

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (második tanács)

2007. július 11.*

A T-150/04. sz. ügyben,

a **Mülhens GmbH & Co. KG** (székhelye: Köln [Németország], képviseli: T. Schulte-Beckhausen ügyvéd)

felperesnek

a **Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)** (képviseletben: M. Capostagno, később: O. Montalto, meghatalmazotti minőségben)

alperes ellen,

a másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtt:

* Az eljárás nyelve: olasz.

a **Minoronzoni Srl** (székhelye: Ponte San Pietro [Olaszország], képviselik: G. Florida, F. Poletti és R. Florida ügyvédek),

a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2004. február 18-án, a Mülhens GmbH & Co. KG és a Minoronzoni Srl közötti felszólalási eljárás ügyében hozott határozata (R 949/2001-1. sz. ügy) ellen benyújtott keresete tárgyában,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK
ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA (második tanács),

tagjai: J. Pirrung elnök, A. W. H. Meij és I. Pelikánová bírák,

hivatalvezető: J. Palacio González főtanácsos,

tekintettel az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2004. április 23-án benyújtott keresetlevélre,

tekintettel az OHIM-nak az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2004. október 29-én benyújtott válaszbeadványára,

tekintettel a beavatkozónak az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2004. október 19-én benyújtott válaszbeadványára,

tekintettel a 2005. december 14-i pervezető intézkedésekre,

a 2006. szeptember 6-i tárgyalást követően,

meghozta a következő

Ítéletet

A jogvita előzményei

- ¹ 1998. december 2-án a beavatkozó a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94 módosított tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) alapján közösségi védjegybejelentést tett a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM).
- ² A lajstromoztatni kívánt védjegy az alábbi ábrás megjelölés volt:



The logo consists of the word "TOSCA" in a large, bold, black, sans-serif font, with the word "BLU" in a smaller, bold, black, sans-serif font centered directly beneath it.

3 A bejelentést a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti 18. és 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában tették, az alábbi leírással:

– 18. osztály: „táskák; kézitáskák; bőrröndök; hátizsákok; pénztárcák; pénzestáskák; iskolatáskák; bőrből és bőrutántáskából készült irattáskák; levelestáskák; irhák; irhából készült termékek; bőr és bőrárak; irhautántatok és irhautántatból készült termékek, napernyők; esernyők; sétapálcák; hámok és más lószerszámok”;

– 25. osztály: „Férfi, női és gyerekruhák általában, ide tartoznak: bőrruhák; ingek; blúzok; szoknyák; kosztümök; zakók; hosszúszerű nadrágok; rövidnadrágok; melegítő; kötött gyapjúholmik; pizsamák; harisnyák; trikók; fűzők; zoknitartók; alsónadrágok; melltartók; fehérneműk; kalapok; selyemsálak; nyakkendők; esőkabátok; felöltők; kabátok; fürdőruhák; sport kezeslábasok; szélfogók; sínadrágok; övek; bundák; sálak; kesztyűk; házi köntösök; cipők általában, ide tartoznak: papucsok, cipők, sportcipők, csizmák és szandálok”.

4 A bejelentést a Közösségi Védjegyértéktő 1999. július 22-i, 59/99. számában hirdették meg.

5 1999. október 14-én a felperes felszólalt a közösségi védjegy lajstromozásával szemben a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) pontja és (5) bekezdése alapján.

- 6 E felszólalás alátámasztására a felperes hivatkozik a nem lajstromozott TOSCA szómegjelölésre, amely megjelölés Németországban állítólag a következő áruk vonatkozásában közismert: „parfüm, kölni, kölnivíz, testápolók, pipereszappanok, tusoló-zselé stb.”.
- 7 A felszólalás a korábbi védjeggyel megjelölt valamennyi árun alapult, és a bejelentés által érintett valamennyi áru ellen irányult.
- 8 2002. szeptember 17-i határozatával a felszólalási osztály úgy ítélte meg, hogy a felperes bebizonyította a korábbi védjegy közismertségét Németországban a következő áruk tekintetében: „illatszerárúk: kölnivizek, parfümök”. A felszólalási osztály azonban elutasította a felszólalást azzal az indoklással, hogy egyrészt a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek a szóban forgó áruk eltérő jellege miatt nem teljesültek, másrészt a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározott védelem nem volt alkalmazható, tekintettel arra, hogy a felszólalást egy nem lajstromozott megjelölésre alapozták.
- 9 2001. november 6-án a felperes fellebbezést nyújtott be a felszólalási osztály határozatával szemben.
- 10 A fellebbezési tanács 2004. február 18-i határozatában (a továbbiakban: megtámadott határozat) elutasította a fellebbezést, és kötelezte a felperest az eljárás költségeinek viselésére.

