# AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács)

2005. június 28. *

A T-301/03. sz. ügyben,

a **Canali Ireland Ltd** (székhelye: Dublin [Írország], képviselik: C. Gielen és O. Schmutzer ügyvédek)

felperesnek

a **Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)** (képviselik: A. Apostolakis és S. Laitinen, meghatalmazotti minőségben)

alperes ellen,

* Az eljárás nyelve: angol.

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

a **Canal Jean Co. Inc.** (székhelye: New York, New York [Amerikai Egyesült Államok], képviseli: M. Cover solicitor),

az OHIM második fellebbezési tanácsának a Canali S.p.A. és a Canal Jean Co. Inc. közötti 78859. sz. felszólalási eljárással (R 103/2002-2. sz. ügy) kapcsolatban 2003. június 17-én hozott határozata ellen benyújtott keresete tárgyában,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA (első tanács),

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

hivatalvezető: B. Pastor hivatalvezető-helyettes,

tekintettel az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2003. augusztus 29-én benyújtott keresetlevélre,

tekintettel az OHIM-nak az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2003. december 17-én benyújtott válaszbeadványára,

tekintettel a beavatkozónak az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2003. december 15-én benyújtott válaszbeadványára,

tekintettel az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2004. február 2-án benyújtott válaszra,

a 2005. február 15-i tárgyalást követően,

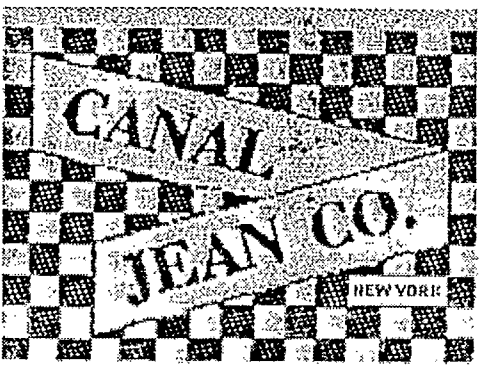
meghozta a következő

**Ítéletet**

## A jogvita előzményei

1 A beavatkozó 1996. november 22-én a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK – azóta módosított – tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) alapján közösségi védjegy-bejelentési 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:




3 A bejelentést a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti 25. osztályba tartozó árukkal kapcsolatban tették a következő leírással: „Ruházati cikkek, cipők és kalapáruk".

4 A közösségi védjegybejelentést a *Közösségi Védjegyértesítő* 1998. június 8-i, 42/98. számában hirdették meg.

5 1998. szeptember 3-án a Canali SpA a 40/94 rendelet 42. cikkének (1) bekezdése alapján felszólalt a védjegy lajstromozásával szemben, a 8. cikk értelmében vett, a bejelentett védjegy és azon korábbi védjegy közötti összetéveszthetőségre való hivatkozással, amelynek ő a jogosultja.

6 A felszólalás alapjául szolgáló korábbi védjegy a CANALI szóvédjegy, amely a 3., 6., 9., 14., 16., 18., 20., 25., 34. és 42. osztályba tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkozik.

7 A Canali SpA felszólalása a közösségi védjegy-bejelentési kérelemben szereplő összes áru ellen irányult.

8 2001. november 27-i határozatában a felszólalási osztály helyt adott a felszólalásnak, megtagadva a bejelentett védjegy lajstromozását azzal az indokkal, hogy az egyes védjegyekkel jelölt áruk azonosságára és a korábbi védjegy erőteljes megkülönböztető képességére figyelemmel a képzettársítás jelentős veszélye meghaladja a szóban forgó megjelölések kismértékű hasonlóságát, és összetéveszthetőséget eredményez.

9 2002. január 25-én a beavatkozó a 40/94 rendelet 57., 58. és 59. cikke, valamint a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 1995. december 13-i 2868/95/EK bizottsági rendelet (HL L 303., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 189. o.) 48. szabálya alapján fellebbezést nyújtott be a határozat hatályon kívül helyezése iránt azon az alapon, hogy az sérti a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontját.

10 2003. június 17-i határozatával (a továbbiakban: megtámadott határozat) az OHIM második fellebbezési tanácsa helyt adott a fellebbezésnek.

