DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA

Az ismertetés napja: 2006. január 19. [1]

I – Bevezetés

1. A védjegyek szintetizált információk együttesei, amelyek formájukat tekintve bármilyenek lehetnek, ám teljesíteniük kell azon alapvető feltételeket, amelyek a lajstromozásukhoz és a jogosult áruinak vagy szolgáltatásainak a versenytársak áruitól vagy szolgáltatásaitól való megkülönböztetéséhez szükségesek. Ezen képesség elismerést nyert a személynevek esetében, amint azt számos példa bizonyítja a piacon.

2. Ugyanakkor ha elvész a kapcsolat a személynév, valamint az e név alatt szolgáltatásokat nyújtó vagy árukat gyártó vállalkozás között, felmerül az a kérdés, hogy a nevét átengedő személy hivatkozhat-e a megjelölésben testet öltő üzenet hamisságára, és megtámadhatja-e a védjegy érvényességét.

3. Ezen kérdéseket teszi fel a brit védjegytörvény 76. cikke alapján a londoni High Courton keresztül a Lord Chancellor által kinevezett személy egy olyan jogvita kapcsán, amely, érdekes módon, egészen egy közismert társadalmi eseményig, a walesi herceg és Lady Diana Spencer esküvőjéig nyúlik vissza. [2]

4. Az esküvőt övező fényűzés és pompa mély nyomot hagyott az emberek emlékezetében; akiket ámulatba ejtett a menyasszony szépsége, akinek impozáns ruhakölteményét [3] E. Emanuel divattervező tervezte, aki, e megbízatásnak köszönhetően, hírnevet szerzett szakmájában. Népszerűségére tekintettel a tervezőnő most felszólal az általa alkotott Elizabeth Emanuel védjegy írásmódja változatának egy vele kapcsolatban nem álló vállalkozás által történő lajstromozása ellen, és a megjelölésen fennálló ipari tulajdonjogok megszüntetését kéri arra hivatkozva, hogy mivel a megjelölésnek a személyéhez

1 – Eredeti nyelv: spanyol.

2 – Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, a walesi herceg, 1981. július 29-én kötött házasságot Diana Frances Spencerrel a londoni Szent Pál-székesegyházban; a szertartást a canterburyi érsek celebrálta.

3 – Csupán az uszály nyolc méter hosszú volt; e különleges ruha elkészítéséhez 25 méter selymet és taftot, valamint 91 méter tüllt használtak, továbbá 137 méter fátyolszövetet és 10 000 gyöngyház és gyöngyflittert (http://noticias.ya.com).

kapcsoló kötelékei felbomlottak, a megjelölés immár nem felel meg a valóságnak, így az megtévesztő.

II – A jogi háttér

5. Noha a kinevezett személy által feltett kérdések kifejezetten a védjegyekről szóló 89/104/EGK irányelv [4] konkrét rendelkezéseire hivatkoznak, úgy a közösségi, mint a nemzetközi jogban találhatóak releváns rendelkezések, amelyeket az alábbiakban idézünk.

A – *A közösségi jog*

6. Az ipari tulajdon e fajtájának az európai jogban történő szabályozása egyrészt a hivatkozott irányelvben, másrészt a közösségi védjegyről szóló 40/94 rendeletben [5] szerepel.

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

5 – Az Uruguayi Forduló keretében megkötött megállapodások végrehajtása érdekében az 1994. december 22-i 3288/94/EK tanácsi rendelettel (HL L 349., 83. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 185. o.), valamint a 2004. február 19-i 422/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 70., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 3. o.) módosított, a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.).

1. Az irányelv

7. A 3. cikk (1) bekezdésének g) pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

„Kizáró, illetve törlési okok

A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, illetve a védjegy törlésének van helye, ha a megjelölés

[...]

g) az áru, illetve a szolgáltatás fajtája, minősége, földrajzi származása vagy egyéb tulajdonsága tekintetében alkalmas a fogyasztók megtévesztésére

[...]”.

8. A 12. cikk (2) bekezdése b) pontjának értelmében:

„Megszűnési okok

A védjegyoltalom megszűnését kell megállapítani akkor is, ha a lajstromozás napját követően

a) [...]

b) a védjegy – a jogosult vagy az ő engedélyével más által folytatott védjegyhasználat következtében – az árujegyzékben szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban megtévesztővé vált, különösen az áruk vagy a szolgáltatások jellegét, minőségét vagy földrajzi származását illetően".

2. A 40/94 rendelet

9. A 7. cikk (1) bekezdésének g) pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

„Feltétlen kizáró okok

(1) A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha:

[...]

g) az áru, illetve a szolgáltatás fajtája, minősége, földrajzi származása vagy egyéb tulajdonsága tekintetében alkalmas a fogyasztók megtévesztésére

[...]".

10. Az 50. cikk (1) bekezdésének c) pontja az alábbiakat tartalmazza:

„A védjegyoltalom megszűnésének okai

(1) A Hivatalhoz [OHIM-hoz] benyújtott kérelem vagy a védjegybitorlási perben előterjesztett viszontkereset alapján a közösségi védjegyoltalom megszűnését kell megállapítani, ha:

[...]

c) a védjegy – a jogosult vagy az ő engedélyével más által folytatott védjegyhasználat következtében – az árujegyzékben szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban megtévesztővé vált, különösen az áruk vagy a szolgáltatások jellegét, minőségét vagy földrajzi származását illetően

[...]".

11. A 40/94 rendelet tartalmaz egy olyan rendelkezést, amely az irányelvben nem található meg, és amelyre az alapügy

tényállásával kapcsolatos jelentősége folytán hivatkozni kell: ez pedig a 17. cikk, amely az alábbiak szerint rendelkezik:

„Átruházás

(1) A közösségi védjegyoltalom átruházható az árujegyzékben szereplő áruk, illetve szolgáltatások egésze vagy azok egy része tekintetében, a vállalkozás átruházásától függetlenül.

