E. SHARPSTON
FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA
Az ismertetés napja: 2007. március 29. [1]

1. A jelen fellebbezés [2] a „Bainbridge" szóelemet tartalmazó ábrás megjelölés egyes áruosztályokra vonatkozó közösségi védjegyként való lajstromozására irányuló kérelemből származik, amely ellen több, ugyanazon áruosztályra vonatkozóan lajstromozott és a „bridge" elemet tartalmazó nemzeti védjegy jogosultja szólalt fel.

2. A felszólalást a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) lényegében azon az alapon utasította el, hogy i. egyes nemzeti védjegyek használatát nem igazolták, és ii. a nemzeti védjegyek és a lajstromoztatni kívánt közösségi védjegy között nem állt fenn az összetéveszthetőségre okot adó hasonlóság. Az Elsőfokú Bíróság helyben hagyta az elutasítást.

A közösségi védjegyjog

3. A fellebbezés a következő kérdésekre vonatkozik: i. az annak megítélésére szolgáló követelmények, hogy valamely védjegy „tényleges használatban" van-e, különösen, hogy a közösségi védjegyjogban van-e helye a hasonló védjegyek kisebb mértékű tényleges használatát magában foglaló „defenzív célú lajstromozásának", és ii. a védjegyek összetéveszthetőségének megítélésére szolgáló követelmények, különös tekintettel az ugyanazon jogosult hasonló védjegyeiből álló „védjegycsalád" vagy „sorozatvédjegy" létezésére.

4. A közösségi védjegyről szóló rendelet [3] 8. cikke (1) bekezdésének vonatkozó része szerint:

1 – Eredeti nyelv: angol.

2 – Az Elsőfokú Bíróság T-194/03. sz., Il Ponte Finanziaria kontra OHIM ügyben 2006. február 23-án hozott ítélete (EBHT 2006., II-445. o., a továbbiakban: megtámadott ítélet) ellen benyújtott fellebbezés.

3 – Az 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) (a továbbiakban: közösségi védjegyről szóló rendelet).

„A korábbi védjegy jogosultjának felszólalása alapján a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha

[...]

b) 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."

5. A 8. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontja szerint a „korábbi védjegy" magában foglalja a valamely tagállamban lajstromozott védjegyet.

6. A 40/94 rendelet 15. cikkének vonatkozó része értelmében:

„(1) Ha a jogosult a lajstromozástól számított öt éven belül nem kezdte meg a közösségi védjegy tényleges használatát a Közösségben az árujegyzékben szereplő árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy ha az ilyen használatot öt éven át megszakítás nélkül elmulasztotta, a közösségi védjegyoltalomra alkalmazni kell az e rendeletben meghatározott jogkövetkezményeket, kivéve ha a jogosult a használat elmaradását kellőképpen igazolja.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában használatnak minősülnek a következők is:

a) a közösségi védjegy olyan alakban történő használata, amely a lajstromozott alaktól csak a megkülönböztető képességet nem érintő elemekben tér el;

[...]"

7. Az „e rendeletben meghatározott jogkövetkezmények" sajnos nem kerültek felsorolásra, azokat más rendelkezésekben kell megkeresni.

8. A 43. cikk (2) és (3) bekezdése szerint például:

„(2) Ha a felszólalást korábbi közösségi védjegy jogosultja nyújtotta be, a bejelentő kérelmére igazolnia kell, hogy a közösségi védjegybejelentés meghirdetését megelőző öt évben a felszólalás alapjául szolgáló korábbi közösségi védjegy tényleges használatát az árujegyzékben szereplő és a felszólalásban hivatkozott árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban a Közösségben megkezdte, vagy kellőképpen igazolja a használat elmaradását, feltéve hogy a korábbi közösségi védjegyet a közösségi védjegybejelentés meghirdetésének napjánál legalább öt évvel korábban lajstromozták. Ilyen igazolás hiányában a felszólalást el kell utasítani. Ha a korábbi közösségi védjegyet csak az árujegyzékben szereplő áruk, illetve szolgáltatások egy részével kapcsolatban használták, a felszólalás vizsgálata során úgy kell tekinteni, mintha a védjegyet csak a szóban forgó áruk, illetve szolgáltatások tekintetében lajstromozták volna.

(3) A 8. cikk (2) bekezdésének a) albekezdésében említett korábbi nemzeti védjegyre a (2) bekezdést kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a Közösségben való használaton az abban a tagállamban való használatot kell érteni, amelyben a korábbi nemzeti védjegy oltalom alatt áll."

9. Az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontja előírja továbbá, hogy a Hivatalhoz [az OHIM-hoz] benyújtott kérelem vagy a védjegybitorlási perben előterjesztett viszontkereset alapján a közösségi védjegyoltalom megszűnését kell megállapítani, ha a jogosult az árujegyzékben szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban a védjegy tényleges használatát a Közösségben megszakítás nélkül öt éven át elmulasztja, és a jogosult a használat elmaradását kellőképpen nem igazolja. A megszűnés megállapítását illetően a 56. cikk (2) és (3) bekezdésének szövege a fent idézett 43. cikk (2) és (3) bekezdésével nagyban megegyezik.

10. A védjegyrendelet végrehajtási rendelete [4] 22. szabályának („A használat igazolása") vonatkozó része a kérdéses időben [5] előírta, hogy:

„(1) Ha a [40/94] rendelet 43. cikkének (2) vagy (3) bekezdése alapján a felszólalónak igazolnia kell a védjegy használatát, vagy ki kell mentenie a használat elmaradását, a Hivatal felhívja a felszólalót a szükséges bizonyítékoknak az általa megjelölt határidőn belül történő benyújtására. Ha a felszólaló a határidő lejártát megelőzően a bizonyítékokat nem nyújtja be, a Hivatal a felszólalást elutasítja.

4 – A 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.) (a továbbiakban: végrehajtási rendelet).

5 – A szöveget időközben hatályon kívül helyezte a 2005. június 29-i 1041/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 172., 4. o.).

(2) A használat igazolására szolgáló nyilatkozatoknak és bizonyítékoknak az ellentartott védjegynek az árujegyzékében szereplő – a felszólalás alapjául szolgáló – áruk és szolgáltatások tekintetében való használatának helyére, idejére, mértékére és jellegére, valamint az ezeket alátámasztó bizonyítékokra kell irányulniuk a (3) bekezdéssel összhangban.

(3) A bizonyításnak lehetőleg az iratokra és az olyan tárgyi bizonyítékokra kell szorítkoznia, mint például a csomagolóanyagok, címkék, árjegyzékek, katalógusok, számlák, fényképek, újsághirdetések és [...] írásbeli nyilatkozatok."

11. A nemzeti védjegyek tekintetében a 40/94 rendeletben meghatározottakhoz hasonló rendelkezések találhatók a 89/104 irányelvben [6] is. A 10. cikk (1) és (2) bekezdésének vonatkozó szövege *mutatis mutandis* megegyezik a 40/94 rendelet 15. cikkének (1) és (2) bekezdésével:

„(1) Ha a jogosult a lajstromozástól számított öt éven belül nem kezdte meg a tagállamban a védjegy tényleges használatát az árujegyzékben szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy ha az ilyen használatot öt éven át megszakítás nélkül elmulasztotta, a védjegyoltalomra alkalmazni kell az ebben az irányelvben előírt jogkövetkezményeket, kivéve ha a jogosult a használat elmaradását kellőképpen igazolja.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában használatának minősülnek a következők is:

a) a védjegy olyan alakban történő használata, amely a lajstromozott alaktól csak a megkülönböztető képességet nem érintő elemekben tér el;

[...]"

12. Ebben az esetben a szankciókat különösen az irányelv 11. és 12. cikke tartalmazza. A 11. cikk (1) és (2) bekezdése előírja, hogy a védjegy nem törölhető, ha olyan korábbi védjeggyel ütközik, amelynek használata – az esettől függően – nem felel meg a 10. cikkben foglalt előírásoknak, és bármelyik tagállam előírhatja, hogy a védjegybejelentés nem utasítható el, ha a megjelölés olyan korábbi védjeggyel ütközik, amelynek használata – az esettől függően – nem felel meg ugyanezen előírásoknak. A 12. cikk (1) bekezdése értel-

6 – A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv (HL 1989. L 40., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.) (a továbbiakban: védjegyekről szóló irányelv).

mében a védjegyoltalom megszűnését kell megállapítani, ha a jogosult az árujegyzékben szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban a védjegy tényleges használatát az adott tagállamban megszakítás nélkül öt éven át elmulasztja, kivéve ha a jogosult a használat elmaradását kellőképpen igazolja.

Az olasz védjegyjogszabályok

13. A 89/104 irányelvet a 480/1992 törvényerejű rendelet[7] ültette át az olasz jogba, amelynek 39. cikke a 929/1942 királyi rendelet[8] 42. cikkének helyébe lépett, és a lajstromozott védjegy használata elmulasztásának következményeit szabályozza. Az első és második bekezdés lényegében az irányelv használat elmulasztása miatti megszűnésre vonatkozó 12. cikkének (1) bekezdését és a használat kissé eltérő alakban történő figyelembevételét előíró 10. cikk (2) bekezdésének a) pontját ülteti át.

14. A 42. cikk (4) bekezdése azonban bevezeti a „defenzív" védjegylajstromozás lehetőségét. A rendelkezés a következőképpen szól:

„[...] a használat elmulasztása következtében a védjegyoltalom nem szűnik meg, ha a nem használt védjegy jogosultja egyidejűleg olyan más hasonló, érvényes védjegy vagy védjegyek jogosultja, amelyek közül legalább az egyiket ugyanazon áruk, illetve szolgáltatások jelölésére használják."

Az OHIM előtti eljárás

15. 1998. szeptember 24-én a Marine Enterprise Projects (jelenleg F.M.G. Textiles srl) a Nizzai Megállapodás[9] szerinti 18. és 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában közösségi védjegy-bejelentési kérelmet nyújtott be ábrás védjegy vonatkozásában, amely fő alkotóelemei: egy vastag vízszintes sávban elhelyezkedő kis vitorlás hajó vitorláját formázó kibomló szövettekercs képe, fölötte dőlt betűs szedéssel a „Bainbridge" szóval. A 18. osztály: „Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbőrök; utazóládák és bőröndök; esernyők, naper-

7 – Decreto legislativo del 04/12/1992 n. 480, attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (Supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – del 16/12/1992 n. 295.).

8 – Regio Decreto del 21/06/1942, n. 929, Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati (Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1942, n. 203.). A 42. cikk szövege jelenleg a Codice della proprietà industriale, törvénybe iktatta a Decreto legislativo del 10/02/2005 n. 30 (Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, S.O.) 24. cikke.

