ELEANOR SHARPSTON
FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA

Az ismertetés napja: 2006. március 30. [1]

1. A jelen ügy a Bovemij Verzekeringen NV (a továbbiakban: Bovemij) által a Benelux Védjegyhivatalhoz benyújtott kérelméből ered, amely az EUROPOLIS megjelölés szóvédjegyként történő lajstromozására irányul bizonyos osztályokba tartozó szolgáltatások vonatkozásában. Különösen azokat a feltételeket érinti, amelyek alapján a védjegyirányelv 3. cikkének (3) bekezdése értelmében egy védjegy használat révén megkülönböztető képességet szerezhet. [2]

A vonatkozó közösségi szabályozás

2. A védjegy-irányelv 1. cikke úgy határozza meg az irányelv hatályát, hogy azt alkalmazni kell minden olyan áruvédjegyre és szolgáltatási védjegyre, amelyet a) a tagállamok valamelyikében védjegyként lajstromoztak, vagy lajstromozásra bejelentettek, vagy b) a Benelux Védjegyhivatalnál védjegyként lajstromoztak, vagy lajstromozásra bejelentettek, továbbá c) amely a tagállamok bármelyikére kiterjedő hatályú nemzetközi lajstromozás tárgyát képezi..

3. A 3. cikk (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

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

[...]

b) nem alkalmas a megkülönböztetésre;

c) kizárólag olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája, minősége, mennyisége, rendeltetése, értéke, földrajzi

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.).

származása, előállítási vagy teljesítési ideje, illetve egyéb jellemzője feltüntetésére használhatnak;

d) kizárólag olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket az általános nyelvhasználatban, illetve a tisztességes üzleti gyakorlatban állandóan és szokásosan alkalmaznak;

[...]"

4. A 3. cikk (3) bekezdésének első mondata értelmében:

„A (1) bekezdés b), c) és d) albekezdése alapján a megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, illetve a védjegy nem törölhető, ha a megjelölés használata révén a bejelentés bejelentési napját megelőzően megszerezte a megkülönböztető képességet."

5. Az egyszerűség kedvéért a 3. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételre úgy fogok hivatkozni, hogy a védjegy „használat révén megkülönböztető képességet" szerzett.

6. A 40/94 rendelet[3] a közösségi védjegyet szabályozza.

7. A közösségi védjegy rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b)–d) pontjának szövege megegyezik a védjegy irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b)–d) pontjával.

8. A 7. cikk (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdést akkor is alkalmazni kell, ha a kizáró ok csak a Közösség egy részében áll fenn. A védjegy irányelv 3. cikke nem tartalmaz ennek megfelelő rendelkezést.

9. A 7. cikk (3) bekezdése az irányelv 3. cikkének (3) bekezdését tükrözve kimondja, hogy a 7. cikk (1) bekezdése alapján a megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, ha az árujegyzékben szereplő áruk, illetve szolgáltatások tekintetében használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet.

3 – 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.) (a továbbiakban: közösségivédjegy-rendelet).

A vonatkozó Benelux szabályozás

10. A védjegyekről szóló egységes Benelux törvény (a továbbiakban: UBL) értelmében a védjegyet a Benelux államokban a Benelux Védjegyhivatalban (a továbbiakban: BBM) kell bejelenteni. Ha a védjegyet lajstromozzák, kiterjed a Benelux államok teljes területére.

11. Az UBL[4] 6a. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint meg kell tagadni a lajstromozást, ha a lajstromoztatni kívánt megjelölés nem minősül védjegynek az 1. cikk értelmében, „különösen mivel nem rendelkezik megkülönböztető képességgel a Párizsi Egyezmény 6quinquies cikke B részének (2) bekezdése szerint".

12. A ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Egyezmény e cikkének itt releváns része előírja:

„B) Az e cikkben említett gyári vagy kereskedelmi védjegy lajstromozása csak a következő esetekben utasítható el, vagy érvényteleníthető:

[...]

(2) ha nincsen megkülönböztető jellege, vagy kizárólag olyan jelekből vagy megjelölésekből áll, amelyek a kereskedelemben az áru fajának, minőségének, mennyiségének, rendeltetésének, értékének, származási helyének vagy az előállítás idejének feltüntetésére szolgálnak, vagy amelyek a köznyelvben vagy a kereskedelem tisztes és állandó szokásai szerint használatossá váltak abban az országban, ahol az oltalmat igénylik".

13. A kérdéses időben a védjegy irányelv 3. cikkének (3) bekezdését még nem ültették át az UBL-be, noha úgy tűnik, hogy a megkülönböztető képesség használat révén történő megszerzésének fogalmát a Benelux védjegy megítélésénél alkalmazták.[5]

4 – Az előzetes döntéshozatalra utaló végzés szerint a védjegy irányelv 3. cikke (1) bekezdése a)–d) pontjának szövegét az UBL 6a. cikkének (1) bekezdése átveszi, amely 2004-ben lépett hatályba a 2001. december 11-i védjegyekről szóló egységes törvényt módosító kiegészítést követően (a továbbiakban: 2001-es kiegészítés). A kérdést előterjesztő bíróság úgy véli, hogy nincs tartalmi különbség e változat és elődje között.

5 – Ezt követően a 2001-es kiegészítés az UBL-be új 14ter cikket iktatott be, amely értelmében: „A bíróságok megállapíthatják, hogy egy lajstromozott védjegy a használata révén megkülönböztető képességet szerzett." A 14ter cikk 2004. január 1-jén lépett hatályba.