(2) A vállalkozás egészének átruházása a közösségi védjegyoltalom átruházását is jelenti, kivéve, ha az átruházásra irányadó jog alapján a felek ettől eltérően rendelkeznek, vagy a körülményekből nyilvánvalóan más következik. E rendelkezést a vállalkozás átruházására irányuló előszerződésre is alkalmazni kell.

[...]

(6) A jogutód a közösségi védjegyoltalomból eredő jogokra mindaddig nem hivatkozhat, amíg az átruházást a lajstromba be nem jegyzik.

[...]"

B – *A nemzetközi jog*

12. A jelen előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés vonatkozásában nem tűnik feleslegesnek a TRIPS-egyezmény [6] 21. cikkét is megemlíteni, amely így szól:

„Használati engedély és átruházás

A Tagok meghatározhatják a védjegyre vonatkozó használati engedély és átruházás feltételeit, egyetértve abban, hogy védjegyre kényszerengedély nem adható, és hogy a lajstromozott védjegy tulajdonosa a védjegyhez fűződő jogát átruházhatja azzal az üzletkörrel együtt, amelyhez a védjegy tartozik, vagy anélkül."

III – A tényállás, az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

13. Az ezen indítvány elején bemutatott okoknál fogva E. Emanuel mint divattervező hírnévre tett szert az Egyesült Királyságban, többek között esküvői ruháinak köszönhe-

6 – A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (TRIPS-egyezmény), amely az Uruguayi Kerekasztal (1986–1994) multilaterális tárgyalások eredménye, és amely az 1. mellékletben (1. C melléklet) található (HL 1994. L 336., 214. o.).

tően. 1990-ben E. Emanuel az ELIZABETH EMANUEL cégnév alatt kezdett dolgozni egy Brook Street-i üzletben.

14. 1996-ban pénzügyi támogatást keresett, és szerződést kötött a Hamlet International Plc-vel az Elizabeth Emanuel Plc elnevezésű közös társaság létrehozására, amelyre átruházta, többek között ruhatervezői és -értékesítési vállalkozását, valamennyi vagyoni érdekeltségét, beleértve az ügyfélkörét, valamint a később, 1997-ben, lajstromozott összetett – ábrás és szóelemeket tartalmazó – védjegy lajstromozása iránti kérelmét; a védjegy egy címerszerű ábrából és az „Elizabeth Emanuel" elemből áll:

ELIZABETH EMANUEL

15. 1997 szeptemberében a védjegy megalkotója komoly pénzügyi nehézségekkel szembesült, és új szerződést kötött a Frostprint Ltd-vel, átruházta rá az üzletet, vagyis ügyfélkörét és a lajstromozott megjelölést. Ezen átruházást követően a Frostprint Ltd saját elnevezését Elizabeth Emanuel International Limitedre változtatta, E. Emanuelt pedig alkalmazottként foglalkoztatta.

16. Egy hónappal később a divattervező abbahagyta a munkát ennél a vállalkozásnál, amelynek vezetősége óvatosságra intette a többi alkalmazottat az E. Emmanuellel kapcsolatban feltett kérdések megválaszolása során.

17. 1997 novemberében a lajstromozott védjegyet átruházták az Oakridge Trading Limitedre, amely 1998 márciusában a megjelölés lajstromozását kérte, igaz, megváltoztatta az eredeti írásmódot, és kivette belőle a címerszerű ábrát.

18. 1999 januárjában E. Emanuel felszólalt e módosítás ellen, és 1999 szeptemberében kérte a homonim lajstromozott védjegy törlését.

19. 2002 áprilisában, amikor a vitatott ipari tulajdon a Continental Shelf 128 Limited (a továbbiakban: CSL) birtokában volt, a Hearing Officer megvizsgálta az E. Emanuel által benyújtott felszólalást és törlés iránti kérelmet, és elutasította őket. Két külön határozatban úgy ítélte meg, hogy a megjelölés megtévesztette a vásárlókat, akik összetévesztés áldozatai lettek, ugyanakkor ez a kétértelműség jogszerű, és a tulajdonos neve alatt igazgatott társaság ügyfélkörrel együtt történt eladásának elkerülhetetlen következménye.

20. Ezen határozatok ellen 2002. december 16-án E. Emanuel a kinevezett személy előtt kereseteket nyújtott be, amelyeket az eljárás folyamán egyesítettek.

21. Keresetük alátámasztásául a felek a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjára és 12. cikke (2) bekezdésének b) pontjára hivatkoztak. Mivel úgy ítélte meg, hogy az alapügy megoldása a fenti rendelkezések értelmezésétől függ, a kinevezett személy felfüggesztette az eljárást, és az alábbi kérdéseket terjesztette a Bíróság elé előzetes döntéshozatal céljából:

„1) Az alábbi körülmények között:

a) a védjegyhez kötődő ügyfélkör és a védjeggyel érintett árukat előállító üzleti vállalkozás átengedésére együttesen került sor;

b) az átruházást megelőzően a védjegy az érintett fogyasztók jelentős hányada számára azt fejezte ki, hogy a védjeggyel érintett áru tervezésében vagy előállításában egy bizonyos személy működött közre;

c) az átruházást követően az engedményes a védjegy lajstromozása iránti kérelmet nyújtott be; és

d) a kérelem benyújtásának időpontjában az érintett fogyasztók jelentős hányada tévesen feltételezte, hogy a védjegy használata arra utal, hogy a védjeggyel érintett áru tervezésében vagy előállításában az a bizonyos személy még mindig közreműködik, és ez a feltevés valószínűleg befolyásolta a fogyasztók ezen részének vásárlási szokásait,

alkalmas-e a megjelölés a fogyasztók megtévesztésére, és ezért a [89/104 irányelv] 3. cikk[e] (1) bekezdésének g) pontja értelmében megtagadható-e a lajstromozása?

