

T-215/03. sz. ügy

Sigla SA

kontra

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A VIPS közösségi szóvédjegy bejelentése
– A VIPS korábbi nemzeti szóvédjegy – A 40/94/EK rendelet 8. cikkének
(5) bekezdése – A 40/94/EK rendelet 74. cikke – Rendelkezési elv –
A védelemhez való jog”

Az Elsőfokú Bíróság ítélete (ötödik tanács), 2007. március 22. II - 719

Az ítélet összefoglalása

1. *Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Jó hírnévvel rendelkező, azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultjának felszólalása
(40/94 tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés)*

2. *Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Jó hírnévvel rendelkező, azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultjának felszólalása*
(40/94 tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés)
3. *Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Jó hírnévvel rendelkező, azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultjának felszólalása*
(40/94 tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés)
4. *Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Jó hírnévvel rendelkező, azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultjának felszólalása*
(40/94 tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés)
5. *Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Jó hírnévvel rendelkező, azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultjának felszólalása*
(40/94 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont és 8. cikk, (5) bekezdés)
6. *Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Jó hírnévvel rendelkező, azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultjának felszólalása*
(40/94 tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés)
7. *Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Jó hírnévvel rendelkező, azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultjának felszólalása*
(40/94 tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés)
8. *Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Jó hírnévvel rendelkező, azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultjának felszólalása*
(40/94 tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés)

9. *Közösségi védjegy – Fellebbezési eljárás**(40/94 tanácsi rendelet, 62. cikk, (1) bekezdés és 74. cikk)*

1. A közösségi védjegyről szóló 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdését – amely a jó hírnévvel rendelkező, korábban lajstromozott védjegyeknek a nem hasonló árukra és szolgáltatásokra is kiterjesztett oltalmat biztosít – úgy kell értelmezni, hogy arra a megindított felszólalás alátámasztásaként éppúgy hivatkozni lehet valamely olyan közösségi védjegybejelentéssel szemben, amely a korábbi védjeggyel jelöltekkel nem azonos és nem hasonló árukra és szolgáltatásokra vonatkozik, mint az olyan közösségi védjegybejelentéssel szemben, amely a korábbi védjeggyel jelöltekkel azonos vagy azokhoz hasonló árukra vonatkozik. Ugyanis e rendelkezést nem lehet úgy értelmezni, hogy annak az legyen a következménye, hogy a jó hírű védjegyek alacsonyabb szintű oltalomban részesüljenek valamely megjelölésnek azonos vagy hasonló áruk vagy szolgáltatások tekintetében való használata esetén, mint a megjelölésnek nem hasonló áruk vagy szolgáltatások tekintetében való használata esetén.

(vö. 32–33. pont)

romozott védjegyeknek a nem hasonló árukra és szolgáltatásokra is kiterjesztett oltalmat biztosít – lehetővé teszi, többek között, a korábbi jó hírű védjegy jogosultjának a korábbi védjegy megkülönböztető képességét esetlegesen sértő védjegyek lajstromozásával szembeni felszólalást. E sérelem akkor következhet be, ha a korábbi védjegy többé nem alkalmas közvetlen asszociáció keltésére azon áruk tekintetében, amelyek tekintetében azt lajstromozták és alkalmazták. E veszély kiterjed a korábbi védjegy „felhígulására”, illetve „fokozatos elfogyatkozására” annak önazonosságának és a vásárlóközönség képzete befolyásolásának diszperziója révén. Ugyanakkor a felhígulás veszélye főszabály szerint kevésbé jelentős akkor, ha a korábbi védjegy olyan kifejezésből áll, amely a neki tulajdonítható valamely jelentés tekintetében nagyon elterjedt és gyakran használt, függetlenül a szóban forgó kifejezésből álló korábbi védjegytől. Ilyen esetben kevésbé valószínű, hogy a kérdéses kifejezésnek a bejelentett védjegy által történő átvétele a korábbi védjegy felhígulásához vezet.