## Az eljárás és a felek kérelmei

11 Az előadó bíró jelentése alapján az Elsőfokú Bíróság (első tanács) úgy döntött, hogy megnyitja a szóbeli szakaszt, és az eljárást előkészítő intézkedések körében felhívta a feleket bizonyos kérdések megválaszolására. Először is felhívta a feleket a kereset elfogadhatóságával kapcsolatos észrevételeik benyújtására, tekintettel arra, hogy az OHIM előtti eljárásban a beavatkozó fél a Canali SpA volt, és nem pedig a felperes. A felek a megadott határidőn belül benyújtották észrevételeiket. Az Elsőfokú Bíróság felhívta az OHIM-ot és a beavatkozót, hogy – a felperes által a jelen eljárás során előterjesztett iratokra figyelemmel – a Canali Ireland Ltd valójában a Canali S.p.A. jogutódja az OHIM előtti igazgatási intézkedések tekintetében. Ezt a tényt az OHIM megerősítette. A beavatkozó ez ellen nem emelt kifogást.

12 A felek szóbeli előterjesztéseit és a szóban feltett kérdésekre adott válaszait az Elsőfokú Bíróság a 2005. február 15-i tárgyaláson hallgatta meg.

13 A felperes azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

– adjon helyt a védjegybejelentéssel szemben benyújtott felszólalásnak, és teljes egészében utasítsa el a védjegybejelentést, és/vagy rendeljen el minden általa megfelelőnek ítélt intézkedést;

– a beavatkozót kötelezze a költségek viselésére.

14 Az OHIM azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– utasítsa el a keresetet;

– a felperest kötelezze a költségek viselésére.

15 A beavatkozó azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– utasítsa el a keresetet;

– ítélje meg részére a beavatkozással kapcsolatos költségeket.

**Az elfogadhatóságról**

*A felek érvei*

16 Az írásbeli szakasz során az OHIM és a beavatkozó hangsúlyozta, hogy a felperes nem vett részt félként az OHIM előtti eljárásban, és hogy a felperes azt állította, hogy ő a korábbi CANALI védjegy új jogosultja. Az OHIM és a beavatkozó szerint egyrészt a felperes nem bizonyította a jelen kereset benyújtására való jogosultságát, másrészt a kereseti kérelemhez csatolt átruházási okirat nem terjed ki a felszólalási eljárásban hivatkozott korábbi védjegyre.

17 Válaszában a felperes kifejti, hogy bár az átruházási okirat nem említi a korábbi CANALI védjegy eredeti lajstromszámát, mindenesetre tartalmazza e védjegy megújítási okiratának számát és dátumát (822 119. sz., 1999. május 3.). Az Ufficio marchi e brevetti (az olasz szabadalmi és védjegyhivatal) adatbázisa a legutolsó megújítás számát jelzi ki, mivel a megújítási okirat feltünteti a megújított korábbi lajstromozást. A megújítási okirat világosan feltünteti, hogy az olasz CANALI védjegy megújítására vonatkozik – amelyet először 1989. október 2-án lajstromoztak az 513 948 lajstromszámon –, vagyis a felszólalás alátámasztására hivatkozott korábbi védjegyre.

*Az Elsőfokú Bíróság álláspontja*

18 A 40/94 rendelet 63. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fellebbezési tanács határozata elleni „kereset indítására a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő felek bármelyike jogosult, akit a határozat hátrányosan érint".

19 Az Elsőfokú Bíróság úgy véli, hogy a 40/94 rendelet 63. cikke (4) bekezdésének megfelelően a korábbi védjegyek új jogosultjai akkor indíthatnak keresetet az Elsőfokú Bíróság előtt, és akkor vehetnek részt félként ezen bírósági eljárásban, amennyiben bizonyították az OHIM előtt hivatkozott jogokra való jogosultságukat.

20 Az Elsőfokú Bíróság úgy véli, hogy mivel a korábbi olasz védjegy új jogosultja előterjesztette a szóban forgó védjegynek az ő javára történő átruházásának a bizonyítékát, és mivel az OHIM bejegyezte a CANALI olasz védjegynek a Canali SpA-ról a felperesre a fellebbezési tanács előtti eljárást követően történt átruházását, a felperes az OHIM előtti eljárásban féllé vált.

