ELEANOR SHARPSTON
FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA

Az ismertetés napja: 2008. június 26. [1]

1. A Court of Appeal of England and Wales (angol Fellebbviteli Bíróság) jelen előzetes döntéshozatal iránti kérelme annak tisztázására irányul, hogy a jó hírnévvel rendelkező védjegyeket milyen mértékben lehet megvédeni a „felhígulással” szemben.

2. A közösségi védjegyjog [2] alapján bármelyik tagállam előírhatja, hogy a nemzeti védjegy törlésének van helye, ha az egy korábbi nemzeti védjegyhez hasonló, jóllehet a két védjegy árujegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások nem hasonlóak, feltéve hogy a korábbi védjegy az érintett tagállamban jó hírnévvel rendelkezik, és a „megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a korábbi védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét”.

3. A Bíróság úgy értelmezte ezt a rendelkezést, hogy a két védjegy közötti hasonlóság mértéke nem szükséges, hogy összetéveszthetőséghez vezessen, elegendő, ha pusztán azzal a hatással jár, hogy az érintett vásárlóközönség „kapcsolatot létesít” a védjegyek között.

4. A nemzeti eljárás tárgya az, hogy az „Intel” védjegy – amely a számítógéphez kapcsolódó áruk és szolgáltatások tekintetében jó hírnévvel rendelkezik – jogosultjai igényt tarthatnak-e a későbbi, marketingszolgáltatásokra vonatkozóan lajstromozott „Intermark” védjegy törlésére. Ebben az összefüggésben a Court of Appeal az esetjog által megkövetelt „kapcsolat” természetére, valamint a korábbi védjegy megkülönböztető képessége vagy jó hírneve i. tisztességtelen kihasználásának és ii. megsértésének fogalmára vonatkozóan kér további felvilágosítást.

A felhígulás fogalma

5. A védjegy egyik alapvető rendeltetése az áruk vagy szolgáltatások meghatározott származási forráshoz – legyen az az eredeti gyártó vagy egy kereskedelmi ügynök – kapcsolása. Ez mind a forgalmazónak, mind pedig a fogyasztónak egyaránt érdeke. A forgalmazó a versenytársak bitorlásával szemben védett jó hírnevet alakíthat ki

1 – Eredeti nyelv: angol.

2 – 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: Irányelv) 4. cikke (4) bekezdésének a) pontja. A továbbiakban (a 14. ponttól) részletesen ismertetem a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

a védjegyet viselő termékekre vonatkozóan, és így elősegítheti az ilyen termékekkel való kereskedelmet. Hasonlóképpen, a fogyasztó vásárlói döntéseket tud hozni a védjegyhez társított tulajdonságok alapján. Mivel ezek a döntések negatívak is lehetnek, ez a forgalmazót arra ösztönzi, hogy fenntartsa és fejlessze a védjeggyel forgalmazott áruk vagy szolgáltatások minőségét.

6. Ebben az összefüggésben azok a védjegyek, amelyek azonosak, vagy az összetéveszthetőségig hasonlók, nem létezhetnek egymás mellett, amennyiben az árujegyzékükben szereplő áruk vagy szolgáltatások kellően nem különböznek annak érdekében, hogy ki lehessen zárni az összetéveszthetőséget. A védjegyeket ezért egy olyan alapvető szabály [3] védi, amely megakadályozza egy már lajstromozott védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölés lajstromozását vagy használatát a védjegy árujegyzékében szereplő áruk vagy szolgáltatások tekintetében. Plasztikus példával élve minden védjegyet „védelmi zóna" vesz körül, amelybe más védjegyek nem léphetnek be. Ennek a zónának a kiterjedése a körülményektől függően változik. Egy azonos vagy egy rendkívül hasonló védjegyet nagyobb távolságra kell tartani az általa védett áruk vagy szolgáltatások tekintetében. Ezt megfordítva egy azonos vagy rendkívül hasonló termékekre vonatkozóan használt védjegyet nagyobb távolságra kell tartani a védett megjelölés hasonlósága tekintetében.

7. Ez a védelem főszabály szerint elegendőnek tekinthető. Hasonló vagy akár azonos védjegyek is létezhetnek egymás mellett nem hasonló termékekre vonatkozóan anélkül, hogy a fogyasztók képzetében összetéveszthetőek lennének, vagy a vállalkozások kereskedelmi érdekeit sértenék.

8. Ugyanakkor ez nem minden helyzetben igaz. Kétségkívül ellentmondásos módon a legismertebb védjegyek különösen érzékenyek hasonló védjegyek létezésére, még ha azokat nagymértékben különböző termékekkel kapcsolatban használják is, és a tényleges összetéveszthetőség nem valószínű. Ezek a védjegyek továbbá gyakran olyan szerepet is betöltenek, amely túlmegy az áruk vagy szolgáltatások egységes eredethez való hozzárendelésén. A minőség, kizárólagosság, fiatalság, öröm, luxus, kaland, csillogás, vagy más közismerten kívánatos életstílusbeli tulajdonságok hatásos képét jelenítik meg, amelyek nem szükségszerűen kapcsolódnak meghatározott termékekhez, ugyanakkor alkalmasak egy önmagában erős marketingüzenet közvetítésére. [4]

3 – Mint amilyen az Irányelv 4. cikkének (1) bekezdése is, lásd alább a 16. pontot.

4 – Lásd Ruiz-Jarabo főtanácsnok C-206/01. sz., Arsenal Football Club ügyre vonatkozó indítványának (2002. november 12-én hozott ítélet [EBHT 2002., I-10273. o.]) 46. és 47. pontját.

9. El lehet képzelni, milyen mértékben csorbulna a „Coca-Cola” védjegy megkülönböztető képessége, ha az (illetve egy hasonló védjegy vagy megjelölés) csak az üdítőitalokra vonatkozóan lenne lajstromozva, és azt mások a legkülönbözőbb, a szóban forgó üdítőitalokkal kapcsolatban nem álló termékek tekintetében használnák; vagy hogyan sérülne a jó hírneve, ha alacsony minőségű motorolajokkal vagy olcsó hígítókkal kapcsolatban használnák.

10. A védjegyek felhígulás elleni védelmének elképzelése ezen aggodalmakra válaszul merült fel. Amint azt Jacobs főtanácsnok az Adidas I-ügyben [5] megjegyezte, az elképzelést először Schechter fogalmazta meg 1927-ben, noha szerinte inkább a „tetszőlegesen meghatározott, kitalált vagy fantáziadús védjegyeket”, mintsem a nagy megbecsülésnek örvendő védjegyeket illeti meg ez a védelem. [6]

11. A felhígulásnak közismerten két típusa van: az elhomályosítás és a kifakulás. [7] Tág értelemben véve az első a korábbi védjegy megkülönböztető képességének az Irányelv 4. cikke (4) bekezdése a) pontja szerinti megsértésének és a Coca-Colával kapcsolatos első példámnak felel meg, míg az utóbbi a jó hírnevének megsértésére és a második példámra vonatkozik.

12. A 4. cikk (4) bekezdésének a) pontja még egy visszaélési kategóriát tartalmaz: a korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jó hírnevének tisztességtelen kihasználását, amelyet gyakran potyázásként említenek. [8]

13. Az így nyújtott védelem kevésbé a termék és az eredete között létesített kapcsolatot, mint inkább a védjegy kommunikációs eszközként való használatát érinti, amely egy szélesebb körű marketingüzenetet hordoz.

5 – A C-408/01. sz., Adidas-Salomon és Adidas Benelux ügyre vonatkozó főtanácsnoki indítvány (2003. október 23-án hozott ítélet [EBHT 2003., I-12537. o.]) 37–38. pontja; teljes idézet az alábbi 33. pontban).

6 – Frank I. Schechter, „The rational basis of trademark protection”, *Harvard Law Review* 1927, 813. oldal. Schechter maga a németországi elberfeldi Landesgericht 1924-es döntéséből indult ki, amely feljogosította a jól ismert, szájvizekre vonatkozóan lajstromozott „Odol” védjegy jogosultját, hogy az acéltermékek tekintetében lajstromozott ugyanezen védjegy törlését kérje azon az alapon, hogy a felperesnek „legfőbb érdeke, hogy megakadályozza védjegyének felhígulását [verwässert]: az ugyanis veszítene vásárlóerejéből, ha azt mindenki használhatná a termékei megjelölésére” (Schechter fordítása). Mulatságos tudni, hogy a felhígulás fogalma egy szájvízzel kapcsolatos esetből ered.

7 – Ezek a fogalmak a 2006. évi United States Trademark Dilution Revision Actben (egyesült államokbeli védjegyhígulásra vonatkozó módosító törvény) szerepelnek. A „felhígulás” fogalmát ugyanakkor néha csak az elhomályosítással kapcsolatban használják, míg a kifakulás egy különálló fogalmat jelöl.

