A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (második tanács)

2004. szeptember 16. *

A C-404/02. sz. ügyben,

a Bírósághoz az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában,

amelyet a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Egyesült Királyság) a Bírósághoz 2002. november 12-én érkezett, 2002. szeptember 3-i határozatával terjesztett elő az előtte

a **Nichols plc**

és

a **Registrar of Trade Marks**

között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG (második tanács),

tagjai: C. W. A. Timmermans tanácselnök, C. Gulmann (előadó), J.-P. Puissochet, R. Schintgen és N. Colneric bírák

* Az eljárás nyelve: angol.

főtanácsnok: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
hivatalvezető: M. Múgica Arzamendi főtanácsos,

tekintettel az írásbeli szakaszra és a 2003. november 27-i tárgyalásra,

figyelembe véve a következők által előterjesztett írásbeli észrevételeket:

a Nichols plc képviseletében C. Morcom, QC,

az Egyesült Királyság Kormánya képviseletében P. Ormond, meghatalmazotti minőségben, segítője: D. Alexander barrister,

— a görög kormány képviseletében G. Skiani és S. Trekli, meghatalmazotti minőségben,

— a francia kormány képviseletében G. de Bergues és A. Bodard-Hermant, meghatalmazotti minőségben,

— az Európai Közösségek Bizottsága képviseletében K. Banks, meghatalmazotti minőségben,

— a főtanácsnok indítványának a 2004. január 15-i tárgyaláson történt meghallgatását követően,

meghozta a következő

Ítéletet

1 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem 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.) 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának, valamint 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának értelmezésére irányul.

2 A kérelmet, a Nichols plc (egy, az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező társaság; a továbbiakban: Nichols) és a Registrar of Trade Marks (az Egyesült Királyság védjegyhivatalának elnöke) közötti — egy gyakori vezetéknév bizonyos árukra vonatkozó védjegyként történő bejegyzése iránti kérelem elutasítása tárgyában folytatott — eljárásban terjesztették elő.

A jogi háttér

3 A 89/104 irányelv 2. cikke, melynek címe: „A védjegyoltalomban részesíthető megjelölés", a következőképpen fogalmaz:

„Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, így különösen szó — beleértve a személyneveket —, ábra, kép, alakzat, betű, szám, továbbá az áru vagy a csomagolás formája, ha e megjelölés alkalmas arra, hogy valamely vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait megkülönböztessen más vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól."

4 Ugyanennek az irányelvnek a 3. cikke, melynek címe: „Kizáró, illetve törlési okok", így rendelkezik:

„(1) A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, illetve a védjegy törlésének van helye, ha a megjelölés

a) nem képezheti védjegy részét;

b) nem alkalmas a megkülönböztetésre;

[...]"

5 „A védjegyoltalom korlátai" című 6. cikk így rendelkezik:

„(1) A védjegyoltalom alapján a jogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében — az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban — használja

a) saját nevét vagy címét;

[...]"

Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

6 A Nichols lajstromozás iránti kérelmet nyújtott be a Registrar of Trade Markshoz, amelyben a „Nichols" vezetéknév védjegyként történő bejegyzését kérte, ital- és élelmiszer-automatákra, valamint az automaták révén árusított élelmiszerekre és italokra vonatkozóan.

7 A Registrar of Trade Marks 2001. május 11-én hozott határozatában helyt adott az automatákra vonatkozó kérelemnek, de ezt meghaladóan elutasította azt.

8 Megállapította, hogy a „Nichols" vezetéknév — beleértve a kiejtésében azonos „Nicholls" és az egyes számú „Nichol" formát is —, figyelembe véve a londoni telefonkönyvben való előfordulásuk nagy számát, igen gyakori az Egyesült Királyságban.