2. A közösségi védjegyről szóló 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése – amely a jó hírnévvel rendelkező, korábban lajst-

(vö. 37–38. pont)

3. A közösségi védjegyről szóló 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése – amely a jó hírnévvel rendelkező, korábban lajstromozott védjegyeknek a nem hasonló árukra és szolgáltatásokra is kiterjesztett oltalmat biztosít – lehetővé teszi, többek között, a korábbi jó hírű védjegy jogosultjának a korábbi védjegy jó hírét esetlegesen sértő védjegyek lajstromozásával szembeni felszólalást. Ilyen sérelem akkor keletkezik, ha a bejelentett védjeggyel jelölt árukat vagy szolgáltatásokat a közönség olyan módon észlelheti, hogy a korábbi védjegy vonzereje ezáltal csökken. E sérelem veszélye főként olyankor következik be, amikor az említett áruk és szolgáltatások olyan jellemzővel vagy minőséggel rendelkeznek, amely alkalmas negatív befolyást gyakorolni a jó hírnévvel rendelkező korábbi védjegy imázsára, a bejelentett védjeggyel való azonossága vagy ahhoz való hasonlósága folytán.

(vö. 39. pont)

ségét vagy jó hírnevét. Azon előny fogalma, amelyet a bejelentett védjegy alapos ok nélküli használata a korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jó hírnevének tisztességtelen kihasználása révén húzhat, magában foglalja azokat az eseteket, amikor a híres védjegy kihasználásáról vagy az azon való nyilvánvaló élőködésről, illetve az annak hírnevéből való előnyszerzés kísérletéről van szó. Más szóval, annak a veszélyéről van szó, hogy a jó hírű védjegy vagy az általa előrevetített jellemzők a bejelentett védjeggyel jelölt árukra tevődnek át, oly módon, hogy a jó hírnévvel rendelkező korábbi védjegyhez való e gondolatbeli társítás elősegíti azok forgalmazását. Ez utóbbi veszélyt el kell különíteni a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt összevetéshetőségtől. A 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésében foglalt esetekben az érintett közönség párhuzamba állítást végez, vagyis – anélkül, hogy azokat összevetészené – kapcsolatot létesít az ütköző védjegyek között. Tehát az összevetés veszélyének fennállása nem feltétele e rendelkezés alkalmazásának.

(vö. 40–41. pont)

4. A közösségi védjegyről szóló 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése – amely a jó hírnévvel rendelkező, korábban lajstromozott védjegyeknek a nem hasonló árukra és szolgáltatásokra is kiterjesztett oltalmat biztosít – lehetővé teszi, többek között, a korábbi jó hírű védjegy jogosultjának az olyan védjegyek lajstromozásával szembeni felszólalást, amelyek tisztességtelenül kihasználhatják a korábbi védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét.
5. A közösségi védjegyről szóló 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében – amely a jó hírnévvel rendelkező, korábban lajstromozott védjegyeknek a nem hasonló árukra és szolgáltatásokra is kiterjesztett oltalmat biztosít – foglalt tisztességtelenül szerzett előny veszélye

és az ugyanezen rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett összetévesztés veszélye közötti különbség a következőképpen foglalható össze: az összetévesztés veszélye akkor áll fenn, ha a bejelentett védjeggyel jelölt áru vagy szolgáltatás úgy vonja magára az érintett fogyasztó figyelmét, hogy a fogyasztó azt hiszi, hogy az ugyanattól a vállalkozástól származik, mint a bejelentett védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló korábbi védjegy által jelölt áruk vagy szolgáltatások. Ezzel szemben az a veszély, hogy a bejelentett védjegy alapos ok nélküli használata tisztességtelenül kihasználja a korábbi védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét, akkor áll fenn, ha a fogyasztó figyelmét, anélkül hogy feltétlenül összekeverné a szóban forgó áru vagy szolgáltatás kereskedelmi származását, maga a bejelentett védjegy kelti fel, és azért vásárolja meg a terméket vagy a szolgáltatást, mert az ezt, a korábbi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló védjegyet viseli.