- 11 A fellebbezési tanács álláspontja szerint a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja megköveteli a megjelölések azonosságának vagy hasonlóságának, illetőleg az érintett áruk vagy szolgáltatások azonosságának vagy hasonlóságának bizonyítását. Jóllehet a vitatott megjelöléseket tagadhatatlanul hasonlóknak ítélték, nagymértékű különbségeket állapítottak meg a kérdéses áruk között. A fellebbezési tanács egyébként úgy ítélte meg, hogy egy védjegy jó hírneve nem teszi lehetővé az összetévesztés veszélye fennállásának feltételezését, mindössze a szigorú értelemben vett gondolati képzetársítás kockázata miatt. A 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésére tekintettel a fellebbezési tanács úgy ítélte meg, hogy a felszólalásnak nem lehet helyt adni e rendelkezés alapján, mivel ez utóbbi megköveteli, hogy a korábbi megjelölés lajstromozott legyen.

A felek kérelmei

- 12 A felperes azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:
- helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
 - az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.
- 13 Az OHIM azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:
- utasítsa el a keresetet;
 - a felperest kötelezze a költségek viselésére.

14 A beavatkozó azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

- utasítsa el a keresetet;
- a felperest kötelezze a költségek viselésére.

Indokolás

15 A felperes két jogalapra hivatkozik, amelyet a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának, és ugyanezen rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértésére alapít.

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértésére alapított első jogalapról

A felek érvei

16 A felperes állítása szerint a vitatott megjelölések között fennáll az összetévesztés veszélye a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében. A vitatott megjelölések a hasonlóság jelentős fokát mutatják mind vizuális, mind hangzásbeli szempontból. Ez a hasonlóság a „tosca” figyelemfelkeltő elemből ered, amely különösen nyilvánvaló, a „blu” kiegészítő elem a leíró jellege miatt nem alkalmas a fogyasztó figyelmének felkeltésére. Egyebekben a korábbi TOSCA védjegy közismertsége miatt

erőteljes megkülönböztető képességgel rendelkezik, ami megköveteli, hogy a bejelentésben igényelt áruk egyértelműen különbözzenek azoktól az áruktól, amelyek esetében a közismert védjegy védelmet élvez.

¹⁷ A felperes azt állítja, hogy az árukat hasonlóknak kell tekinteni, ha a közönség azt hiheti, hogy a szóban forgó áruk ugyanattól a vállalkozástól, vagy adott esetben gazdaságilag egymással kapcsolatban álló vállalkozásoktól származnak. A felperes szerint a C-39/97. sz. Canon-ügyben 1998. szeptember 29-én hozott ítéletben (EBHT 1998., I-5507. o.) kifejtett alapelvek szerint a szóban forgó áruk egymást kiegészítik, és legalább átlagosan hasonlóknak kell tekinteni őket. Azokat semmi esetre sem lehet teljesen eltérőnek tekinteni.

¹⁸ A felperes előterjeszti, hogy a divat- és a divatkiegészítők ágazatában számos vállalkozás ad védjegyeikre használati engedélyt illatszeráruk előállítására és értékesítésére. E vállalkozások közül néhány, amely korábban a divatágazatban volt aktív – mint például a Gucci, a Chanel vagy a Rochas –, már csak mint illatszergyártó ismert. A vásárlóközönség hozzászólt tehát ahhoz, hogy a divat és bőrdíszmű-ágazat áruit parfüm védjegyekkel kínálják és hozzák forgalomba. Egyebekben számos divattervező fejt ki tevékenységet mind a parfüm, mind a divatágazatában, és adja nevét az áruk mindkét típusához. Tekintettel arra, hogy az érintett vásárlóközönség ezen felhasználási engedélyekről nem rendelkezik tudomással, az azonos védjeggyel ellátott árukat ugyanannak a vállalkozásnak fogja tulajdonítani.