## Az ügy érdeméről

21 Ami a megtámadott határozat hatályon kívül helyezése iránti kérelem első részét illeti, a felperes egyetlen jogalapra hivatkozik: a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértésére.

*A felek érvei*

22 A felperes azt állítja, hogy a megtámadott határozat megalapozatlan, mivel a fellebbezési tanács tévesen vonta le azt a következtetést, hogy a két védjegy között nem áll fenn az összetévesztés veszélye.

23 Ami a megjelölések közötti hasonlóságot illeti, a felperes úgy véli, hogy az áruk és a szóban forgó védjegyek hasonlóságát tekintve az összetévesztés veszélyének fennállását az érintett vásárlóközönség, jelen esetben az olaszországi átlagfogyasztókra figyelemmel kell megállapítani.

24 Ami a szóban forgó megjelöléseket illeti, a felperes azt állítja, hogy a „canal" szó a bejelentett védjegy domináns szóeleme, és nagyfokú hasonlóságot mutat a korábbi védjeggyel. A felperes szerint a bejelentett védjegy kiegészítő elemei túl szokványosak ahhoz, hogy olyan döntő szerepet játsszanak, hogy az olasz átlagfogyasztó megkülönböztető elemekként észlelje őket.

25 Először is: vizuális téren a felperes elismeri, hogy a bejelentett védjegy több, a korábbi védjegytől eltérő elemet is tartalmaz.

26 Másodszor: hangzásbeli téren a felperes fenntartja, hogy a kérdéses megjelölések hasonlóak. Amikor a fogyasztók egymás között vagy egy kiskereskedővel a beavatkozó termékeiről beszélnek, majdnem biztos, hogy azokra a „canal" vagy „canal jean(s)" megjelöléssel utalnak. A „canal" elem így a bejelentett védjegy legszembetűnőbb eleme.

27 Harmadszor: fogalmi téren a felperes úgy véli, hogy a megjelölések hasonlóak. A „canali" szó „csatornákat" jelent, és a fogyasztók nagy része a bejelentett védjegyben szereplő „canal" szót a csatorna gondolatához társítja, amely Olaszország egyes északi dialektusaiban e jelentéssel rendelkezik.

28 Negyedszer: a szóban forgó megjelölések fogalmi és hangzásbeli hasonlóságát tekintve a vizuális téren eltérő és a bejelentésben szereplő elemek nem zárják ki az összetéveszthetőséget.

29 A felperes ezenkívül rámutat arra, hogy a ruhaiparban megszokott, hogy egy védjegyet eltérő módon ábrázolnak, azon áru típusától függően, amelyhez rögzítik, és az is megszokott, hogy ugyanazon ruhagyártó alvédjegyeket használ.

30 A felperes végezetül azt állítja, hogy a kérdéses megjelölések között fennáll az összetévesztés veszélye a korábbi védjegy erőteljes megkülönböztető képessége, valamint az adott áruk azonossága, illetve nagyfokú hasonlósága miatt.

31 Az OHIM viszont azt állítja, hogy a két védjegy jelentős eltéréseket mutat. Véleménye szerint a felperes a bejelentett védjegyből teljes egészében egyedül a „canal" szóelemre összpontosítva következtet a megjelölések hasonlóságára, és – legalábbis hangzásbeli és fogalmi téren – figyelmen kívül hagyja e védjegy többi elemét.

32 Az OHIM megjegyzi, hogy a fellebbezési tanács által a megtámadott határozatban a bejelentett és a korábbi védjegy közötti hasonlóság megállapításánál hivatkozott és általa megvizsgált fő érv az volt, hogy a védjegybejelentést teljesen elemeire kellene szétbontani, ezt azonban a fogyasztók nem fogják megkísérelni, és még kevésbé elvégezni. Ebből az következne, hogy – a felperes állításával ellentétben – a bejelentett védjegy kiegészítő elemeit egyformán figyelembe kell venni a megjelölések összehasonlításánál, lévén, hogy közülük egyesek bizonyos mértékben önmagukban is rendelkeznek megkülönböztető képességgel.