9 Az élelmiszerek és italok vonatkozásában egy ilyen vezetéknév tehát nem rendelkezhet önmagában azzal a képességgel, hogy megjelölje, hogy azok egyetlen

és ugyanattól a vállalkozástól származnak. Figyelembe véve az adott tevékenységeket és ezen áruk piacának feltehető méretét, a „Nichols" vezetéknevet más gyártók és szállítók is használhatják. Így tehát kevéssé valószínű, hogy az érintett vásárlóközönség úgy tekinti, hogy ilyen vezetéknév ezen a piacon csak egyetlen ezt a tevékenységet gyakorló piaci szereplő létezik. Ennek következtében az így megjelölt védjegy az élelmiszerek és italok tekintetében egyáltalán nem rendelkezik megkülönböztető képességgel.

10 Ezzel szemben az árusító automatákra vonatkozóan sokkal sajátosabb a piac, mert kevesebb az aktív piaci szereplő. Ezen árukra vonatkozóan tehát a védjegy lajstromozható.

11 A 2001. május 11-én hozott határozatot a Nichols megfellebbezte a High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division előtt.

12 Ez a bíróság észrevételezi, hogy a United Kingdom Trade Marks Registry (az Egyesült Királyság védjegyhivatala) szerint a nevek, különösen a gyakori vezetéknevek lajstromozását elővigyázatossággal kell kezelni, nehogy az első kérelmező tisztességtelen előnyhöz jusson. Általában minél elterjedtebb egy vezetéknév, annál az Egyesült Királyság védjegyhivatala annál kevésbé hajlandó helyt adni a lajstromozás iránti kérelemnek, kivéve, ha bizonyításra kerül, hogy a név megkülönböztető képességre tett szert. Az említett hivatal ugyancsak figyelembe veszi az áruk és a szolgáltatások számát, valamint azon személyek számát, akiket azonos módon, illetve hasonlóképpen hívnak, és akiknek jogait a lajstromozás feltehetően sértené.

13 A kérdést előterjesztő bíróság szerint felmerül az a kérdés, hogy vajon egy gyakori vezetéknévre úgy kell-e tekinteni, hogy mindaddig nem rendelkezik megkülönböztető képességgel, amíg a használat révén meg nem szerezte ezt a képességet.

14 A kérdést előterjesztő bíróság megállapítja, hogy harmadik személy saját nevének használata kapcsán figyelembe kell venni a védjegyoltalom korlátairól szóló, 89/104 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontját. Véleménye szerint, minél szélesebb az e rendelkezés által előírt lehetséges korlátozás, annál kevésbé jelentene a lajtromozás akadályt az érdekelt személyeknek. Így tehát meg kell vizsgálni, hogy a 89/104 irányelv (6) cikke által szabályozott korlátozások milyen mértékben relevánsak az igényelt védjegy megkülönböztető képességének meghatározásakor.

15 E tekintetben, a kérdést előterjesztő bíróság azt kívánja megtudni, hogy a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja csak a természetes személyekre alkalmazható, vagy a cégnevekre is. Ezenkívül értelmezni kívánja a fenti rendelkezés által megjelölt „üzleti tisztesség követelményeivel összhangban lévő használat" kifejezés jelentését is.

16 Ebben az összefüggésben, a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division úgy határozott, hogy felfüggeszti az eljárást, és a következő előzetes döntéshozatal iránti kérdéseket terjeszti a Bíróság elé:

„1) A »megkülönböztető képesség hiánya« miatt, az irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmében milyen körülmények esetén kell megtagadni az egyetlen vezetéknévből álló *védjegy* (azaz a védjegyekről szóló 89/104/EGK irányelv 2. cikkében foglalt előírásoknak megfelelő »megjelölés«) lajstromozását?

2) Konkrétan:

a) meg kell, vagy

b) meg lehet tagadni az említett megjelölés lajstromozását azt megelőzően, hogy az a használat révén megszerezte volna a megkülönböztető képességet, ha olyan vezetéknévről van szó, amely a védjegybejelentés szerinti tagállamban vagy más tagállam(ok)ban igen gyakori?