¹⁹ Az Elsőfokú Bíróság kérdéseire válaszként benyújtott észrevételeiben a felperes azt állítja, hogy számos védjegy jelöl meg olyan különböző luxusárúkat, mint a bőrtáskák, cipők, ruházati cikkek és parfümök. Ebben a tekintetben a következő védjegyekre

utal: Yves Saint Laurent, Bulgari, Prada, Gucci, Lacoste, Cacharel, Chanel, Dior, Kenzo, Joop!, Davidoff, Armani, Hugo Boss, Bogner, Adidas.

- 20 A felperes másodlagosan hivatkozik az Oberlandesgericht Köln (kölni regionális legfelsőbb bíróság, Németország) 2003. március 28-án hozott ítéletére (6 U 113/02. sz. ügy). Az Elsőfokú Bíróság kérdéseire válaszként benyújtott észrevételeiben a nemzeti bíróságok egyéb határozatait is megemlíti, amelyek elfogadják, hogy a fizikailag és funkcionálisan különböző áruk, mint például a parfümök és a ruházati cikkek között fennállhat bizonyos mértékű hasonlóság, tekintettel arra, hogy a védjegy használatára vonatkozó engedélyek eredményeképpen forgalmazásuk azonos védjegy alatt történik.
- 21 A felperes hozzáfűzi, hogy az érintett árukban az a közös, hogy azok fontosak a fogyasztó külső megjelenése tekintetében, amit az a tény is tükröz, hogy számos olyan divatlapban, mint a *Vogue*, a reklámok szinte kizárólag a divatra, a divat-kiegészítőkre és az illatszerárúkra vonatkoznak. Ezek az áruk így kiegészítik egymást, és azok között olyan kölcsönösségi viszony áll fenn, ami alapján a fogyasztó azt hiheti, hogy azok ugyanattól a vállalkozástól származnak.
- 22 Az Elsőfokú Bíróság kérdéseire válaszolva a felperes előterjeszti végül, hogy egy korábbi és egy újabb védjegy közötti összetéveszthetőség értékelése során nem kell figyelembe venni azt a módot, ahogyan a gyártók egymást követően bővítik az áruválasztékukat. A 40/94 rendeletnek sem a 8. cikke, sem más rendelkezései nem indokolják az összetéveszthetőség értékelése során annak a sorrendnek a figyelembevételét, amely szerint a védjegyjogosult kialakítja a saját választékát.
- 23 Az OHIM és a beavatkozó vitatják a jelen jogalap megalapozottságát.

Az Elsőfokú Bíróság álláspontja

- 24 A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a korábbi védjegy jogosultjának felszólalása alapján a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha azt azon a területen, ahol a korábbi védjegy oltalom alatt áll, a fogyasztók összevetészhetik a korábbi védjeggyel való azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. A 8. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerint a korábbi védjegy alatt az olyan védjegyet kell érteni, amely az 1883. március 20-án Párizsban aláírt, legutóbb 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált és 1979. szeptember 28-án módosított párizsi egyezmény (Recueil des traités des Nations unies, 828. kötet, 11847. sz., 108. o., a továbbiakban: párizsi egyezmény) 6 bis cikke értelmében a közösségi védjegybejelentés bejelentési napjánál korábban vált a tagállamok bármelyikében közismertté.
- 25 Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint annak veszélye, hogy az érintett közönség azt hiheti, hogy a kérdéses áruk, illetve szolgáltatások ugyanattól a vállalkozástól, vagy adott esetben gazdaságilag egymással kapcsolatban álló vállalkozástól származnak, elegendő az összetéveszthetőség megállapításához.
- 26 Ugyanezen ítélkezési gyakorlat szerint az összetéveszthetőséget átfogóan kell értékelni annak alapján, hogy az érintett vásárlóközönség milyen képet alkot a megjelölésről és a szóban forgó árukról vagy szolgáltatásokról, és figyelembe kell venni valamennyi, a jelen ügyre jellemző tényezőt, különösen a megjelölések és a megjelölt áruk vagy szolgáltatások hasonlósága közötti kölcsönös függőséget (lásd az Elsőfokú Bíróság T-162/01. sz., Laboratorios RTB kontra OHIM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS] ügyben 2003. július 9-én hozott ítéletének [EBHT 2003., II-2821. o.] 3133. pontját, és a hivatkozott ítélkezési gyakorlatot, és az Elsőfokú Bíróság T-185/02. sz., Ruiz-Picasso és társai kontra OHIM – DaimlerChrysler [PICARO] ügyben 2004. június 22-én hozott ítéletének [EBHT 2004., II-1739. o.] 49. és 50. pontjait).