(vö. 42. pont)

6. A közösségi védjegyről szóló 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének – amely a jó hírnévvel rendelkező, korábban lajstromozott védjegyeknek a nem hasonló árukra és szolgáltatásokra is kiterjesztett oltalmat biztosít – célja nem az, hogy megakadályozza valamennyi, a jó hírnévnek örvendő védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló védjegy lajstromozását. E

(vö. 46, 48. pont)

rendelkezés rendeltetése nevezetesen az, hogy lehetővé tegye a jó hírnévnek örvendő korábbi nemzeti védjegy jogosultja számára, hogy felszólalhasson azon védjegyek lajstromozása ellen, amelyek a korábbi védjegy jó hírnevét vagy megkülönböztető képességét sérthetik, vagy e jó hírnevet vagy megkülönböztető képességet tisztességtelenül kihasználhatják. E tekintetben a korábbi védjegy jogosultja nem köteles bizonyítani védjegyének tényleges és aktuális veszélyeztetését. Ugyanakkor olyan bizonyítékokat kell szolgáltatnia, amelyekből *prima facie* következtetni lehet a tisztességtelen kihasználás vagy sérelem nem csupán feltételezett jövőbeni veszélyére.

Lehetséges – különösen olyan felszólalás esetében, amely valamely, kiemelkedően jó hírnévvel rendelkező védjegyen alapul –, hogy a felszólalásban hivatkozott védjegynek 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. Ugyanakkor nem vélelmezhető, hogy mindig ez az eset áll fenn.

7. A bejelentett védjegy és a korábbi védjegy közötti kapcsolat megléte alap-

vető feltétele a közösségi védjegyről szóló 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdése alkalmazásának, amely rendelkezés a jó hírnévvel rendelkező, korábban lajstromozott védjegyeknek a nem hasonló árukra és szolgáltatásokra is kiterjesztett oltalmat biztosít. Ugyanis az e rendelkezésben említett sérelmek, amennyiben megvalósulnak, a bejelentett védjegy és a korábbi védjegy bizonyos fokú hasonlóságának következményei, amely miatt az érintett vásárlóközönség egymással rokonítja a kettőt, vagyis kapcsolatba hozza őket egymással. E kapcsolat meglétét átfogóan kell értékelni, figyelembe véve az ügy szempontjából releváns valamennyi tényezőt. E tekintetben minél jelentősebb a korábbi védjegy megkülönböztető képessége és jó hírneve, annál könnyebben ismerhető el a sérelem veszélye.

(vö. 47. pont)

8. A VIPS szómegjelölés – amelynek közösségi védjegyként történő lajstromozását a Nizzai Megállapodás szerinti 9., 35., illetve 42. osztályba tartozó „számítógépek és szalagon vagy lemezen rögzített számítógépes programok”, „tanácsadás kereskedelmi ügyekben; számítógépen rögzített adatok feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatások”, illetve „számítógép programozás; vendéglátással kapcsolatos, éttermi és kávéházi szolgáltatások” tekintetében kérték – által jelölt szolgáltatások és a korábban Spanyolországban az említett megállapodás szerinti 42. osztályba tartozó

„fogyasztásra kész élelmiszerek és italok szállításához kapcsolódó szolgáltatások; éttermek; önkiszolgáló éttermek, menzák, bárók, kávézók, vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások” tekintetében lajstromozott VIPS szóvédjeggyel jelölt szolgáltatások közötti kapcsolat megléte – egyéb releváns bizonyíték hiányában – nem elegendő ahhoz, hogy ebből *prima facie* azon jövőbeni, nem csupán feltételezett veszélyre lehessen következtetni, hogy az említett megjelölés használata a közösségi védjegyről szóló 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése értelmében sérti vagy tisztességtelenül kihasználja a korábbi védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét.