14. Az eljárás során világossá vált, hogy az UBL 13C. cikkének (1) bekezdése is lényeges (noha azt az előzetes döntéshozatalra utaló végzés nem említi). Ez előírja:

„A Benelux államok területén használt nemzeti vagy regionális nyelveken kifejezett, kizárólagos védjegyoltalom automatikusan kiterjed a másik ilyen nyelven való fordítására."[6]

Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

15. 1997 májusában a Bovemij az EUROPOLIS megjelölés szóvédjegyként történő lajstromozása iránti kérelmet nyújtott be a következő osztályokba tartozó szolgáltatásokra vonatkozóan: biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

16. A BBM 1997 októberében értesítette a Bovemijt, hogy átmenetileg megtagadja a lajstromozást azzal az indokkal, hogy az EUROPOLIS megjelölés nem alkalmas a megkülönböztetésre.

17. A Bovemij 1998 áprilisában panaszt nyújtott be az átmeneti megtagadás ellen, arra hivatkozva, hogy a megjelölést az Europolis BV, a Bovemij leányvállalata a gazdasági forgalomban 1998 óta védjegyként jogszerűen használta.

18. 1998 májusában a BBM jelezte, hogy nem talál a Bovemij által benyújtott panaszban okot arra, hogy visszatérjen az átmenetileg elutasító határozatára, és értesítette a Bovemijt a lajstromozás végleges megtagadására vonatkozó határozatáról.

19. A Bovemij fellebbezést terjesztett a hollandiai Gerechtshof te 's-Gravenhage (hágai fellebbviteli bíróság) (Hollandia) elé, melyben azt kérte, hogy a bíróság kötelezze a BBM-et a megjelölés lajstromozására, elsődlegesen azon az alapon, hogy az EUROPOLIS megjelölés önmagában megkülönböztető képességgel bír, másodlagosan pedig arra tekintettel, hogy a megjelölés a bejelentés bejelentési napját megelőzően már használat révén elismertnek minősült.

20. A Gerechtshof ennélfogva úgy találja, hogy az EUROPOLIS megjelölés kizárólag olyan jelekből és adatokból áll, amelyek a forgalomban a szolgáltatás jellemzői feltüntetésére használhatnak, és önmagában nem alkalmas a megkülönböztetésre.

6 – Lásd a C-363/99. sz., Koninklijke PKN Nederland NV ügy (a továbbiakban: Postkantoor-ügy) (EBHT 2004., I-1619. o.) 13. pontját, ahol e rendelkezés teljes egészében szerepel.

21. A megkülönböztető képesség megszerzésével összefüggésben a Gerechtshof megállapítja, hogy a felek nem értenek egyet a megkülönböztető képesség használat révén történő megszerzése megállapításának feltételei tekintetében. A BBM úgy érvel, hogy a megkülönböztető képesség használat révén történő megszerzésének feltétele, hogy a használat tényéből következően az érintett közönség a megjelölést védjegyként érzékelje a Benelux államok egész területén, azaz mindhárom Benelux államban. A Bovemij úgy érvel, hogy – mennyiben a többi feltétel teljesül – elegendő, hogy e megjelölést az érintett közönség a Benelux államok területének jelentős részén védjegyként érzékelje, azaz a jelen ügyben csupán Hollandiában.

22. Ennek megfelelően a Gerechtshof az alábbi előzetes döntéshozatali kérdéseket terjesztette a Bíróság elé:[7]

(1) Úgy kell-e értelmezni az irányelv 3. cikkének (3) bekezdését, hogy a megkülönböztető képesség e bekezdés szerinti használat révén történő (a szóban forgó ügyben egy Benelux védjegy általi) megszerzésének feltétele az, hogy az érintett közönség a Benelux államok egész területén, azaz Belgiumban, Hollandiában és Luxemburgban, a bejelentési napot megelőzően védjegyként érzékelje a megjelölést?

Amennyiben az első kérdésre adott válasz nemleges:

(2) Teljesül-e az irányelv 3. cikkének (3) bekezdésében foglalt, az e bekezdés szerinti lajstromozásra vonatkozó feltétel, ha a megjelölést annak használata révén az érintett közönség a Benelux államok területének jelentős részén védjegyként érzékeli, és állhat-e ez a jelentős rész például csupán Hollandiából?

(3) a) Figyelembe kell-e venni az irányelv 3. cikkének (3) bekezdése szerinti használat révén szerzett megkülönböztető képesség megítélésekor a nyelvterületeket az adott területen belül, amennyiben a megjelölés egy tagállam (vagy mint a szóban forgó esetben, a Benelux államok) területén hivatalos nyelv egy vagy több szavából áll?

b) Amennyiben a lajstromozás többi feltétele teljesül, elégséges feltétel-e a védjegyként történő lajstromozáshoz, amennyiben a megjelölést az

7 – Az eredeti előzetes döntéshozatalra utaló végzésben az „1. kérdésként" megjelölt külön kérdést a nemzeti bíróság a Benelux Bíróságnak tette fel. Ezért az előzetes döntéshozatalra utaló végzésben szereplő 2–4. kérdést 1–3. kérdésként újraszámoztam, és így hivatkozom rájuk ezen indítvány további részeiben.

érintett közönség a tagállam (vagy mint a szóban forgó esetben, a Benelux államok) nyelvterületének jelentős részén – ahol ezt a nyelvet hivatalosan beszélik – védjegyként érzékeli?

23. A Bovemij, a BBM, a Bizottság és Hollandia írásbeli észrevételeket nyújtott be. A felek és a Bizottság a tárgyaláson képviseltették magukat. Az Egyesült Királyság csak a tárgyaláson tett észrevételeket.