8 – Lásd az Adidas I-ügyben előterjesztett főtanácsnoki indítvány 39. pontját és 18. lábjegyzetét. A „potyázás”, az „elhomályosítás” és a „kifakulás” fogalmainak jelen indítványban való használata révén visszautalok az Irányelvben szabályozott fogalmakra, így a korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jó hírnevének tisztességtelen kihasználására, amely megsérti ezen védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét.

Jogi háttér

14. Az Európai Közösségben a védjegyjognak két szintje van. Egyrészről jelen van a Közösség egész területén érvényes közösségi védjegyrendszer, amelyet a közösségi védjegyrendelet [9] szabályoz, másrészről a nemzeti védjegyek önálló, az egyes tagállamokra szorítkozó rendszerei, amelyeket ugyanakkor a védjegyirányelv jelentős mértékben harmonizált. [10]

15. Az Irányelv preambuluma szerint a közösségi védjegy által nyújtott alapvető oltalom – amelynek rendeltetése különösen annak biztosítása, hogy a védjegyet hordozó áru vagy a védjegy alatt nyújtott szolgáltatás a védjegyjogosulttól származik – a védjegy és a megjelölés, valamint az érintett áruk vagy szolgáltatások azonossága esetén feltétlen, továbbá a megjelölés és a védjegy, valamint az érintett áruk vagy szolgáltatások hasonlósága esetére is kiterjed, mely esetben az oltalom különös feltétele az összetéveszthetőség veszélyének fennállása. [11]

16. A 4. cikk (1) bekezdése következésképpen így rendelkezik:

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

a) a megjelölés egy korábbi védjeggyel azonos, és az árujegyzékben szereplő áruk, illetve szolgáltatások azonosak a korábbi védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal;

b) a megjelölést a korábbi védjeggyel való azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt a fogyasztók a korábbi védjeggyel összetéveszthetik; az összetéveszthetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.”

17. A tagállamok a jó hírnévvel rendelkező védjegyek részére ugyanakkor szélesebb körű oltalmat is biztosíthatnak. [12]

9 – A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/97/EK tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) (a továbbiakban: Rendelet).

10 – Idézve a 2. lábjegyzetben.

11 – Lásd a 10. preambulumbekezdést.

12 – 9. preambulumbekezdés.

18. E tekintetben a 4. cikk (4) bekezdésének a) pontja – azaz a jelen ügyben közvetlenül érintett rendelkezés – értelmében bármely tagállam előírhatja, hogy „a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, illetve a védjegy törlésének van helye, ha a megjelölés egy korábbi nemzeti védjeggyel azonos, vagy ahhoz hasonló, és az érintett áruk, illetve szolgáltatások nem hasonlóak, feltéve, hogy a korábbi védjegy a vonatkozó tagállamban jó hírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a korábbi védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét”. [13]

19. Hasonlóképpen az 5. cikk (2) bekezdése alapján bármelyik tagállam előírhatja továbbá, hogy a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki hozzájárulása nélkül gazdasági tevékenység körében a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést használ az árujegyzékben szereplő árukhoz, illetve szolgáltatásokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve hogy a védjegy a tagállamban jó hírnévnek örvend, és „a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét”.

20. Az Irányelv és a Rendelet egyidejűleg kerültek megszövegezésre, és számos anyagi jogi rendelkezésük oly mértékben hasonló, hogy az egyikre vonatkozó értelmezés gyakran a másikra is érvényes. Ugyanez irányadó a jelen ügyben a Rendelet 8. cikkének (5) bekezdésére is, amely lehetővé teszi, hogy a lajtromozás által érintett területen jó hírnévvel rendelkező korábbi nemzeti vagy közösségi védjegy jogosultja az Irányelv 4. cikke (4) bekezdése a) pontjában foglaltakkal azonos alapon támadjon meg egy közösségi védjegybejelentést. [14]

21. Az Irányelvet – beleértve a 4. cikk (4) bekezdés a) pontjának és az 5. cikk (2) bekezdésének megengedő rendelkezéseit is – az Egyesült Királyságban a Trade Marks Act 1994 (1994. évi védjegytörvény, a továbbiakban: védjegytörvény) ültette át. Az előzetes döntéshozatalra utaló bíróság hangsúlyozza, hogy a védjegytörvény az Irányelvet minden tekintetben követi, ezért szükségtelen a védjegytörvény egyes rendelkezéseire külön utalni.

13 – Meg kell említeni, hogy ezen bekezdés szövegezése az angol „repute” és „reputation” kifejezések használata tekintetében nem egységes az Irányelv nyelvi változataiban. Néhány nyelvi változatban (például francia, portugál és spanyol nyelven) a két fogalomra egy kifejezést használnak, míg a többi (például a német és a holland nyelvi változat) megtartja az angol nyelvi változathoz hasonló különbségtételt.

14 – A Rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja úgy rendelkezik, hogy a közösségi védjegyet ugyanezen az alapon törölni kell, amely az Irányelv 4. cikke (4) bekezdése a) pontját tükrözi.

Joggyakorlat

22. A Bíróságnak eddig egy alkalommal, a Davidoff II-ügyben kellett értelmeznie – jóllehet a jelen ügy szempontjából önmagában közvetlenül nem releváns tárgyban – az Irányelv 4. cikke (4) bekezdésének a) pontját. [15] A Bíróság ugyanakkor számos releváns határozatot hozott az 5. cikk (2) bekezdése hasonló rendelkezéseire vonatkozóan. [16]

23. A General Motors [17] ügyben a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő „jó hírnév" fogalma olyan „ismertségi mértéket" tételez fel, amely akkor valósul meg, amikor a védjeggyel ellátott termékek vagy szolgáltatások érintett vásárlóközönségének „jelentős része", az érintett tagállam „meghatározó területén" ismeri. A későbbi védjeggyel való találkozás a közönség tudatában csak abban az esetben idézhet elő képzettársítást a két védjegy között – még akkor is, ha nem hasonló termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan használják őket –, és következésképpen a korábbi védjegy sérelmét, ha a korábbi védjegy ismertsége elegendő mértékű. Ennek a mértéknek a meghatározása érdekében valamennyi lényeges körülményt figyelembe kell venni, így különösen a védjegy piaci részesedését, használatának intenzitását, földrajzi kiterjedését és időtartamát, valamint a vállalkozás által a védjegy népszerűsítésére fordított beruházás mértékét. A Bíróság azt is megállapította, hogy minél erősebb a korábbi védjegy megkülönböztető képessége és jó hírneve, annál könnyebb lesz elfogadni a részére okozott sérelmet.

24. Az Adidas I-ügyben [18] a Bíróság lényegében úgy ítélte meg, hogy az Irányelv 5. cikkének (2) bekezdése szerint nem szükséges, hogy a közönség tekintetében fennálljon az összetévesztés veszélye; elegendő, ha a jó hírnévvel rendelkező védjegy és a használt megjelölés [19] között oly mértékű vizuális, hangzásbeli és fogalmi hasonlóság áll fenn, melynek következtében az érintett vásárlóközönség „egymással rokonítja" a kettőt, vagy „kapcsolatba hozza" őket egymással, anélkül hogy összetévesztené őket.

15 – A C-292/00. sz., Davidoff és Zino Davidoff (EBHT 2003., I-389. o.) ügy. A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a „nem hasonló" kifejezés használata ellenére a 4. cikk (4) bekezdésének a) pontja és 5. cikk (2) bekezdése azokat az eseteket is magukban foglalják, amikor a védjegy árujegyzékében szereplő áruk vagy szolgáltatások azonosak vagy hasonlók (a Bíróság ezen álláspontját az Adidas I-ügyben hozott ítélet 19. pontjában és a C-102/07. sz., Adidas és Adidas Benelux ügyben 2008. április 10-án hozott ítélet [EBHT 2008., I-2439. o.] [a továbbiakban: Adidas II] 37. pontjában újfent megerősítette).

16 – Az Elsőfokú Bíróság számos ítéletet hozott a Rendelet megfelelő rendelkezéseire vonatkozóan.

17 – A C-375/97. sz. General Motors Corporation ügyben 1999. szeptember 14-án hozott ítélet (EBHT 1999., I-5421. o.), különösen a 22–30. pont.

18 – Az 5. lábjegyzetben hivatkozott ügy 27–30. pontja. A Bíróság utalt a General Motors ügyben hozott ítéletének 23. pontjára; a C-251/95. sz. SABEL BV ügyben 1997. november 11-én hozott ítéletének (EBHT 1997., I-6191.o.) 22. és 23. pontjára; a C-342/97. sz. Lloyd Schuhfabrik Meyer GmbH ügyben 1999. június 22-én hozott ítéletének (EBHT 1999., I-3819. o.) 25. és 27. pontjára, valamint a C-425/98. sz. Marca Mode CV ügyben 2000. június 22-én hozott ítéletének (EBHT 2000., I-4861. o.) 34., 36. és 40. pontjára is.