33 A szóban forgó megjelölések összehasonlításakor az OHIM kiemeli, hogy vizuális téren a bejelentett védjegy tartalmaz a korábbi védjegytől eltérő elemeket. A bejelentett védjegyben szereplő kockás szövet ábrája és az azt kiegészítő „jean co. New York" szavak egyértelműen ellensúlyozzák a korábbi CANALI védjegy és a bejelentett védjegy „canal" szóeleme közötti hasonlóságot.

34 Hangzásbeli téren a bejelentett védjegyet „Canal Jean Co. New York"-nak ejtenék ki, ennélfogva szokatlan lenne, ha az ábrás elemekre szóban hivatkoznának valamely megjelölés felidézésekor. Minden bizonnyal lenne némi hasonlóság az ütköző megjelölések között, tekintve, hogy a korábbi CANALI szóvédjegy hat betűjéből öt megegyezik a bejelentett védjegyben szereplő „canal" szóval. Mégis mivel ez utóbbi védjegy még négy másik szót is tartalmaz, a fogyasztók nem társítanák gondolatban teljes mértékben a védjegy felidézéséhez oly módon, hogy hangzásbeli téren megkülönböztetik a korábbi védjegytől.

35 Fogalmi téren, a korábbi védjegy úgy észlelhető, mint egy családnév vagy mint az olasz „canale" szó többes számú alakja. Különös figyelemmel a szóban forgó árukra – nevezetesen a ruházati cikkekre –, valamint az érintett piacra – nevezetesen az olasz divatágazatra, ahol nagy számban használnak családneveket –, valószínűbb, hogy az olasz fogyasztó e védjegyet mint vezetéknevet fogja észlelni, és nem mint a fent említett szót. Másrészt a bejelentett védjegyet egészében vizsgálva és a védjegy domináns elemeitől elvonatkoztatva úgy fogják felfognia védjegyet, mint egy társaságra és egy városra való utalást.

36 Az OHIM szerint jelen esetben a védjegybejelentésben megjelölt áruk ruházati cikkek, cipők és kalapáruk, vagyis olyan termékek, amelyeket a fogyasztók általában nem szóban kérnek vagy jelölnek meg, hanem kinézetük, minőségük, színük és méretük alapján választanak ki. E termékeket általában megvizsgálják vagy felpróbálják, de mindenesetre gondosan szemrevételezik a vásárlást megelőzően. Nyilvánvaló, hogy a védjegy hangzásbeli és fogalmi hatása kevésbé fontos. Ebből pedig az következik, hogy a szóban forgó megjelölések közötti vizuális eltérések különösen fontosak.

37 Az OHIM szerint tehát a fellebbezési tanács helyesen döntött úgy, hogy az ütköző megjelölések átfogóan vizsgálva nem hasonlóak.

38 Ami azt a veszélyt illeti, hogy a vásárlóközönség azt hiheti, hogy a kérdéses termékek ugyanattól a vállalkozástól származnak, az OHIM rámutat arra, hogy a bejelentett védjegy nem a korábbi védjegyet ábrázolja. Egy alvédjegynek – meghatározásából adódóan – magában kellene foglalnia az eredeti védjegyet. Az OHIM ezt követően rámutat arra, hogy a bejelentett védjegy túlságosan sok egyéb elemet tartalmaz ahhoz, hogy a fogyasztók azt hihessék, hogy a felperes védjegyének alvédjegyéről van szó. Ahhoz, hogy a fogyasztók a fővédjegyet és az alvédjegyet egymással kapcsolatba hozzák, az utóbbinak magában kellene foglalnia az e védjeggyel forgalmazandó ruházati cikk fajtájának megjelölését.

39 A korábbi védjegy használat révén megszerzett megkülönböztető képességét illetően az OHIM megjegyzi, hogy a fellebbezési tanács nem vizsgálta a megtámadott határozatban azt, hogy a felszólalási osztály által korábban elvégzett értékelés helytálló volt-e, azonban „eljárásgazdaságossági okokból" külön kiemelte, hogy a korábbi védjegy határozott megkülönböztető képességgel rendelkezik. A felperes ezt az állítást nem vitatta, ezért e kérdés nem képezi a jelen eljárás tárgyát.