Elemzés

24. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések két csoportba sorolhatók. Először is, a kérdést előterjesztő bíróság azt szeretné megtudni, hogy annak vizsgálatakor, hogy egy megjelölés használat révén megkülönböztető képességet szerzett-e az irányelv 3. cikke (3) bekezdésének értelmében, az érintett közönség vizsgálatakor a Benelux államok területét (első kérdés), vagy a Benelux államok területének csupán egy jelentős részét (2. kérdés) kell-e figyelembe venni. E kérdések általánosságban a védjegyeket érintik. Másrészt, a kérdést előterjesztő bíróság két olyan kérdést vetett fel, amelyek kifejezetten a szóvédjegyekhez kapcsolódnak.[8] Az ebből eredő kérdések arra vonatkoznak, hogy a 3. cikk (3) bekezdése értelmében a használat révén szerzett megkülönböztető képesség megítélésekor milyen mértékben szükséges figyelembe venni a nyelvi közösségeket. A kérdést előterjesztő bíróság előtti eljárás tárgyára tekintettel érdemesnek tartom az előzetes döntéshozatalra előterjesztett összes kérdést a szóvédjegyek figyelembevételével megválaszolni.

Előzetes észrevételek

25. Célszerű három kérdés vizsgálatával kezdeni. Először is, a szóvédjegyek hogyan illeszkednek az irányelv rendszerébe, és a Bíróság hogyan ítéli meg azokat? Másodszor, a Bíróság milyen alapon ítélte meg, hogy egy védjegy (különösen egy szóvédjegy) „nem alkalmas a megkülönböztetésre" (3. cikk (1) bekezdésének b) pontja), illetve leíró jellegű (3. cikk (1) bekezdésének c) pontja)? Harmadszor, hogyan közelítette meg a Bíróság a „használat révén szerzett megkülönböztető képesség" vizsgálatát a 3. cikk (3) bekezdése szempontjából? Ezek alapján az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdéseket viszonylag egyszerűen lehet elemezni.

8 – Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett harmadik kérdésben.

Szóvédjegyek

26. A védjegy irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja tiltja az olyan szóvédjegy lajstromozását, amely „nem alkalmas a megkülönböztetésre".

27. A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja megtiltja, hogy a megjelölés védjegyoltalomban részesüljön, ha „kizárólag olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája, minősége, mennyisége, rendeltetése, értéke, földrajzi származása, [...] illetve egyéb jellemzője feltüntetésére használhatnak".

28. A védjegy irányelv összefüggéseiben a szavakat kétféle módon lehet használni. Először is, egy szó vagy egy szóösszetétel egy termék egyes jellemzőinek feltüntetését szolgálhatja. Az e célból használt szavakat a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében nem lehet lajstromozni. Ezek ehhez hasonlóan szükségszerűen nem alkalmasak a termék megkülönböztetésére a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében, ahogyan azt a Bíróság már megállapította.[9] Másodszor, egy szó vagy szóösszetétel azonosíthatóvá tehet egy terméket (ezzel egyidejűleg lehet akár leíró jellegű, akár nem). Az ilyen szóvédjegy védjegyként lajstromozható, mivel sem a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja, sem a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja alá nem tartozik.

29. A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja az ítélkezési gyakorlat szerint különleges közérdeket szolgál, nevezetesen, hogy minden jel vagy adat, amelyet a lajstromozással érintett áru vagy a szolgáltatás jellemzője feltüntetésére használhatnak, mindenki által szabadon használható legyen.[10] A szavak leíró jellegű összetételének lajstromozására vonatkozó tilalom és a védjegyoltalom megtagadása mögötti közérdek nyilvánvaló. Az ilyen lajstromozás megfoszt más vállalkozásokat (és így a lehetséges versenytársakat) attól, hogy a fogyasztók számára nyilvánvaló kifejezésekkel jellemezzék termékeiket,[11] azok így versenyhátrányba kerülnek. Ez szöges ellentétben állna a védjegy irányelv céljaival,

9 – Lásd például a korábban idézett Koninklijke KPN Nederland ügyben hozott ítélet 86. pontját és a C-265/00. sz. Campina Melkunie ügyben 2004. február 12-én hozott ítélet (EBHT 2004., I-1699. o.) 19. pontját.

10 – Campina Melkunie ügy, 35. pont. Lásd még a C-108/97. és C-109/97. sz., Windsurfing Chiemsee ügyek (EBHT 1999., I-2779. o.) 25. pontját; a C-104/01. sz. Libertel-ügy (EBHT 2003., I-3793. o.) 52. pontját.

11 – Lásd a C-53/01., C-54/01. és C-55/01. sz. Linde-ügy (EBHT 2003., I-3161. o.) 73 és 74. pontját, valamint a Campina Melkunie ügy 36. pontját.

amely részleges jogközelítést valósít meg azon eltérések megszüntetése érdekében, amelyek „gátolhatják az áruk és a szolgáltatások szabad mozgását, valamint torzíthatják a közös piacon belüli versenyt". [12]

A 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának, illetve a 3. cikk (1) bekezdése c) pontjának vizsgálata

30. Annak megítélése során, hogy a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja és a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében (ebben a sorrendben) egy a védjegy nem alkalmas a megkülönböztetésre, vagy az árujegyzékben szereplő áru vagy szolgáltatás egy jellemzőjének feltüntetésére szolgál, az számít, hogy a védjegyre „az érintett fogyasztók" hogyan tekintenek. [13] Az érintetteket úgy határozták meg, mint a kereskedelmi forgalomban résztvevők és az érintett áruk vagy szolgáltatások szokásosan tájékozott, ésszerűen figyelmes, átlagos fogyasztói. [14]

