

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács)

2005. november 23.*

A T-396/04. sz. ügyben,

a **Soffass SpA** (székhelye: Porcari [Olaszország], képviselik: V. Bilardo és C. Bacchini ügyvédek)

felperesnek,

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

alperes ellen,

másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtt:

* Az eljárás nyelve: olasz.

a **Sodipan SCA** (székhelye: Saint-Étienne-du-Rouvray [Franciország], képviseli: N. Boespflug ügyvéd)

az OHIM első fellebbezési tanácsának 2004. július 16-i (R 699/2003-1. sz. ügy), a Soffass SpA és a Sodipan SCA közötti felszólalási eljárásra vonatkozó határozata ellen benyújtott keresete tárgyában,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK
ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA (első tanács),

tagjai: J. D. Cooke elnök, I. Labucka és V. Trstenjak bírák,

hivatalvezető: J. Palacio González főtanácsos,

tekintettel az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2004. október 4-én benyújtott keresetlevélre,

tekintettel az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2005. január 21-én benyújtott válaszbeadványra,

tekintettel a beavatkozónak az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2005. február 9-én benyújtott válaszbeadványára,

tekintettel a 2005. június 24-i pervezető intézkedésekre,

a 2005. szeptember 13-i tárgyalást követően,

meghozta a következő

Ítéletet

A jogvita előzményei

- 1 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 a felperes 1999. szeptember 20-án védjegybejelentési kérelmet nyújtott be a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalhoz (védjegyek és formatervezési minták) (a továbbiakban: OHIM).
- 2 A lajstromoztatni kívánt védjegy az alábbi ábrás megjelölés volt:

NICKY

- 3 A bejelentést a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti 16. osztályba tartozó árukkal kapcsolatban tették a következő leírással: „papírból és/vagy cellulózból készült háztartási és higiéniai termékek, például zsebkendők, arctörölő kendők, kéztörölők, terítők, háztartási papírtekercs vagy -henger, WC-papír”.

- 4 A védjegybejelentést a *Közösségi Védjegyértesítő* 2000. április 10-i, 29/2000. számában hirdették meg.
- 5 2000. július 10-én a Sodipan SCA felszólalást tett a bejelentett védjegy lajstromozása ellen a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján.
- 6 A felszólalást a következő, korábbi nemzeti lajstromozásokra alapították:
- a 16. osztályba tartozó „más osztályba nem tartozó papír, karton és ezekből készült termékek” vonatkozásában 1967. április 6-tól fennálló, 1 400 192. sz. francia lajstromozás a következő ábrás megjelölésre:



- a 16. osztályba tartozó „papírból készült háztartási vagy higiéniai termékek, például egészségügyi papír, zsebkendők, háztartási papír, szalvéták, abroszok, alátétek, alátétegyüttesek, papírtányérok és -poharak, valamint más egyszer

használatos (eldobható) termékek” vonatkozásában 1986. március 14-től fennálló, 1 346 586. sz. francia lajstromozás a következő ábrás megjelölésre:



- 7 2003. november 23-i határozatával az OHIM felszólalási osztálya elutasította a felszólalást. Lényegében úgy ítélte meg, hogy a szóban forgó megjelölések között nem áll fenn vizuális, hangzásbeli vagy fogalmi hasonlóság. E tekintetben kifejtette, hogy „a megjelölések az által[uk] keltett összbenyomás alapján minden tekintetben élesen különböz[nek] egymástól”. Mivel az összbenyomás szempontjából a megjelölések egyértelműen eltértek egymástól, a felszólalási osztály úgy vélte, hogy nem szükséges az árukat összehasonlítani. Ugyanezen okból a felszólalási osztály nem vizsgálta azokat a bizonyítékokat sem, amelyeket a felperes a 40/94 rendelet 43. cikke alapján a korábbi védjegyek használatára vonatkozóan előterjesztett.
- 8 2003. december 4-én a beavatkozó fellebbezést nyújtott be a felszólalási osztály határozata ellen.
- 9 2004. július 16-i határozatával (a továbbiakban: megtámadott határozat) az első fellebbezési tanács azt állapította meg, hogy az ütköző védjegyek számottevő mértékben hasonlítanak egymásra, ezért megsemmisítette a felszólalási osztály határozatát, és az ügyet visszautalta a felszólalási osztály elé a szóban forgó áruk összehasonlítása és a korábbi védjegyek használatának igazolása céljából.