3) A 2) kérdés a) vagy b) pontjára adott igenlő válasz esetén lehetséges-e, hogy a nemzeti hatóságok oldják meg az ügyet, úgy, hogy az átlagos fogyasztó azon áruk és szolgáltatások tekintetében feltételezett elvárásait veszik alapul, amelyekről az adott tagállamban szó van, figyelembe véve a vezetéknév gyakoriságát, a vizsgált áruk és szolgáltatások jellegét, és a vezetéknevek használatának az adott kereskedelmi szektorban jellemző elterjedtségét?

4) Annak meghatározása szempontjából, hogy egy vezetéknév az irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmében nem rendelkezik megkülönböztető képességgel, lényeges-e, hogy a védjegyoltalom a 6. cikk (1) bekezdése a) pontjának megfelelően korlátozott?

5) Ez utóbbi esetben:

a) értelmezhető-e az irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt szó (»név«) úgy, mint a társaságokat és a vállalkozásokat is magában foglaló szó, valamint

b) hogyan kell érteni »az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban« kifejezést; és különösen, alkalmazható-e az iménti kifejezés amikor

i) az alperes a gyakorlatban nem vezeti félre a célközönséget saját vezetéknevének használatával; illetve

ii) az alperes egyszerűen akaratlanul okoz összetéveszthetőséget?"

Az első négy kérdésről

17 Az első négy kérdésben, amelyeket együtt célszerű vizsgálni, a kérdést előterjesztő bíróság lényegében azt kérdezi, hogy milyen feltételek mellett értékelendő — a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja keretében — egy vezetéknévből álló védjegy megkülönböztető képességének megléte vagy hiánya, különösen, ha ez a vezetéknév elterjedt, továbbá hogy az értékelés szempontjából van-e jelentőségük az ugyanezen irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szabályozott védjegyoltalomi korlátoknak.

A Bíróság elé terjesztett észrevételek

18 A Nichols megítélése szerint egy védjegy lajstromozását nem lehet azon egyetlen okból megtagadni, hogy az egy gyakori vezetéknév. Továbbá felhívja a figyelmet arra,

hogy az alapeljárásban alkalmazott, a vezetéknév gyakoriságát a londoni telefonkönyvben való előfordulás alapján vizsgáló kritérium önkényes. A vezetéknevek nem vethetőek alá különös, a többi oltalomban részesíthető megjelölésnél alkalmazottnál szigorúbb elbánásnak. Mint minden egyéb megjelölést, ezeket is lajstromozni kell, amennyiben alkalmasak arra, hogy — eredetük szerint — megkülönböztessék a lajstromozni kívánt árukat vagy szolgáltatásokat. A megkülönböztető képesség fennállásának értékelése során figyelembe kell venni a 89/104 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontját.

19 A görög és a francia kormány, valamint a Bizottság egyaránt azon az álláspontón van, hogy a vezetéknevek — még ha gyakoriak is — úgy kezelendők, mint a megjelölések többi csoportja, figyelembe véve az érintett árukat vagy szolgáltatásokat, valamint az érintett vásárlóközönségnek a védjegy eredetmegjelölő szerepét illető észlelését.

20 Az Egyesült Királyság Kormánya úgy ítéli meg, hogy nagyon valószerűtlen az, hogy egy gyakori vezetéknév kizárólag annak a vállalkozásnak az áruit vagy szolgáltatásait jelölje, amely a szóban forgó vezetéknév lajstromozását kérte. Az a védjegy, amely nem kizárólag egy meghatározott vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait jelöli meg, nem jegyezhető be, mivel nem tenne eleget a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezéseknek. Ebben az esetben a megjelölésnek nem lenne eredetmegjelölő szerepe. Figyelembe kell venni az átlagos fogyasztó védjeggyel szembeni vélelmezett elvárásait. A figyelembe veendő szempontok magukban foglalják a vezetéknév gyakori jellegét, az árukat szállító vagy a szolgáltatás adott fajtáját nyújtó vállalkozások számát, valamint a vezetéknév használatának az érintett területen való gyakoriságát vagy éppen ennek hiányát.