31. A Bíróság elismerte annak lehetőségét, hogy a tagállamok között fennálló nyelvi, kulturális, társadalmi és gazdasági különbségek miatt egy védjegyről, amely nem alkalmas a megkülönböztetésre, vagy az érintett áruk vagy szolgáltatások jellemzőinek feltüntetésére szolgál egy tagállamban, egy másik tagállamban ugyanez nem mondható el, [15] és ezért e második tagállamban jogszerűen lajstromozható. Emellett a Bíróság a közelmúltban megállapította, hogy az irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjával nem ellentétes valamely tagállamban egy másik tagállam nyelvéből kölcsönzött szó nemzeti védjegyként történő lajstromozása, amely nyelvben a kérdéses szó nem alkalmas a megkülönböztetésre, kivéve ha annak a tagállamnak az érintett fogyasztói, amelyben

12 – 1. preambulumbekezdés.

13 – A leíró szavak vagy szóösszetételek lajstromozásának megtiltásához fűződő közérdekre tekintettel talán nem meglepő, hogy a Bíróság általában nem tesz különleges különbséget a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja és a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja között. Ezért a Postkantoor-ügyben a megkülönböztető képesség elemzését a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján végezte el (lásd például a 29–35. pontot), míg a közérdekről szóló elemzés a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjával összefüggésben történt (lásd az 53–58. pontot). A közösségivédjegy-rendelet ennek megfelelő rendelkezése tekintetében ez az álláspont kevésbé kimutatható. Lásd a C-191/01. P. sz., OHIM kontra Wrigley ügyben (EBHT 2003., I-12447. o.) Jacobs főtanácsnok 2003. október 23-i indítványának 51–53. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot.

14 – Lásd a Windsurfing Chiemsee ügy 29. pontját és a Postkantoor-ügy 75. pontját.

15 – A C-421/04. sz. Matratzen Concord ügyben 2006. március 9-én hozott ítélet (EBHT 2006., I-2303. o.) 25. pontja, amelyben a Bíróság hivatkozott analógia útján a C-313/94. sz. Graffione-ügyben 1996. november 26-án (EBHT 1996., I-6039. o.) 22. pontjára. A Graffione-ügy egy védjegy leíró jellegét érintette az irányelv 12. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján. Ebben az összefüggésben a tagállamok közötti nyelvi, kulturális és társadalmi különbségeket vizsgálta Jacobs főtanácsnok indítványának 10. pontja és a C-315/92. sz. Clinique-ügyben (EBHT 1994., I-317. o.) Gulmann főtanácsnok 1994. február 2-i indítványának 18. pontja.

a lajstromozást kérik, képesek e szó vagy szavak jelentését azonosítani. [16]

32. Másképpen szólva azok a szavak, amelyek az áruk vagy szolgáltatások leírására vonatkozó képességük révén nyernek értelmet, nem tekinthetők védjegynek, ha azonban nyelvi különbségek miatt nem érthetők, nem tölthetnek be leíró funkciót. Ezért a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott korlátozás ezekre nem vonatkozik.

33. Ezért az érdekelt fogyasztók nyelvi képességét arra, hogy egy szóból vagy szavakból álló megjelölés jelentését azonosítsák, figyelembe kell venni a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja és a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja szempontjából.

A 3. cikk (3) bekezdése

34. Annak megítélése során, hogy egy megjelölés a használat révén megkülönböztető képességet szerzett-e a 3. cikk (3) bekezdése értelmében, az illetékes hatóságnak minden olyan bizonyítékot értékelnie kell, amely alátámasztja, hogy a szóban forgó terméket a megjelölés védjegyként történő használata révén egy meghatározott vállalkozástól származóként azonosítják-e, és így a termék más vállalkozások által előállított áru vagy az általuk nyújtott szolgáltatásoktól megkülönböztethető. [17]

35. A Windsurfing Chiemsee ügyben a Bíróság az javasolta, hogy az alábbi tényezőket lehet figyelembe venni egy megjelölés megkülönböztető jellegének vizsgálata során a 3. cikk (3) bekezdése alapján: a védjegy piaci részesedését; mennyire intenzív, földrajzilag kiterjedt és hosszú távú volt a védjegy használata; a vállalkozás által a védjegy terjesztésére fordított összeg; az érintett fogyasztók aránya, akik a megjelölésre tekintettel az árukat (vagy szolgáltatásokat) a vállalkozástól származóként azonosítják; valamint kereskedelmi és iparkamarák vagy más szakmai szervezetek nyilatkozatai. [18] E tényezők a) a védjegy használatára, b) valamint arra vonatkoznak, hogy e használat lehetővé teszi az érintett kereskedők és fogyasztók számára, hogy egy meghatározott

16 - A Matratzen Concord ügy 26. pontja. Lásd még ugyanebben az ügyben Jacobs főtanácsnok indítványának 46., 47. és 50. pontját.

17 - Lásd a Windsurfing Chiemsee ügy 49. pontját és a 10. lábjegyzetben hivatkozott Libertel-ügy 67. pontját. A Libertel-ügy 62–67. pontja alapos és hasznos elemzést ad a védjegy funkciójáról, a releváns közönségről és a megjelölés észleléséről, valamint arról, hogyan vezet a használat révén való megismerés a megkülönböztető képesség megszerzéséhez.

18 - A Windsurfing Chiemsee ügy 51. pontja.

vállalkozástól származóként azonosítsák az árukat és a szolgáltatásokat.