19 – Az 5. cikk (2) bekezdése olyan megjelölésekre vonatkozik, amelyek nem lajstromozott védjegyek, míg a 4. cikk (4) a) pontja a lajstromozott vagy lajstromoztatni kívánt megjelöléseket érinti mint „későbbi" védjegyeket. Ezen rendelkezések hatálya ennél fogva különbözik, azonban a köztük fennálló párhuzamosság azt jelenti, hogy az egyik összefüggésben használt „megjelölés" egyenértékű egy másik összefüggésben használt „védjeggyel".

Ezen kapcsolat fennállását – csakúgy, mint más helyzetekben, amikor az összetéveszthetőség megállapítása szükséges – átfogóan, az adott ügy minden lényeges elemének figyelembevételével kell vizsgálni.

25. Az Adidas II-ügyben [20] a Bíróság újfent jóváhagyta az Adidas I-ügyben hozott ítéletét, továbbá megállapította, hogy a rendelkezésre állás követelménye (nevezetesen, hogy bizonyos megjelölések használatát nem lehet jogos indok nélkül korlátozni más kereskedők tekintetében, melynek fogalma németül Freihaltebedürfnis néven ismert) irreleváns a jó hírnévvel rendelkező védjegy és a harmadik személy által használt megjelölés közötti hasonlóság mértékének, és az érintett vásárlóközönség által az említett védjegy és megjelölés között fennálló kapcsolatnak a megállapításakor. Ennélfogva nem jelenthet releváns tényezőt annak vizsgálatánál, hogy a megjelölés használata tisztességtelenül kihasználja-e vagy sérti-e a védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét.

A tényállás és az eljárás

26. Az Intel Corporation Inc. (a továbbiakban: Intel) jelentős számú egyesült királysági és közösségi védjeggyel rendelkezik, amelyek az „Intel” szóból állnak, vagy azt tartalmazzák, és 1997 előtt kerültek lajstromozásra a Nizzai Megállapodás [21] szerinti 9., 16., 38. és 42. osztály vonatkozásában, melyeket az utaló bíróság úgy ír le mint „alapvetően számítógépek és számítógéphez kapcsolódó áruk és szolgáltatások”. Az utaló bíróság szerint az „Intel” védjegy „rendkívül nagy jó hírnévvel” rendelkezik, amelyet már 1997 előtt megszerzett. Az utaló bíróság továbbá megállapítja, hogy a szóban forgó védjegy „kitalált szó, amely nem rendelkezik jelentéssel vagy értelemmel az általa azonosított terméken felül”, másrészről „egyedi” abban az értelemben, hogy senki sem használta az Intel által kínált áruktól vagy szolgáltatásoktól eltérő áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában.

27. A CPM United Kingdom Ltd (a továbbiakban: CPM) a jogosultja az „Intelmark” egyesült királysági védjegynek, amelyet 1997-ben, a Nizzai Megállapodás 35. osztályába tartozó „marketing- és telemarketing-szolgáltatások” tekintetében lajstromoztak (az utaló bíróság szerint a védjegyet az integrált telefonmarketing [integrated telephone marketing] kifejezés kezdőbetűiből alakították ki).

28. Az Intel kérelme a CPM védjegyének törlésére irányul az Irányelv 4. cikke (4) bekezdésének a) pontját átültető nemzeti rendelke-

20 – A 15. lábjegyzetben hivatkozott Davidoff és Zino Davidoff ügy 41–43. pontja.

21 – A védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, 1957. június 15-én kötött, Stockholmban 1967. július 14-én és Genfben 1977. május 13-án felülvizsgált, és Genfben 1979. szeptember 28-án módosított Nizzai Megállapodás.

zések alapján. Az első fokon, majd a High Court (angol másodfokú bíróság) által történt elutasítást követően az Intel kérelmének eldöntése a Court of Appeal hatáskörébe tartozik, amely a következő kérdésekre vonatkozóan kér iránymutatást a Bíróságtól:

„(1) Az Irányelv 4. cikke (4) bekezdése a) pontjának alkalmazásában, amennyiben:

a) a korábbi védjegy bizonyos meghatározott áruk vagy szolgáltatások tekintetében igen jó hírnévnek örvend,

b) ezen áruk vagy szolgáltatások nem hasonlóak vagy lényeges mértékben eltérnek a későbbi védjegy áruitól vagy szolgáltatásaitól,

c) a korábbi védjegy egyedi *bármilyen* áru vagy szolgáltatás tekintetében,

d) az átlagfogyasztót a korábbi védjegyre emlékezteti a későbbi védjegy szolgáltatásaihoz használt későbbi védjeggyel való találkozás,

elégségesek-e ezek a tények önmagukban ahhoz, hogy megalapozzanak i. az [Adidas I-] ügy 29. és 30. pontja értelmében vett »kapcsolatot«, és/vagy ii. ugyanezen cikk értelmében vett tisztességtelen kihasználást és/vagy sérelmet?

(2) Amennyiben nem, milyen tényezőket kell a nemzeti bíróságnak figyelembe vennie annak eldöntéséhez, hogy a kapcsolat elégséges-e? Különösen a »kapcsolat« fennállása meghatározására irányuló, átfogó mérlegelés keretében milyen jelentőséget kell tulajdonítani a későbbi védjegy leírásában szereplő áruknak vagy szolgáltatásoknak?

(3) A 4. cikk (4) bekezdése a) pontjának összefüggésében mi szükséges ahhoz, hogy a megkülönböztető képesség sérelmének feltételei teljesüljenek? Különösen, i. egyedinek kell-e lennie a korábbi védjegynek, ii. elégséges-e az első ütköző használat a megkülönböztető képesség sérelmének megállapításához, és iii. ki kell-e hatnia a korábbi védjegy megkülönböztető képességére vonatkozó sérelemnek a fogyasztó gazdasági magatartására?”

29. Az Intel, a CPM, Olaszország és az Egyesült Királyság Kormánya, valamint a Bizottság írásbeli észrevételeket nyújtottak be, és – Olaszország kormánya kivételével – szóbeli észrevételt is tettek a tárgyaláson. Röviden összefoglalva, az Intel és az olasz kormány a 4. cikk (4) bekezdése a) pontja által biztosított oltalom terjedelmére kedvező értelmezést kér, a CPM a szűkebb értelmezés mellett érvel (amelyet – úgy tűnik – az utaló bíróság is támogat), míg az Egyesült Királyság és a Bizottság árnyaltabb álláspontot képviselnek.

Mérlegelés

Előzetes észrevételek

Az értelmezendő jogszabály

30. A felhígulás elmélete hosszú ideje vita tárgyát képezi a jogtudósok között (és aggodalmat kelt a másoknál, beleértve a bíróságoknál tapasztalt szűklátókörűség). [22] A jelenlegi egyesült államokbeli és európai szabályozást néha azért bírálják, mert nem követik Schechter eredeti nézetét, miszerint inkább az erőteljes *megkülönböztető* képességgel rendelkező védjegyeket kell oltalmazni az egyszerűen csak *közismert* védjegyekkel szemben. [23] Ezzel ellentétben a bíróságokat néha azért kritizálják, mert nem ismerik el teljes mértékben a közismert védjegyek oltalmának szükséges terjedelmét. [24]

31. A Bíróságnak ugyanakkor nem feladata, hogy meghatározza a felhígulás Schechter vagy mások által megfogalmazott elméletét, hanem egy közösségi irányelv szövegét kell értelmeznie. Csak az utóbbinak van kötelező ereje, bármennyire is célszerű azzal kapcsolatban figyelembe venni a jogirodalom által nyújtott felvilágosítást.

32. A Bíróság azonban még a jogszabály szövegének értelmezésére való szorítkozás esetén sem hagyhatja figyelmen kívül az ellentétesen működő erőket. A megbecsülésnek

22 – „A védjegyjognak egy területe sem okozott ekkora elméleti zavart és bírói értetlenséget a szellemi tulajdonjog területén való negyvenéves tanítási és szakmai pályafutásom során, mint a »felhígulás«, amely a védjegybitorlás egyik formája. Elrettentő tanári kihívás a felhígulásnak még csak a legalapvetőbb elméletét is elmagyarázni a hallgatóknak, ügyvédeknek és bíróknak. Kevesen tudják sikeresen elmagyarázni az értetlenség megtapasztalása nélkül, vagy ami még rosszabb, az érthetőségre utaló bólogatással, amely azonban zavart és félreértést takar." – J. Thomas McCarthy, „Dilution of a trademark: European and United States law compared", *The Trademark Reporter* Vol. 9. 1994, 1163. o.

23 – Lásd például Sara Stadler Nelson, „The wages of ubiquity in trademark law", *Iowa Law Review* 2003, 731. o.

24 – Lásd például Mathias Strasser, „The rational basis of trademark protection revisited: putting the dilution doctrine into context", *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 2000, 375. o.

örvendő védjegyek jogosultjainak különös érdeke fűződik ahhoz, hogy védjegyeik körül a lehető legnagyobb védelmi zónát alakítsák ki, míg a többi piaci szereplő ezen védelmi zóna lehető legszűkebben tartására törekszik. Ezenfelül nemcsak az ezen ellentmondásos módon érzékeny védjegyek védelme közérdek, hanem annak megakadályozása is, hogy az erőfölénnyel rendelkező vállalkozások – amelyek nagyrészt egyben a védjegyjogosultak – visszaéljenek ezzel az oltalommal a többi, gyengébb gazdasági szereplő hátrányára. Minden értelmezésnek a lehető legnagyobb mértékben ezen érdekek igazságos egyensúlyára kell törekednie.