21 A francia kormány és az Egyesült Királyság Kormánya, valamint a Bizottság azon az álláspontón van, hogy a 89/104 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja nincs

hatással az — irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja keretében elvégzett — megkülönböztető képesség értékelésére.

A Bíróság válasza

22 A 89/104/EGK irányelv 2. cikke tartalmaz egy — ugyanezen irányelv hetedik preambulumbekezdése által „példálódzónak" minősített — listát azokról a megjelölésekről, amelyek védjegyoltalomban részesülhetnek, feltéve, hogy alkalmasak arra, hogy valamely vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait megkülönböztessék más vállalkozás áruitól vagy szolgáltatásaitól, vagyis hogy betöltsék a védjegy eredetmegjelölő szerepét. Ez a felsorolás kifejezetten érinti a „személyneveket".

23 A 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében egy védjegy megkülönböztető képességét egyrészt a bejelentéssel érintett árukra és szolgáltatásokra való tekintettel, másrészt az érintett vásárlóközönség észlelése szempontjából kell értékelni (lásd a C-299/99. sz. Philips-ügyben 2002. június 18-án hozott ítélet [EBHT 2002., I-5475. o.] 59. és 63. pontját és a C-218/01. sz. Henkel-ügyben 2004. február 12-én hozott ítélet [EBHT2004., I-1725. o.] 50. pontját).

24 Ebben a vonatkozásban, a kérdéses rendelkezés nem tesz különbséget a különböző természetű megjelölések között (lásd erre vonatkozóan, a C-53/01–C-55/01. sz. Linde és társai egyesített ügyekben 2003. április 8-án hozott ítélet [EBHT 2003., I-3161. o.,] 42. pontját, valamint a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet [HL 1994. L 11., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.] 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjával azonos szövegezésű rendelkezés kapcsán a C-445/02. P. sz., Glaverbel kontra OHIM ügyben 2004. június 28-án hozott végzés [EBHT 2004., I-6267. o.] 21. pontját).

25 Egy személynévből álló védjegy megkülönböztető képességének értékelési feltételei tehát megegyeznek azokkal, amelyek a védjegyek többi csoportjára alkalmazandók.

26 Az ilyen védjegyekre nem alkalmazhatóak szigorúbb általános értékelési feltételek, mint például

— egy meghatározott számú, azonos nevet viselő személyek csoportja, amelyeken kívül ez a név már nem tekinthető megkülönböztetésre alkalmasnak,

— azon vállalkozások száma, amelyek az oltalomban részesítendő árukhoz vagy szolgáltatásokhoz hasonló típusú árukat szállítanak, vagy ilyen szolgáltatásokat nyújtanak, továbbá

— a vezetéknév használatának az érintett szektorban való gyakorisága vagy nem gyakorisága.

27 Bármilyen típusú védjegy megkülönböztető képességét egyedi elbírálás alapján kell megvizsgálni.

28 Ennek keretében, előfordulhat például, hogy az érintett vásárlóközönség eltérően ítéli meg a védjegyek különböző csoportjait, és ezért egyes csoportokba tartozó védjegyek megkülönböztető képességének megállapítása nehezebbnek bizonyulhat, mint másoké (lásd különösen a fent hivatkozott Henkel-ügy 52. pontját, illetve a 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja kapcsán a C-468/01. P. — C-472/01. P. sz. Procter & Gamble kontra OHIM egyesített ügyekben 2004. április 29-én hozott ítélet [az EBHT-ban még nem tették közzé] 36. pontját, valamint a Glaverbel kontra OHIM ügyben hozott, fent idézett végzés 23. pontját]).