36. A megjelölés megkülönböztető képességének használat révén történő megszerzésére kiterjedő átfogó vizsgálat során meg kell vizsgálni, hogy az érintett fogyasztók, vagy legalábbis jelentős részük az árut (vagy szolgáltatást) a megjelölés védjegyként történő használata révén egy meghatározott vállalkozástól származóként azonosítják-e.[19] Figyelembe kell venni a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások szokásosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztójának feltételezett elvárásait.[20]

37. A 3. cikk (3) bekezdése alkalmazásának e feltételei tükrözik, amit a Bíróság kimondott a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja, illetve a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja elemzésével összefüggésben. Ez logikus. Ha egy védjegy első látásra nem lajstromozható, mivel az érintett, szokásosan tájékozott és ésszerűen körültekintő fogyasztók rendszerint úgy tekintenek rá, hogy az jellegénél fogva nem szerzett megkülönböztető képességet, vagy leíró jellegű, feltehető az a kérdés, hogy ugyanezen fogyasztók ezen érzékelése tévedésen alapult, mivel a megjelölés használat révén megkülönböztető képességet szerzett.[21]

38. Lényegesek-e az érintett fogyasztók nyelvi képességei (amelyek, eltérően a Windsurfing Chiemsee ügyben felsorolt tényezőktől, nem kapcsolódnak a szóvédjegy tényleges használatához, vagy a termékkel való azonosításához) a megkülönböztető képesség használat révén történő megszerzésének megítélésénél? Ez attól függ, hogy a használt szavakat elsősorban leíró jellegűnek tekintették-e vagy sem. Ha az érintett fogyasztók nem tulajdonítanak jelentést a szónak, a lajstromozást a 3. cikk (1) bekezdése nem zárja ki. Így nem szükséges megvizsgálni, hogy a 3. cikk (3) bekezdése értelmében használat révén a megkülönböztető képességet megszerezték-e. Ha az a tény, hogy a szavak rendszerint leíró jelentést hordoznak az érintett fogyasztók számára, a lajstromozás akadályát jelenti, akkor lényeges megvizsgálni, hogy vajon e fogyasztók számára a

19 – A Windsurfing Chiemsee ügy 52. pontja. Később ezt a tesztet következetesen alkalmazták. Lásd például a C-299/99. sz. Philips-ügyben 2002. június 18-án hozott ítélet (EBHT 2002., I-5475. o.) 61. és azt követő pontjait. A „jelentőset" úgy értem, hogy az nem szükségszerűen az érintett fogyasztók többségét, hanem azok számottevő részét foglalja magában.

20 – A Philips-ügy 63. pontja.

21 – E tekintetben párhuzamot lehet vonni egyrészről a védjegyirányelv 3. cikkének (1) bekezdése és a 3. cikk (3) bekezdése, másrészről a közösségivédjegy-rendelet 7. cikkének (1) bekezdése és 7. cikkének (3) bekezdése között. Mivel a logikai felépítésük megegyezik, az Elsőfokú Bíróság T-91/99. sz., Ford Motor Company kontra OHIM ügyben 2000. március 30-án hozott ítéletének (EBHT 2000., II-1925. o.) 27. pontja értelemszerűen alkalmazható itt is. Ez azonban álláspontom szerint nem jelenti azt, hogy a közösségivédjegy-rendelet területi alkalmazása, ahogyan azt az Elsőfokú Bíróság a Ford-ügyben megfogalmazta, hasonlóan átvehető a védjegy irányelv összefüggésében (lásd alább a 44. pontot).

szóvédjegy használat révén mégis megszerezte-e a megkülönböztető képességet, és így a 3. cikk (3) bekezdése értelmében lajstromozható-e.

39. E megközelítés álláspontom szerint a 3. cikk felépítéséből következik. A 3. cikk (3) bekezdése minősíti a 3. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában meghatározott megtagadási okokat. Csak azokban az esetekben kell alkalmazni, ha a megkülönböztető képesség hiánya a 3. cikk (1) bekezdése alapján bebizonyosodott. Ezért alkalmazásuk esetén érdemes ugyanazon körülményeket figyelembe venni, mint amelyeket a megkülönböztető képesség eredeti hiányának megállapításához használtak.

40. Ennek fényében a nemzeti bíróság által feltett kérdésekre térek rá.

Az 1. és a 2. kérdésről: az elemzés területi hatálya

41. E két kérdés arra vonatkozik, hogy az érintett fogyasztókat a Benelux államok területének egy részén, vagy az egész területén kell-e vizsgálni.

42. A Bíróság a General Motors ügyben kifejtette, [22] hogy a védjegy-irányelv 5. cikke (2) bekezdésének alkalmazása szempontjából [23] a Benelux államok területe egy tagállam területének tekintendő. Ezenfelül megállapította, hogy az 5. cikk (2) bekezdése szempontjából elegendő, ha a Benelux védjegy a Benelux államok területének jelentős részén ismert, ami állhat a Benelux országok egy részéből. [24]

43. Amit az irányelv 5. cikke (2) bekezdésével összefüggésben az irányelv hatályával összefüggésben kimondtak, megfelelőnek kell tekinteni a 3. cikke szempontjából is. Nem érdemes azt állítani, hogy elég, ha egy védjegy a Benelux államok területének jelentős részén ismert, amely állhat a Benelux államok egy részéből, ahhoz, hogy a

22 - A C-375/97. sz. ügy (EBHT 1999., I-5421. o.), 29. pont.

23 - Az 5. cikk (2) bekezdése értelmében: „Bármelyik tagállam előírhatja [...], hogy a jogosult 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 hírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét."