9 – A védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás.

nyők és sétapálcák; ostorok és lószerszámok"; és a 25. osztály: „Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk". A kérelmet 1999. június 14-én hirdették meg.

16. 1999. szeptember 7-én az Il Ponte Finanziaria SpA (továbbiakban: Ponte Finanziaria) a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján, Olaszországban lajstromozott korábbi védjegyekre hivatkozva felszólalással élt a védjegy lajstromozásával szemben. A fellebbezés szempontjából ezek a védjegyek három csoportba oszthatók.

17. Először, a 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában lajstromozott három ábrás védjegy – „ruházati cikkek (ideértve a csizmákat, a cipőket és a papucsokat)" tekintetében 704338-as számon lajstromozott, 1964. július 15-től hatályos védjegy, „ruházati cikkek" tekintetében 370836-os számon lajstromozott, 1979. május 11-től hatályos védjegy és „zoknik és nyakkendők" tekintetében 606709-es számon lajstromozott, 1990. október 22-től hatályos védjegy –, és a 18. osztályba tartozó áruk vonatkozásában 593651-es számon lajstromozott, 1990. június 12-től hatályos ábrás védjegy. Az első kettő dőlt betűs szedéssel tartalmazza a „Bridge" szót; az utolsó kettő nagybetűs szedéssel az „OLD BRIDGE" és a „THE BRIDGE BASKET" szavakat. A másodikban és a harmadikban egy híd képe is látható, míg a negyedikben egy kosárlabdahálón éppen áteső labdát.

18. Másodszor, a 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában 642952-es számon lajstromozott, 1994. június 14-től hatályos THE BRIDGE szóvédjegy.

19. Harmadszor, a 18. és 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában lajstromozott öt védjegy, és egy védjegy, amely csak a 18. osztályba tartozó áruk vonatkozásában került lajstromozásra. Mindkét osztályban két térbeli védjegy van – a 704372-es lajstromszámú és a 633349-es lajstromszámú, 1994. június 22-től hatályos védjegy, mindkettő nagybetűs szedéssel tartalmazza a „THE BRIDGE" szót; két szóvédjegy – a 630763-as lajstromszámú, 1991. december 24-től hatályos OVER THE BRIDGE és a 710102-es lajstromszámú, 1994. december 7-től hatályos FOOTBRIDGE védjegy; valamint a 721569-es lajstromszámú, 1996. február 28-tól hatályos ábrás védjegy, amely egy vékony vízszintes sávval áthúzott szélrózsa fölött és alatt nagybetűs szedéssel tartalmazza a „THE BRIDGE" és a „WAYFARER" szavakat. A csak a 18. osztályba tartozó áruk vonatkozásában 1994. október 26-tól hatályos a 642953-as lajstromszámú THE BRIDGE védjegy.

20. 2001. november 15-i határozatával az OHIM felszólalási osztálya elutasította a felszólalást, mivel úgy ítélte meg, hogy az érintett áruk azonossága és az ütköző megjelölések közötti bizonyos fokú vizuális és hangzásbeli hasonlóság ellenére a köztük lévő eltérések miatt ésszerűen kizárható a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti összetéveszthetőség. A Ponte Finanziaria fellebbezést nyújtott be a felszólalás elutasításával szemben.

21. 2003. március 17-i határozatával az OHIM negyedik fellebbezési tanácsa elutasította a fellebbezést (a továbbiakban: megtámadott határozat). Értékelése során nem vette figyelembe a fenti első csoportban felsorolt védjegyeket [10], azzal az indokolással, hogy nem igazolták az adott védjegyek használatát, [11] és a 645952-es lajstromszámú védjegyet [12], mivel a felszólaló nem igazolta megfelelően az adott védjegy használatát [13]. A többi – a fenti harmadik csoportban felsorolt [14] – védjegynek a bejelentett védjegyekkel való összehasonlítása során megállapította, hogy semmilyen fogalmi, vizuális vagy hangzásbeli hasonlóság nincs közöttük [15]. Ennélfogva a fellebbezési tanács arra a következtetésre jutott, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében nem áll fenn az összetévesztés veszélye az ütköző védjegyek között. Úgy ítélte meg, hogy az áruk hasonlósága és a megjelölések hasonlósága közötti kölcsönös függőség elvének a jelen esetben – az ezen elv alkalmazásához szükséges, az ütköző védjegyek közötti minimális fokú hasonlóság hiányában – nincs jelentősége. [16]

A megtámadott ítélet

22. A Ponte Finanziaria a határozatot megtámadta az Elsőfokú Bíróság előtt, amely jogi alapjait két csoportra osztotta. Az ítélettel érintett első jogalap a fellebbezési tanács által a vizsgálatból kizárt védjegyek tekintetében a 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a) pontja, és a 43. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint a 2868/95 rendelet 22. szabályának megsértésére hivatkozott. A második jogalap az összetéveszthetőség vizsgálata tekintetében a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértésére hivatkozott.

Egyes védjegyek vizsgálatból való kizárása

23. Az Elsőfokú Bíróság négy jogi érvet azonosított, amelyeket a következők szerint érintett.

10 – A fenti 17. pont.
11 – A megtámadott határozat 12. és 13. pontja.
12 – A fenti 18. pont.
13 – A megtámadott határozat 14. pontja.
14 – A fenti 19. pont.
15 – A megtámadott határozat 16. és azt követő pontja.
16 – A megtámadott határozat 25. pontja.

24. *Először*[17] a Ponte Finanziaria arra hivatkozott, hogy a fellebbezési tanács nem zárhatta volna ki a vizsgálatból a felszólalás benyújtását megelőző öt éven belül lajtromozott védjegyeket, mivel ezáltal kizárta a „védjegycsaládot" megillető különös oltalmat.

25. Az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy a tanács valójában valamennyi, az ötéves időszakon belül lajtromozott védjegyet megvizsgálta. Miután a fellebbezési tanács megvizsgálta azon érvet, miszerint a korábbi védjegyeket egy szélesebb oltalmat élvező „védjegycsalád" részének kell tekinteni, megállapította, hogy a termékeket „alapvetően a THE BRIDGE ábrás védjeggyel reklámozták és értékesítették, és kisebb arányban a THE BRIDGE WAYFARER ábrás védjeggyel", így az olasz fogyasztó valójában csak ezzel a két korábbi védjeggyel találkozott a piacon. Ebből a megállapításból kiindulva a fellebbezési tanács arra jutott, hogy nem igazolható a „védjegycsaládhoz" kötődő szélesebb oltalom, mert nem elegendő az, hogy különböző védjegyeket lajstromoztak, amelyeket azután a piacon nem is használtak.

26. *Másodszor*[18] a Ponte Finanziaria előadta, hogy a 2868/95 rendelet 22. szabálya értelmében a fellebbezési tanács nem hagyhatta volna figyelmen kívül a 642952-es számon lajstromozott THE BRIDGE[19] szóvédjegyet az összetéveszthetőség megítélésekor azzal az indokkal, hogy annak használatát nem igazolták megfelelően. A 22. szabály a védjegyhasználat igazolására előterjeszthető tárgyi bizonyítékok között a katalógusokat és a sajtóhirdetéseket is felsorolja. A Ponte Finanziaria ilyeneket bemutatott. A fellebbezési tanács tévesen ítélte meg úgy, hogy ezek a tárgyi bizonyítékok nem elegendők.

27. Az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy a tényleges használat szemben áll a védjegynek áruk, illetve szolgáltatások azonosítására szolgáló minimális vagy nem elegendő használatával. Ezért a jogosult szándékától függetlenül tényleges használat nem áll fenn, kivéve ha a védjegy hatékony formában objektíve jelen van a piacon, azaz időben állandó jelleggel és a megjelölés megjelenítését tekintve stabilan, úgy, hogy azt a fogyasztók a szóban forgó áruk és szolgáltatások eredetének megjelöléseként észlelnék.[20] A THE BRIDGE szóvédjegynek a 25. osztályba tartozó árukra vonatkozó használata tekintetében benyújtott egyetlen bizonyíték egy 1994/95 őszi/téli katalógus, valamint 1995-ben közzétett hirdetések voltak. A többi katalóguson nem szerepelt dátum. A bizonyítékok az 1994-es év vonatkozásában nagyon korlátozottak voltak, míg az 1996 és 1999 közötti időszakra bizonyítékot egyáltalán nem mutattak be. A 40/94 rendelet

17 – Lásd a megtámadott ítélet 17. és 27–29. pontját.

18 – Lásd a megtámadott ítélet 18. és 30–39. pontját.

19 – Lásd a fenti 18. pontot.

20 – Az Elsőfokú Bíróság T-39/01. sz., Kabushiki Kaisha Fernandes kontra OHIM ügyben 2002. december 12-én hozott ítéletének (EBHT 2002., II-5233. o.) 36. pontja és a T-156/01. sz., Laboratorios RTB kontra OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE) ügyben 2003. július 9-én hozott ítéletének (EBHT 2003., II-2789. o.) 35. pontja.

43. cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt követelmény ellenére nem bizonyítják, hogy e védjegy a védjegybejelentés meghirdetését megelőző öt év során az olasz piacon állandó jelleggel jelen lett volna a lajstromozott áruk tekintetében. A fellebbezési tanács ezért helyesen állapította meg, hogy a védjegynek a szóban forgó áruk tekintetében történő tényleges használata nincs bizonyítva.

28. *Harmadszor*[21] a Ponte Finanziaria arra hivatkozott, hogy a fellebbezési tanács tévesen zárta ki az összetéveszthetőségre vonatkozó értékeléséből a 370836-os, a 704338-as, a 606709-es és az 593651-es lajstromszámú védjegyeket[22], azzal az indokkal, hogy nem igazolták a használatukat. Ezek az olasz védjegyjogszabályok értelmében „defenzív védjegyek"[23], amelyek célja, hogy a fővédjegy összetéveszthetőséggel szembeni oltalmát kiterjesszék azáltal, hogy a védjegy jogosultja számára lehetővé teszik az olyan, övével azonos vagy ahhoz hasonló védjegy lajstromozásával szembeni fellépést, amely nem hasonlít oly mértékben a fővédjegyhez, hogy meg lehetne állapítani az összetévesztés veszélyének fennállását. A fellebbezési tanács tévesen állapította meg, hogy a szóban forgó korábbi védjegyek nem minősülnek „defenzív védjegynek", mert nem ugyanakkor, illetve később jegyezték be őket, mint a korábbi fővédjegyet. A Ponte Finanziaria kifejezetten azért szerezte meg harmadik személyektől a 704338-as és a 607909-es lajstromszámú védjegyeket, hogy „defenzív védjegyként" használja őket, másrészt pedig valamennyi szóban forgó védjegyet később lajstromozták, mint a THE BRIDGE korábbi védjegy 70-es évekre visszanyúló tényleges használata.