40 Az előzőekből az következik, hogy a fellebbezési tanács helyesen döntött úgy, hogy a megjelölések nem hasonlóak, és az érintett áruk azonossága, illetve hasonlósága, valamint a korábbi védjegy által megszerzett határozott megkülönböztető képesség ellenére nem áll fenn az összetévesztés veszélye a vásárlóközönség részéről azon a területen, amelyre a korábbi védjegy oltalma kiterjed.

41 A beavatkozó úgy véli, hogy nem áll fenn a jelen ügyben szereplő védjegyek között az összetévesztés veszélye, és az OHIM által előterjesztett érveket támogatja. A beavatkozó hozzáteszi, hogy a bejelentett védjegy mindegyik eleme egy, a Canal Street-i divatnegyedhez kötődő, New York-i ruházati cégre utal. Az alkotóelemekből képzett összetétel szinergiát eredményez, amely a korábbi védjegytől eltérő, egyedi összbenyomást kelt.

*Az Elsőfokú Bíróság álláspontja*

42 A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja úgy rendelkezik, hogy 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". A 40/94 rendelet 8. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii) alpontja értelmében pedig a „korábbi védjegy"-en olyan védjegy értendő, amelyet valamely tagállamban lajstromoztak, és amelynek bejelentési napja korábbi, mint a közösségi védjegybejelentés időpontja.

43 Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint akkor áll fenn az összetévesztés veszélye, ha a vásárlóközönség azt hiheti, hogy az adott áruk vagy szolgáltatások ugyanattól a vállalkozástól, illetve – adott esetben – gazdaságilag egymással kapcsolatban álló vállalkozásoktól származnak.

44 Ugyanezen ítélkezési gyakorlat szerint az összetéveszthetőséget átfogóan kell értékelni az alapján, hogy milyen képet alkot az érintett vásárlóközönség a megjelölésről és a szóban forgó árukról és szolgáltatásokról, 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 és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot).

45 Jelen esetben – figyelembe véve, hogy a korábbi védjegy Olaszországban áll oltalom alatt, és hogy az áruk gyakori fogyasztási cikkek, nevezetesen ruházati cikkek – az összetéveszthetőség értékelésénél figyelembe veendő vásárlóközönség az olaszországi átlagfogyasztókból áll.

46 Bizonyos, hogy a bejelentett védjeggyel jelölt áruk és a korábbi védjeggyel lefedett áruk legalábbis hasonlóak. Ezért jelen esetben a szóban forgó megjelöléseket vizuális, hangzásbeli és fogalmi téren össze kell hasonlítani.

47 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 domináns jegyeik figyelembevételével (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.] 47. pontja).

48 A vizuális téren való összevetésnél a fellebbezési tanács úgy döntött, hogy a bejelentett védjegyet teljesen elemeire kellene szétbontani ahhoz, hogy arra a következtetésre jussunk, hogy legfeljebb a „canal" és a „canali" elemeket kell összehasonlítani (a megtámadott határozat 21. pontja). A bejelentett védjegy tartalmaz olyan elemeket, amelyek egyszerre szóbeli és ábrás elemek, így a „JEAN", a „CO"., a „NEW YORK", és a kockás szövet ábráját, amelyek a bejelentett védjegyet megkülönböztetik a felszólalás alapjául hivatkozott védjegytől. Ezek az elemek segítik a kevésbé jó emlékezőképességgel rendelkező fogyasztókat a szóban forgó védjegyek megkülönböztetésében. A fogyasztó úgy is emlékezhet a bejelentett védjegyre, mint egy New York-i cég védjegyére, és úgy is, mint egy olyan védjegyre, amely kockás szövetet ábrázol.

49 Az Elsőfokú Bíróság megjegyzi, hogy az a tény, hogy a korábbi védjegy és a bejelentett védjegy tartalmazza a „canali", illetve a „canal" szót, amelyek bizonyos hasonlóságot mutatnak egymással, kisebb jelentőségű a szóban forgó megjelölések átfogó összehasonlításánál, és nem elegendő önmagában annak megállapításához, hogy az említett megjelölések vizuálisan hasonlóak.