2) Amennyiben az első kérdésre adott válasz nem fenntartás nélküli igen, milyen egyéb tényezőket kell tekintetbe venni annak megállapítása során, hogy a megjelölés alkalmas-e a fogyasztók megtévesztésére, és ezért a [89/104 irányelv] 3. cikk[e] (1) bekezdésének g) pontja értelmében megtagadható a lajstromozása; és különösen figyelembe vehető-e az a tény, hogy a megtévesztés kockázata valószínűleg idővel csökkenni fog?

3) Az alábbi körülmények között: a védjegyhez kötődő ügyfélkör és a védjeggyel

érintett árukat előállító üzleti vállalkozás átengedésére együttesen került sor;

a) az átruházást megelőzően a védjegy az érintett fogyasztók jelentős hányada számára azt fejezte ki, hogy a védjeggyel érintett áru tervezésében vagy előállításában egy bizonyos személy működött közre;

b) az átruházást követően a védjegyoltalom megszűnésének megállapítása iránti kérelmet nyújtottak be, és

c) a kérelem benyújtásának időpontjában az érintett fogyasztók jelentős hányada tévesen feltételezte, hogy a védjegy használata arra utal, hogy a védjeggyel érintett áru tervezésében vagy előállításában az a bizonyos személy még mindig közreműködik, és ez a feltevés valószínűleg befolyásolta a fogyasztók ezen részének vásárlási szokásait,

c) alkalmas-e a védjegy a fogyasztók megtévesztésére a jogosult vagy az engedélyével más által folytatott védjegyhasználat következtében oly módon, hogy e jogosult védjegyen fennálló joga a [89/104 irányelv] 12. cikk[e] (2) bekezdésének b) pontja értelmében megszűnjék?

4) Amennyiben a harmadik kérdésre adott válasz nem fenntartás nélküli igen, milyen egyéb tényezőket kell tekintetbe venni annak megállapítása során, hogy a jogosult vagy az engedélyével más által folytatott védjegyhasználat következtében a lajstromozott védjegy alkalmas-e a fogyasztók olyan megtévesztésére, amelynek következtében a [89/104 irányelv] 12. cikk[e] (2) bekezdésének b) pontja értelmében megszűnhet a védjegyoltalom, illetve figyelembe vehető-e az a tény, hogy a megtévesztés kockázata valószínűleg idővel csökkenni fog?"

IV – A Bíróság előtti eljárás

22. A fent idézett kérdéseket előterjesztő végzés 2004. június 16-án érkezett a Bíróság Hivatalához.

23. A Bíróság alapszabályzatának 20. cikkében foglalt határidőn belül írásbeli észrevételt nyújtott be E. Emanuel, a CSL társaság, a Bizottság és az Egyesült Királyság Kormánya, köztük az első három szóbeli észrevételeket terjesztett elő a 2005. december 1-jei tárgyaláson.

V – Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések vizsgálata

A – *Kezdeti kétely: az elfogadhatóságról*

24. Mindenekelőtt ki kell emelni, hogy az írásbeli észrevételekben semmiféle fenntartással nem éltek a kinevezett személy által előterjesztett előzetes döntéshozatali kérdések elfogadhatósága vonatkozásában. Ugyanakkor mivel ez az első alkalom, hogy ezen szerv[7] előzetes döntéshozatali kérdést terjeszt a Bíróság elé, hivatalból fel kell tenni azt a kérdést, hogy jogosult-e arra, hogy az EK 234. cikkre hivatkozzék.

25. Korábbi indítványaimban[8] már kiemeltem, mennyire elégtelen a Bíróság ítéleteiben az EK 234. cikk szerinti bíróság fogalmának pontossága, és azt javasoltam, hogy ezen meghatározásba bele kell venni valamennyi olyan szervet, amely valamely tagállam bírósági szervezetének részét képezi, továbbá azokat is, amelyek – bár nem képezik e szervezet részét – olyan határozatokat hoznak, amelyek bírósági keresettel nem megtámadhatóak.[9]

26. A közelmúlt ítélkezési gyakorlatában fellelhető bizonyos tendencia ezen szervek leírásának az én álláspontommal sokkalta inkább egybevágó, megszorítóbb értelmezésére,[10] különösen e szervek függetlenségi szempontjának vonatkozásában;[11] e tendenciát a többi jellemző szempont tekintetében is követni kell.

27. A Lord Chancellor által kinevezett személy láthatólag a brit bírósági szervezet részét képezi. Ezenkívül *jogszabály hozta létre*, hiszen megemlíti az Egyesült Királyság védjegytörvényének (Trade Marks Act 1994) 76. cikke, illetve működését a 77. cikk szabályozza; e rendelkezések az „Eljárások és fellebbezések" fejezet alatt találhatók.

28. *Állandó jellege* a 76. cikk (2) bekezdésének szövegéből következik, amelynek értelmében a védjegyhivatal határozata által érintett személy fellebbezést nyújthat be a bíróság vagy a kinevezett személy előtt, ami ez utóbbi állandóságát feltételezi.

7 – Ugyanakkor van ennek előzménye, mivel a Bíróság a C-416/96. sz. Eddline El-Yassini-ügyben 1999. március 2-án hozott ítéletében (EBHT 1999., I-1209. o.) elfogadta az Immigration Adjudicator, vagyis a kinevezett személyhez hasonló személy által előterjesztett kérdéseket.

8 – A C-17/00. sz. De Coster-ügyben 2001. november 29-én hozott ítélethez (EBHT 2001., I-9445. o.). kapcsolódó, 2001. június 28-án ismertetett indítvány.

9 – Az előző lábjegyzetben hivatkozott indítvány 83. és azt követő pontjai.

10 – Erre a tendenciára M. Cienfuegos Mateo mutatott rá, a „La noción comunitaria de órgano jurisdiccional de un Estado miembro ex artículo 234 del Tratado CE y su necesaria revisión" c. cikkében (*Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, 238. sz., 2005. július-augusztus 3. és azt követő oldalak), ő szintén e fogalom újragondolásának úttörője (26. o.).