A felek kérelmei

10 A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

- semmisítse meg a megtámadott határozatot;
- kötelezze az OHIM-ot a költségek viselésére.

11 Az OHIM azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

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

12 A beavatkozó azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

- utasítsa el a keresetet;
- állapítsa meg, hogy a beavatkozónak a közösségi védjegybejelentéssel szembeni felszólalása megalapozott, figyelembe véve az ütköző védjegyek között fennálló összetéveszthetőséget, amelyet a szóban forgó áruk azonossága tovább fokoz;
- kötelezze a felperest a költségek viselésére.

A jogkérdésről

- 13 A felperes a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjára alapított egyetlen jogalapra hivatkozik, miszerint a fellebbezési tanács tévesen állapította meg, hogy az ütköző megjelölések között hasonlóság áll fenn.

A felek érvei

- 14 A felperes előadja, hogy a fellebbezési tanács megállapításával szemben a szóban forgó védjegyek nyilvánvaló hangzásbeli, vizuális és fogalmi különbségeiknél fogva nem téveszthetők össze. A fellebbezési tanács félremagyarázta az összetéveszthetőség közösségi bíróság által értelmezett fogalmát (a Bíróság C-251/95. sz., SABEL-ügyben 1997. november 11-én hozott ítéletének [EBHT 1997., I-6191. o.] 22. pontja és C-39/97. sz., Canon-ügyben 1998. szeptember 29-én hozott ítéletének [EBHT 1998., I-5507. o.] 29. pontja).
- 15 A hangzást illetően a felperes vitatja a fellebbezési tanács azon megállapítását, miszerint a „ky”, illetve „cky” utolsó szótag közötti hasonlóság többet nyom a latban, mint az „o” és „i” magánhangzók hangzásában megmutatkozó különbség. A felperes előadja, hogy ennek a nyilvánvaló különbségnek – amelyet a francia nyelvben tovább erősít a „ni” és „no” szótagok eltérő ejtése – kell nagyobb jelentőséget tulajdonítani, mivel a fogyasztó éppen a szó első részét jegyzi meg (az első fellebbezési tanács R 120/2000-1. sz., Manfield kontra PENFIELD ügyben 2001. január 19-én hozott ítéletének 23. pontja).
- 16 Vizuális szempontból a felperes vitatja a megtámadott határozatban kifejtett megállapítást, miszerint az ütköző védjegyek azért hasonlóak, mert első és utolsó

betűjük megegyezik, és mindkettő rövid, angolos csengésű szóból áll. A felperes hangsúlyozza, hogy a két védjegy között jelentős eltérések mutatkoznak. Eltér a betűik száma (a NICKY szó ötbetűs, a NOKY négybetűs). Az első NOKY védjegyben az „n” és „y” betűk rézsútosan felfelé összetartó tengely mentén rendeződnek el. A NOKY „o” betűje továbbá lekerekített háromszög alakú. A NOKY feliratban szereplő „k” betű egyenes szára jóval hosszabbra nyúlik, mint a betű ferde szárának felső vége. A második NOKY védjegyet egy medvefigura teszi egyértelműen jellegzetessé, mellkasán egy szív rajza látható. Ezenkívül a kezdő- és záróbetűk nagyobbak a többinél. Végül a bejelentett védjeggyel szemben mindkét korábbi védjegyet lekerekített szélű betűk alkotják.

17 Fogalmi szempontból a felperes vitatja a fellebbezési tanács azon állítását, miszerint nem bizonyította, hogy a „Nicky” szót Franciaországban becézésként értik.

18 A felperes előadja, hogy bizonyítás nélkül is közismert és általánosan elfogadott, hogy a frankofón és általában a Közösségen belüli vásárlóközönség a „Nicky” szót egyes francia keresztnemek – mint Nicole, Nicolas, Nicolette, illetve ezek idegennyelvű megfelelői – rövidítéseként érti. E tekintetben Niki Lauda autóversenyzőre, a „Micky és Nicky” című hetvenes évekbeli filmre és a „Nicky Larson” című képregényre hivatkozik. Ezzel szemben a „noky” cseh szó, az olasz „gnocchi” szó megfelelője. A felperes azonban kételyeit fejezi ki azzal szemben, hogy a francia vásárlóközönség értené ezt a jelentést. Ez a szó inkább a „NOKIA” szót juttathatja a francia vásárlóközönség eszébe, amely jól ismert megkülönböztető jelölés a mobiltelefonok piacán.