24 - A fent hivatkozott General Motors-ügy 29. pontja.

védjegyjogosult hivatkozhasson az 5. cikk (2) bekezdésére, és mégis azt állítani, hogy a védjegynek használat révén megkülönböztető képességet kellett szereznie a teljes Benelux területen ahhoz, hogy eredetileg is lajstromozható legyen.

44. A BBM álláspontja – nevezetesen, hogy egy megjelölést a Benelux államok egész területén védjegynek kell tekinteni, mielőtt lajstromozható – a Ford-ügyön alapul.[25] Abban az ügyben az volt a kérdés, hogy egy megjelölés használat révén megfelelő megkülönböztető képességet szerzett-e ahhoz, közösségi védjegyként lajtromozzák a közösségi védjegy rendelet 7. cikkének (3) bekezdése alapján. Úgy tűnik számomra, hogy a Ford-ügyben alkalmazott területi elemzés elvei *nem* alkalmazhatók annak elbírálásánál, hogy egy nemzeti védjegy a védjegy irányelv értelmében használat révén megkülönböztető képességet szerzett-e.

45. A közösségi védjegy és a nemzeti védjegy lényegüket tekintve eltérők. Ahhoz, hogy egy megjelölés a közösségi védjegy rendelet értelmében közösségi védjegyoltalomban részesüljön, ésszerű elvárás a védjegy jogosultjával szemben, hogy bizonyítsa, hogy használat révén megkülönböztető képességet szerzett egy nagyobb földrajzi területen. A közösségi védjegyoltalom egységes jellegű a Közösség egész területén.[26] A védjegy nemzeti lajstromozása csak a kérdéses tagállamban biztosítja e képességet.[27] Lényeges, hogy a közösségi védjegy rendelet 7. cikkének (2) bekezdése megállapítja, hogy az (1) bekezdést akkor is alkalmazni kell, ha a kizáró ok csak a Közösség egy részében áll fenn. A védjegy-irányelv 3. cikkében azonban nincs ennek megfelelő rendelkezés. Mivel a közösségi védjegy egységes jellegű, ha lajstromozzák, a Közösség teljes területén hatályossá válik, a 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltétel megszabása helyes. Az ilyen védjegy nem lajstromozható, ha a Közösség bármely részén kizáró ok áll fenn. Ugyanezen megfontolások nem alkalmazhatók a védjegy-irányelv által harmonizált nemzeti védjegy lajstromozására.

46. Emellett a két jogi aktus eltérő helyzetekre vonatkozik. Noha mindkettő célja a belső piac kialakításának és működésének előmozdítása,[28] a védjegy-irányelv ezt korlátozottan teszi meg, mivel a nemzeti védjegy-

25 – Lásd a 21. lábjegyzetet.

26 – Lásd a közösségivédjegy-rendelet 1. cikkének (2) bekezdését.

27 – Vagy egy Benelux védjegy esetében Belgiumban, Luxemburgban és Hollandiában.

28 – Lásd mindkét jogi aktus első preambulumbekezdését.

jogszabályok részleges közelítését valósítja meg. Ezzel szemben a közösségi védjegy rendelet a szellemi tulajdonjog védelmének új típusát, nevezetesen a közösségi védjegyet teremti meg.

47. Végezetül, amikor a Bíróság a General Motors ügyben a védjegy irányelv 5. cikke (2) bekezdése értelmezésével összefüggésben határozatot hozott, tudatában volt annak, hogy a Benelux védjegy-lajstromozási rendszerben a nemzeti (vagy Benelux szintnél alacsonyabb) szinten a lajstromozás nem lehetséges.[29] Ezért közvetve már megalkotta azt a megkülönböztetést, amelyet e két jogi aktus között teszek.

48. Ennek megfelelően arra a következtetésre jutok, hogy nem szükséges a szóvédjegynek a védjegy irányelv 3. cikk (3) bekezdése értelmében a megkülönböztető képesség használat révén történő megszerzésének vizsgálata szempontjából a Benelux államok teljes területét (Belgium, Hollandia, Luxemburg) figyelembe venni, ha nyelvi okokból az érintett fogyasztók, ahogyan a 3. cikk (1) bekezdése alapján meghatározták, e terület egy részén találhatók.

3(a) és 3(b) kérdés: nyelvi közösségek és a vonatkozó arányok

49. Egyetértek a BBM és Hollandia észrevételeivel, amely szerint egy tagállam vagy a Benelux államok területén található nyelvi közösségeket kell figyelembe venni a szóból vagy szavakból álló megjelölés megkülönböztető képességének használat révén történő megszerzése szempontjából.

50. Az általam már korábban bemutatott okokból a 3. cikk (3) bekezdése értelmében az érintett fogyasztók olyan csoportját kell figyelembe venni, amely megalapozza a lajstromozás megtagadását a 3. cikk (1) bekezdése alapján. A jelen ügyben ezek az érintett (hollandul beszélő) fogyasztók, akik számára, ahogyan a kérdést előterjesztő bíróság megállapította, az EUROPOLIS nem alkalmas a megkülönböztetésre. A megszerzett megkülönböztető képesség feltételezi az eredeti megkülönböztető képesség hiányát. A jelenlegihez hasonló esetben az eredeti megkülönböztető képesség hiánya feltehetőleg egy meghatározott nyelvi közösségre korlátozódik. Ezért csak e nyelvi közösségben

29 – Ezért az a tény, hogy bizonyos értelemben a Benelux védjegy is egyben „egységes jellegű" a Benelux államok területe szempontjából, nem akadályozta meg a Bíróságot abban, hogy megállapítsa, hogy a Benelux államok területének egy kisebb része, még a Benelux államok egy része is elegendő az 5. cikk (2) pontja értelmében.

kellett megszerezni a megkülönböztető képességet a lajstromozás érdekében. [30]

51. A fennmaradó kérdés az, hogy az érintett fogyasztók mekkora arányának kell az érintett áruk vagy szolgáltatások azonosítására szolgáló védjegyet egy vállalkozástól eredőnek tekintenie (ahhoz, hogy kijelenthető legyen, hogy a 3. cikk (3) bekezdése értelmében használat révén megkülönböztető képességet szerzett).