29. Az Elsőfokú Bíróság megjegyezte, hogy ugyan az olasz jog rendelkezik a védjegyoltalom ötéves használat hiánya miatti elvesztése alól kivételről,[24] megállapította azonban, hogy a közösségi védjegyoltalmi rendszer akkor sem ismeri a „defenzív védjegy" fogalmát. A 40/94 rendelet rendszerében valamely megjelölésnek a kereskedelemben a lajstromozott áruk, illetve szolgáltatások tekintetében történő tényleges használata alapvető feltételét képezi a védjegyeket megillető oltalom védjegyjogosult javára történő elismerésének. A használat hiányát igazoló „megfelelő ok" kivétele olyan okokra utal, amelyek a védjegy használatát gátló akadályok fennállásán, illetve olyan helyzeten alapulnak, amikor a védjegy kereskedelemben történő használata túlságosan megerőltető lenne. A nemzeti úton lajstromozott védjegy jogosultja nem hivatkozhat olyan nemzeti rendelkezésre, amely lehetővé teszi az olyan nem kereskedelmi használatra szolgáló megjelölések védjegyként történő bejelentését, amelyeket valamely másik, ténylegesen használt megjelölést védő (defenzív) szerepük miatt jelentenek be. Az ilyen lajstromozások

21 – A megtámadott ítélet 19. és 40–47. pontja.

22 – A fenti 17. pontban felsorolt első csoport.

23 – Lásd a fenti 14. pontot.

24 – Lásd a fenti 14. pontot.

nem egyeztethetők össze a közösségi védjegyekre vonatkozó szabályozással, és nemzeti szinten való elismerésük nem képezhet „megfelelő okot" azon korábbi védjegy használatának elmaradására, amelyen a közösségi védjegybejelentés elleni felszólalás alapul.

30. *Negyedszer*[25] a Ponte Finanziaria azzal érvelt, hogy a 642952-es és 942953-as lajstromszámú THE BRIDGE[26] szóvédjegy használatának bizonyítására benyújtott bizonyítékok a 370836-os lajstromszámú Bridge ábrás védjegy tényleges használatát is bizonyítják[27], amely csak elhanyagolható elemekben tér el a THE BRIDGE védjegytől. Utalt a 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a) pontjára[28] és az olasz védjegyrendelet hasonló rendelkezésére. A fellebbezési tanács ezekből következően az összetéveszthetőség értékelésénél nem hagyhatta volna figyelmen kívül a korábbi védjegyet azzal az indokkal, hogy nem igazolták a használatát.

31. Az Elsőfokú Bíróság úgy ítélte meg, hogy a 15. cikk (2) bekezdése a) pontjának célja az, hogy lehetővé tegye a védjegy jogosultja számára a megjelölés olyan módosítását, amely a megkülönböztető képességet nem érintve lehetővé teszi, hogy a megjelölést az érintett áruk és szolgáltatások értékesítésének és reklámozásának igényeihez igazítsák. Céljának megfelelően e rendelkezés tárgyi hatálya az olyan helyzetekre korlátozandó, amelyekben a védjegy jogosultja által a lajstromozott áruk és szolgáltatások tekintetében konkrétan használt megjelölés megegyezik az ugyanezen védjegy kereskedelemben használt alakjával. Az ehhez hasonló helyzetekben, amikor a használt megjelölés csak elhanyagolható elemekben tér el a lajstromozott alaktól, úgy, hogy a két megjelölés összességében megegyezőnek tekinthető, a védjegy használatának igazolása úgy is teljesíthető, ha a védjegyet képező megjelölés kereskedelemben használt alakjának használatát igazolják. Ezzel szemben a 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja nem teszi lehetővé a lajstromozott védjegy jogosultjának azt, hogy – a valamely másik lajstromozás tárgyát képező hasonló védjegy használatának a javára való hivatkozással – kivonja magát a védjegy használatának rá háruló kötelezettsége alól.

32. Az Elsőfokú Bíróság a fentiek alapján a keresetet teljes egészében elutasította.

Az összetéveszthetőség vizsgálata

33. Az Elsőfokú Bíróság három jogi érvet vizsgált.

34. *Először*[29] a Ponte Finanziaria azzal érvelt, hogy a fellebbezési tanács tévedett,

25 – Lásd a megtámadott ítélet 20. és 48–51. pontját.

26 – A 25. és 18. osztály vonatkozásában; lásd a fenti 18. és 19. pontot.

27 – A 25. osztályba tartozó ruhaneműk vonatkozásában; lásd a fenti 17. pontot.

28 – Lásd a fenti 6. pontot.

29 – A megtámadott ítélet 54–56. pontja.

amikor figyelmen kívül hagyta a „bridge" elemet tartalmazó „védjegycsalád" vagy „sorozatvédjegy" létezését, ami növeli az ütköző védjegyek közötti összetéveszthetőséget. Védjegyei összetettek, amelyek egy közös kifejezést tartalmaznak – az angol „bridge" szót –, amely mellett más megjelölések szerepelnek. Az említett védjegyeket alkotó elemek semmilyen kapcsolatban nincsenek az általuk jelölt árukkal. Ezért e védjegyek nagyon erős megkülönböztető képességgel rendelkeznek, amelyet a THE BRIDGE szóvédjegy esetében tovább erősít a tömeges használat. Mind az olasz, mind a közösségi ítélkezési gyakorlat elismeri az ilyen fajta védjegyekre kiterjedő oltalmat. A Canon-ügyben [30] a Bíróság kimondta, hogy „a nagyon erőteljes megkülönböztető képességgel rendelkező védjegyek, akár önmagukban, akár a piacon való ismertségük okán, szélesebb körű oltalmat élveznek, mint a kevésbé erőteljes megkülönböztető képességgel rendelkezők".

35. *Másodszor* [31] a Ponte Finanziaria azt kifogásolja, hogy a fellebbezési tanács nem vette figyelembe a védjegyek hasonlósága és az áruk hasonlósága közötti kölcsönös függőség (interdependencia) elvét. Az összetéveszthetőséget átfogóan kell vizsgálni, figyelembe véve az alapügy minden lényeges elemét, amelyeket egymástól függetlennek kell tekinteni. [32]

36. *Harmadszor* [33] a Ponte Finanziaria fenntartja, hogy a fellebbezési tanács helytelenül állapította meg, hogy a korábbi védjegyek és a bejelentett védjegy nem hasonlók.

37. Ami a vizuális téren történő összehasonlítást illeti, a „Bainbridge" szóelemen kívüli ábra jelenléte, amely egy hajó vitorlájának alakját öltő, csavarodó szövettekercset jelenít meg, éppen hogy növeli az e védjegy, és azon korábbi ábrás védjegyek közötti összetévesztés veszélyét, amelyek szintén a „bridge" szót tartalmazó szóelemből és grafikus elemekből tevődnek össze. A vásárlóközönségben az a képzet alakulhat ki, hogy a védjeggyel jelölt áruk ugyanonnan származnak, és ezeket a vitorlázás és vízi sportok iránti érdeklődők részére szánták, különösen, mivel a 721569-es lajstromszámú védjegy ábrás eleme szélrózsát formáz. A 370836-os lajstromszámú védjeggyel szintén fennállt a grafikai hasonlóság.

38. A megjelölések fogalmi téren történő összevetését illetően a fellebbezési tanács tévedett, amikor azt állapította meg, hogy az olasz átlagfogyasztó idegennyelv-ismerete lehetővé teszi számára a védjegyek között fennálló különbségek érzékelését. Az angol „bridge" szó hangzása egyáltalán nem hasonlít az olasz „ponte" hangzásához, és ezt a kifejezést az olasz nyelvben általában egy kártyajáték jelölésére használják. A fellebbezési tanács azonban azt állapította meg, hogy

30 – A Bíróság C-39/97. sz. Canon-ügyben 1998. szeptember 28-án hozott ítéletének (EBHT 1998. I-5507. o.) 18. pontja.

31 – A megtámadott ítélet 57. pontja.

32 – A Bíróság C-251/95. sz. SABEL-ügyben 1997. november 11-én hozott ítélete (EBHT 1997., I-6191. o.).

33 – A megtámadott ítélet 58–65. pontja.

az olasz átlagfogyasztó ugyan megérti a Ponte Finanziaria védjegyeiben felhasznált „bridge" szó jelentését, azonban nem tudja a bejelentett védjegyen belül elkülöníteni e szót, mivel az egy másik, az angol nyelvben jelentéssel nem bíró szóval („bain") együtt szerepel. Valószínűtlen, hogy az említett fogyasztó a „Bainbridge" védjegyet családnévként vagy földrajzi névként fogja fel. Az idegen szavak egyikét sem érti meg, vagy csak a „bridge" szót ismeri fel, amelyet a szóban forgó védjegyek mindegyikében azonosítani tud. Mindkét esetben fennáll az összetévesztés veszélye.

39. Az Elsőfokú Bíróság ezen érveket az alábbiak szerint érintette.

40. Először megjegyezte, hogy az összetéveszthetőséget átfogóan kell értékelni, és figyelembe kell venni valamennyi, a jelen ügyben releváns tényezőt, különösen a megjelölések és a megjelölt áruk és szolgáltatások hasonlósága közötti kölcsönös függőséget. [34] Ebből a szempontból az érintett fogyasztói kör az olasz átlagos fogyasztókból áll; a védjegybejelentés és a korábbi védjegyek ugyanazon áruosztályokra vonatkoztak; és az első jogalap elutasítását követően csak hat korábbi védjegyet lehet figyelembe venni. Ezek a védjegyek azonban erős megkülönböztető képességgel rendelkeztek. [35]

41. A Bíróság ezt követően vizuális, hangzásbeli és fogalmi téren hasonlította össze a korábbi és a bejelentett védjegyeket. Vizuális szempontból a valamennyi védjegyben megjelenő egyetlen közös elem – a hat egymást követő betűből álló „bridge" szó – az összbenyomás szempontjából nem olyan mértékben emelkedik ki, hogy összetéveszthetőséget eredményezzen. Hangzásbeli szempontból azonban, a fellebbezési tanács kiejtésre vonatkozó értékelésével szemben, kis mértékű hasonlóság fennáll a bejelentett és négy korábbi védjegy között. A fogalmi hasonlóságot illetően a fellebbezési tanács helyesen állapította meg, hogy míg az olasz átlagfogyasztó képes azonosítani a korábbi védjegyekben található „bridge" angol szó jelentését, azt is helyesen ítélte meg, hogy ezt az elemet nem ugyanúgy értenék a „Bainbridge" kifejezés részeként, és a bejelentett ábrás védjegy összefüggésében. Összességében, a csupán hangzásbeli hasonlóság önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy összetéveszthetőséget eredményezzen. [36]

42. Végül, az Elsőfokú Bíróság a Ponte Finanziaria „védjegycsaládra", illetve „sorozatvédjegyre" vonatkozó érvének jelentőségét vizsgálta meg. Habár ilyen fogalomra a 40/94

34 – 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. pontja és az ott hivatkozott ügyek.