Jacobs főtanácsnok felhígulásról szóló leírása az Adidas I-ügyben

33. Az alapeljárásban Jacobs főtanácsnok Adidas I-ügyre vonatkozó indítványa 36–39. pontjának részletes hivatkozására került sor, ezért hasznos lehet ezeket teljes terjedelmükben [25] idézni. A főtanácsnok szerint:

„Az 5. cikk (2) bekezdése a jó hírnévvel rendelkező védjegy jogosultját védi egy azonos vagy hasonló megjelölés használatával szemben, amennyiben az ilyen megjelölés »alapos ok nélkül történő használata sértené, vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét«. Ezért elvileg négy elkülöníthető használati típus van: olyan használat, amely tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét, olyan használat, amely tisztességtelenül kihasználná a védjegy jó hírnevét, olyan használat, amely sértené a védjegy megkülönböztető képességét, valamint olyan használat, amely sértené a védjegy jó hírnevét.

A védjegy megkülönböztető képességének sérelmére vonatkozó koncepció azt tükrözi, amit általában felhígulásként szoktak említeni. A fogalmat először Schechter fogalmazta meg, aki a védjegy jogosultját ért sérelem ellen keresett védelmet, amely sérelem túlmutatott az azonos vagy hasonló védjegynek az eredet tekintetében megtévesztő, azonos vagy hasonló áruk vagy szolgáltatásokkal összefüggésben történő használata által okozott sérelmen. Schechter úgy jellemezte az érintett sérelmet, hogy az bizonyos védjegyek »azonosságának és közfelfogásának fokozatos szétforgácsolódása vagy széttöredezése a fogyasztók szemszögéből«. Az Egyesült Államokban, ahol a védjegyek jogosultjait már jó ideje védik a felhígulás ellen, a bíróságok bőségesen hozzájárultak a felhígulás kifejezéstárához, a védjegy csökkenése, felvizesedése, elgyengülése, meggyengülése, alászása, elhomályosítása, erodálódása és alattomos szétrágása szempontjából jellemezve azt. A felhígulás lényege ezen hagyományos értelemben az, hogy a védjegy megkülönböztető képességének elhomályosodása azt jelenti, hogy nem képes többé azonnali asszociációt létrehozni azon áruk vonatkozásában, amelyekre lajstromozták és használják. Ezért ismételten Schechtert idézve, »például

25 – A könnyebb olvashatóság érdekében a számozást és a lábjegyzeteket kihagytam.

ha megengedik a Rolls-Royce éttermeket és kávézókat, a Rolls-Royce nadrágot és a Rolls-Royce cukorkát, 10 év múlva már nem fog létezni a Rolls-Royce védjegy«.

Ezzel ellentétben, a védjegy jó hírnevének sérelme, amelyet gyakran a védjegy lefokozódásaként és kifakulásaként említenek, azt a helyzetet írja le, amikor – amint azt a Benelux Bíróság közismert Claeryn/Klarein ítélete megfogalmazta – a védjegybitorló megjelöléssel ellátott áru úgy gyakorol hatást a közmegítélésre, hogy az kihat a védjegy vonzerejére. Ezen ügy a »Claeryn« holland gin és a »Klarein« folyékony öblítő azonos módon kiejtett védjegyére vonatkozott. Mivel úgy vélték, hogy a két védjegy közötti hasonlóság azt eredményezheti, hogy a fogyasztók a mosószerre gondolhatnak, amikor »Claerynt« isznak, úgy ítélték meg, hogy a »Klarein« védjegy sérti a »Claeryn« védjegyet.

A védjegy megkülönböztető képességének vagy jó hírnevének tisztességtelen kihasználására vonatkozó koncepciók ezzel ellentétben azt a célt szolgálják, hogy körülhatárolják az olyan eseteket, ahol egyértelműen kihasználnak egy híres védjegyet, vagy annak farvizén potyáznak, illetve megkísérlik annak jó hírnevét kihasználni. Ezért egy példával élve, a Rolls-Royce jogosult lenne annak megakadályozására, hogy egy whisky gyártója kihasználhassa a Rolls-Royce jó hírnevét saját márkájának előmozdítására. Nem egyértelmű, hogy van-e valódi különbség egy védjegy jó hírnevének és megkülönböztetési képességének kihasználása között; mivel azonban semmi sem függ a jelen ügyben ezen különbségtől, mindkettőre potyázásként fogok hivatkozni."

34. Az utaló bíróság azt állítja, hogy az idézett bekezdések „átfogó véleményt" közölnek a „védelem hatályát" illetően, azonban a Bíróság nem találta szükségesnek annak eldöntését, hogy ezen vélemény helyénvaló-e.

35. Ugyanakkor én ezt a szövegrészt nem úgy értelmezem, mintha az a közösségi jog által a jó hírnévvel rendelkező védjegyek számára nyújtott védelem terjedelmére vonatkozó véleményt foglalna magában. Nézetem szerint Jacobs főtanácsnok – az érthetőség megkönnyítése végett – inkább azt a történeti és fogalmi háttért mutatta be, amelyben ezt a védelmet jogszabályba foglalták, ugyanúgy, ahogyan arra én is kísérletet tettem a fenti 5–13. pontban.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

36. A Court of Appeal három kérdése jelentős mértékben átfedi egymást.

37. Egybevetve őket lényegében arra várnak választ, hogy milyen tényezőket kell figyelembe venni annak mérlegelésekor, és mi szükséges annak megállapításához, hogy i. a korábbi védjegy tekintetében fennáll-e a „kapcsolat" az érintett vásárlóközönség képzetében; ii. sor került-e a korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jó hírnevének [26] tisztességtelen kihasználására (potyázás); iii. a megkülönböztető képességének megsértésére (elhomályosítás); és iv. a jó hírnevének megsértésére (kifakulás).

38. Ennek megfelelően ezeket a kérdéseket ebben a sorrendben – a megfelelő helyen utalva a kérdésekben felvetett egyes követelményekre – fogom tárgyalni. Ugyanakkor először a „kapcsolat" és a három másik kérdés egymáshoz való viszonyával kell foglalkozni. Az ügy irataiból továbbá egyértelműen kitűnik, hogy az alapeljárásban felmerült legfontosabb kérdések a „kapcsolat" és a megkülönböztető képesség sérelme fennállásának megállapításához szükséges követelmények, melyekre különös figyelmet fogok fordítani. Összegzésképpen pedig általánosabb észrevételeket fogok tenni, amelyek mind a négy kérdést érintik.

A „kapcsolat" és a „sérelem" egymáshoz való viszonya

39. A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint: [27] „Az Irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében említett sérelmek, amennyiben megvalósulnak, a védjegy és a megjelölés bizonyos fokú hasonlóságának következményei, amely által az érintett vásárlóközönség egymással rokonítja a kettőt, vagyis kapcsolatba hozza őket egymással, ugyanakkor nem keveri őket össze. Ebben az összefüggésben „sérelem" alatt a potyázást, az elhomályosítást vagy a kifakulást érti a Bíróság".

40. Az Irányelv 4. cikke (4) bekezdése a) pontjából és az 5. cikke (2) bekezdéséből egyértelműen kitűnik, hogy a védjegy lajstromozását vagy használatát meg lehet akadályozni, vagy adott esetben le lehet állítani, amennyiben a feltételek két csoportja teljesül. Az első csoport azokat az előfeltételeket tartalmazza, melyeknek kumulatív módon fenn kell állniuk: léteznie kell egy korábbi védjegynek és egy későbbi védjegynek vagy megjelölésnek, a kettőnek azonosnak vagy hasonlónak kell lennie, a korábbinak jó hírnévvel kell rendelkeznie, *és* a későbbi védjegy használatára alapos ok nélkül kell, hogy sor kerüljön. [28] A második csoportba pedig azok a következmények tartoznak, amelyek ellen védelmet kell biztosítani, és amelyek valamelyikének – alternatív módon – fenn kell állnia: legalább valószínűsíthető tisztességtelen kihasználás *vagy* sérelem a korábbi védjegy

26 – Egyetértek Jacobs főtanácsnok Adidas I-ügyben kifejtett álláspontjával (röviden, a főtanácsnoki indítvány 39. pontja), miszerint nincs lényeges különbség a megkülönböztető képesség vagy a jó hírnév tisztességtelen kihasználásából származó előny között.

27 – Az Adidas I-ügyben hozott ítélet 29. pontja és az Adidas II-ügyben hozott ítélet 41. pontja.