50 Mivel a bejelentett védjegy egyéb szóelemeket is tartalmaz, nevezetesen a „jean", „co". és „New York" szavakat, a megjelölések által keltett összbenyomás eltérő. Ráadásul a bejelentett védjegy ábrás elemet is tartalmaz, nevezetesen a kockás szövet ábráját. Az Elsőfokú Bíróság tehát emlékeztet arra, hogy az ítélkezési gyakorlat szerint (a GIORGIO BEVERLY HILLS ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 33. pontja) az átlagfogyasztó egy védjegyet általában egészében érzékel, anélkül, hogy annak egyes elemeit részleteiben vizsgálná.

51 Ebből következik, hogy a fellebbezési tanács helyesen állapította meg, hogy a szóban forgó megjelölések közötti eltérések elegendőek annak megállapításához, hogy a megjelölések egészükben vizsgálva vizuális téren nem hasonlóak.

52 Ami a hangzásbeli összevetést illeti, a fellebbezési tanács nem vizsgálta különösebben a szóban forgó megjelöléseket. Mindössze rámutatott arra, hogy a „JEAN", a „CO". és a „NEW YORK" elemek is az ütköző védjegyek közötti hangzásbeli különbségeket hangsúlyozzák (a megtámadott határozat 21. pontja).

53 E tekintetben rá kell mutatni arra, hogy a bejelentett védjegy hat szótagból áll, amelyekből mindössze egyetlen szótag, nevezetesen a „ca" szótag azonos a három szótagból álló, korábbi védjegy szótagjaival. A korábbi védjegyben szereplő „canali" szóból öt betű egyezik a bejelentett védjegy első szavának, a „canal"-nak a hat betűjéből. Az Elsőfokú Bíróság ebből arra következtet, hogy mivel a bejelentett védjegy négy másik szót tartalmaz, valószínűtlen, hogy a fogyasztók e szavakból vonatkoztatnának el úgy, hogy e védjegy felidézésekor felismernék a korábbi védjegyet.

54 Az Elsőfokú Bíróság úgy véli, hogy a felperes tévesen hivatkozik e tekintetben az Elsőfokú Bíróság T-104/01. sz., Oberhauser kontra OHIM – Petit Liberto (Fifties) ügyben 2002. október 23-án hozott ítéletére (EBHT 2003., II-4359. o.), illetve a T-6/01. sz., Matratzen Concord kontra OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) ügyben 2002. október 23-án hozott ítéletére (EBHT 2002., II-4335. o.), amelyekben az Elsőfokú Bíróság azt állapította meg, hogy a domináns szóelem minden megjelölésben szerepelt. A jelen esetben mindenesetre csak a korábbi védjegy első szavának egy része szerepel a bejelentett védjegyben.

55 E tekintetben – ahogy arra az OHIM helyesen rámutatott – a két védjegy közötti hangzásbeli hasonlóság fokának kisebb a jelentősége, mivel olyan termékekről van szó, amelyek forgalmazási módszere olyan, hogy a célközönség a termékeket jelölő védjegyet vásárláskor általában vizuálisan észleli. A ruházati cikkek esetében is minden bizonnyal ez a helyzet (a BASS-ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 55. pontja).

56 A jelen eljárás tárgyát képező megjelölésekben tehát kevesebb a közös hangzásbeli elem, mint az eltérő elem. Ennélfogva a kérdéses védjegyek hangzásbeli téren nem hasonlóak.

57 Ami végül a két megjelölés fogalmi téren történő összevetését illeti, a fellebbezési tanács nem végezte el a megjelölések értékelését, de rámutatott arra, hogy a hivatkozott elemek a védjegyek közötti fogalmi eltéréseket erősítik.

58 A korábbi CANALI védjegyet inkább az olaszul „csatornát" jelentő „canale" szó többes számú alakjaként fogják felfogni, vagy családnévként; és a családnevek használata az olasz divatágazatban igen elterjedt.