35 – A megtámadott ítélet 75–89. pontja.

36 – A megtámadott ítélet 90–117. pontja.

rendelet nem utal, nem lehet vizsgálat nélkül elutasítani. Amikor valamely felszólalás több korábbi védjegyen alapul, és e védjegyek egy „sorozat" vagy „család" részét képezik (például valamely közös elem jelenléte által), akkor e körülmény releváns tényezőt képez az összetéveszthetőség értékelése szempontjából. Ilyen összetéveszthetőség akkor merülhet fel, ha a bejelentett védjegy olyan hasonlóságokat mutat ezekkel a védjegyekkel, amelyek alkalmasak arra, hogy a fogyasztó azt higgye, hogy a bejelentett védjegy ugyannak a sorozatnak a részét képezi, és ezért az általa jelölt áruk kereskedelmi szempontból ugyanattól, vagy valamely vele kapcsolatos személytől származnak. Ez abban az esetben is fennállhat, amikor a bejelentett védjegy és a korábbi védjegyek közötti összehasonlítás, külön-külön elvégezve, nem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy közvetlenül fennáll az összetévesztés veszélye. [37]

43. Ugyanakkor két feltétel együttesen teljesülése szükséges. Először, a „sorozat" képzéséhez elegendő számú védjegy használatát kell igazolni. Ugyanis az összetéveszthetőséghez szükséges, hogy a sorozathoz tartozó védjegyek jelen legyenek a piacon. Az ilyen használat igazoltságának hiányában az érintett védjegyeket külön-külön kell összehasonlítani. Másodszor, a bejelentett védjegynek nemcsak a sorozathoz tartozó védjegyekhez kell hasonlónak lennie, hanem olyan jellemzőkkel is kell rendelkeznie, amelyek a sorozatba való illeszkedéshez szükségesek. Nem ez az eset áll fenn például akkor, ha a korábbi sorozatvédjegyek közös elemét a bejelentett védjegyben eltérő helyen szerepeltetik attól, ahol az általában szerepelni szokott a sorozathoz tartozó védjegyekben, vagy annak eltérő a jelentéstartalma. [38]

44. A jelen esetben legalábbis a fenti feltételek első fele nem teljesül. Ugyanis ahogyan azt a fellebbezési tanács kimondta, és az az ügyiratokból kiderül, a Ponte Finanziaria által a felszólalási eljárásban előterjesztett egyedüli bizonyítékok a THE BRIDGE védjegy, és kisebb mértékben pedig a THE BRIDGE WAYFARER védjegy használatára vonatkoztak. E két védjegy az egyedüli, amely jelen van a piacon, ezért a fellebbezési tanács helyesen utasította el azokat az érveket, amelyekkel a Ponte Finanziaria a „sorozatvédjegyeket" megillető oltalomra hivatkozott. [39]

45. Az Elsőfokú Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a fellebbezési tanács nem vétett jogi vagy értékelési hibát, ennek következtében a keresetet teljes egészében elutasította.

37 – A megtámadott ítélet 118–124. pontja.

38 – A megtámadott ítélet 125–127. pontja.

39 – A megtámadott ítélet 128. pontja.

A fellebbezésről

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának téves alkalmazására – összetéveszthetőség – alapított első jogalapról

46. A Ponte Finanziaria a fellebbezés tekintetében öt jogalapra hivatkozott. Az OHIM és az F.M.G. Textiles válaszbeadvánnyal élt. Válasz benyújtására vagy tárgyalás tartására irányuló kérelmet nem terjesztettek elő.

A felek érvei

49. A Ponte Finanziaria előadja, hogy az Elsőfokú Bíróság még azon védjegyek alapján is, amelyeket az összehasonlítás szempontjából elfogadhatónak talált, és ezen védjegyeket védjegycsalád vagy sorozatvédjegy helyett külön-külön értékelt, tévesen állapította meg a bejelentett védjeggyel való összetéveszthetőség hiányát.

Elfogadhatóság

47. Az F.M.G. Textiles szerint a fellebbezés elfogadhatatlan, mivel hiányzik a külön ügyvédi meghatalmazás, amely alapján a Ponte Finanziaria ügyvédei a társaság képviseletében eljárnak.

48. Ez azonban tévedésnek tűnik. A kérdéses iratot ténylegesen csatolták az Elsőfokú Bírósághoz benyújtott keresethez, azonban lehetséges, hogy erről az F.M.G. Textilest vagy eljárási jogelődjét, a Marine Enterprise Projectset nem értesítették.

50. A Bíróság elismerte, hogy a nemzeti védjegyek nagymértékben megkülönböztető jellegűek, és a bejelentett védjeggyel jelentős hangzásbeli hasonlóságot mutatnak. A hangzásbeli hasonlóságnak elsőbbséget kellett volna élveznie a vizuális hasonlósággal szemben.[40] Ennek ellenére a Bíróság megállapította, hogy a fogalmi hasonlóság hiánya a döntő. Ezt a megállapítást arra a feltételezésre alapozta, hogy az átlagos olasz

40 – A Bíróság C-342/97. sz. Lloyd Schuhfabrik ügyben 1999. június 22-én hozott ítélete (EBHT 1999., I-3819. o.); a Elsőfokú Bíróság T-104/01. sz., Oberhauser kontra OHIM ügyben 2002. október 23-án hozott ítélete (EBHT 2002., II-4359. o.); a T-99/01. sz., Mystery Drinks kontra OHIM – Karlsberg Brauerei (MYSTERY) ügyben 2003. január 15-én hozott ítélete (EBHT 2003., II-43. o.); a T-355/02. sz., Mülhens kontra OHIM – Zirh International (ZIRH) ügyben 2004. március 3-án hozott ítélete (EBHT 2004., II-791. o.) és a T-20/02. sz., Interquell kontra OHIM – SCA Nutrition ügyben 2004. március 31-én hozott ítélete (EBHT 2004., II-1001. o.).

fogyasztó jártas az angol nyelvben. Ez a feltételezés azonban téves. Az olaszok legfeljebb 15–20%-a ismeri a „bridge" szó jelentését, ezért ezt fantáziaelemnek kell tekinteni. Mindenesetre, elegendő hasonlóság (legalább hangzásbeli, és a Ponte Finanziaria álláspontja szerint vizuális) állt fenn ahhoz, hogy a védjegyek átfogó értékelést igényeljenek, figyelembe véve a védjegyek és az áruk hasonlósága közötti kölcsönös függést, és a megkülönböztető képesség fokát.[41] Az ilyen értékelés során az összetéveszthetőség kizárása jogban való súlyos tévedés volt.

51. Az OHIM megjegyzi, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az összetéveszthetőséget „szintetikus módon", a megjelölésnek az átlagos fogyasztó általi érzékeléséhez leginkább közelítve kell vizsgálni. Ebben az esetben az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy a szóban forgó árukat oly módon „értékesíte[tték], hogy [az árukat jelölő védjegyet] az érintett közönség a vásárláskor általában vizuálisan észleli".[42] A fentiek mellett, és mivel a hasonlóság három szempontját – hangzásbeli, vizuális és fogalmi hasonlóság – ténylegesen a megfelelő összefüggésben vizsgálta, a Bíróság nem vétett jogi hibát annak megállapításával, hogy a vizuális hasonlóság hiánya elsőbbséget élvez a hangzásbeli hasonlósággal szemben.

52. Az F.M.G. Textiles vitába száll a Ponte Finanziaria azon értékelésével, amelyet az Elsőfokú Bíróságnak a hangzásbeli hasonlóságról tett megállapításairól adott. A Bíróság megállapította, hogy „fennáll bizonyos hangzásbeli hasonlóság" a megjelölések között, és „csak hangzásbeli szempontból mutat[n]ak jelentős hasonlóságokat"[43] – ez azonban teljes mértékben eltérő kérdés a „jelentős hangzásbeli hasonlóság" megállapításától. Az F.M.G. Textiles kétségbe vonja a Ponte Finanziaria azon kijelentéseinek érvényességét is, miszerint az átlagos olasz fogyasztó megérti az angol „bridge" szó jelentését. Az Elsőfokú Bíróság ténybeli megállapításait alapul véve az összetéveszthetőség átfogó értékelésére vonatkozó elemzése mind jogi, mind logikai szempontból kifogástalan volt.

Értékelés

53. Elsősorban nyilvánvalónak tűnik, hogy a fellebbezés ezen jogalapja elfogadhatatlan, amennyiben az Elsőfokú Bíróságnak azon ténybeli megállapításait vonja kétségbe, hogy

41 – A 40. lábjegyzetben hivatkozott Lloyd Schuhfabrik ügy, a 32. lábjegyzetben hivatkozott SABEL-ügy, a 30. lábjegyzetben hivatkozott Canon-ügy.

42 – A megtámadott ítélet 116. pontja.

43 – A megtámadott ítélet 106. és 115. pontja.

az átlagos olasz fogyasztó képes megérteni a „bridge" szóelem fogalmát vagy más egyéb vonatkozását. A Bíróság alapokmányának 58. cikke értelmében: „A Bírósághoz benyújtott fellebbezés kizárólag jogkérdésre vonatkozhat."

54. Egyebekben a Ponte Finanziaria érve azt állítja, hogy miután az Elsőfokú Bíróság a hangzásbeli hasonlóság bizonyos fokát elismerte (egyetértek az F.M.G. Textileszal abban, hogy a megtámadott ítéletben nincs szó a „jelentős" hasonlóság megállapításáról), az összetéveszthetőség átfogó értékelése során nagyobb jelentőséget kellett volna tulajdonítania ennek a hasonlóságnak, különösen a korábbi védjegyek megkülönböztető képességére, a bejelentett megjelölések hasonlóságára és a védjegyoltalommal védeni kívánt áruk hasonlóságára vagy azonosságára vonatkozó követelmények kölcsönös függése fényében.