11 – A Bíróság C-516/99. sz. Schmid-ügyben 2002. május 30-án hozott ítélete (EBHT 2002., I-4573. o.) és Tizzano főtanácsnok kapcsolódó indítványa; a C-53/03. sz., Syfait és társai ügyben 2005. május 31-én hozott ítélet (EBHT 2005., I-4609. o.); ez utóbbi ítélet kimondta a görög versenybizottság (Epitropi Antagonismou) által benyújtott kereset elfogadhatatlanságát, e szerv függetlenségének hiányára hivatkozva, mivel e szerv a görög fejlesztési minisztérium felügyelete alá tartozik. Jacobs főtanácsnok meggyőződése az volt ugyanakkor, hogy el kell ismerni e szerv bírósági jellegét.

29. Az ezen alternatíva következtében kialakult, a *hatáskör kötelező jellegére* vonatkozó kételyek eloszlanak, ha tekintetbe vesszük, hogy a kinevezett személyhez való fordulás nem egyszerű lehetőség, mint amilyen például a választott bírósághoz fordulás, [12] hanem azon – jogilag szabályozott mindösszse – két lehetőség egyike, amely a brit védjegyhivatal határozata ellen fellebbezést benyújtani szándékozó személyek rendelkezésére áll.

30. A kinevezett személy *függetlenségével* kapcsolatban ugyancsak nincs kétely, mivel a hivatkozott 77. cikk (3) bekezdése kimerítően felsorolja azon okokat, amelyeknél fogva alkalmatlan feladata ellátására olyan szélsőséges esetekben, mint például a csőd, vagy a testi vagy szellemi eredetű cselekvőképtelenség. Noha a Lord Chancellor feladata annak mérlegelése, hogy a kinevezett személy bármilyen módon akadályoztatva van-e feladatának megfelelő ellátásában, a – szükségképpen megszorítóan értelmezett – intézkedés kivételes jellege minden kételyt eloszlat. [13]

31. Az Egyesült Királyság védjegytörvénye 76. cikkének (3) és (4) bekezdéséből egyértelműen kiderül, hogy a vitatott szervnek egyrészt *jogszabályokat kell alkalmaznia*, másrészt a szerv *kontradiktórius eljárásban* jár el, mivel az előtte folyamatban lévő ügy feleit meg kell hallgatnia. [14]

32. Végezetül pedig a kinevezett személy határozata a Bíróság e kifejezésnek tulajdonított értelmezése alapján bírósági határozat, [15] mivel a kinevezett személy olykor még legfelső fórumként is eljár a hivatkozott törvény 76. cikke (4) bekezdésének értelmében. [16]

33. Következésképpen a kinevezett személy teljesíti a Bíróság által valamely nemzeti bírósági szervvel szemben az EK 234. cikkben foglalt előzetes döntéshozatali eljárás alkalmazása tekintetében támasztott követelményeket, [17] így a Bíróság elé előterjesztett kérdések vizsgálatának nincs semmi akadálya.

12 – A Bíróság 102/81. sz. Nordsee-ügyben 1982. március 23-án hozott ítéletének (EBHT 1982., 1095. o.) 7. és azt követő pontjai.

13 – A kinevezett személy DAAWAT-ügyben 2002. június 10-én hozott határozata ([2003] R.P.C. 11., 197. o.)

14 – A kinevezett személy előtt folyó eljárásról: Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T. és Keeling, D.: *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 14. kiadás, Sweet & Maxwell, London, 2005, 88–90. o.

15 – A Bíróság C-111/94. sz., Job Centre ügyben 1995. október 19-én hozott ítéletének (EBHT 1995., I-3361. o.) 9. pontja kizárja e fogalom köréből a nemperes eljárásokat; a C-182/00. sz., Lutz és társai ügyben 2002. január 15-én hozott ítélet (EBHT 2002., I-547. o.) 15. és 16. pontja kizárja a cégnyilvántartás német nemzeti bíróságok általi vezetését; a C-178/99. sz. Salzmann-ügyben 2001. június 14-én hozott ítélet (EBHT 2001., I-4421. o.) pedig az egyes osztrák bíróságok által végzett tulajdonjogi bejegyzési feladatot.

16 – Meg kell jegyezni, hogy az EK 234. cikk általam javasolt alkalmazása szerint e körülmény alapvető jelentőséggel bírna, ha a kinevezett személyt nem tekintenénk az Egyesült Királyság bírósági rendszerének részét képező szervnek, mivel, az én gondolatmenetemet követve, ez feljogosítaná őt arra, hogy ezen rendelkezés értelmében előzetes döntéshoztal iránti kérdést terjesszen a Bíróság elé.

17 – A Bíróság C-54/96. sz., Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft ügyben 1997. szeptember 17-én hozott ítéletének (EBHT 1997., I-4961. o.) 23. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; továbbá a Schmid-ügyben hozott, a 11. lábjegyzetben hivatkozott ítélet 34. pontja.

B – *Az együttes vizsgálatot igénylő kérdések*

34. Az azon rendelkezések szövege, amelyek értelmezése a kérelem tárgya, valamint az előterjesztett kérdések közötti hasonlóság néhány közös megjegyzésre sarkall, amelyek megkönnyítik az alapügy tényállási összefüggésben való megoldását.

1. A lajstromozott védjegy mint kereskedelmi tárgy

35. Különleges tulajdoni minőségükben [18] a védjegyek, noha nem öltenek tárgyiasult formát, rendelkeznek az ahhoz szükséges jellemzőkkel, hogy kereskedelmi tárgyak lehessenek. A rendszerük uralkodó elve a polgári jog területére jellemző szándékönállóság elve, a lajstromozási eljárás megkövetelte szükséges korlátozásokkal, amelyek alapvető fontosságúak a jogbiztonság és mindenekelőtt a védjegyek ellen harmadik felek részéről történő fellépés szempontjából. [19] Ugyanakkor ezek a korlátok nem akadályozhatják a lajstromozott megjelölésekkel kapcsolatos legkülönfélébb jogügyleteket, amint azt az ilyeneket tartalmazó szerződések széles köre is bizonyítja.