52. Számomra úgy tűnik, hogy annak elemzéséhez, hogy a bejelentendő szóvédjegy „nem alkalmas a megkülönböztetésre" (3. cikk (1) bekezdésének b) pontja), illetve leíró jellegű (3. cikk (1) bekezdésének c) pontja), hozzátartozik az a fogalom, hogy az érintett fogyasztók jelentős része ilyennek tekinti. Egy kellően nagy csoportban statisztikailag valószínű, hogy a szabállyal ellentétes adatot is lehet találni. [31] Annak megállapításánál, hogy mi számít e csoportban „tipikusnak", az számít, ami az adatok összesítése után megállapítható. Mivel a szóvédjegy lajstromozásának következtében megfosztják a vállalkozásokat attóla lehetőségtől, hogy e szavakat leíró értelemben használják, ami negatív hatással lehet a piaci versenyre, ennek megfelelően fontos, hogy ne lehessen a szóvédjegyet lajstromozni, hacsak a 3. cikk (3) bekezdése értelmében az érintett fogyasztók jelentős része tényleg úgy tekint rá, mint amely alkalmazása esetén megkülönböztető módon azonosítja az áruk vagy szolgáltatások eredetét.

53. Ezért ha az érintett fogyasztók jelentős részétől ésszerűen elvárható, hogy a bejelentett védjegy jelentését megértik (tehát nyilvánvalóan nem alkalmas a megkülönböztetésre a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében, illetve leíró jellegű a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján), a lényeges kérdés az, hogy ugyanazon érintett fogyasztók jelentős része, akik értik a megjelölést, mégis úgy tekintik, hogy az az érintett árukat vagy szolgáltatásokat egy vállalkozástól eredőként jelöli (tehát elmondható, hogy használat révén megkülönböztető képességet szerzett a 3. cikk (3) bekezdése értelmében). Ezzel szemben a 3. cikk

30 – Ezzel összefüggésben emlékeztetek arra, hogy a Libertel-ügyben a Bíróság a 76. pontban hangsúlyozta, hogy az illetékes hatóság „nem vizsgálódhat elméleti szinten, hanem az adott helyzetre tekintettel kell a vizsgálatát lefolytatnia. E vizsgálat során figyelembe kell venni az ügy minden lényeges körülményét [...]". Ahol, akárcsak itt is, az „adott helyzet" szükségszerűen magában foglalja a nyelvi különbségekre is kiterjedő vizsgálatot, a nyelvi kérdésnek következetesen meg kell jelennie az elemzésben.

31 – Itt csak két változat lehetséges: vagy megkülönböztető, vagy nem megkülönböztető.

(3) bekezdése értelmében a lajstromozást meg kell tagadni, ha a megjelölés csak az érintett fogyasztók jelentőstől eltérő, csekély része számára rendelkezik megkülönböztető képességgel a Benelux államok területén.

54. Az ezzel ellentétes megközelítésnek nyilvánvaló hátrányai vannak, azaz ha a lajtromozás akkor is lehetséges volna, ha a területen az érintett fogyasztók akár egy kis része úgy tekinti, hogy a megjelölés megkülönböztető képességet szerzett. Először is, ez olyan helyzethez vezetne, amelyben a védjegy a kérdéses áruk és szolgáltatások jellemzője feltüntetését szolgálja az érintett fogyasztók fennmaradó része számára,[32] és más vállalkozások mégsem használhatják, mivel a 3. cikk (3) bekezdése alapján lajstromozták azt. Ez aláásná a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja mögött meghúzódó közérdekű célt, amely szerint minden jel vagy adat, amelyek az árujegyzékben szereplő áruk vagy szolgáltatások jellemzői feltüntetésére szolgálnak, bárki által szabadon használható.[33]

55. Másodszor ez azt foglalná magában, hogy a 3. cikk (3) bekezdése a 3. cikk (1) bekezdésétől függetlenül alkalmazható. Ez nemcsak ellentétes lenne a 3. cikk (3) bekezdésének szövegével, amely utal arra, hogy a 3. cikk (3) bekezdése a 3. cikk (1) bekezdését egészíti ki, hanem azt a paradoxont idézné elő, hogy mindkét rendelkezés – amelyek hatása ellentétes – egyidejűleg teljesülhet ugyanazon a területen. Ez értelmetlenné tenne minden próbálkozást annak megítélésére, hogy egy olyan megjelölés lajstromozható-e, amely egyidejűleg leíró jellegűnek és megkülönböztető képességgel rendelkezőnek is minősülhet ugyanazon a területen.