55. Nagyon hasonló érvelést adtak elő egy másik újabb fellebbezésben, a Mülhens kontra OHIM [44] ügyben. A szóban forgó két megjelölés által keltett összbenyomás értékelését követően az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy a megjelölések vizuális és fogalmi téren nem hasonlók, azonban hangzásbeli téren egyes országokban hasonlóságot mutatnak, ami nem zárja ki azt, hogy ez az egyedüli hasonlóság összetéveszthetőséget eredményezhet, és arra a következtetésre jutott, hogy a hasonlóság foka nem elég magas annak megállapításához, hogy az érintett közönség azt hihetné, hogy az adott termékek ugyanattól a vállalkozástól vagy esetleg gazdaságilag egymással kapcsolatban álló vállalkozásoktól származnak. [45] A Bíróság a következők szerint összefoglalható szabályt fektette le, amely a jelen ügyre is alkalmazható.

56. A vásárlóközönség szemszögéből az összetéveszthetőséget átfogóan kell vizsgálni, figyelembe véve az alapügy minden lényeges elemét. [46] Ezen átfogó értékelést a szóban forgó védjegyek vizuális, hangzásbeli vagy fogalmi hasonlóságát illetően a megjelölések által keltett összbenyomásra kell alapítani, figyelembe véve különösen azok megkülönböztető és domináns elemeit. [47] Nem zárható ki, hogy a hangzásbeli hasonlóság önmagában összetéveszthetőséget eredményezhet a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontja értelmében. [48] Mégis emlékeztetni kell arra, hogy e veszély (az összetéveszthetőség) fennállását a szóban forgó megjelölések közötti fogalmi, vizuális és hangzásbeli hasonlóságokat illetően átfogó értékelés keretében kell megállapítani. E tekintetben az esetleges hangzásbeli hasonlóság értéke-

44 – A C-206/04. P. sz. ügyben 2006. március 23-án hozott ítélet (EBHT 2006., I-2717. o.); különösen lásd a 15–24. és a 32–37. pontot.

45 – A Bíróság ítéletének 12. és 20. pontja.

46 – A 18. pont, amely utal a 32. lábjegyzetben hivatkozott SABEL-ügyben hozott ítélet 22. pontjára és a Bíróság C-425/98. sz. Marca Mode ügyben 2000. június 22-én hozott ítéletének (EBHT 2000., I-4861. o.) 40. pontjára.

47 – A 19. pont, amely utal a SABEL-ügyben hozott ítélet 23. pontjára és a 40. lábjegyzetben hivatkozott Lloyd Schuhfabrik ügyben hozott ítélet 25. pontjára.

48 – A 21. pont, amely utal a fent hivatkozott Lloyd Schuhfabrik ügy 28. pontjára.

lése csupán egyike a lényeges elemeknek az említett átfogó értékelés során. [49] Ennélfogva nem lehet arra következtetni, hogy minden esetben szükségszerűen fennáll az összetévesztés veszélye, amikor két megjelölés között egyedül hangzásbeli hasonlóság állapítható meg. [50] Az említett átfogó értékelés azt is maga után vonja, hogy a két megjelölés között fennálló fogalmi és vizuális különbségek kiegyenlíthetik a köztük fennálló hangzásbeli hasonlóságot, ha az érintett közönség felfogásában a szóban forgó megjelölések legalább egyike világos és meghatározott jelentéssel rendelkezik úgy, hogy azt a közönség azonnal képes legyen megérteni. [51]

57. Ezért az Elsőfokú Bíróság, ha a szóban forgó két megjelölés által keltett összbenyomást vizsgálja meg azok esetleges fogalmi, vizuális és hangzásbeli hasonlóságát illetően az összetéveszthetőség átfogó értékelésekor, anélkül hogy ezáltal tévesen értelmezné a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának hatályát, dönthet úgy, hogy a szóban forgó védjegyek közötti hasonlóság foka nem elég magas annak megállapításához, hogy az érintett közönség azt hihetné, hogy az adott termékek ugyanattól a vállalkozástól vagy esetleg gazdaságilag egymással kapcsolatban álló vállalkozásoktól származnak. [52]

58. Nem látok okot arra, hogy megkérdőjelezzem ezt a jogmegállapító kijelentést, amely teljes mértékben összhangban van az Elsőfokú Bíróságnak a jelen ügyben követett megközelítésével. Ezért úgy ítélem meg, hogy a fellebbezés első jogalapját el kell utasítani.

A 40/94 rendelet 43. cikke (2) és (3) bekezdésének téves alkalmazására alapított második jogalapról

A felek érvei

59. A Ponte Finanziaria előadja, hogy az Elsőfokú Bíróság tévesen zárta ki a vizsgálatból más nemzeti védjegyeit, különösen a 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában 642952-es számon lajstromozott THE BRIDGE szóvédjegyet. A tényleges használatot az 1994-től 1999-ig terjedő ötéves időszakra nézve kellett igazolni. A Ponte Finanziaria egy 1994/95-ös őszi/téli katalógust, valamint 1994-ben és 1995-ben kelt sajtóhirdetéseket – a 40/94 rendelet 43. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a 2868/95 rendelet 22. szabályának (2) bekezdése által kifejezetten felsorolt bizonyítékfajta – mutatott be, tagadhatatlanul bizonyítva ezzel a használatot a fenti időszak legalábbis egy részében, benyújtott továbbá újabb keletű könyvelési iratokat annak igazolására, hogy a bőrárupiacon (amely magában foglalja a 25. osztályba tartozó cipőket és öveket) még mindig működik.

49 – Az ítélet 20. pontja.

50 – Az ítélet 22. pontja.

51 – Az ítélet 35. pontja, amely utal a Bíróság C-361/04. P. sz., Ruiz-Picasso kontra OHIM ügyben 2006. január 12-én hozott ítéletének (EBHT 2006. I-643. o.) 20. pontjára.

52 – Az ítélet 36. pontja.

60. Az Elsőfokú Bíróság ezért súlyos jogi tévedést valósított meg, és tévesen értelmezte a 40/94 irányelv 43. cikkének (2) és (3) bekezdését, amikor úgy döntött, hogy „a fellebbezési tanács helyesen állapította meg, hogy az említett védjegynek a szóban forgó áruk tekintetében történő tényleges használatát nem bizonyították", mivel a bizonyítékok nem támasztották alá, hogy a kérdéses védjegy „a védjegybejelentés meghirdetését megelőző öt év során az olasz piacon állandó jelleggel jelen lett volna a lajstromozott áruk tekintetében." [53] Valójában elegendő a fenti időszak bármely szakaszában megvalósuló használat bizonyítása. [54]

61. Az OHIM szerint ténybeli kérdés, hogy valamely konkrét tárgyi bizonyíték valamely konkrét időszakon belül megbízható módon elhelyezhető-e, és az Elsőfokú Bíróság e tekintetben tett megállapításai fellebbezéssel nem támadhatók.

62. Az OHIM jogi szempontból úgy ítéli meg, hogy amikor az Elsőfokú Bíróság úgy hivatkozott a bizonyítékra, hogy a védjegy „állandó jelleggel" jelen volt a piacon, ez nem *folyamatos* jelenlétre utal, ahogyan azt a Ponte Finanziaria véli. Valójában az Elsőfokú Bíróság csupán azt állapította meg, hogy az 1994/95-ös évekre vonatkozó egyetlen katalógus nem elegendő bizonyíték az ötéves időszak alatt a piacon való jelenlét, és így a tényleges és hatékony használat megfelelő igazolására.

63. Az F.M.G. Textiles előadja, hogy a kérdéses, igen korlátozott bizonyítékok – amelyek csupán hirdetési anyagokból állnak az eladások igazolása nélkül – nyilvánvalóan nem elegendők az érintett időszakban a védjegy megfelelő tényleges használatának igazolására.

Értékelés

64. Egyetértek az OHIM-mal abban, hogy a fellebbezés ezen jogalapját mint elfogadhatatlant el kell utasítani, amennyiben az az Elsőfokú Bíróságnak a megbízható módon időben elhelyezhető bizonyítékok létezésére és milyenségére vonatkozó ténymegállapításait kérdőjelezi meg, amely bizonyítékok

53 – A megtámadott ítélet 35–37. pontja.

54 – A Ponte Finanziaria idézi az OHIM felszólalási eljárásra vonatkozó iránymutatását (6. rész, 9.1. pont): „A használatot nem szükséges az ötéves időszak egészében gyakorolni, elegendő az ötéves időszakon belül. A használat követelményére vonatkozó rendelkezések nem írnak elő folyamatos használatot." Szintén hivatkozik az Elsőfokú Bíróság és a Bíróság Sunrider kontra OHIM ügyben hozott ítéleteire: a T-203/02. sz. ügyben 2004. július 8-án hozott ítélet (EBHT 2004., I-2811. o.) és a C-416/04. P. sz. ügyben 2006. május 11-én hozott ítélet (EBHT 2006., I-4237. o.), amelyben mindössze egy évet lefedő 14 számla és megrendelőlap került elfogadásra a tényleges használat bizonyítékaként.

annak megítélésére szolgálnak, hogy a 642952-es lajstromszámú THE BRIDGE nemzeti szóvédjegy tényleges használatban volt-e a Bainbridge közösségi védjegy bejelentésének közzétételét megelőző öt évben.

65. Az itt felvetett jogi kérdés az, hogy az Elsőfokú Bíróság jogszerűen kívánhat-e meg időben állandóbb használatot az ötéves időszakon belül, mint amilyet a bizonyítékok ténylegesen alátámasztanak.

66. A 40/94 rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint a Ponte Finanziariának igazolnia kellett, hogy az 1994 júniusától 1999 júniusáig terjedő ötéves időszakban a korábbi nemzeti védjegyet ténylegesen használták Olaszországban az árujegyzékben szereplő áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában. [55] Az elfogadható és keltezéssel ellátott bemutatott bizonyítékok egy 1994/95-ös őszi/téli katalógusból és 1995-ben közzétett hirdetésekből álltak. Az Elsőfokú Bíróság a bizonyítékokat úgy jellemezte, hogy „az 1994-es évre vonatkozóan szolgáltatott bizonyítékok igen korlátozottak, az 1996 és 1999 közötti időszakra vonatkozóan [a Ponte Finanziaria] pedig nem szolgáltatott bizonyítékot", és megállapította, hogy a Ponte Finanziaria nem bizonyította, hogy a kérdéses megjelölés a vonatkozó időszakban az olasz piacon állandó jelleggel jelen volt.

67. A tényleges használat megállapítására vonatkozó ítélkezési gyakorlatot [56] a Bíróság újabban a Sunrider-ügyben hozott ítéletében [57] az alábbiak szerint foglalta össze.

