veszélye.

105 A bejelentett védjegyben a „pluvial” kifejezés jelenléte nem zárja ki az összetéveszthetőséget, mivel – ahogyan arra a megtámadott határozat 27. pontja helyesen rámutatott – ezen elem alapján az átlagfogyasztó azt feltételezheti, hogy a bejelentett védjegyet a „pam” fővédjegyből vezették le, és az a „PAM védjegycsalád” részét képező különleges áruválasztékot jelöli. Megerősíti ezt a következtetést a felperesnek az az állítása, amely szerint ő rendszeresen használja a különböző áruhoz a „pam” közös szótövből (lásd a fenti 58. pontot) levezetett védjegyeket.

106 Végül nem állja meg a helyét az arra vonatkozó érv, hogy az érintett vásárlóközönség a „pam” szóelemet a felpereshez társítja, utóbbi állítólagos hírnevére tekintettel. Ugyanis eltekintve attól a ténytől, hogy a kérelem 13–15. mellékletét, amelyekre a felperes ezen állítólagos társítás bizonyítására hivatkozott, a fenti 18. és 19. pontban

kifejtett indokok miatt elutasították, az ilyen társítás még annak megállapítása esetében sem zárhatná ki a jelen esetben az összetéveszthetőséget, mivel az érintett vásárlóközönség azt hihetné, hogy a korábbi védjeggyel megjelölt áruk a felperestől származnak.

- 107 E megfontolásokból következik, hogy a felperes második jogalapja nem megalapozott, és azt, valamint a keresetet teljes egészében el kell utasítani.

### **A költségekről**

- 108 Az eljárási szabályzat 87. cikkének 2. §-a szerint a pervesztes felet kötelezik a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a felperes pervesztes lett, az OHIM kérelmének megfelelően a felperest kell kötelezni a költségek viselésére.

A fenti indokok alapján

### **AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG (ötödik tanács)**

a következőképpen határozott:

- 1) A keresetet elutasítja.**

**2) A felperest, a Saint-Gobain Pam SA-t kötelezi a költségek viselésére.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Kihirdetve Luxembourgban, a 2007. március 22-i nyilvános ülésen.

E. Coulon

hivatalvezető

M. Vilaras

elnök