- 27 A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjából következik, hogy valamely e rendelkezés szerinti összetéveszthetőség feltételezi a megjelölt áruk vagy szolgáltatások azonosságát vagy hasonlóságát. Ebből adódóan még a bejelentett megjelölés és valamely nagyon erőteljes megkülönböztető képességgel bíró védjegy közötti azonosság esetén is meg kell állapítani az ütköző védjegyek által érintett áruk vagy szolgáltatások hasonlóságát (az Elsőfokú Bíróság T-296/02. sz., Lidl Stiftung kontra OHIM – REWE-Zentral [LINDENHOF] ügyben 2005. február 15-én hozott ítélet [EBHT 2005., II-563. o.] 48. pontja; lásd még analógia útján a fent hivatkozott Canon-ítélet 22. pontját).
- 28 Mivel a megtámadott határozat a vitatott megjelölésekkel megjelölt áruk hasonlóságára vonatkozó bizonyíték hiányában elutasította az összetéveszthetőséget, az első jogalap megalapozottságának megvizsgálása érdekében elegendő a szóban forgó áruk hasonlóságának kérdésével foglalkozni.
- 29 A szóban forgó áruk hasonlóságának mérlegelésekor figyelembe kell venni minden, az áruk közötti viszonyra jellemző lényeges tényezőt. E tényezők magukban foglalják különösképpen azok természetét, rendeltetését, használatát, valamint versengő vagy kiegészítő voltukat (a fent hivatkozott LINDENHOF ügyben hozott ítélet 49. pontja; lásd még analógia útján a fent hivatkozott Canon-ügyben hozott ítélet 23. pontját).
- 30 A jelen esetben ebben a kérdésben nem vitatottan következik a megtámadott határozatból, hogy a korábbi védjeggyel megjelölt áruk a következő leírásnak felelnek meg: „illatszerárúk: kölnivizek, parfümök”. A lajstromoztatni kívánt megjelöléssel megjelölt áruk a fenti 3. pontban felsorolt 18. és 25. osztályba tartozó árukból állnak.
- 31 Meg kell állapítani, hogy az illatszerárukat és a 18. osztályba tartozó bőrárukat önmagukban nem lehet hasonlónak tekinteni. Az illatszerárúk és a bőrárúk a természetük, a rendeltetésük és a használatuk szempontjából ugyanis nyilvánvalóan különböznek.

Egyebekben semmilyen körülmény nem utal arra, hogy ezek az áruk versengők, vagy egymást kiegészítik.

32 Ugyanezt a következtetést kell levonni az illatszerárúk és a 25. osztályba tartozó ruházati cikkek összehasonlítása esetében. Ezek az áruk a természetük, a rendeltetésük és a felhasználásuk szempontjából szintén különböznek. Ebben az esetben sem utal semmilyen körülmény arra, hogy ezek az áruk egymással versenyeznek, vagy egymást kiegészítik.

33 A felperes előterjeszti azonban, hogy a vitatott megjelölésekkel megjelölt áruk rendelkeznek bizonyos fokú hasonlósággal, amennyiben a divatágazat vállalkozásai által a védjegyeiknek illatszerárúk forgalmazására adott engedélyei miatt a vásárlóközönség hozzászólt ahhoz, hogy a divatcikkeket parfümök védjegyével forgalmazzák, és gondolatban ezeket az árukat ugyanazzal a vállalkozással hozza kapcsolatba.