68. Tényleges védjegyhasználat valósul meg, ha a védjegyet tényleges funkciójának megfelelően, tehát azon áruk és szolgáltatások eredetének azonosítása céljából használják, amelyekre lajstromozták, mégpedig annak érdekében, hogy megteremtsen és megőrizzen ezen áruk és szolgáltatások vonatkozásában egy piacot, az olyan szimbolikus használat kivételével, amelynek kizárólagos célja a védjegyhez fűződő jogok fenntartása. A védjegy tényleges használatának mérlegelése során figyelembe kell venni minden olyan tényt és körülményt, amely alapján megállapítható, hogy a védjegy kereskedelmi használata valóságos-e, különösen az érintett gazdasági szektorban az olyan igazoltnak tekintendő használatokat, amelyek feladata megteremteni és fenntartani a védjeggyel ellátott áruk és szolgáltatások számára a piaci részesedést, az áruk és szolgáltatások természetét, a piac jellegzetességeit, a védjegy

55 – Vagy hogy a használat elmaradását megfelelően igazolta, erre a lehetőségre azonban a Ponte Finanziaria nem hivatkozott.

56 – Dánul: „reel brug"; hollandul: „normaal gebruik"; franciául: „usage sérieux"; németül: „ernsthaft benutzt"; olaszul: „uso effettivo"; portugálul: „utilizado seriamente"; spanyolul: „uso efectivo".

57 – Az 54. lábjegyzetben hivatkozott C-416/04. P. sz. ügy, különösen a 70–72. pont.

használatának mértékét és gyakoriságát. Annak kérdése tehát, hogy a használat mennyiségileg elegendő-e ahhoz, hogy a védjeggyel megjelölt áruk és szolgáltatások fenntartsák vagy létrehozzák a piaci részesedést, több tényezőtől és az adott eset mérlegelésétől függ. Ezen áruk vagy szolgáltatások tulajdonságai, a védjegy használatának gyakorisága vagy ismétlődése, az, hogy a védjegyet a jogosult vállalkozás azonos áruinak vagy szolgáltatásainak mindegyike vagy csak ezek közül néhány tekintetében használják, valamint a védjegy használatára vonatkozó és magától a védjegyjogosulttól származó igazolások mind a számos tekintetbe vehető tényező körébe tartoznak. Nem lehetséges már *kiindulásként,* elvont módon meghatározni, milyen mennyiségi határ átlépése szükséges ahhoz, hogy a használatot ténylegesnek lehessen tekinteni, vagy sem. Vagyis nem lehet felállítani olyan *de minimis* szabályt, amely megakadályozza, hogy az OHIM vagy kereset indítása esetén az Elsőfokú Bíróság az elé utalt jogvita körülményeit összességükben értékelhesse. Amennyiben valós kereskedelemi igazolást nyer, minimális használat is elegendő lehet ahhoz, hogy tényleges használat meglétét lehessen megállapítani.

69. A jog fenti összefoglalásából elsősorban különösen megjegyzem, hogy a tényleges használat a szimbolikus használatnál többet foglal magában, azonban a megkövetelt használat terjedelmét illetően nincs előre meghatározott szabály; másodsorban pedig, hogy az értékelés ténybeli kérdés, amelyet az ügytől függően az OHIM vagy az Elsőfokú Bíróság az eset körülményeinek figyelembevételével, a vonatkozó szempontok széles körének fényében végez el. [58]

70. A fentiek fényében álláspontom szerint az Elsőfokú Bíróság nem bírálható azért, mert a vonatkozó ötéves időszakban az olasz piacon való állandó jelenlét szabályát alkalmazta. Ahogyan azt az OHIM kiemelte, nem a megszakítás nélküli használat feltételét írta elő, hanem a korábbi ítélkezési gyakorlat szellemét követte [59] a tekintetben, hogy ha a védjegy nincs objektíve jelen a piacon hatékony formában, azaz időben állandó jelleggel és a megjelölés megjelenítését tekintve stabilan, úgy, hogy azt a fogyasztók a szóban forgó áruk és szolgáltatások eredetének megjelöléseként észlelnék, akkor nem lehet a védjegy tényleges használatáról beszélni. Ez a megközelítés egyáltalán nem tűnik ellentétesnek a 40/94 rendelet azon rendelkezéseinek szövegével és szellemével, vagy a Bíróság ezeket értelmező ítélkezési gyakorlatával, amelyek az ötéves időszak *során* a *tényleges használat* követelményét írják elő.

71. A fentiek szerint úgy tűnik számomra, hogy az Elsőfokú Bíróság által az előadott bizonyítékokból levont ténybeli következtetések teljes mértékben egybeesnek az adott

58 – Ez a megközelítés a tagállamokban is nagyon hasonlónak tűnik. Lásd *What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States),* International Trademark Association, 2004, elérhető: http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf.

59 – Hivatkozás a fenti 20. lábjegyzetben.

eset körülményei tőle elvárt módon való mérlegelésével, és a fenti bizonyítékok ezt egyáltalán nem cáfolják meg. Következésképpen álláspontom szerint a fellebbezés második jogalapját el kell utasítani.

A 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdése a) pontjának téves alkalmazására alapított harmadik jogalapról

A felek érvei

72. A Ponte Finanziaria előadja továbbá, hogy ugyanazon bizonyítékot megfelelőnek kellett volna minősíteni a 370836-os lajstromszámú Bridge ábrás védjegy használatának bizonyítására a 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában [60], mivel ennek alakja csupán kissé tért el a 642952-es lajstromszámú THE BRIDGE szóvédjegytől, és így a 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a) pontja alá tartozik („a lajstromozott alaktól csak a megkülönböztető képességet nem érintő elemekben tér el"). Az Elsőfokú Bíróság a fenti rendelkezést tévesen alkalmazta, mivel hatályát „az olyan helyzetekre korlátoz[ta], amelyekben a védjegy jogosultja által a lajstromozott áruk és szolgáltatások tekintetében konkrétan használt megjelölés megegyezik az ugyanezen védjegy kereskedelemben használt alakjával", és ezzel kizárta a más lajstromszámon bejegyzett hasonló védjegy használatát. [61] Mivel a rendelkezés célja az, hogy a védjegyjogosultnak ne kelljen a megjelölés minden kismértékben eltérő olyan változatát lajstromoztatnia, amelyet a kereskedelemben használni kíván, ez nem értelmezhető azon jogosultak hátrányára, akik ténylegesen lajstromoztatták az ilyen változatokat. Az a tény tehát, hogy a 370836-os lajstromszámú Bridge védjegyet a 642952-es számú THE BRIDGE védjegytől függetlenül lajstromoztatták, nem befolyásolhatta volna az együttes használatukra vonatkozó értékelést, miszerint ezek a megkülönböztető képességet nem érintő elemekben különböznek.

73. Az OHIM először előadja, hogy a fellebbezés jogalapja nem áll meg, kivéve ha a THE BRIDGE védjegy használatát igazolták, ami a jelen esetben nem történt meg; másodszor, a „the" határozott névelő megjelöléshez illesztése érinti a megkülönböztető képességet; és harmadszor, az Elsőfokú Bíróság értékelése ténybeli megállapítás volt, amely nem támadható fellebbezéssel.

74. Az F.M.G. Textiles szintén előadja a fenti első két jogi érvet. A másodikat illetően előadja, miszerint maga a tény, hogy a Ponte Finanziaria a két megjelölést egymástól függetlenül lajstromoztatta, arra utal, hogy maga sem tekintette az egyiket csupán a

60 – Habár megjegyzem, hogy a 25. osztályban csak a „ruhaneműk" vonatkozásában került lajstromozásra, a cipők vagy kalapáruk vonatkozásában nem, mint a 642952-es lajstromszámú THE BRIDGE védjegy esetében.

61 – A megtámadott ítélet 50. pontja.

másik kissé eltérő változatának, amelyek ezáltal ugyanazon lajstromozás hatálya alá tartozhatnának.

Értékelés

75. Nem vitatott, hogy a fellebbezési tanács előtt a Ponte Finanziaria nem szolgáltatott bizonyítékot a 370836-os lajstromszámú Bridge védjegy használatára vonatkozóan, és csupán azzal érvelt, hogy az a 642952-es lajstromszámú THE BRIDGE védjegy defenzív célú lajstromozásának minősül. [62] Elsőfokon, és a jelenlegi fellebbezésben azonban már azt adja elő, hogy az utóbbi védjegy használatára bemutatott bizonyítékokat a 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében az előbbi védjegy használatára vonatkozó bizonyítéknak is kellett volna tekinteni, amely rendelkezés szerint: „a közösségi védjegy olyan alakban történő használata, amely a lajstromozott alaktól csak a megkülönböztető képességet nem érintő elemekben tér el", szintén használatnak minősül a használat hiánya miatti megszüntetés elkerülése szempontjából.

76. Ahogyan azonban arra az OHIM és az F.M.G. Textiles helyesen rámutat, ez az érv csak abban az esetben helytálló, ha valóban megfelelő bizonyíték áll rendelkezésre a 642952-es lajstromszámú THE BRIDGE védjegy tényleges használatára vonatkozóan, amiről azonban a jelen esetben nincs szó. Mivel az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy ilyen bizonyítékot nem nyújtottak be, és álláspontom szerint ez a megállapítás nem támadható, szükségszerűen azon a véleményen vagyok, hogy a fellebbezés ezen jogalapját is el kell utasítani.

77. Az a ténybeli kérdés tehát, miszerint a kettő között az eltérés olyan csekély-e, amely a védjegy megkülönböztető képességet nem érinti – még ha a fellebbezésben vitatható lenne is –, ezért irreleváns. Hasonlóképpen szükségtelen azt a kérdést érinteni, hogy a megjelölés változatainak önálló védjegyként való lajstromozása szükségszerűen kizárja-e ezeket a változatokat a 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdése a) pontjának alkalmazási köréből.

78. Csupán azt emelném még ki, hogy – habár következménnyel nem bír, mivel a két rendelkezés szövege minden lényeges szempontból megegyezik – a 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a) pontjára való hivatkozás helyett pontosabb lett volna a 89/104 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjára hivatkozni, mivel jelen esetben nem közösségi, hanem nemzeti védjegyekről van szó.

62 – Lásd a megtámadott határozat 4., 7., 12. és 13. pontját.