56. Arra is emlékeztetek, hogy az UBL 13C. cikkének (1) bekezdése értelmében az olyan védjegyhez fűződő kizárólagos jog, amelyet a Benelux államok területén található, valamely nemzeti vagy regionális nyelvén fejeztek ki, automatikusan kiterjed a többi nyelvre való fordítására. Noha nem ez az előzetes döntéshozatalra utaló végzésben felvetett kérdés lényege, számomra úgy tűnik, hogy e rendelkezés léte egy szóvédjegy azon az alapon való lajstromozása ellen szól, hogy használat révén megkülönböztető képességet szerzett, ha az e terület egy részén található érintett fogyasztók csak egy kis része előtt ismert. Egy ilyen rendelkezés a védjegy lajstromozásának korlátozó hatását növeli. Ez kiemeli annak fontosságát, hogy a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában megvalósuló közérdekű célt ne rontsák le, kivéve ha a használat révén megszerzett megkülön-

32 – Ez elméletileg a nagyobb rész.

33 – Lásd a fenti 29. pontot és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot.

böztető képesség tényleg szilárdan megalapozott.[34]

57. Ezekből az okokból elutasítom a Bovemij és Hollandia által előterjesztett érveket, amelyek a General Motors ügyben meghatározott elvek analógia útján történő alkalmazását javasolják, amely szerint elég, ha a megjelölést (egy tagállamban vagy) a Benelux államok területén, amelyben az érintett nyelv hivatalos nyelvnek számít, az érintett nyelvi közösség jelentős részéhez tartozó érintett közönség úgy érzékeli, mint védjegyet. Nem nehéz olyan helyzetet elképzelni, amelyben egy megjelölés vagy egy adat használat révén megkülönböztető képességet szerzett kizárólag a Benelux államok területén található meghatározott nyelvi közösséghez tartozó részterület jelentős részében.[35] Az ilyen részterület véleményem szerint akár az érintett fogyasztóknak csupán kis részét is magában foglalhatja.[36] Az általam bemutatott okokból ez nem megfelelő alap a használat révén megszerzett megkülönböztető képesség megállapításához. Ehelyett azt kell megállapítani, hogy az érintett fogyasztóknak legalább jelentős része a szóban forgó árut vagy szolgáltatást egy meghatározott vállalkozástól származóként azonosítja. Ezen érintett fogyasztóknak a tagállam (vagy itt a Benelux államok területe) nyelvi közösségének teljes egészét magukban kell foglalniuk.

58. Ezért egyetértek a Bizottsággal, hogy ha a szóvédjegy lajstromozását meg kell tagadni, mivel nem rendelkezik megkülönböztető képességgel (3. cikk (1) bekezdésének b) pontja), illetve mert az leíró jellegű (3. cikk (1) bekezdésének c) pontja) egy meghatározott nyelven, a védjegyet csak a 3. cikk (3) bekezdése alapján lehet lajstromozni, ha bizonyítható, hogy a védjegy használat révén megkülönböztető képességet szerzett az érintett nyelvi közösség teljes egészében.

59. Ezzel összefüggésben világossá kell tennem, hogy nem fogadom el a Bizottság javaslatát, amely szerint a védjegy irányelvvel összefüggésben a közösségi védjegy rendelet 7. cikkének (1)–(3) bekezdésére vonatkozó, a Ford-ügyben az Elsőfokú Bíróság által megfogalmazott értelmezés átültethető.[37] Ahogyan azt már jeleztem, úgy gondolom, a két jogi aktus között jelentős különbség létezik, ami értelmetlenné teszi az ilyen átültetést.

34 – Ezt a kérdést lényegében nem vizsgálták ebben az eljárásban. Úgy tűnik számomra, hogy ha a fordítás (Europolis, franciául például Europolice) nem létezett a lajstromozás bejelentését megelőzően, a lefordított kifejezés (értelemszerűen) használat révén nem szerezhette meg a megkülönböztető képességet a 3. cikk (3) bekezdése értelmében. Mivel a fordítás az eredetileg megszerzett megkülönböztető képességet fogja tükrözni, valószínűleg ennek megfelelően mégis kevésbé esik 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja, illetve a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja alá.

35 – Például Flandria.

36 – Mivel az érintett nyelvi közösség minden holland nyelvűre kiterjed a Benelux államok területén, nemcsak Flandriában, hanem (legalább) Hollandiában és a kétnyelvű Brüsszel régióban is.

37 – Lásd az ítéletnek a fent idézett 25–27. pontot.

Végkövetkeztetések

60. A fent bemutatott okokból álláspontom szerint a Bíróságnak a Gerechtshof által feltett kérdésre az alábbi választ kell adnia:

Az 1. és a 2. kérdésről

Nem szükséges annak vizsgálata során, hogy egy szóvédjegy a védjegy irányelv 2. cikkének (3) bekezdése értelmében használat révén megkülönböztető képességet szerzett-e, a Benelux államok (Belgium, Hollandia és Luxemburg) teljes területét figyelembe venni, ha nyelvi okokból az érintett fogyasztók, ahogyan azok a 3. cikk (1) bekezdése szempontjából meg lettek határozva, e területnek csak egy részén találhatók.

A 3. kérdésről

Egy tagállamban vagy a Benelux államokban található nyelvi közösségeket kell figyelembe venni annak megítélésénél, hogy egy szóból vagy szavakból álló megjelölés használat révén megszerezte-e a megkülönböztető képességet.

Ha a szóvédjegy lajstromozását megtagadják, mivel nem rendelkezik megkülönböztető képességgel (3. cikk (1) bekezdésének b) pontja), illetve egy meghatározott nyelven kizárólag leíró jellegű szóból vagy szavakból áll (3. cikk (1) bekezdésének c) pontja), e megjelölés csak akkor lajstromozható a 3. cikk (3) bekezdése értelmében, ha bizonyítható, hogy a megjelölés használat révén megkülönböztető képességet szerzett az érintett nyelvi közösség teljes egészében (nevezetesen a tagállamban vagy a Benelux államok területének egészén).