29 Mindazonáltal az, hogy bizonyos védjegyek megkülönböztető képességének egyéni vizsgálata — mint az adott esetben is — nagyobb problémát jelenthet, nem igazolhatja azt a feltételezést, hogy az ilyen védjegyeket *a priori* megkülönböztetésre alkalmatlannak kell tekinteni, vagy hogy az ilyen védjegyek a 89/104 irányelv 3. cikkének (3) bekezdése értelmében csak a használat révén tehetnek szert megkülönböztető képességre.

30 Egy köznyelvben használt kifejezéshez hasonlóan egy elterjedt vezetéknév is betöltheti a védjegy eredetmegjelölő szerepét, és így a szóban forgó áruk és szolgáltatások vonatkozásában megkülönböztető képességgel rendelkezhet, amennyiben nem állnak fenn a 89/104 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése b) pontjában megjelölt okokon kívüli lajstromozást kizáró okok, mint például a védjegy általános vagy leíró jellege, illetve korábbi jogok fennállása.

31 Egy vezetéknévből álló védjegy bejegyzése nem tagadható meg azért, hogy elkerülhető legyen az első kérelmező tisztességtelen előnyhöz jutása, hiszen a 89/104 irányelv — nem tartalmaz semmilyen erre vonatkozó rendelkezést, bármely csoportba tartozzék is a továbbiakban a lajstromoztatni kívánt védjegy.

32 Mindenesetre az a körülmény, hogy a 89/104 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja megengedi, hogy harmadik személyek gazdasági tevékenységük során saját nevüket használják, a védjegy megkülönböztető képességének ugyanezen irányelv 3. cikke (1) bekezdésének keretében történő vizsgálatakor nem bír jelentőséggel.

33 A 89/104 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja a védjeggyel azonos vagy hasonló névvel rendelkezők javára általános jelleggel korlátozza a bejegyzés után — tehát miután a védjegy megkülönböztető képessége megállapítást nyert — a védjegyoltalomból származó jogokat. Ez a korlátozás tehát a védjegy megkülönböztető képességének konkrét értékelése során — azaz a védjegy lajstromozását megelőzően — nem vehető figyelembe.

34 Az első négy kérdésre adandó válasz tehát az, hogy a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja keretében egy vezetéknévből álló védjegy megkülönböztető képessége fennállásának, illetve fenn nem állásának értékelését — akkor is, ha elterjedt vezetéknévről van szó — egyedileg, az irányelv 2. cikkében megjelölt minden megjelölésre alkalmazandó szempontok alapján kell elvégezni, tekintettel egyrészt a bejelentéssel érintett árukra és szolgáltatásokra, másrészt pedig arra, hogy az érintett vásárlóközönség hogyan észleli a védjegyet. Az értékelést nem befolyásolja az a körülmény, hogy a védjegyoltalom ugyanezen irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint korlátozott.

Az ötödik kérdésről

35 Az ötödik kérdés tekintetében, meg kell állapítani, hogy csak a negyedik kérdésre adott igenlő válasz esetére vonatkozik. A negyedik kérdésre adott elutasító válasz esetén tehát nincs szükség ennek megválaszolására.

A költségekről

36 Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg.

A fenti indokok alapján, a Bíróság (második tanács) a következőképpen határozott:

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja keretében egy vezetéknévből álló védjegy megkülönböztető képessége fennállásának, illetve fenn nem állásának értékelését — akkor is, ha elterjedt vezetéknévről van szó — egyedileg, az irányelv 2. cikkében megjelölt minden megjelölésre alkalmazandó szempontok alapján kell elvégezni, tekintettel egyrészt a bejelentéssel érintett árukra és szolgáltatásokra, másrészt pedig arra, hogy az érintett vásárlóközönség hogyan észleli a védjegyet. Az értékelést nem befolyásolja az a körülmény, hogy a védjegyoltalom ugyanezen irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint korlátozott.

Aláírások