28 – Szó szerinti értelemben mindkettő nem hasonló áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott vagy használt védjegy kell, hogy legyen, azonban ezt a feltételt a Davidoff II-ügyben feleslegesnek találta a Bíróság.

megkülönböztető képessége *vagy* jó hírneve tekintetében. Amennyiben a feltételek mindkét csoportja teljesül, a védjegyjogosult igényt tarthat a hivatkozott rendelkezés által biztosított oltalomra.

41. Hogyan illeszkedik ebbe a struktúrába a Bíróság által az Adidas I- és II-ügyekben hivatkozott kapcsolat (amely a General Motors ügyben hivatkozott „képzettársításból" eredeztethető)?

42. Véleményem szerint logikusan az első feltételcsoportba illeszkedik, és szorosan a hasonlóság vagy azonosság kérdéséhez köthető. És ha a sérelmek, amennyiben megvalósulnak, a védjegy és a megjelölés bizonyos fokú hasonlóságának következményei, amely által az érintett vásárlóközönség kapcsolatba hozza őket egymással, akkor addig szükségtelen annak vizsgálata, hogy sor került-e potyázásra, elhomályosításra vagy kifakulásra, ameddig ezen kapcsolat fennállásának megállapítására nem kerül sor.

43. A kapcsolatnak a vásárlóközönség képzetében való fennállása továbbá szükséges, de nem elégséges feltétele a sérelem fennállásának. Egy lehetséges sérelemnek három típusa létezik, amelyek mindegyike bekövetkezhet megfelelő körülmények között a többi hiányában is. A védjegyeknek a vásárlóközönség által való tudatos összekapcsolása tehát nem vezethet automatikusan annak megállapítására, hogy a sérelmek bármelyike bekövetkezett vagy bekövetkezne, amennyiben a vitatott védjegy lajstromozásra kerülne.

44. Következésképpen nem fogadom el az Intel Bíróság előtti érvelésében rejlő alapfeltételezést, mely szerint, amint megállapításra került a kapcsolat fennállása, nem szükséges tovább vizsgálódni az Irányelv szerinti oltalom nyújtását megelőzően.

45. Egyetértek ugyanakkor azzal, hogy számos olyan követelmény, amely releváns a kapcsolat fennállásának megállapításánál, releváns lesz a vizsgálat második szakaszában is, amikor a potyázás, elhomályosítás vagy kifakulás fennállásának vagy valószínűségének megállapítására kerül sor, különösen az elhomályosítás esetében, amely valószínűsíthetően gyakrabban következik be a kapcsolat fennállásának következtében, mint a másik kettő. Ugyanakkor minden követelményt (legyen szó akár a vizsgálat első vagy második szakaszáról) önállóan kell vizsgálni, és amikor a kérdéses tényezők egy másik követelmény megállapítására szolgálnak, előfordulhat, hogy eltérő módon kell őket figyelembe venni.

A kapcsolat fennállása

46. Először is úgy vélem, hogy a nemzeti bíróság első kérdésének d) pontjában meghatározott körülmények közül az a tény, hogy a későbbi védjegy felidézi egy átlagfogyasztó képzetében a korábbi védjegyet, önmagában egyenértékű a két védjegy közötti kapcsolat (illetve képzettársítás vagy összekapcsolás) megállapításához a Bíróság ítélkezési gyakorlatának tükrében. Nézetem szerint nincs különbség a két fogalom között; mindkettő a tudatosság küszöbén túli gondolkodási folyamatot feltételez, amely több, mint valamely bizonytalan, mulandó, meghatározhatatlan érzés vagy tudatalatti benyomás.

47. Amennyiben a nemzeti bíróság szerint a „felidézés" fogalma a kapcsolat (amelynek ésszerűen lényegesnek kell lennie, hiszen az érintett vásárlóközönség [29] jelentős részének képzetében fenn kell állnia) tényleges megvalósulásánál valamivel kevesebbet jelent, akkor egyértelmű, hogy egyéb tényezőket is meg kell vizsgálni.

48. Úgy gondolom, hogy az első kérdésben felsorolt többi körülmény közül az a) pont – a korábbi védjegy „rendkívül nagy jó hírneve" egyes áruk vagy szolgáltatások tekintetében – részben (ami a jó hírnév létezését illeti) egyszerűen a 4. cikk (4) bekezdés a) pontja vagy az 5. cikk (2) bekezdése alkalmazásához kifejezetten szükséges feltételek egyike.

49. A b) pontban meghatározott körülmény – a későbbi védjegy használata nem hasonló áruk vagy szolgáltatások tekintetében – szintén a hivatkozott rendelkezések alkalmazásához szükséges feltételt képez, jóllehet a Davidoff II-eset óta már nem tűnik relevánsnak. Ez a pont ugyanakkor a második kérdésben tárgyalt ponthoz kapcsolódik, amelyet alább tárgyalok. [30]

50. Lehetséges, hogy a vásárlóközönség könnyebben hoz kapcsolatba két védjegyet, ha a korábbi védjegy „rendkívül nagy jó hírnévvel" rendelkezik és „egyedi *bármely* áru vagy szolgáltatás tekintetében" (az első kérdés a) és c) pontjában szereplő körülmények). Ugyanakkor ezek a tények inkább a potyázás, elhomályosítás vagy kifakulás megállapításánál tűnnek relevánsnak.

51. Az első kérdés a) és c) pontjában meghatározott körülmények a Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében semmilyen tekintetben nem összeegyeztethetetlenek a védjegyeknek a vásárlóközönség képzetében való összekapcsolása megállapításával, bár e célból önmagukban nem tűnnek elegendőnek. Ezen

29 – A General Motors ügyben hozott ítélet 26. pontja.

30 – Az 58–61. pont.

megállapítást az *összes* lényeges körülmény figyelembevételével kell megtenni. Némi eligazítást lehet adni a lényeges körülményekre vonatkozóan, azonban kimerítő listát nem lehet felállítani.

52. A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a kapcsolat létezését átfogóan kell vizsgálni, csakúgy mint az „összetéveszthetőséget”. [31] Mind a jelen állítás, mind pedig a józan ész azt sugallja, hogy az összetéveszthetőség megállapításánál lényeges tényezők a kapcsolat létezésének megállapításánál is lényegesek lesznek, jóllehet a kapcsolatnak a vásárlóközönség képzetében való létezésénél a mérce nem ugyanaz, mint az „összetéveszthetőség esetén […] amely magában foglalja a korábbi védjeggyel való képzettársítás valószínűségét is”. E tekintetben érdemes megjegyezni, hogy a Bíróság nem a kapcsolat *„valószínűségéről”*, hanem a *„létezéséről”* beszél, amely eltérő vizsgálatot igényel, jóllehet amikor a későbbi megjelölés még csak a védjegybejelentés szakaszában van, és használatára még nem került sor, előfordulhat, hogy egy ilyen kapcsolat *tényleges* létezésének megállapítása nem lehetséges.

53. Az Irányelv 10. preambulumbekezdése szerint az összetéveszthetőség értékelése „számos tényezőtől – különösen a védjegy piaci ismertségétől, attól a képzettársítástól, amelyet a használt vagy a védjegyként lajstromozott megjelölés előidéz, valamint a védjegy és a megjelölés közötti, valamint a velük megjelölt áruk vagy szolgáltatások közötti hasonlóság mértékétől – függ”.

54. Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az összetéveszthetőség átfogó mérlegelésénél az ütköző megjelölések vizuális, hangzásbeli és fogalmi hasonlóságát illetően a megjelölések által keltett együttes benyomást kell alapul venni, különösen a megkülönböztető és domináns jegyeik figyelembevételével. Az összetéveszthetőség átfogó értékelésénél az játszik meghatározó szerepet, hogy a védjegyet hogyan érzékeli a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások átlagos fogyasztója. A fogyasztó rendszerint egészében érzékeli a védjegyet, és nem vizsgálja egyenként annak részleteit. [32] Az összetéveszthetőség fakadhat továbbá a védjegyek közötti fogalmi hasonlóságból, és erősödhet, amennyiben a korábbi védjegy önmagában benne rejlő vagy a vásárlóközönség körében fennálló jó hírneve miatt erőteljes megkülönböztető képességgel rendelkezik. [33]

55. Mindezen tényezőket figyelembe lehet venni annak megállapításakor, hogy fennáll-e a kapcsolat a két védjegy között az érintett vásárlóközönség képzetében.

56. Hasznos lehet figyelembe venni a 2006. évi védjegyhígulásra vonatkozó módosító törvény által felülvizsgált United States Trademark Act 1946 (az egyesült államokbeli 1946. évi Védjegytörvény) 43. szakasza c) pontjában meghatározott tényezőket is. E rendelkezés szerint annak meghatározásánál,

31 – Az Adidas I-ügyben hozott ítélet 30. pontja; lásd még az Adidas II-ügyben hozott ítélet 42. pontját.

32 – A Rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjára vonatkozóan lásd például a Bíróság 334/05. P. sz., OHIM kontra Shaker ügyben 2007. június 12-én hozott ítéletének (EBHT 2007., I-4529. o.) 34. és 35. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot.