- 19 A felperes arra hivatkozik, hogy az összetéveszthetőség kizárásához az is elegendő, ha a frankofón vásárlóközönség a „Nicky” szót közvetlenül tulajdonnevek becézett vagy rövidített alakjaként érti. Az ítélkezési gyakorlat szerint elegendő, ha a vitatott védjegyek közül az egyik egyértelmű és határozott jelentéssel bír az adott vásárlóközönség számára, és ezáltal erőteljesen közömbösíti a védjegyek közötti vizuális és hangzásbeli hasonlóságot. (az Elsőfokú Bíróság T-292/01. sz., Phillips-Van Heusen kontra OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) ügyben 2003. október 14-én hozott ítéletének [EBHT 2003., II-4335. o.] 54. pontja és a T-185/02. sz., Ruiz-Picasso és társai kontra OHIM – DaimlerChrysler (PICARO) ügyben 2004. június 22-én hozott ítéletének [EBHT 2004., II-1739. o.] 55. és 56. pontja).
- 20 Az OHIM előadja, hogy a fellebbezési tanács helyesen hasonlította össze a közösségi védjegybejelentést és a korábbi védjegyeket, egyben hangsúlyozta, hogy a felismerhető egyezőségek miatt erőteljesebb hasonlóság állapítható meg.
- 21 A felperes azon előterjesztésére hivatkozva, amelyben az a szóban forgó megjelölések jellemzőit részleteikben elemezte (lásd a fenti 16. pontot), az OHIM előadja, hogy a megjelölések átfogó érzékelése alapján egyértelműen alárendelt elemekről van szó. Ugyanis annak ellenére, hogy egy medve stilizált képe látható a második korábbi védjegyben, cáfolhatatlanul a „noky” szó a meghatározó elem mindkét francia védjegyben.
- 22 Kifejezetten az érintett védjegyek fogalmi vizsgálatával kapcsolatban az OHIM előadja, hogy a felperes bizonyítékai, amelyeket azon állításának alátámasztására terjesztett elő, miszerint a NICKY szónak egyértelmű és határozott, tulajdonnévkicsinyítő jelentése van, nem alkalmasak arra, hogy megfelelően alátámasszák ezt az érvet. A fenti 19. pontban hivatkozott BASS- és PICARO-ügyekben hozott ítéletek a jelen ügyben nem alkalmazhatók, mivel az ütköző védjegyek egyikének sincsen olyan „egyértelmű és határozott” jelentése, amely alapján ki lehetne zárni a köztük levő kapcsolatot. Az OHIM ezenkívül az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 135. cikkének (4) bekezdése alapján az első ízben az Elsőfokú Bíróság előtt előadott új jogalapok elfogadhatatlanságára hivatkozik, és a keresetlevélhez csatolt 13–

21. számú mellékletek szerinte ilyenek tekinthetők. Teljességgel új okiratokról van szó, amelyeket az eljárás eme szakaszában ezért nem lehet elfogadni (az Elsőfokú Bíróság T-129/01. sz., Alejandro kontra OHIM – Anheuser-Busch [BUDMEN] ügyben 2003. július 3-án hozott ítéletének [EBHT 2003., II-2251. o.] 67. pontja).

- 23 A beavatkozó előadja, hogy mivel a szóban forgó megjelölések között nyilvánvaló hasonlóságok mutatkoznak, jogos volt a felszólalási osztály határozatának megsemmisítése.
- 24 Többek között arra hivatkozik, hogy fogalmi szempontból a francia fogyasztó nem érzékeli személynévre utalásként a NICKY védjegyet, amelyet papíráruk, zsebkendők és szalvéták vonatkozásában használnak, mivel semmi nem utal arra, hogy kapcsolat lenne ezen áruk és egy „Nicky” nevű személy között, annál is kevésbé, mivel ez a becenév rendkívül ritka.

Az Elsőfokú Bíróság álláspontja

- 25 A 40/94 rendelet 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében egy 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.