59 A „canal" szót az érintett fogyasztó az angolul „csatornát" jelentő szóként fogja felfogni. A „jean (farmernadrág)" szót mint a bejelentett védjeggyel lefedett áruk egy részére utaló szót lehet értelmezni. A „co". elemet az érintett vásárlóközönség az angol „company" szó rövidítéseként fogja felfogni. A „New York" szó pedig földrajzi név, amely nem a kérdéses termékeket írja le, és jelentésbeli fontossága van, mivel a „canal jean co". szavakkal összekapcsolva az olasz vásárlóközönség úgy fogja felfogni, mint egy New York-i székhelyű ruházati cégre utaló szót. Ami a kockás szövet ábráját illeti, a beavatkozó azon érve, miszerint a vásárlóközönség azt a taxikkal, vagy a New York-i Canal Streettel fogja összefüggésbe hozni, nem túl meggyőző. Mindenesetre a bejelentett védjegy összességében a korábbi védjegytől fogalmi téren különböző hatást kelt.

60 Következésképpen a fellebbezési tanács helyesen jutott arra a következtetésre, hogy fogalmi téren nem áll fenn hasonlóság a kérdéses megjelölések között.

61 Ami a felperes azon érvét illeti, miszerint a ruházati ágazatban gyakran előfordul, hogy ugyanaz a védjegy különféleképpen jelenik meg, valamint ugyanazon gyártó azonos ruházati cikkek tekintetében eltérő alvédjegyeket használ, az Elsőfokú Bíróság úgy véli, hogy az adott védjegyek közötti hasonlóság foka nem elég nagy ahhoz, hogy a vásárlóközönség azt hihesse, hogy a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások ugyanattól a vállalkozástól vagy – adott esetben – gazdaságilag egymással kapcsolatban álló vállalkozásoktól származnak (e tekintetben lásd a Bíróság C-39/97. sz. Canon-ügyben 1998. szeptember 29-én hozott ítéletének [EBHT 1998., I-5507. o.] 29. pontját és a C-342/97. sz., Lloyd Schuhfabrik Meyer ügyben 1999. június 22-én hozott ítéletének [EBHT 1999., I-3819. o.] 17. pontját, valamint a Fifties-ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 25. pontját).

62 Ami korábbi védjegy határozott megkülönböztető képességét illeti, mivel az ütköző megjelölések nem tekinthetők vizuális, hangzásbeli és fogalmi téren hasonlóknak, ez a szempont nem érinti az összetéveszthetőség átfogó értékelését (e tekintetben lásd az Elsőfokú Bíróság T-311/01. sz., Éditions Albert René kontra OHIM – Trucco [Starix] ügyben 2003. október 22-én hozott ítéletének [EBHT 2003., II-4625. o.] 61. pontját).

63 Ezen indokok összességére tekintettel az Elsőfokú Bíróság úgy véli, hogy a fellebbezési tanács helyesen állapította meg a megtámadott határozat 21. pontjában, hogy a figyelembe veendő vásárlóközönség képzetében a bejelentett védjegy és a korábbi védjegy között nem áll fenn az összetévesztés veszélye a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében.

64 Figyelembe véve az adott védjegyek közötti különbségeket, e következtetést nem érvényteleníti az a tény, hogy a bejelentett védjeggyel lefedett áruk azonosak a korábbi védjegy áruival.

65 Ezért a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértésére alapított jogalap megalapozatlan.

66 Következésképpen a kereseti kérelem első részét, amely a megtámadott határozat hatályon kívül helyezésére irányul, el kell utasítani.

67 Ami a kereseti kérelem második, arra irányuló részét illeti, hogy az Elsőfokú Bíróság adjon helyt a védjegybejelentés ellen benyújtott felszólalásnak, és teljes egészében utasítsa el a védjegybejelentést, a felperes által előterjesztett különböző kérelmek összefüggéséből az következik, hogy a kereseti kérelem ezen része azt feltételezi, hogy az Elsőfokú Bíróság – legalább részben – helyt ad a hatályon kívül helyezés iránti keresetnek, és hogy a kérelem ezen része csak akkor kerülne tárgyalásra, ha a kereseti kérelem első része eredményes lett volna.

68 Így tehát a fenti 65. pontból adódóan a megtámadott határozat hatályon kívül helyezésének nincs semmiféle indoka. Következésképpen a kereseti kérelem második részének elfogadhatóságáról, illetve megalapozottságáról nem kell rendelkezni.

## A költségekről

69 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. június 28-i nyilvános ülésen.

H. Jung

hivatalvezető

J. D. Cooke

elnök