33 – Lásd különösen a SABEL-ügyben hozott ítélet 24. pontját és a Marca Mode ügyben hozott ítélet 38. pontját (hivatkozás mindkettőre a fenti 18. lábjegyzetben).

hogy egy védjegy vagy egy kereskedelmi név valószínűsíthetően védjegyhígulást okoz-e elhomályosítás révén, a bíróság az összes lényeges tényezőt, beleértve a védjegy vagy kereskedelmi név és a közismert védjegy közötti hasonlóság mértékét, a közismert védjegy benne rejlő vagy megszerzett megkülönböztető képességének mértékét, a közismert védjegy jogosultja által a védjegy kizárólagos használata érdekében tett erőfeszítések mértékét, a közismert védjegy elismertségének fokát, valamint a védjegy vagy kereskedelmi név és a közismert védjegy közötti tényleges képzettársítást vizsgálja.

57. Ez a rendelkezés természetesen nem bír kötelező erővel a közösségi jogban, azonban a felsorolt tényezők teljes mértékben egyeznek a Bíróságnak az összetéveszthetőség értékelését illetően kialakult álláspontjával. És még ha ezen tényezők figyelembevételére magának a védjegyhígulás valószínűségének, és nem a kapcsolat vásárlóközönség képzetében való létezésének (amely az amerikai jogszabályban nem kifejezett feltétel) megállapításakor is kerül sor, lényegesnek tűnnek az ilyen kapcsolat létezésének megállapításakor is.

58. A Court of Appeal második kérdésével arra vár választ, hogy a kapcsolat fennállása tekintetében mennyiben lényeges a védjegy árujegyzékében szereplő áruk vagy szolgáltatások természete. A Court of Appeal arra utal, hogy tekintettel azoknak az áruknak vagy szolgáltatásoknak a természetére, amelyekre vonatkozóan a későbbi védjegyet használják, lényeges az, hogy az átlagfogyasztó feltételez-e gazdasági kapcsolatot a két védjegy jogosultja között.

59. Egyetértek azzal, hogy amennyiben a körülmények hatására az átlagfogyasztó feltételez egy ilyen kapcsolatot, ez több mint elegendő az ítélkezési gyakorlat értelmében vett kapcsolat megalapozásához. Ugyanakkor ezen körülmények hiánya nem feltétlenül vezet az ellenkező megállapításhoz. Az Irányelv teljesen egyértelműen nem hasonló árukról vagy szolgáltatásokról rendelkezik, és hasonlósági követelmény nem támasztható. [34] Ez ugyanis nagyon közel lenne azon feltételek közötti különbség eltörléséhez, amelyek alapján az összetéveszthetőséggel szembeni alapvető védelem és a 4. cikk (4) bekezdés a) pontja szerinti széles körű védelem biztosított. Az ítélkezési gyakorlat szerint a 4. cikk (4) bekezdésének a) pontja és az 5. cikk (2) bekezdése nem függ egy olyan feltételezés megállapításától sem, amely szerint a kérdéses áruk vagy szolgáltatások ugyanattól a vállalkozástól, vagy egymással gazdasági kapcsolatban álló vállalkozásoktól származnak. [35]

34 – Ezt a kérdést, mely szerint a különbözőség nem szükséges, nem érinti a Bíróság Davidoff II-ügyben hozott határozata.

35 – Lásd legutóbb az Adidas II-ügyben hozott ítélet 28. és 40. pontját.

60. Ugyanakkor bizonyos szempontból lényeges lehet a kérdéses védjegyek árujegyzékében szereplő áruk vagy szolgáltatások természete a kapcsolat vásárlóközönség képzetében való létezésének megállapításakor. Amennyiben két védjegy hasonló, de egymástól nagyon távol eső termékterületeken használják őket, az a tény, hogy a korábbi védjegy egy meghatározott területen – például a mélytengeri fúróberendezések terén – jó hírnévnek örvend, nem vezethet a későbbi védjeggyel való tudati kapcsolat megállapításához, amennyiben utóbbit egy meglehetősen eltérő területen – például a mezőgazdasági növényvédő szerek terén – használják, ugyanis az érintett vásárlóközönségek csak nagyon kis mértékben fedhetik egymást. Ugyanakkor amennyiben mindkét védjegyet a nagyközönség számára ismert árukra vagy szolgáltatásokra, vagy hasonló termékekre vonatkozóan használják, az átfedés és a kapcsolat fennállásának valószínűsége ennek megfelelően sokkal nagyobb.

61. Az áruk vagy szolgáltatások természete tehát lényeges lehet a kapcsolatnak az érintett vásárlóközönség képzetében való fennállásának megállapításakor, azonban az érintett termékterületek közötti hasonlóság hiányából nem lehet az ilyen kapcsolat hiányára következtetni, és a védjegyek közötti gazdasági kapcsolat feltételezése sem szükséges követelmény.

Potyázás

62. A „tisztességtelen kihasználás” fogalma a későbbi védjegyet érő előnyt, és nem a korábbi védjegynek okozott kárt helyezi középpontba. Amit itt meg kell állapítani, az a későbbi védjegyet a korábbi védjeggyel való kapcsolata miatt ért valamilyen fellendítő hatás. Amennyiben a korábbi védjegy – jó hírneve ellenére – tompító hatást gyakorol a későbbi védjegy sikerességére, vagy arra vonatkozóan akár semleges hatással jár, a tisztességtelen kihasználás kevésbé valószínű. Például egy drága, kézzel készített ékszerkollekció „Coca-Cola” vagy egy hasonló védjegy alatt történő forgalmazása esetén nem tűnik elkerülhetetlennek, hogy az ékszerek forgalmazása tisztességtelen előnyhöz jusson (ha egyáltalán jut) a Coca-Cola Company védjegye miatt.

63. Ennek fényében az első kérdésben említett tények önmagukban túl esetlegesnek tűnnek a potyázás megállapításának alátámasztásához.

64. Egy ilyen megállapításnak természetesen előfeltétele, hogy a korábbi védjegy jó hírnévvel rendelkezzen, és hogy a későbbi védjegy felidézze az átlagfogyasztó képzetében a korábbi védjegyet. Nem szükséges (legalábbis a Davidoff II-eset óta), hogy a két

védjegy árujegyzékében szereplő áruk vagy szolgáltatások bárminemű hasonlósági vagy különbözőségi mércének feleljenek meg. Abból a tényből pedig, hogy a korábbi védjegy egyedi, nem lehet egyszerűen arra következtetni, hogy a későbbi védjegy tisztességtelenül kihasználja azt.

65. Ennek tudatában egyértelműnek tűnik, hogy amilyen mértékben nő a korábbi védjegy jó hírneve és megkülönböztető képessége, valamint a két védjegy árujegyzékében szereplő áruk vagy szolgáltatások közötti hasonlóság, oly mértékben nő annak valószínűsége, hogy a későbbi védjegy előnyhöz fog jutni a kettő között a közönség tudatában fennálló kapcsolatból következően.

Elhomályosítás

66. Ugyanakkor többre van szükség. Ahhoz, hogy a későbbi védjegy tisztességtelen előnyben részesüljön, a korábbi védjeggyel kapcsolatos képzettársításoknak növelniük kell a későbbi védjegy használata során elért eredményességét. A figyelembe veendő lényeges tényező ezért a korábbi védjegy megbecsültségével kapcsolatos jelentések, és az az összefüggés, amelyben a későbbi védjegyet használják. Bármely előny jóval nagyobb lehet, ha a korábbi védjegy egyedi, azonban nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely arra engedne következtetni, hogy a potyázással szembeni védelem az elért tisztességtelen előny mértéke szerint változik.

67. Amennyiben a későbbi védjegyet már lajstromozták és használták (mint ahogy az alapeljárásban is), vagy egy olyan megjelölésről van szó, amelynek használatát az 5. cikk (2) bekezdése alapján akarják megakadályozni, nagyon is lehetséges olyan fogyasztói felmérések rendelkezésre bocsátása, amelyek bizonyítják, hogy a későbbi védjegyet a korábbi védjegy létezésének eredményeképpen érte-e bármilyen fellendítő vagy erősítő hatás. Amennyiben azonban a 4. cikk (4) bekezdésének a) pontja szerint egy olyan védjegy lajstromozásának megakadályozásáról van szó, amelyet még nem használtak, ilyen bizonyítékot kevésbé könnyű megszerezni, és így csak következtetni lehet a valószínűsíthető hatásra az ügy összes körülményének figyelembevételével.

68. A potyázással ellentétben az elhomályosítás fogalma a korábbi védjegynek okozott kárt helyezi középpontba. A védjegy megkülönböztető képességének megsértése szükségszerűen magában foglalja a megkülönböztető képesség gyengülését.

69. A nemzeti bíróság első kérdésében felsorolt tényezők önmagukban ismételten elégtelennek bizonyulnak a korábbi védjegy megkü-

lönböztető képessége megsértésének megállapításához, jóllehet semmi esetre sem összeegyeztethetetlenek egy ilyen megállapítással. A 64. pontban tett észrevételeim itt szintén érvényesek.