34 Hangsúlyozni kell ebben a tekintetben, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjából következik, hogy két azonos vagy hasonló védjegy összetéveszthetőségét csak a specialitás elvének korlátai között lehet elfogadni, azaz abban az esetben, ha a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások az érintett vásárlóközönség észlelése szerint azonosak vagy hasonlóak, és mindez, ahogyan azt már a fenti 27. pontban felidéztük, függetlenül attól a megkülönböztető képességtől, amelyet a korábbi védjegy az érintett vásárlóközönség általi ismertségére tekintettel élvez.

- 35 Erre tekintettel nem lehet kizárni, hogy többek között a divatágazatban és a szépségipari ágazatban, a funkcionális kiegészítő jellegű kapcsolaton túl az érintett vásárlóközönség észlelésében a különböző természetű, rendeltetésű és használatú áruk esztétikai szempontból egymást kiegészítő természetűek legyenek.
- 36 Ahhoz, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében valamilyen szintű hasonlóság keletkezzen, az ilyen esztétikai kiegészítő jellegnek tényleges esztétikai szükségszerűségéből kell állnia, abban az értelemben, hogy az egyik áru nélkülözhetetlen vagy fontos egy másik áru használatához, és a fogyasztók szokásosnak és általánosnak tekintik az említett áruk együttes használatát (lásd ebben az értelemben az Elsőfokú Bíróság T-169/03. sz., Sergio Rossi kontra OHIM – Sissi Rossi [SISSI ROSSI] ügyben 2005. március 1-jén hozott ítéletének [EBHT 2005., II-685. o.] 60. és 62. pontját).
- 37 Hangsúlyozni kell azonban, hogy a szóban forgó áruk közötti esztétikai kiegészítő jellegű kapcsolat – ahogyan arra az előző pontban utalás történt – nem elegendő ezen áruk hasonlóságának megállapításához. A hasonlóság megállapításához szükség van még arra is, hogy a fogyasztók ezen áruknak ugyanazzal a védjeggyel való forgalmazását szokásosnak tekintsék, amely általában azzal jár, hogy ezen áruk gyártóinak, illetőleg forgalmazóinak nagy része ugyanaz legyen (a fent hivatkozott SISSI ROSSI-ügyben hozott ítélet 63. pontja).
- 38 A jelen esetben a felperes csak azt terjeszti elő, hogy a vásárlóközönség hozzá van szokva ahhoz, hogy a divatágazat áruit a védjegy használatára irányuló engedélyezési gyakorlatra tekintettel parfümök védjeggyel forgalmazzák. Márpedig e körülmény bizonyítottságának feltételezése esetén az nem leplezheti a szóban forgó áruk közötti hasonlóság hiányát. Ez a körülmény különösen nem hozhat létre esztétikai kiegészítő jellegű kapcsolatot egyrészt a illatszerárúk, másrészt a fenti 3. pontban meghatározott

bőr és ruházati áruk között, abban az értelemben, hogy az egyik nélkülözhetetlen vagy fontos a másik használatához, és a fogyasztók szokásosnak és általánosnak tekintik az említett áruk együttes használatát.

39 A felperes mindamellett előterjeszti, hogy a szóban forgó árukban az a közös, hogy azok az emberek külső megjelenése szempontjából bírnak jelentőséggel, és azok a divatlapokban együttesen szerepelnek. Ebben a tekintetben rá kell mutatni, hogy eltekintve ezen érv elkésettségétől, mivel azt nem terjesztették elő az OHIM fórumai előtti eljárásokban, ez a körülmény nem elegendő a fenti 36. pontban meghatározott esztétikai kiegészítő jellegű kapcsolat megállapításához.

40 A felperesnek az Oberlandesgericht Köln 2003. március 28-i határozatára alapított érve (lásd a fenti a 20. pontot) esetében rá kell mutatni, hogy ezt a határozatot hatályon kívül helyezte a Bundesgerichtshof (szövetségi bíróság, Németország) 2006. március 30-i ítélete (I ZR 96/03. sz. ügy), és mindenestre a nemzeti bíróság határozata nem köti sem az OHIM fórumait, sem a közösségi bíróságot. A közösségi védjegyszabályozás ugyanis autonóm rendszer, amelynek alkalmazása független a nemzeti rendszerektől (az Elsőfokú Bíróság T-32/00. sz., Messe München kontra OHIM [electronica] ügyben 2000. december 5-én hozott ítéletének [EBHT 2000., II-3829. o.] 47. pontja).