A 40/94 rendelet 43. cikke (2) és (3) bekezdésének téves alkalmazására alapított negyedik jogalapról – defenzív védjegyek

A felek érvei

79. A Ponte Finanziaria elsősorban előadja, az Elsőfokú Bíróság túlterjeszkedett a jogvitán, amikor megállapította, hogy a közösségi védjegyjog nem teszi lehetővé a defenzív célú lajstromozást. A fellebbezési tanács nem osztotta ezt az álláspontot, csupán arról határozott, hogy a defenzív célú lajstromozáshoz szükséges, hogy azt a fővédjeggyel egy időben vagy annál később tegyék meg. Ezen utóbbi megállapítást a Ponte Finanziaria megtámadta. Az OHIM csak az Elsőfokú Bíróság előtti védekezésében hivatkozott arra, hogy ennek a fogalomnak nincs helye a közösségi jogban. Így ez az érv elfogadhatatlan, és nem is kellett volna érinteni. Az Elsőfokú Bíróságnak inkább azt kellett volna vizsgálnia, amit azonban nem tett meg, hogy a szóban forgó megjelölések megfelelnek-e az olasz jogszabályokban előírt feltételeknek. [63]

80. Vagylagosan a Ponte Finanziaria azzal érvel, hogy az OHIM kifogása megalapozatlan. Az olasz jogszabályok előírják, hogy a defenzív védjegynek a fővédjegyhez nagyon hasonlónak kell lennie, hogy a kétféle védjegyet ugyanazon áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában kell lajstromoztatni, és hogy a fővédjegynek tényleges használatban kell lennie. Így figyelembevételre került a közösség védjegyjog használatra vonatkozó előírása. A defenzív célú lajstromozás valójában a bizonyítás elősegítésére szolgál azáltal, hogy a 89/104 irányelv rendelkezéseivel való összeütközés nélkül állítja fel az összetéveszthetőség vélelmét.

81. A 370836-os lajstromszámú Bridge ábrás védjegy (a 704338-as, 606709-es és 593651-es lajstromszámú ábrás védjegyekkel együtt) az olasz jog alkalmazásában a defenzív lajstromozás valamennyi feltételének megfelel, így az értékelés során figyelembe kellett volna venni. A bejelentett Bainbridge ábrás megjelöléshez vizuálisan nagyon hasonlít.

82. Az OHIM először előadja, hogy a defenzív védjegyekre vonatkozó érv csak abban az esetben lenne helytálló, ha a 642952-es lajstromszámú THE BRIDGE fővédjegy tényleges használatát bizonyították volna.

83. Másodszor tagadja, hogy elfogadhatatlan az első fokon előadott, a defenzív védje-

63 – Lásd a fenti 14. pontot.

gyeknek a közösségi jogban való hiányára vonatkozó érvelése. A fellebbezési tanács előtti kérdés az volt, hogy a THE BRIDGE védjegy használata hasznos lehet-e a többi védjegynek, feltételezve, hogy ezek „defenzív" védjegyek. [64] Az OHIM által első fokon előterjesztett érvelés ezt a kérdést érintette.

84. Az ügy érdemét érintve az OHIM előadja, hogy az Elsőfokú Bíróság helyesen állapította meg, hogy a közösségi jog nem rendelkezik a defenzív védjegyekről, és ezen megállapítását megfelelően indokolta a 40/94 rendelet 15. cikkének (1) bekezdésére és az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontjára hivatkozva. Kiemeli azt is, hogy a 89/104 irányelv azonos rendelkezéseket tartalmaz, azonban az olasz jogban az irányelv átültetése után is fenntartották a defenzív védjegyek fogalmát. Úgy ítéli meg, hogy ez ellentétes a közösségi joggal. Helyes, hogy az olasz jog az irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontja (azonos a 40/94 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a) pontjával) értelmében előírja, hogy a védjegy használata magában foglalja a közösségi védjegy olyan alakban történő használatát, amely a lajstromozott alaktól csak a megkülönböztető képességet nem érintő elemekben tér el, ez azonban nem vonatkozik az olasz védjegyjogban testet öltő defenzív lajstromozás fogalmára. [65] Végül a Ponte Finanziaria által defenzív lajstromozásként hivatkozott különböző védjegyek – valamennyi ábrás védjegy – természetükből fakadóan lényegesen eltérnek a 642952-es lajstromszámú THE BRIDGE szóvédjegytől.

85. Az F.M.G. Textiles előadja, hogy magából a defenzív lajstromozás fogalmából következően azt a fővédjeggyel egy időben, vagy később kell eszközölni. A védelmet nem lehet kiterjeszteni valamely még nem is létező megjelölésre. A Ponte Finanziaria által defenzív védjegyként hivatkozott valamennyi megjelölést a 642952-es lajstromszámú THE BRIDGE védjegyet megelőzően lajstromoztak. Mindenesetre az Elsőfokú Bíróság helyesen állapította meg, hogy a „defenzív" célú lajstromozások figyelembevétele nem egyeztethető össze a 40/94 rendelet által megteremteni kívánt közösségi védjegyoltalmi rendszerrel.

Értékelés

86. Ahogyan azt az OHIM kiemeli, a 642952-es lajstromszámú THE BRIDGE védjegy tényleges használatára vonatkozó bizonyíték hiányában a fellebbezés ezen jogalapját az előző jogalaphoz hasonlóan el kell utasítani. Még ha feltételeznénk is, hogy a Ponte Finanziariának a defenzív védjegy létezésére és természetére vonatkozó összes

64 – Lásd a megtámadott határozat 13. pontját.

65 – Lásd a fenti 13. és 14. pontot.

jogi érve helytálló, a fővédjegy csak akkor bírna jelentőséggel, ha tényleges használata bizonyítható lenne. A Bíróság számára hasznos lehet azonban, ha ezen jogi érvek lényegét illetően a következő megállapításokat teszem.

87. Először, az Elsőfokú Bíróságot nem kötelezi a fellebbezési tanács határozatának alapjául szolgáló valamely téves jogi megállapítás, különösen, ha az a megállapítás csupán közvetett. Amennyiben a defenzív célú védjegylajstromozás a közösségi jogban valóban nem ismert, az Elsőfokú Bíróság nem bírálható azért, hogy ítéletét erre a tényre alapította, de egyenesen kötelessége volt így cselekedni. A fellebbezés során így csak az vizsgálható, hogy helyes volt-e ez a jogi álláspont.

88. Másodszor, a közösségi védjegybejelentéssel szembeni felszólalás okai bizonyításának kérdését a 40/94 rendelet vonatkozó rendelkezései határozzák meg, nem pedig az ahhoz a szabályhoz csatolt valamely nemzeti jogszabály, miszerint a nemzeti védjegyoltalom megszűnik, amennyiben a védjegyjogosult a védjegy tényleges használatát öt éven át elmulasztja.

89. Harmadszor a 40/94 rendelet, különösen a 43. cikk (2) és (3) bekezdése nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely akár kifejezetten, akár közvetve az olasz jogban meghatározotthoz hasonló defenzív lajstromozásra vonatkozó szabályt, elvet vagy fogalmat fektet le.[66]

90. A fentiek szerint teljesen világos számomra, hogy a Ponte Finanziaria fellebbezése negyedik jogalapjában nem azonosított az Elsőfokú Bíróság ítéletében téves jogalkalmazást.

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának téves alkalmazására alapított ötödik jogalapról – sorozatvédjegyek

A felek érvei

91. A Ponte Finanziaria elfogadja az Elsőfokú Bíróság arra vonatkozó magyarázatát, hogy az összetéveszthetőség megállapítása során jelentőséggel bírhat az a tény, hogy a védjegy valamely sorozat részét képezi. Nem

66 – Az irányelv sem tartalmaz olyan rendelkezést, amelyből ilyen szabály, elv vagy fogalom származtatható. Az olasz rendelkezésnek az irányelvvel való összeegyeztethetősége azonban nem tárgya a jelen fellebbezésnek.

ért egyet azonban a Bíróság által alkalmazott két feltétellel és ezek alkalmazási módjával, különösen azon feltétel tekintetében, hogy a sorozat részét képező megfelelő számú védjegy tényleges használatára van szükség.[67]

92. A Ponte Finanziaria álláspontja szerint, ha valamely védjegyjogosult megtervezte és vette a fáradságot a sorozatvédjegyek lajstromoztatására, az összetéveszthetőség értékelése során a sorozat létezését figyelembe kell venni akkor is, ha nem valamennyi védjegy használatát kezdték meg, vagy használják ténylegesen. A Ponte Finanziaria egy közös elemet tartalmazó védjegycsalád példáját hozza fel, amelyet ugyan egy jogosult lajstromoztatott, de azonnali használatát nem kezdte meg, valamint egy másik, a közös elemet tartalmazó védjegyet, amelyet a következő öt éven belül egy másik jogosult lajstromoztat, mivel az egyes megjelölések vonatkozásában – azokat külön-külön tekintve – nem mutat elegendő hasonlóságot az összetéveszthetőség megállapításához (habár az összetéveszthetőség megállapítható lenne akkor, ha a korábbi védjegyek teljes családját vennénk figyelembe). Ha ezt követően valamennyi védjegy tényleges használatát megkezdenék az ötéves időszakon belül, az összetévesztés veszélye a jogszabály céljával ellentétes módon magas lenne. A Ponte Finanziaria szerint ez lenne az eredménye az Elsőfokú Bíróság megközelítésének.

93. Az OHIM előadja, hogy a 40/94 rendelet nem rendelkezik kifejezetten a sorozatvédjegyek vagy védjegycsaládok jogi jelentőségéről, mint az ilyen sorozatokat megtervező és lajstromoztató kereskedők számára biztosított különös védelemről, hanem ezt az Elsőfokú Bíróság vonta le annak az elismeréséből, hogy a valamely közös elemet tartalmazó, de más szempontból különböző két megjelölés közötti összetévesztés veszélye fokozódhat, ha valamelyik megjelölés esetében a kérdéses elem megegyezik az ugyanazon jogosult által lajstromoztatott, a piacon ténylegesen jelen lévő más védjegyekben található elemmel. Ebben az összefüggésben az Elsőfokú Bíróság helyesen állapította meg, hogy a bejelentett védjegynek olyan jellemzőkkel kell rendelkeznie, amelyek a sorozatba való illeszkedéshez szükségesek. Ez a feltétel azonban nem teljesül a Bainbridge megjelölés és a Ponte Finanziaria bejegyzett védjegyei között. Végül, az utóbbi érvelés – annak követése esetén – az összetéveszthetőség értékelését a lajstromozott, de még nem használt sorozatvédjegyek jogosultjának *szándékától* tenné függővé.

94. Az F.M.G. Textiles hasonlóképpen előadja, hogy az összetéveszthetőség elvont módon is értékelhető bármely olyan önálló védjegy tekintetében, amely használatát még

67 – Lásd a fenti 42–44. pontot.

nem kezdték meg, de mivel öt éven belül lajstromozták, a használat elmulasztása miatt még nem szüntethető meg, a sorozatvédjegyeknek a közös elemből fakadó fokozott összetéveszthetőség következtében nyújtott bármiféle szélesebb oltalmát a sorozat részét képező védjegyek tényleges használatától kell függővé tenni. A megszűnés kérdése teljesen független a sorozatvédjegyek szélesebb körű oltalmától, amely fogalom jogszabályokban nem került lefektetésre, hanem az Elsőfokú Bíróság értelmezésének eredménye.