- 26 Ebből a rendelkezésből következően az összetéveszthetőség feltételezi azt, hogy a bejelentett védjegy azonos a korábbi védjeggyel vagy hasonló ahhoz, és a védjegybejelentésben szereplő áruk vagy szolgáltatások azonosak vagy hasonlók azokhoz, amelyek vonatkozásában a korábbi védjegyet lajstromozták. Együttes feltételekről van szó (a Bíróság C-106/03. P. sz., Vedral kontra OHIM ügyben 2004. október 12-én hozott ítéletének [EBHT 2004., I-9573. o.] 51. pontja).
- 27 Így ha az ütköző megjelölések teljesen különbözőek, elvileg el lehet tekinteni a szóban forgó áruk megvizsgálásától, és meg lehet állapítani, hogy nem áll fenn összetéveszthetőség.
- 28 Hozzá kell ehhez fűzni, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az összetéveszthetőség annak a veszélyét idézi elő, hogy a vásárlóközönség azt hiheti, hogy a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások ugyanattól a vállalkozástól vagy adott esetben gazdaságilag kapcsolt vállalkozásoktól származnak.
- 29 Ugyanezen ítélkezési gyakorlat szerint az összetéveszthetőséget átfogóan kell értékelni az alapján, milyen képet alkot az érintett vásárlóközönség a megjelölésről és a szóban forgó árukról, és figyelembe kell venni valamennyi, a jelen ügyben releváns tényezőt, különösen a megjelölések és a megjelölt áruk és 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 az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot).
- 30 A kölcsönös függőségre tekintettel a védjegyek csekélyebb mértékű hasonlóságát kiegyenlítheti a védjeggyel ellátott áruk vagy szolgáltatások nagyobb fokú

hasonlósága, és fordítva (lásd értelemszerűen a Bíróság fenti 14. pontban hivatkozott Canon-ügyben hozott ítéletét és C-342/97. sz., Lloyd Schuhfabrik Meyer ügyben 1999. június 22-én hozott ítéletének [EBHT 1999., I-3819. o.] 19. pontját).

- 31 Ezért, ha csak kisebb mértékben is hasonlít egymásra a két megjelölés, az összetéveszthetőséget valamennyi releváns tényezőt figyelembe véve, átfogóan kell értékelni.
- 32 E tekintetben az állandó ítélkezési gyakorlat alapján az összetéveszthetőség átfogó mérlegelésénél az ütköző megjelölések vizuális, hangzásbeli és fogalmi hasonlósága tekintetében az ezek által keltett együttes benyomást kell alapul venni, többek között a megkülönböztető és meghatározó jegyeik figyelembevételével (lásd a fenti 19. pontban hivatkozott BASS-ügyben hozott ítélet 47. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot).
- 33 A jelen ügyben megállapítható, hogy az említett mérlegelés során a francia közönséget kell viszonyítási alapnak tekinteni.
- 34 Vizuális szempontból meg kell állapítani, hogy a szóban forgó megjelölések között bizonyos fokú hasonlóság áll fenn. A NOKY megjelölés négy betűje közül három ugyanazon a helyen szerepel a NICKY szóban. Mindkét megjelölésben megtalálható az „n” kezdőbetű és a „ky” végződés. Mivel ez a végződés nem szokásos a francia nyelvben, olyan meghatározó elemnek tekinthető mindkét megjelölésben, amely magára vonja a francia fogyasztó figyelmét.

- 35 Hangzás szempontjából is van hasonlóság az érintett megjelölések között, mivel az ütköző megjelölésekben közös utolsó „ky” szótag magára vonja a francia fogyasztó figyelmét. Ezért a megjelölések első szótagjának, amelyek önmagukban eltérnek egymástól, a hangzás szempontjából kevés jelentősége van.
- 36 E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az ítélkezési gyakorlat szerint kisebb jelentőség jut a két védjegy közötti hangzásbeli különbségnek, ha olyan árukról van szó, amelyeket úgy forgalmaznak, hogy az érintett vásárlóközönség a vásárlás során rendszerint vizuálisan érzékeli a védjegyüket (a fenti 19. pontban hivatkozott BASS-ügyben hozott ítélet 55. pontja).
- 37 Fogalmi szempontból éppúgy lehetséges, mint ezt a felperes előadja (lásd a fenti 18. és 19. pontot), hogy a francia fogyasztó a „Nicky” szót a Nicolas vagy a Nicole keresztnév becéző alakjaként érti. Ennek az érvelésnek a fontosságát azonban az is befolyásolja, milyen fajta árukról van szó, és milyen körülmények között forgalmazzák azokat. Következésképpen ezt az érvet nem lehet a többi, esetlegesen releváns tényezőtől elszigetelten mérlegelni.
- 38 Meg kell állapítani, hogy a megjelölések közötti, a fenti 34. és 35. pontban meghatározott hasonlóságok alapján a fellebbezési tanács jogosan határozott úgy, hogy az összetéveszthetőség átfogó mérlegeléséhez az áruk összehasonlítása szükséges. Többek között akkor merül ez fel, ha a megjelölések között akármilyen csekély hasonlóság mutatkozik, amelyet az átfogó mérlegelés során mérsékelhetnek még más olyan szempontok, mint az áruk jellege vagy a forgalmazás körülményei.

