

T-364/05. sz. ügy

Saint-Gobain Pam SA

kontra

**Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)**

„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A PAM PLUVIAL közösségi szóvédjegy bejelentése – Korábbi PAM nemzeti ábrás védjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – Tényleges használat igazolása – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 43. cikke”

Az Elsőfokú Bíróság ítélete (ötödik tanács), 2007. március 22. II - 761

Az ítélet összefoglalása

- 1. Közösségi védjegy – Harmadik személyek észrevételei és felszólalás – A felszólalás vizsgálata – A korábbi védjegy használatának bizonyítéka (40/94 tanácsi rendelet, 43. cikk, (2) és (3) bekezdés)*

2. *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)
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 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 használat igazolására vonatkozó kérelmét be nem nyújtja a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalhoz (védjegyek és formatervezési minták).

Az ilyen kérelmet, amelyet kifejezetten és kellő időben kell benyújtani, nem lehet először a fellebbezési tanács előtt benyújtani.

Ugyanis az említett kérelem, amelynek hatásaként – a felszólalás elutasításának terhe mellett – a felszólalót terheli a védjegy tényleges használatának (vagy a használat elmaradását kimentő indokok fennállásának) bizonyítása, módosítja a felszólalási eljárás tartalmát azáltal, hogy egy különleges és előzetes kérdéssel egészíti ki, amelyet azelőtt kell még tisztázni, hogy magának a felszólalásnak tárgyában határoznának. Mindazonáltal elsősorban a felszólalási osztály feladata, a felek különböző eljárási aktusai és kérelmei által meghatározott felszólalásról való határozathozatal, beleértve adott esetben a korábbi védjegy tényleges használatának igazolására vonatkozó kérelmet is. Azon lehetőség elismerése, miszerint ilyen kérelmet először a fellebbezési tanács előtt nyújtanak be, amely kizárólag a felszólalási osztály határozataival szemben benyújtott fellebbezésekről való határozathozatalra rendelkezik hatáskörrel, az új felszólalásról első fokon való határozathozatalra azonban nem, maga után vonja, hogy a fellebbezési tanácsnak egy különleges kérelmet kellene megvizsgálnia, amely új jogi és ténybeli megfontolásokkal

kapcsolatos, ami kívül esik azon felszólalási eljárás keretein, amelyet lefolytott és vizsgált a felszólalási osztály.

kiegészítő jellegüket. Ebben a vonatkozásban 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 OHIM különböző fórumai közötti funkcionális folyamatosság nem igazolhatja azt, hogy ilyen kérelmet először a fellebbezési tanács előtt nyújtanak be, mivel az nem eredményezi a felszólalási osztályhoz benyújtottól eltérő, azaz olyan ügy fellebbezési tanács általi vizsgálatát, amelynek terjedelmét a korábbi védjegy tényleges használatának igazolására vonatkozó előzetes kérdés hozzáillesztésével már bővítették.

(vö. 92., 94–95. pont)

(vö. 32., 34–37., 39–41. pont)

2. A közösségi védjegyről szóló 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontja alkalmazásának keretében az ütköző megjelölések által érintett áruk hasonlóságát a kérdéses áruk közötti kapcsolatot jellemző valamennyi tényezőt figyelembe véve kell értékelni, ideértve különösen jellegüket, rendeltetésüket, használatukat, azon körülményt, hogy általában ugyanazokon az elárusítóhelyeken értékesítik őket, valamint versengő vagy
3. A közösségi védjegyről szóló 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja 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 összbemutató domináns jegyét alkotja. Ez a helyzet, amikor ez az összetevő önmagában annyira dominálja e védjegy képét, hogy az érintett vásárlóközhöz erre az összetevőre emlékezik, és a védjegy többi összetevőjének szerepe a domináns összetevő által keltett összbemutató esetében elhanyagolható. Annak megítélésénél, hogy valamely összetett védjegy egy vagy több alkotóeleme domináns jellegű-e, az egyes

alkotóelemekben rejlő tulajdonságokat kell figyelembe venni, összehasonlítva más alkotóelemek tulajdonságaival. Ezenkívül másodlagosan tekintetbe lehet venni a különböző alkotóelemeknek az összetett védjegyen belül egymáshoz képest elfoglalt helyét.

(vö. 97. pont)

4. Fennáll a spanyol átlagfogyasztók részéről az összetévesztés veszélye a közösségi védjegyként a Nizzai Megállapodás szerinti 6. és 17. osztályba tartozó „fémcsövek, fémalapú csövek, öntöttvas csövek, fémből készült csőidomok a fent hivatkozott termékekhez” és „nem fémből készült csőidomok és nem fémből készült merev csövek” áruk vonatkozásában lajstromoztatni kívánt PAM PLUVIAL szómegjelölés és a korábban Spanyolországban a 19. osztályba tartozó „építőanyagok” vonatkozásában lajstromozott központi és domináns jegyként a „PAM” szóelemet magában foglaló ábrás védjegy között.

Ugyanis, amennyiben egyrészt az ütköző védjegyek vizuális és hangzásbeli hasonlóságot mutatnak, a korábbi védjegy „PAM” domináns eleme egyidejűleg a PAM PLUVIAL bejelentett védjegy domináns elemét is képezi rövid szóalakja, könnyű megjegyezhetősége és különösebb spanyol nyelvű jelentésének hiánya, továbbá a bejelentett védjegy elején való elhelyezése miatt, és másrészt az ütköző védjegyekkel ellátott áruk hasonlóak és kiegészítő jellegűek, a bejelentett védjegyben a „pluvial” kifejezés jelenléte nem zárja ki az összetévesztés veszélyét, következésképpen ezen elem alapján az átlagfogyasztó azt feltételezheti, hogy a bejelentett védjegyet a „pam” fővédjegyből származtatták, és az a „PAM védjegycsalád” részét képező különleges áruválasztékot jelöli.

(vö. 98–100., 105. pont)