70. Lehetetlennek tartom továbbá azt feltételezni, hogy a kapcsolatnak az érintett vásárlóközönség képzetében való fennállása automatikusan a korábbi védjegy megkülönböztető képességének megsértésével jár. Ha például egy táplálékkiegészítőt a „Kadok” [36] védjegy alatt forgalmaznának, nagyon is elképzelhető, hogy a vásárlók képzetükben összekapcsolnák a jól ismert Kodak védjegygyel, anélkül azonban, hogy szükségképpen lehetséges lenne megállapítani vagy eldönteni, hogy az utóbbi megkülönböztető képessége bármely módon sérült volna. Az összekapcsolás az elhomályosítás létezésére vonatkozó vizsgálatnak az előfeltétele, és amennyiben a közönség ténylegesen összekapcsolja a két védjegyet, nagyon is lehetséges, hogy az elhomályosításhoz vezető úton az első lépés megtételre került, azonban egyéb tényezők és bizonyíték szükséges annak meghatározásához, hogy a megkülönböztető képesség tényleges megsértése megvalósult-e. [37]

71. A Court of Appeal harmadik kérdésével arra vár választ, hogy a megkülönböztető képesség sérelmének megállapítása érdekében egyedinek kell-e lennie a korábbi védjegynek, és elegendő-e az első ütköző használat, valamint szükséges-e a fogyasztók gazdasági magatartására gyakorolt hatás.

72. Az egyediség nézetem szerint nem elengedhetetlen fontosságú. Egy kis szünetet tartok itt az „egyedi” szó megvizsgálására. A Court of Appeal azt állítja, hogy az „Intel” védjegyet nem használta a felperestől eltérő személy semmilyen termékkategóriára vonatkozóan sem. Az Intel érvelésében azt hangsúlyozza, hogy egy ebben az értelemben „ténylegesen egyedi” védjegy nagyon ritka, és hogy a „lényegében egyedi” védjegyeket szintén oltalmazni kell. Ezzel kapcsolatban utalok az „egyedi” szó lazább (de általánosan elfogadott) jelentésére, amely közelebb áll a „rendkívül szokatlanhoz”. [38] Mindenesetre minden megkülönböztető képességgel rendelkező védjegy valószínűleg (legalább „lényegében”) egyedi valamilyen tekintetben. Egy „ténylegesen” egyedi védjegy különösen nagy megkülönböztető képességgel rendelkezik. Minél jelentősebb a védjegy megkülönböztető képessége, annál valószínűbb, hogy megkülönböztető képességét sérelem érheti más, hasonló védjegyek jelenléte esetén.

36 – A Kadok a piper sarmentosum, egy délkelet-ázsiai aromatikai, illetve orvosi célból használt és állítólag antioxidáns hatású növény maláj elnevezése. Tudomásom szerint nem jegyezték be védjegyként, jóllehet a „Kadok's” éttermet hirdető térbeli megjelölés lajstromozásra került az Egyesült Államokban különböző ázsiai ételekre vonatkozóan.

37 – E tekintetben úgy gondolom, hogy az Elsőfokú Bíróság túl messzire ment (az Elsőfokú Bíróság T-215/03. sz., SIGLA kontra OHIM ügyben 2007. március 22-én hozott ítéletének [EBHT 2007., II-711. o.] 48. pontjában) annak feltételezésével, hogy „lehetséges – különösen olyan felszólalás esetében, amely valamely, kiemelkedően jó hírnévvel rendelkező védjegyen alapul –, hogy a felszólalásban hivatkozott védjegy a bejelentett védjegy által történő tisztességtelen kihasználásának vagy sérelmének jövőbeni, nem csupán feltételezett veszélyének valószínűsége annyira nyilvánvaló, hogy a felszólalónak nem is kell e célból más tényelemre hivatkoznia, és azt bizonyítania”.

38 – „Mi, akik még mindig a jó nyelvhasználat égő fedélzetén állunk, úgy véljük, hogy az egyedit – a teljes magány paradigmáját – nem lehet egy unalmas nagyonra, meglehetősenre, igencsakra, szintére vagy gyakorlatilagra módosítani”, William Safire, „Uniquer than unique? I don't think so”, *International Herald Tribune*, 2007. június 24.

73. Annak a kérdésnek a feltevése, hogy az első ütköző használat elegendő-e a sérelem megállapításához, nézetem szerint téves. Az első ütköző használat önmagában nem szükségképpen okoz sérelmet, mind a 4. cikk (4) bekezdés a) pontja, mind pedig az 5. cikk (2) bekezdése ugyanis arra irányul, hogy megakadályozza vagy megszüntesse az ismételten ütköző használatot, amely felhígítaná, felmorzsolná, szétforgácsolná, csökkentené, felvizesítené, lebénítaná, meggyengítené, aláásná, elhomályosítaná, csorbítaná vagy alattomos módon szétrágná a korábbi védjegyet és különösen annak megkülönböztető képességét. Az első használat önmagában nem okozhat ilyen hatást, azonban ennek ismételt használata – amely elvégre minden védjegy rendeltetése – révén való bekövetkezését kivetíthetik a használat körülményei.

74. A fogyasztó gazdasági magatartására kifejtett hatást illetően nézetem szerint a megkülönböztető képesség sérelme nem *szükségképpen* foglalja magában a gazdasági sérelmet, így tehát a gazdasági magatartásban bekövetkezett változás nem elengedhetetlenül fontos. Amennyiben a Coca-Colát, vagy más hasonló védjegyet vagy megjelölést egy sor teljesen eltérő árura vagy szolgáltatásra vonatkozóan használnák, lehetséges, hogy gyengülne a megkülönböztető képessége, azonban továbbra is változatlan mennyiségben fogyasztanák az italt. A fogyasztói magatartás negatív változásával kapcsolatos bármely bizonyíték ugyanakkor egyértelműen alkalmas lehet a felperes érvelésének alátámasztására.

75. A harmadik kérdéssel összefüggésben a Court of Appeal a következő tényezőket sorolja fel, amelyeket megítélése szerint figyelembe kell venni annak megállapításakor, hogy a korábbi védjegy megkülönböztető képességének megsértésére sor került-e:

– a korábbi védjegy húzóerejére az adott áru vagy szolgáltatás tekintetében tényleg valószínűsíthetően kihat-e a későbbi védjegynek az adott árura vagy szolgáltatásra vonatkozó használata;

– a későbbi védjegy használója valószínűsíthetően szerez-e gazdasági előnyt annak az adott áruk vagy szolgáltatások tekintetében történő használatából, a korábbi védjegynek az adott áruk vagy szolgáltatások tekintetében fennálló jó hírneve révén;

– amennyiben a korábbi védjegy egyedi, valóban számít-e, hogy használták a későbbi védjegy eltérő áruira vagy szolgáltatásaira;

– amennyiben a későbbi védjegy nem azonos a korábbival, milyen hatást gyakorol az átlagfogyasztóra, illetve különösen, pusztán a korábbi védjegy felidézése fennáll-e;

– hatást gyakorol-e az árukra és szolgáltatásokra használt korábbi védjeggyel összefüggésben az átlagfogyasztó gazdasági magatartására;

– mennyire rendelkezik önmagában rejlően megkülönböztető képességgel a korábbi védjegy, és

– mennyire erős a korábbi védjegy jó hírneve az adott áruk és szolgáltatások tekintetében.

76. Ezek közül már foglalkoztam a fogyasztó gazdasági magatartásával [39], a későbbi védjegy használója gazdasági előnyének a kérdése pedig inkább a potyázást, mintsem az elhomályosítást érinti. Az arra vonatkozó kérdés, hogy fennáll-e a korábbi védjegy „puszta felidézése", a két védjegy közötti vásárlóközönség képzetében való kapcsolatnak a megállapítására vonatkozik, és így logikus módon megelőzi az elhomályosítás kérdését. A korábbi védjegy megkülönböztető képességének erőssége (legyen az a védjegyben benne rejlő vagy megszerzett) és jó hírneve ugyanakkor olyan tényezők, amelyeket feltétlenül vizsgálni kell, és amelyek eligazítást nyújthatnak az elhomályosítás mértékére vonatkozóan. A két védjegy áruosztályában szereplő áruk vagy szolgáltatások közötti hasonlóság vagy különbség (függetlenül a korábbi védjegy „egyediségétől") mértéke szintén segíthet eligazodni e tekintetben, azonban egyik sem lehet – a 4. cikk (4) bekezdésének a) pontjára és a Davidoff II-ügyben hozott ítéletre tekintettel – döntő jelentőségű. Végezetül a korábbi védjegy „húzóereje" nézetem szerint egyszerűen csak magának az elhomályosítás – a megkülönböztető képesség sérelme – elméletének egy másik megfogalmazása.