36. Így a kereskedelmi életben többféle, a védjegyen fennálló jogok egyes formáiról rendelkező megállapodás alakult ki, mint a használat átengedése (például a védjegylicencia [20] és a franchise), az *inter vivos* vagy *mortis causa*, [21] illetve ingyenes jogcímen [22] vagy visszterhesen történő eladásuk; ezen utóbbi esetben különösen vitatható az immateriális tulajdon és az azon vállalkozás számára történő átruházás közötti kapcsolat, amelyhez e tulajdon kapcsolódik, azon tény következtében, hogy némely jogrend e kapcsolatot megkövetelte, és megtiltotta a védjegy és a kapcsolódó tevékenység egymástól független átruházását. Ugyanakkor a tagállamok jogrendjei immár lehetővé teszik a vállalkozás egyéb vagyoni elemeivel kapcsolatban nem álló védjegy átruházását. [23]

37. A 89/104 irányelv nem tér ki a közjogi vonatkozásokra, amelyeket a magántulajdon szabályozása terén együttesen kell tekintetbe venni, a tagállamok hatáskörének tiszteletben tartásával, az EK 295. cikk, valamint az irányelv hatodik preamblumbekezdése alapján, amely nem zárja ki a más területekre vonatkozó tagállami jogszabályi rendelkezések védjegyekre történő alkalmazását. Ugyanakkor a 40/94 rendelet 17. cikke kifejezetten rendelkezik a közösségi védjegynek a védjeggyel megjelölt árukkal azonosítható gazdasági egységtől való függetlenségéről.

18 – Ez az elnevezés a spanyol polgári törvénykönyvből ered; a törvénykönyv II. könyve IV. fejezetének címe: „De algunas propiedades especiales" (Néhány különleges tulajdonról), ennek III. fejezete *strictu sensu* a szellemi tualjdonról szól, amely fenntartás nélkül kiterjeszthető az ipari tulajdonra, és mindenképpen a védjegyekre is.

19 – E tekintetben az irányelv hallgat; ugyanakkor a 40/94 rendelet 17. cikkének (6) bekezdéséből és 23. cikkéből ez következik; von Kapff, P.: „Rechtsübergang – Artikel 17", in: Ekey, F. és Klipperl, D.: *Markenrecht*, Heidelberg, 2003, 967. o.

20 – Erről a 89/104 irányelv 8. cikke rendelkezik, amelynek (2) bekezdése a védjegyjogosult licenciatulajdonossal szemben fennálló jogairól szól.

21 – Gondoljunk a végrendeleti öröklésre, ahol a végrendelet egyoldalú jogügylet.

22 – Teoretikus, ám nem lehetetlen feltételezés a kereskedelemben.

23 – Von Kapff, P., hiv. mű, 964. o.

38. Azon általános polgári jogi keret kiegészítéseképpen, amelybe az immateriális javak egyes fajtái tartoznak, az alaptényállás elemeinek fényében az ezen ágazatban érvényes általános elvekre kell utalnunk, mivel a tulajdonátruházási művelet semmisségének vagy megsemmisíthetőségének hiányában (rosszhiszeműség, erőszak vagy törvénysértés) a jóhiszeműség elve érvényesül, amely megköveteli, hogy a szerződéseket teljesítsék (*pacta sunt servanda*), és amely a szerződés rendeltetésének eléréséhez vezető minden lépésben alkalmazandó.

39. E tekintetben nem a *bona fides semper praesumitur* [24] elvének megfelelően jár el az a személy, aki jogait – függetlenül azok természetétől – elidegeníti, majd ezt követően, akármilyen indokkal, harmadik féllel szemben követeli őket; ez a magatartás a *venire contra factum proprium non valet* mondást idézi, amely a jóhiszeműség hiányának tipikus példája. A logika azt diktálja, hogy a szabad elhatározásból véghezvitt aktus következményeit el kell viselni, amennyiben nem áll fenn olyan ok, amely igazolhatná az átruházott vagyon visszaszerzését.

40. Összefoglalva tehát: semmi akadálya a védjegyen fennálló jogok átruházásának; ugyanis e jogok gyakorta eladásra kerülnek a kereskedelmi ügyleteken belül, amely körülmény mindenki számára közismert, és annyira gyakori a kereskedelmben, hogy kétséget kizárólag ez a 40/94 rendelet 17. cikkének és a TRIPS-egyezmény 21. cikkének alapja.

24 – A nemzeti jogban ezen elv explicite kifejezést nyer a spanyol polgári törvénykönyv 434. cikkében és a francia polgári törvénykönyv (Code civil) 2268. cikkében.

2. A védjegy funkciói

41. A 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontja és 12. cikke (2) bekezdésének b) pontja a védjegyoltalom abban az esetben történő megszűnéséről szól, amikor a védjegy, alapvető rendeltetésével szemben, megtéveszti a fogyasztót; ennélfogva röviden emlékeztetni kell ezen rendeltetésre, mielőtt megvizsgálnánk a két rendelkezés vonatkozásában releváns fogyasztó fogalmát.

42. Az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében a védjegy alapvető rendeltetése az, hogy a végső fogyasztók számára az összetévesztés veszélye nélkül biztosítsa a jelölt áruk vagy szolgáltatások származásának azonosíthatóságát annak érdekében, hogy azok megkülönböztethetőek legyenek a más eredetű áruktól és szolgáltatásoktól, és biztosítsa azt, hogy a védjeggyel jelölt árukat, illetve szolgáltatásokat az ezek minőségéért felelős vállalkozás felügyelete mellett állították elő, illetve nyújtották. [25]

43. Több ízben említettem már a védjegyjog elsődleges tárgyát, amely nem más, mint azon információ pontosságának védelme, amelyet a lajstromozott megjelölés valamely