Értékelés

95. A kérdés itt az, hogy az Elsőfokú Bíróság helyesen állapította-e meg, hogy a sorozatvédjegy vagy védjegycsalád létezése az összetéveszthetőséget növelő tényezőként csak akkor vehető figyelembe az olyan lajstromoztatni kért védjegy tekintetében, amely a védjegycsalád vagy sorozatvédjegy tagjaival közös elemet tartalmaz, ha ez utóbbi a piacon tényleges használatban volt – míg a piacon még nem használt valamely egyedi védjeggyel való összetéveszthetőség elvontan is vizsgálható.

96. A védjegycsalád létezésének fogalmát és jelentőségét a közösségi jogalkotó a jelenlegi ügyön kívül [68] még nem elemezte mélységeiben, mindez ismerős azonban a védjegyekkel foglalkozó jogászok számára. [69]

97. Egy példát említve, az Egyesült Királyságban hosszú ideje elfogadott, hogy a védjegycsalád vagy a sorozatvédjegy létezésével indokolt felszólalást a védjegyek használatára kell alapítani, mivel a kereskedők és a közönség a sorozat jellegzetességéről vagy a közös elemről olyan tudomást szereztek, hogy amennyiben egy ugyanolyan jellegzetességgel rendelkező másik védjeggyel találkoznak, azt azonnal a számukra már ismerős sorozatvédjeggyel azonosítják. Habár az ítélkezési gyakorlat 1947-ből való, a 89/104 irányelvet átültető 1994-es védjegyről szóló törvény összefüggésében még ma is alkalmazandó. [70]

68 – Ezeket érintette az Elsőfokú Bíróság a T-336/03. sz., Les Éditions Albert René kontra OHIM – Orange (MOBILIX) ügyben 2005. október 27-én hozott ítéletének (EBHT 2005., II-4667. o.) 85. pontjában és a T-214/04. sz., Royal County of Berkshire Polo Club kontra OHIM – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) ügyben 2006. február 21-én hozott ítéletének (EBHT 2006., II-239. o.) 44. pontjában.

69 – Nem meglepő, hogy az újabb ügyek jelentős részében szerepet játszik a McDonald's Company.

70 – Beck, Koller, 1947., 64 RPC 76; erre a forrásra újabban hivatkozó példaként lásd a United Kingdom Patent Office (Szabadalmi Hivatal, Egyesült Királyság) Ease-e:finance ügyben 2003. július 2-án hozott O-190-03. sz. határozatát, különösen a határozat 53–56. pontját, amely elérhető a http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03 címen.

98. Ugyanezt a megközelítést alkalmazza az OHIM, amelynek a felszólalási eljárásra vonatkozó iránymutatásai [71] – többek közt – előírják, hogy:

„Valamely védjegycsalád közönség általi feltételezése megköveteli, hogy a szóban forgó védjegyek közös alkotóeleme a használat folytán a szükséges megkülönböztető képességgel rendelkezzen ahhoz, hogy a közönség a termékcsalád fő jellegzetességeként tekintsen rá.

Annak érdekében, hogy a Hivatal [OHIM] elismerje, hogy a felszólaló által hivatkozott különböző védjegyek ténylegesen védjegycsaládot alkotnak, a felszólalónak igazolnia kell, hogy ő a védjegyek jogosultja, továbbá azt is, hogy az érintett közönség a megjelölések közös elemét egy vállalkozástól származónak érzékeli. A közönség ilyen »érzékelése« csak a védjegycsalád használatára vonatkozóan benyújtott bizonyítékokból vonható le."

99. Ez a forrás természetesen nem bír kötelező erővel a Bíróságra. A logikája azonban meggyőző, és álláspontom szerint követendő.

71 – http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppofv.pdf. Különösen lásd a 2. rész 2. fejezetének D.I.9.2. pontját.

100. Nincsen olyan rendelkezés, amely védjegycsalád – mint olyan – lajstromozására vonatkozik, például a „bridge" elemet tartalmazó védjegyek a 18. és 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában. Csak önálló védjegyeket lehet lajstromozni, és a védjegyoltalom is egyedi védjegyekre vonatkozik – öt évre, kivéve ha a tényleges használatot megkezdték. Ezért valamely új védjegy-lajstromozási kérelem beérkezésekor az öt éven belül lajstromozott, de még nem használt korábbi védjeggyel való összetéveszthetőség elvontan vizsgálható azon kérdés feltevése által, hogy „mit érzékelne az átlagfogyasztó, ha a két megjelöléssel találkozna?".

101. A közös „jelölést" tartalmazó sorozatvédjegyek esetében más a helyzet. A sorozat – mint olyan – nem lajstromozott, így nem sorozatként élvez oltalmat. Az ilyen sorozatvédjegyek létezése azonban, amennyiben kellőképpen széles körben használják ezeket, az átlagos fogyasztó érzékelésére olyan mértékben gyakorolhatnak hatást, hogy a fogyasztó a közös elemet tartalmazó bármilyen megjelölést valószínűleg a sorozat tagjaival társítja (feltételezve, hogy hasonló árukra vagy szolgáltatásokra vonatkoznak), és ezáltal feltételezi a kérdéses különböző termékek közös eredetét. Ezzel ellentétben nem várható el a fogyasztótól, hogy a közös elemet felismerje az olyan sorozatvédjegyek

esetében, amelyeket a piacon egyáltalán nem használnak, vagy hogy az ugyanazon elemet tartalmazó másik védjegyet a sorozathoz társítsa.

102. A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az összetéveszthetőség vizsgálatakor figyelembe lehet ugyan venni a hasonló védjegyekből álló védjegycsalád létezését, de csak abban az esetben, ha a tényleges használat az átlagos fogyasztó által érzékelt, a sorozat alkotásához megfelelő számú védjegy esetében igazolható.

103. Álláspontom szerint így a fellebbezés ötödik jogalapját, következésképpen a fellebbezést teljes egészében el kell utasítani.

A költségekről

104. A Bíróság eljárási szabályzatának 122. cikke alapján, ha a fellebbezés megalapozatlan, a Bíróság határoz a költségekről. A 69. cikk 2. §-a alapján a Bíróság a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. A 69. cikk 4. §-a alapján a Bíróság elrendelheti, hogy a beavatkozók maguk viseljék saját költségeiket. Az eljárási szabályzat 118. cikke értelmében – többek közt – a 69. cikk rendelkezéseit a fellebbezési eljárásban is alkalmazni kell.

105. Mind az OHIM, mind az F.M.G. Textiles a fellebbezésben költségeik megtérítését kérték.

106. Tekintettel arra, hogy a fellebbezést el kell utasítani, úgy ítélem meg, hogy a Ponte Finanziariát kötelezni kell a költségek viselésére, ide értve az F.M.G. Textiles költségeit is, amelynek közösségivédjegy-lajstromozási kérelme késedelmet szenvedett, és amelynek az eljárás során tanúsított magatartása nem indokolja, hogy a Bíróság saját költségei viselésére kötelezze.

107. Szokatlan kérdés merül fel azonban, mivel az F.M.G. Textiles „a jelen eljárásban és az elsőfokú eljárásban felmerült költségei" megtérítését kérte.

108. Az elsőfokú eljárásban mind az OHIM, mind a Marine Enterprise Projects (az F.M. G. Textiles jogelődje a jelen eljárásban, és beavatkozó az első fokú eljárásban) kérte a költségei megtérítését. Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 87. cikke 2. és 4. §-ának vonatkozó rendelkezései megegyeznek a Bíróság eljárási szabályzata 69. cikke 2. és 4. §-ának vonatkozó rendelkezéseivel. A megtámadott ítélet 132. pontjában az Elsőfokú Bíróság kimondta, hogy „Mivel a felperes pervesztes lett, az OHIM kérelmének megfelelően kötelezni kell a költségek viselésére." A rendelkező rész 2. pontjában a Ponte Finanziariát „kötelezi a költségek viselésére". A beavatkozó költségeit nem említi.

109. Ezért nem egyértelmű, hogy a megtámadott ítéletben a Ponte Finanziariát ténylegesen kötelezték-e a beavatkozó költségeinek megtérítésére. A beavatkozó kifejezetten nem vetette fel ezt a kérdést, azonban kérte a Bíróságot, hogy az első fokon felmerült költségei megtérítéséről is rendelkezzen.

110. Az Elsőfokú Bíróság ítélete és az ellene benyújtott fellebbezés érdeméről alkotott álláspontom fényében az tűnik számomra igazságosnak, hogy a Ponte Finanziariát kötelezni kellett volna a beavatkozó elsőfokú eljárással kapcsolatos költségeinek a viselésére.

111. Abban az esetben azonban, ha a fellebbezés (és a csatlakozó fellebbezés) valamennyi jogalapját el kell utasítani, a Bíróságnak nincs hatásköre az elsőfokú ítélet költségekre vonatkozó részének megváltoztatására. A Bíróság alapokmánya 58. cikkének második pontja értelmében a fellebbezés nem vonatkozhat kizárólag a költségek összegére, vagy arra, hogy a költségek viselésére melyik felet kötelezték. A Bíróság megállapította, hogy a fellebbezés során nincs hatásköre az elsőfokú eljárásban viselt költségekről való rendelkezésre. [72]

112. Szükség esetén az F.M.G. Textiles kérelmet nyújthat be az Elsőfokú Bírósághoz annak érdekében, hogy az eljárási szabályzat 129. cikke alapján értelmezze az ítéletet. A Bíróság előtt hasonló módon került rendezésre egy meglehetősen hasonló helyzetben egy olyan ítélet elleni fellebbezés, amely kifejezetten nem rendelkezett arról, hogy a költségek viselése a beavatkozó költségeire is kiterjed. [73] Az ilyen kérelem nincs határidőhöz kötve. [74]

72 – A C-3/03. P-DEP. sz., Matratzen Concord kontra OHIM ügyben 2005. november 17-én hozott végzés (az EBHT-ban nem tették közzé).

73 – A C-245/95. P-INT. sz., NSK és társai kontra Bizottság ügyben 1999. január 19-én hozott ítélet (EBHT 1999., I-1. o.).

74 – Az 5/55. sz., Assider kontra Főhatóság ügyben 1955. június 28-án hozott ítélet (EBHT 1954., 263. o.).

Végkövetkeztetések

113. A fenti megfontolásokra tekintettel úgy vélem, hogy a Bíróságnak:

– a fellebbezést el kell utasítania;

– a fellebbezőt kell köteleznie az OHIM és az F.M.G. Textiles fellebbezéssel kapcsolatos költségeinek viselésére.