- 39 Ha ugyanis nem nyilvánvaló, hogy az ütköző megjelölések nem hasonlók, hanem egyes elemeikben hasonlítanak egymásra, egyes elemeik alapján viszont megkülönböztethetők egymástól, akkor ezeknek az elemeknek a jelentőségét nem elszigetelten, hanem az összetéveszthetőség átfogó mérlegelése során, valamennyi releváns tényezőt figyelembe véve kell értékelni (lásd a fenti 29. pontot).
- 40 A fentiekből következően a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjára alapított egyetlen jogalapot el kell utasítani.
- 41 A keresetlevélhez csatolt 13–21. számú mellékletek (lásd a fenti 22. pontot) nem vehetők figyelembe, mivel az Elsőfokú Bírósághoz a 40/94 rendelet 63. cikke alapján benyújtott kereset a fellebbezési tanács határozatai jogszerűségének vizsgálatára irányul. Az Elsőfokú Bíróságnak ugyanis nem feladata, hogy újból megvizsgálja a tényállást azoknak a bizonyítékoknak a fényében, amelyeket első ízben terjesztettek elé. Ezeknek a bizonyítékoknak az elfogadása továbbá az eljárási szabályzat 135. cikkének (4) bekezdésébe ütközne, miszerint a felek beadványai nem változtathatják meg a fellebbezési tanács előtti eljárás tárgyát. Ezért ezeket a bizonyítékokat anélkül kell elutasítani, hogy vizsgálni kellene bizonyító erejüket (a fenti 22. pontban hivatkozott BUDMEN-ügyben hozott ítélet 67. pontja).
- 42 Tekintettel a fentiekre a felperes megsemmisítés iránti kérelmét el kell utasítani.

- 43 A beavatkozónak annak végleges megállapítására irányuló kérelmét illetően, hogy a közösségi védjegybejelentéssel szembeni felszólalása megalapozott, arra kell utalni, hogy a 40/94 rendelet 63. cikke (2) és (3) bekezdésének együttes olvasata alapján a fellebbezési tanács határozatát csak akkor lehet megváltoztatni, ha az anyagi jogi vagy eljárásjogi szempontból jogellenes (az Elsőfokú Bíróság T-247/01. sz., eCopy kontra OHIM [ECOPY] ügyben 2002. december 12-én hozott ítéletének [EBHT 2002., II-5301. o.] 46. pontja). E tekintetben meg kell állapítani, hogy a megtámadott határozat nem jogszerűtlen ilyen értelemben, és a jelen ügyben az összetéveszthetőséget valamennyi releváns tényezőt figyelembe véve, átfogóan kell értékelni.
- 44 Ennélfogva a beavatkozó megváltoztatás iránti kérelmét el kell utasítani.

A költségekről

- 45 Az eljárási szabályzat 87. cikkének 2. §-a alapján az Elsőfokú Bíróság a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a felperes pervesztes lett, az OHIM és a beavatkozó kérelmének megfelelően kötelezni kell a költségek viselésére.

A fenti indokok alapján

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG (első tanács)

a következőképpen határozott:

- 1) A keresetet elutasítja.**

- 2) A felperest kötelezi a költségek viselésére.**

Cooke

Labucka

Trstenjak

Kihirdetve Luxembourgban, a 2005. november 23-i nyilvános ülésen.

E. Coulon

hivatalvezető

J. D. Cooke

elnök