25 – A Bíróság C-206/01. sz., Arsenal Football Club ügyben 2002. november 12-én hozott ítéletének (EBHT 2002., I-10273. o.) 48. pontja; a 102/77. sz. Hoffmann-La Roche-ügyben 1978. május 23-án hozott ítéletének (EBHT 1978., 1139. o.) 7. pontja; a C-299/99. sz. Philips-ügyben 2002. június 18-án hozott ítéletének (EBHT 2002., I-5475. o.) 30. pontja.

javak eredetéről nyújt,[26] a többi funkció betöltésének veszélyeztetése nélkül.[27]

44. A Bíróság szintén kiemelte az immateriális tulajdon e típusa további rendeltetésének fontosságát, és kifejezetten hivatkozik a minőség jelölésére, tekintettel arra, hogy ez a vevőkör megnyerésére szolgál.[28]

45. A Bíróság azt is megállapította, hogy a védjegy kondenzálja[29] a védjegyjogosult által a közönség számára felkínált áruk jóhírnevét, és elismerte, hogy a védjegy és ezzel a védjegyjogosult jó hírnevét sértheti az érintett áruk nem megfelelő bemutatása.[30] E tézis kiemelte továbbá a megjelölésnek – mint az általa azonosított árucikk reklámhordozójának – a jelentőségét.[31]

46. Ugyanakkor, amint azt az Egyesült Királyság Kormánya írásbeli észrevételeiben bemutatja, e rendelkezés nem teszi lehetővé a védjegyoltalom pusztán azért történő megtagadását, mert az érintett áruk nem érnek el a vásárló elvárásainak megfelelő szintet, vagy azért, mert egy meghatározott személy többé nem működik közre ezen áruk tervezésében és elkészítésében, akár egészen más okból kifolyólag. Valójában a vásárlóközönség tisztában van azzal, hogy a minőség – különféle okoknál fogva – változhat. Következésképpen a tárgyalt rendelkezések hibáira vonatkozó vizsgálatnak kizárólag a fent hivatkozott alapvető rendeltetésre kell kiterjednie.

47. Továbbá, amint azt a Bizottság helyesen megjegyezte, az ezen rendelkezések mögött húzódó közérdek az olyan megjelölések védjegyként történő lajstromozása és használata ellen irányul, amelyek megtévesztik az átlagfogyasztót, befolyásolva annak vásárlási szándékát. Következésképpen a felhasználó profilját kell megvizsgálni, tekintettel főként a CSL, valamint E. Emanuel e tárgyban benyújtott észrevételeire.

3. A referenciaközönség

48. Az „átlagos fogyasztó" modellje a Bíróság Gut Springenheide és Tusky ügyben[32] 1998. július 16-án hozott ítéletét követően állandó jelleggel használatos; ez az ítélet egységes, általánosan alkalmazandó szempontrend-

26 – A Bíróság C-23/01. sz. Robelco-ügyben 2002. november 21-én hozott ítéletéhez (EBHT 2002., I-10913. o.) kapcsolódó főtanácsnoki indítvány 26. pontja.

27 – Mint amilyen a promóciós elem, illetve a kereskedelmi stratégiai eszköz funkciója; Grynfogel, C.: „Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques", in: *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, 6/2000. sz., 494. és kk. o., különösen: 500. o. Lásd ugyancsak az Arsenal Football Club ügyben hozott, fent hivatkozott ítélethez kapcsolódó 2002. június 13-án ismertetett indítványom 43. és 46. pontját.

28 – A Bíróság C-10/89. sz. HAG GF-ügyben 1990. október 17-én hozott ítéletének (EBHT 1990., I-3711. o.) 13. pontja.

29 – Találó kifejezés Fernández-Nóvoa, C. tollából: *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2. kiadás, 2004, 76. o.

30 – A Bíróság C-427/93., C-429/93. és C-436/93. sz., Bristol-Myers Squibb és társai egyesített ügyekben 1996. július 11-én hozott ítéletének (EBHT 1996., I-3457. o.) 75. pontja.

31 – Fernández-Nóvoa, C., hiv. mű 78–79. o.

32 – C-210/96. sz. ügy; EBHT 1998., I-4657. o.

szert dolgozott ki annak meghatározására, hogy valamely megnevezés, védjegy vagy reklámjelmondat alkalmas-e a fogyasztó megtévesztésére, vagy sem, és ehhez a szokásosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő, átlagfogyasztó feltételezett észleléséből indult ki, anélkül hogy szakértői véleményt vagy közvéleménykutatást vett volna igénybe. [33]

49. Ezen előfeltevés jelentőségének meghatározása valamennyi konkrét esetben az elbíráló vagy a védjegy tárgyú jogvitában eljáró bírói szerv feladata. A korábbiakban már kifejtettem, [34] hogy az elbírálónak vagy az eljáró bíróságnak a közösségi jog által meghatározott átlagos fogyasztó mintájára hivatkozva saját maguknak kell élniük értékelési jogkörükkel, anélkül hogy további vizsgálatot folytatnának, illetve elemzésekhez vagy összehasonlító tanulmányokhoz, szakértői véleményekhez vagy statisztikai kutatásokhoz folyamodnának.

50. Következésképpen meg kell őrizni a fogyasztóra vonatkozó, a fenti pontokban hivatkozott szempontot, mivel egyrészt nem szükséges megváltoztatni a 89/104 irányelv 3. és 12. cikkének keretén belül, másrészt az ügy előzményeiből nem következik, hogy az érintett vásárlóközönség a divat és az esküvői ruhák szakértőiből áll.

33 – Uo., 31. pont.

34 – A Bíróság C-136/02. P. sz., Mag Instrument Inc kontra OHIM ügyben 2004. október 7-én hozott ítéletéhez (EBHT 2004., I-9165. o.) kapcsolódó 2004. március 16-án ismertetett indítvány 48. pontja.

4. A tulajdonnevek mint védjegyek

51. Végezetül, a közös elemek vizsgálatának keretén belül, érinteni kell a – jelen ügyhöz hasonlóan – személynevekből álló kereskedelmi megjelölések kérdését.