Először is, mivel a „VIPS” kifejezés az angol nyelvű VIP rövidítés többes számú alakja, amely kifejezés mind nemzetközi, mind nemzeti téren egyaránt széleskörűen elterjedten használatos a közismert személyek jelölésére, ezért korlátozottnak tűnik annak veszélye, hogy a korábbi védjegy megkülönböztető képességének a bejelentett védjegy használata sérelmet okoz. Ugyanezen veszély még kevésbé tűnik valószínűnek, ugyanis a bejelentett védjegy olyan szolgáltatásokra vonatkozik, amelyeknek célközönsége speciális, és szükségképpen szűkebb. A két ütköző védjeggyel jelölt szolgáltatások között állítólagosan fennálló kapcsolat ebben az összefüggésben nem releváns, mivel a jó hírnévvel rendelkező védjegy önazonosságának felhígulása nem függ az e

védjeggyel, illetve a bejelentett védjeggyel jelölt áruk és szolgáltatások hasonlóságától.

Másodszer a bejelentett védjeggyel jelölt szolgáltatások nem mutatnak olyan jellemzőt vagy sajátosságot, amely alkalmas lenne a korábbi védjegynek okozott ilyen fajta sérelem valószínű bekövetkezésének megállapítására. E tekintetben az ütköző védjegyekkel jelölt szolgáltatások közötti puszta kapcsolat nem elegendő és nem is ügydöntő. Természetesen az ilyen kapcsolat megléte erősíti annak a valószínűségét, hogy a közönség a bejelentett védjeggyel való találkozaskor szintén gondolni fog a korábbi védjegyre. Ugyanakkor e körülmény önmagában nem elegendő a korábbi védjegy vonzerejének csökkentésére. Ez a végeredmény csak akkor következhet be, ha bizonyítottá válik, hogy a bejelentett védjeggyel jelölt szolgáltatások a korábbi védjegy jó hírére nézve potenciálisan sérelmet jelentő jellemzőket vagy sajátosságokat mutatnak.

Végül a korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jó hírnevének tisztességtelen kihasználásával keletkező jogtalan előny veszélye csak akkor következhet be, ha az érintett közönség, anélkül hogy összekeverné az ütköző védjegyekkel jelölt szolgáltatások származását, csak azért tanúsítana különös vonzalmat a bejelentő szoftvere iránt, mert az a korábbi jó hírű védjeggyel azonos védjegyet viseli. Ez utóbbi jogosultja részéről korábbi védjegyének

sajátos jellemzőire, illetve annak módjára való hivatkozás hiányában, hogy hogyan lennének azok alkalmasak a bejelentett védjeggyel jelölt szolgáltatások értékesítésének előmozdítására, a gyorséttérrel jó hírű védjegyéhez gondolatban szokásosan társítható jellemzőket önmagában nem lehet olyanoknak tekinteni, mint amelyek előnyt biztosíthatnak – akár a szállodák vagy éttermek részére nyújtott – számítógép-programozási szolgáltatások számára.

(vö. 61–64., 67., 71–73. pont)

9. Ha a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) fellebbezési tanácsához fellebbezést nyújtanak be a felszólalásnak helyt adó határozattal szemben, akkor ez utóbbinak el kell végeznie a felszólalás érdemi részének újbóli és teljes vizsgálatát, mind a jogi, mind a tényállási elemek vonatkozásában.

Abban az esetben, ha a fellebbezési tanács úgy véli, hogy a felszólaló által felszólalásában hivatkozott és a felszólalási osztály által annak határozatában megállapított viszonylagos kizáró okok valamelyike nem megalapozott, akkor a felszólalás érdemi részének ezen újbóli és teljes vizsgálata mindenképpen azzal

jár, hogy a fellebbezési tanácsnak – a felszólalási osztály határozatának hatályon kívül helyezését megelőzően – azt is meg kell vizsgálnia, hogy a felszólalásnak esetleg helyt lehet-e adni valamely más olyan viszonylagos kizáró ok alapján,

amelyre a felszólaló a felszólalási osztály előtt hivatkozott, de azt a felszólalási osztály elutasította vagy nem vizsgálta.

(vö. 96–97. pont)