77. Meg kell említenem ugyanakkor a „tényleg" vagy „ténylegesen" szavak használatát ezen tényezők némelyikével összefüggésben. Ezek a szavak arra engednek következtetni, hogy a Court of Appeal egy olyan küszöböt (vagy még inkább magas küszöböt) tartott szem előtt, amely alatt a kérdéses tényezőt figyelmen kívül lehet hagyni. Nem gondolom, hogy ez lenne a megfelelő megközelítés. Az átfogó, az összes lényeges tényezőt figyelembe vevő értékelés követelménye azt jelenti, hogy minden tényezőnek meg kell adni az általa igényelt jelentőséget, ugyanakkor az átfogó mérlegelés lesz a döntő.

78. Végezetül, a Court of Appeal azt állítja, hogy amikor a jogszabály a korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jó hírnevének sérelmére utal, azon a korábbi védjegynek az árujegyzékében szereplő áruk vagy szolgáltatások tekintetében fennálló megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét kell érteni. Ami a megkülönböztető képes-

39 – A 74. pontban.

séget illeti, valóban ez Jacobs főtanácsnok álláspontja a Marca Mode és Adidas I [40]-ügyekre vonatkozó főtanácsnoki indítványában, amelyet az Elsőfokú Bíróság számos ítéletében követett. [41] A jó hírnevet illetően ugyanakkor nem gondolom, hogy különbséget lehetne tenni általános kifakulás és az egyes termékekre vonatkozó kifakulás között, melynek révén elérkeztem az utolsó kérdéshez.

Kifakulás

79. A 4. cikk (4) bekezdésének a) pontjában szereplő sérelmek utolsó típusa a korábbi védjegynek a jó hírnevét ért sérelem által okozott károsodására vonatkozik. Ez esetben nyilvánvalóan az elhomályosításon túli szintről van szó, amikor a védjegynek nem pusztán a gyengítésére, hanem a vásárlóközönség által a későbbi védjeggyel létesített kapcsolat révén a tényleges lefokozására kerül sor. Mivel ilyen kárral kapcsolatos igényt az alapeljárásban kétségkívül nem érvényesítettek, és az elhomályosítással kapcsolatos fentebbi fejtegetésem erre az esetre is érvényes, csak röviden térek ki rá.

80. Először is az első kérdésben meghatározott körülmények önmagukban nyilvánvalóan nem elegendők a kifakulás megállapításához, jóllehet amint az előfeltételek – köztük a kapcsolat fennállása – teljesültek, a korábbi védjegy hírnevének és „egyediségének” mértéke lényeges lesz az ilyen károsodás bekövetkeztének megállapításánál is. A legfontosabb tényezőnek azonban annak kell lennie, hogy a későbbi védjegyhez társított jelentéstartalmak ténylegesen megsértik-e a korábbi védjegy jó hírnevét.

81. A fentiekben foglalkoztam két, egymással kapcsolatban nem álló, a „Coca-Cola” vagy hasonló védjegy alatt forgalmazott árucsoporttal kapcsolatos kitalált példával: egyrészről az alacsony minőségű motorolajjal vagy olcsó hígítóval, másrészről pedig egy drága, kézzel készített ékszerekből álló kollekcióval. Nem tűnik valószínűnek, hogy az utóbbi – az előbbivel ellentétben – megsértené a Coca-Cola Company védjegyének jó hírnevét. Minden esetben, amikor a kifakulás tényállására hivatkoznak, össze kell hasonlítani az egyes védjegyek jelentéstartalmát vagy az árujegyzékben szereplő áruknak vagy szolgáltatásoknak, vagy annak a szélesebb körű üzenetnek a tekintetében, amelyek közvetítésére alkalmasak lehetnek, továbbá értékelni kell a bekövetkezett kárt.

40 – A 44., illetve a 43. pontban.

41 – Legutóbb az Elsőfokú Bíróság T-47/06. sz., Antartica kontra OHIM ügyben 2007. május 10-én hozott ítéletének 55. pontjában.

Általános és záró megjegyzések

82. Végezetül három olyan pontra hívnám fel a figyelmet, amely mind a négy kérdést érinti (tudati kapcsolat, potyázás, elhomályosítás és kifakulás).

83. Először is az értékelésnek átfogóan, az összes lényeges körülmény figyelembevételével kell történnie. A lényegesnek minősülő körülmények esetről esetre változnak, és kimerítő listát nem lehet felállítani. Valószínű, hogy egyetlen körülmény sem lesz önmagában elegendő a döntéshez. Számos ismérvet értékelni kell, amelyek mindegyike egy-egy értéket képvisel egy skálán. Az egyik skála „alacsony értékét" ki lehet egyenlíteni egy másik skála „magas értékével". Azt, hogy a mérleg nyelve merre billen, akkor lehet csak eldönteni, ha az összes skálán elhelyezkedő minden pont összesítésre került.

84. Másodsorban a bizonyítandó tényeket illetően – amelyekre a CPM nagy hangsúlyt fektetett – figyelembe kell venni, hogy a vonatkozó rendelkezések két helyzetet szabályoznak: egy lajstromozott védjegy vagy más megjelölés létező használatát és egy lajstromozásra még nem került védjegy jövőbeni használatát. Abban az esetben, ha a későbbi védjegy vagy megjelölés már használatban van, a korábbi védjegy jogosultja valószínűleg be tud szerezni érvelésének alátámasztása érdekében – különösen fogyasztói felmérések vagy marketingadatok alapján – a közönség képzetében fennálló kapcsolat létezésére és az érvényesített jogsértésre vonatkozó tényleges bizonyítékot, jóllehet nem biztos, hogy minden elem pontos megmérésének van gyakorlati haszna. Amikor a későbbi megjelölés még csak a védjegybejelentés szakaszában van, ilyen bizonyítékot valószínűleg nem könnyű beszerezni. Amennyiben ilyen bizonyíték szolgáltatására mégis sor kerül, annak nyilvánvalóan jelentős súlya lesz az értékelésnél. Ha pedig ilyen bizonyíték nem vagy csak korlátozottan érhető el, a megállapítható tényekből kell következtetéseket levonni. A korábbi védjegy ismertségére, jó hírnevére és megkülönböztető képességére vonatkozó bizonyíték azonban mindig rendelkezésre áll, és ezeket a jellemzőket soha nem kell következtetések útján meghatározni.

85. Harmadszor pedig ezzel kapcsolatban csatlakozom az Elsőfokú Bíróságnak a Rendelet 8. cikke (5) bekezdésére vonatkozó ítélkezési gyakorlatában kialakított álláspontjához, amely szerint egy hasonló védjegy lajstromozásának megakadályozása érdekében „a korábbi védjegy jogosultja nem köteles bizonyítani védjegyének tényleges és aktuális veszélyeztetését, hanem olyan bizonyítékokat kell szolgáltatnia, amelyekből *prima facie* következtetni lehet a tisztességtelen kihasználás vagy sérelem nem csupán feltételezett jövőbeni veszélyére". [42]

42 – Lásd az Elsőfokú Bíróság legutóbbi, T-181/05. sz., Citigroup kontra OHIM ügyben 2008. április 16-án hozott ítéletének (EBHT 2008., II-669. o., az ítéletet a jelen ügy tárgyalásával azonos napon hirdették ki) 77. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot.

Végkövetkeztetések

86. E megfontolásokra tekintettel azt javaslom, hogy a Bíróság a következőképpen válaszoljon az előterjesztett kérdésekre:

A 89/104/EGK irányelv 4. cikke (4) bekezdésének a) pontja alkalmazásában:

– az a körülmény, hogy az átlagfogyasztót a korábbi védjegyre emlékezteti a későbbi védjegy áruihoz vagy szolgáltatásaihoz használt későbbi védjeggyel való találkozás, elvileg elégséges a vásárlóközönség képzetében a C-408/01. sz., Adidas-Salomon és Adidas Benelux ügy [EBHT 2003., I-12537. o.] 29. és 30. pontja értelmében vett „kapcsolat” megalapozására;

– azon körülmények, hogy a korábbi védjegy hírneve bizonyos meghatározott áruk vagy szolgáltatások tekintetében rendkívül nagy, és hogy ezen áruk vagy szolgáltatások nem hasonlítanak a későbbi védjegy áruihoz vagy szolgáltatásaihoz, valamint hogy a korábbi védjegy egyedi bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében, önmagukban nem elégségesek ezen kapcsolat vagy a tisztességtelen előny vagy sérelem megalapozására ezen bekezdés értelmében;

– az ilyen kapcsolat, vagy a tisztességtelen előny vagy sérelem megalapozásánál a nemzeti bíróságnak az adott ügy összes lényeges körülményét figyelembe kell vennie;

– az áruk vagy szolgáltatások természete lényeges lehet a kapcsolat fennállásának meghatározásánál, azonban az érintett termékterületek közötti hasonlóság hiányából nem lehet következtetni a kérdéses kapcsolat hiányára, valamint a védjegyek közötti gazdasági kapcsolat feltételezése nem szükséges követelmény;

– ahhoz, hogy a megkülönböztető képesség sérelmének feltételei teljesüljenek, i. a korábbi védjegynek nem kell egyedinek lennie, ii. az első ütköző használat önmagában nem elégséges, és iii. a fogyasztó gazdasági magatartására kifejtett hatás nem szükséges.