52. A közösségi jogban a hivatkozott irányelv [35] 2. cikke a védjegyoltalomban részesíthető megjelölések példálózó felsorolását tartalmazza, [36] amennyiben azok betöltik eredetjelölő funkciójukat. E rendelkezésben kifejezetten szerepelnek a „személynevek".

53. A személynévből álló védjegy megkülönböztető képességének értékelési feltételei a Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében tehát megegyeznek azokkal, amelyek a védjegyek többi csoportjára alkalmazandóak. [37] A Bíróság elutasította, hogy a név azonosító képességének a versenytársakkal szemben történő értékelése során szigorúbb általános feltételeket alkalmazzon. [38]

35 – A közösségi védjegyről szóló 40/94 rendelet 4. cikkének azonos a megfogalmazása.

36 – A 89/104 irányelv hetedik preambulumbekezdésének értelmében.

37 – A C-404/02. sz. Nichols-ügyben 2004. szeptember 16-án hozott ítélet (EBHT 2004., I-8499. o.) 25. pontja.

38 – Uo., 26. pont.

54. Természetszerűleg nem vitatott az Elizabeth Emanuel védjegy ezen képessége, ugyanakkor szükségesnek látszik a Nichols-ügyre vonatkozó indítványomban kifejtett gondolatmenet megismétlése, amely szerint az irányelvben semmi sem ad felhatalmazást arra, hogy a vezetékneveket eltérő bánásmódban részesítsék, mivel a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja – ez a vezetéknevekre vonatkozó egyetlen rendelkezés – a védjegyoltalom korlátaira vonatkozik, ami viszont, ahogyan azt majd később kifejtem, a feltétlen kizáró okok vizsgálatától eltérő kérdés, [39] ugyanakkor ez nincs kapcsolatban azon törlési vagy megszűnési okokkal, amely alapján a kinevezett személy előtt benyújtották a keresetet.

55. Összefoglalva: úgy vélem, a személynevekre és családnevekre a más megjelölésekre alkalmazott rendszert kell alkalmazni, mivel más megoldásnak nincs jogalapja.

C – *A vitatott rendelkezések sajátosságai*

56. A vitatott rendelkezések értelmezése közös vonásainak bemutatását követően most összpontosítsunk az e rendelkezéseket megkülönböztető jellemzőkre.

1. A „megtévesztés" fogalma a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjában (az első és második kérdésről)

57. E rendelkezés szövegéből következik, hogy – a 3. cikk többi bekezdéséhez hasonlóan – ez is a védjegy benne rejlő jellemzőire vonatkozik, amint azt az Egyesült Királyság Kormánya észrevételeiben jelzi. Következésképpen a védjegynek saját minősége, vagyis a benne rejlő téves információk révén kell megtévesztenie a vásárlóközönséget, [40] amely információk objektíve alkalmasak megtévesztésre, vagyis minden ésszerűen elképzelhető felhasználás esetén képesek a megtévesztésre. [41] Így valamely, az összetételben nem szereplő elemnek a védjeggyel megjelölt áru részeként történő feltüntetése olyan, közvetlenül a védjegyből eredő adat, amely a fogyasztók körében összetévesztést eredményezhet. [42]

58. Közismert, hogy az Egyesült Királyságban megtagadták az „Orlwoola" fantáziaszó textilanyagok tekintetében történő lajstromozását, mivel hangalakja (amely azonos az „all wool" – tiszta gyapjú hangalakjával) miatt a közönség azt hihette, hogy a textilanyagokat gyapjúból állítják elő, noha ezek az anyagok valójában csak pamutot tartalmaznak. [43]

39 – A 37. lábjegyzetben hivatkozott Nichols-ügyben 2004. január 15-én ismertetett indítványom.

40 – Fernández-Nóvoa, C., hiv. mű, 234. o.

41 – Bender, A.: „Absolute Eintragungshindernisse – Artikel 7" in: Ekey, F. és Klippel, D., hiv. mű, 912. o.; a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének g) pontja vonatkozásában.

42 – Gastinel, E.: *La marque communautaire*, L.G.D.J., Paris, 1998, 88. és 89. o.; ugyancsak a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének g) pontja vonatkozásában; elmélete tökéletesen alkalmazható az irányelv keretén belül.

43 – Ezt az 1909. évi ügyet idézi N. Isaacs (*Law of Trade Marks*, CLT Professional Publishing, Birmingham, 1996, 39. o.).

59. A fenti megfontolások fényében fel kell tenni azt a kérdést, hogy a jogosult nevével homonim védjegy tulajdonosának megváltozása minden körülmények között ilyen megtévesztéshez vezet-e.

60. Több ok miatt is nemleges választ kell adni.

61. Először is: a jogalkotó kifejezetten rendelkezett, legalábbis a közösségi védjegy vonatkozásában, a megjelöléseknek a kapcsolódó vállalkozás eladásától független átruházásáról, hiszen az irányelv magában foglal védjegylicenciáról szóló rendelkezéseket is, amely esetben többé nem áll fenn kapcsolat a személynév és a lajstromozott védjegy között.

62. Ezt a lehetőséget a jogalkotó valószínűleg nem engedélyezte volna, vagy pedig kivételekről rendelkezett volna, ha úgy vélte volna, hogy a fentiek szerint meghatározott átlagfogyasztó nem képes megérteni és teljességgel felfogni a vállalkozásokat és különösen – a kereskedelem többi tárgyához hasonlóan – a védjegyeket érintő változásokat. A módosítások tehát nem tekinthetők olyanoknak, amelyek megváltoztathatják vagy veszélyeztethetik az ipari tulajdon e fajtájának alapvető rendeltetését.

63. Az irányelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontja feltételezi, hogy a védjegy használója tudatában van azon divergenciának, amely fennállhat a védjegyként használt személynevek, valamint a védjegyjogosultaknak a védjeggyel megjelölt áruk előállításában vagy szolgáltatások nyújtásában való részvétele között. Amint azt észrevételeiben a CSL hangsúlyozza, noha nincs szükségszerűen információjuk az átruházásról, valamennyi fogyasztó tudja, hogy a divattervezőnek joga van arra, hogy tevékenységét bármikor átengedje.

64. Másodsorban: emlékeztetni kell arra, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlata ezen megjelölések tekintetében a többi, védjegyként lajstromozható megjelölés tekintetében alkalmazottal azonos rend alkalmazásáról döntött. Nem indokolt a kiegészítő oltalom biztosítása, amikor a megjelölést a saját családnevéből megalkotó személy megszakít minden kapcsolatot az árukat ugyanezen név mint védjegy alatt előállító gazdasági szereplővel.

65. A fenti magyarázatok értelmében az első előzetes döntéshozatali kérdésre azt a választ kell adni, hogy valamely, legalább részben személynévből álló védjegy, amely a kapcsolódó ügyfélkörrel együtt átruházásra került, a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében nem téveszti meg a fogyasztókat; még akkor sem, ha e fogyasztók tévesen azt gondolhatják, hogy az érintett személy közreműködött az áruk megalkotásában vagy gyártásában.

66. Az első kérdésre javasolt megoldás alapján a második kérdésre nem szükséges válaszolni.

2. A 89/104 irányelv 12. cikke (2) bekezdése b) pontjának megkülönböztető sajátosságai (a harmadik és negyedik kérdésről)

67. E rendelkezés és a fenti pontokban vizsgált rendelkezés között az a különbség, hogy a fogyasztókat ért megtévesztésnek a védjegy használatából kell származnia. Amint azt az Egyesült Királyság Kormánya helyesen megállapítja, a megjelölés tulajdonos vagy esetleges engedményes általi használatának olyan mértékben módosítania kell a megjelölés révén közölt információt, hogy a valódi üzenet tekintetében megtévessze a fogyasztókat. [44]

68. Az ipari tulajdon e fajtájának benne rejlő azonosító elemei tehát csupán annak meghatározását teszik lehetővé, hogy a védjegy milyen kiterjedésű és jelentőségű módosításokon ment keresztül, mivel a Bíróság az ún. „Gorgonzola"-ügyben 1999. március 4-én hozott ítéletében [45] a megszűnés megszorító értelmezése mellett foglalt állást, és a fogyasztó megtévesztésének tényleges fennállását vagy kellően nagy veszélyét szabta feltételül. [46]

69. Következésképpen valamely megjelölés egyszerű, a vásárlókhoz való átvitel módjában lényegében változatlan használata nincs hatással a megjelölés által hordozott üzenetre, [47] még akkor sem, ha – az alapügyhöz hasonlóan – az a személy, aki a nevét adta a védjegyhez, nem tart fenn semmilyen kapcsolatot a védjegyet használó vállalkozással. A vásárlóközönség észlelésében megmutatkozó divergencia – miközben a közönség továbbra is meg van győződve arról, hogy e személy részt vesz a termelési folyamatban – vitathatatlanul a védjegy jogosultjának megváltozásából következik, ám ez az irányelv 12. cikkének értelmében nem valósít meg megtévesztést. Következésképpen a kérdést előterjesztő bíróság általi, az idővel csökkenő állítólagos megtévesztésre történő hivatkozás jelen ügyben irreleváns.

70. Itt hivatkozni kell a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjáról szóló fenti pontokban az átlagfogyasztóval kapcsolatban tett megállapításokra is, [48] akiről tehát feltételezni kell, hogy tud az ipari tulajdon jogosultjának személyében bekövetkezett

44 – A 40/94 rendelet 50. cikke (1) bekezdésének c) pontjával kapcsolatban: von Mühlendahl, A. és Ohlgart, D.: *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C. H. Beck és Verlag Stämpfli + Cie, Münich, 1998, 173. o.

45 – A C-87/97. sz., Consorzio per la tutela del formaggio Gongonzola ügyben hozott ítélet (EBHT 1999., I-1301. o.).

46 – Uo., 41. pont.

47 – Ugyanezenen értelemben foglal állást Jacobs főtanácsnok a „Gorgonzola"-ügyben ismertetett indítványának 56. pontjában.

48 – A 60. és a 61. pont.

változásokról. E vonatkozásban ugyancsak nem változik a védjegy alapvető rendeltetése. Ugyanakkor azon félreértés tárgyában történő határozathozatal során, amelynek a vásárlóközönség esetleg áldozatul esett, a védjegyhasználat következményeinek értékeléséhez a nemzeti bíróságnak kell vizsgálnia a jogvita különleges körülményeit.

71. A fenti megfontolásokra alapján: a hivatkozott 12. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében nem megtévesztő valamely, személynévből álló, és ügyfélkörrel együtt átruházásra került lajstromozott védjegy egyszerű használata; és a nemzeti bíróság feladata az adott ügy jellemzőinek értékelése, hogy mérlegelhesse: a védjegy használata miként befolyásolja a védjegy által a fogyasztókban keltett benyomást.

72. A harmadik kérdésre javasolt megoldás alapján a negyedik kérdésre nem szükséges válaszolni.

VI – Végkövetkeztetések

73. A fentiek alapján azt javasolom, hogy a Bíróság az alábbi választ adja a Person Appointed by the Lord Chancellor által a londoni High Court of Justice-on keresztül előterjesztett kérdésekre:

„1) A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első irányelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontját

akként kell értelmezni, hogy a legalább részben személynévből álló védjegy, amely a kapcsolódó ügyfélkörrel együtt átruházásra került, nem téveszti meg a fogyasztókat; még akkor sem, ha e fogyasztók tévesen azt gondolhatják, hogy az érintett személy közreműködött az áruk megalkotásában vagy gyártásában.

2) Ugyanezen körülmények között, a hivatkozott 12. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében, nem megtévesztő valamely, személynévből álló és az ügyfélkörrel együtt átruházott, lajstromozott védjegy egyszerű használata; és a nemzeti bíróság feladata az adott ügy jellemzőinek értékelése, hogy mérlegelhesse: a védjegy használata miként befolyásolja a védjegy által a fogyasztókban keltett benyomást."