41 A fentiekből következően a fellebbezési tanács helyesen állapította meg a szóban forgó termékek közötti hasonlóság hiányát. Következésképpen e jogalapot el kell utasítani.

A 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértésére alapított jogalapról

A felek érvei

- 42 A felperes azt állítja, hogy a felszólalásnak helyt kell adni a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése alapján is. A felperes szerint a fellebbezési tanács tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy határozott, hogy a 8. cikk (5) bekezdésére csak bejegyzett védjegyek esetében lehet hivatkozni.
- 43 A felperes szerint a fellebbezési tanács feltevése ellentétes a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésének céljával, amennyiben ez a rendelkezés korábbi védjegyekre utal ugyanezen cikk (2) bekezdése értelmében, tehát többek között az e rendelet 8. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott közismert védjegyekre. Márpedig a felperes szerint a 8. cikk (5) bekezdése ugyan kizárólag a lajstromozott védjegyekre utal, az említett cikk (5) bekezdése csak a (2) bekezdés a) és b) pontjára hivatkozik.
- 44 A felperes egyebekben azt állítja, hogy a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében szereplő mondatrész, „amelyek vonatkozásában a korábbi védjegyet lajstromozták” szerkesztési hibából ered. Ennek a rendelkezésnek azt kellett volna tartalmaznia, hogy „amelyek vonatkozásában a korábbi védjegy oltalmat élvez” annak érdekében, hogy az a Párizsi Egyezmény 6 bis cikke értelmében közismert védjegyekre is vonatkozzon.
- 45 Azon érv alátámasztására, amely szerint a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése kiterjesztően, és a megfogalmazásával ellentétesen értelmezhető, a felperes a Bíróság C-292/00. sz. Davidoff-ügyben 2003. január 9-én hozott ítéletének (EBHT 2003., I-389. o.) 24. pontjára hivatkozik, amelyben a Bíróság a védjegyekre vonatkozó tagálami 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.) 5. cikkének (2) bekezdését nem kizárólag az irányelv megfogalmazása tekintetében értelmezte, hanem annak általános szerkezetére, és azon rendszer céljaira tekintettel, amelynek részét képezi. A felperes hangsúlyozza, hogy amennyiben a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének célja a 89/104 irányelvhez hasonlóan a jóhírnévvel

rendelkező védjegy kiterjedt védelme, abból az következik, hogy nemcsak a lajstromozott védjegyek, hanem a közismertségük miatt oltalomban részesülő korábbi védjegyekre is vonatkoznia kell ennek a kiterjedt oltalomnak.

⁴⁶ Az Elsőfokú Bíróság kérdéseire adott válaszában a felperes azt is megjegyzi, hogy a német szabályozás a Párizsi Egyezmény 6 bis cikkének értelmében közismert védjegyek kiterjedt oltalmát is biztosítja.

⁴⁷ A jelen esetben a felperes úgy véli, hogy a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározott feltételek teljesültek. Először is a TOSCA védjegy e rendelkezés értelmében jó hírnévnek örvendett. Továbbá a lajstromoztatni kívánt megjelölés nagyfokú hasonlóságot mutatott a korábbi védjeggyel. Egyebekben a lajstromoztatni kívánt megjelölés használata sértené, vagy tisztességtelenül kihasználná a közismert TOSCA védjegy megkülönböztető képességét és jó hírnevét. Ugyanis a korábbi védjegy hírneve az illatszerárúk vonatkozásában áthelyezhető azokra az árukra, amelyekre a lajstromoztatni kívánt megjelölés oltalmat igényel. Egyebekben a felperes előterjeszti, hogy a védjegybejelentő javára semmilyen igazolásra nem lehet hivatkozni.

⁴⁸ Az OHIM és a beavatkozó vitatják a második jogalap megalapozottságát.

Az Elsőfokú Bíróság álláspontja

⁴⁹ A 40/94 rendelet 8. cikke (2) bekezdésének c) pontja a korábbi védjegy fogalmába belefoglalja a Párizsi Egyezmény 6 bis cikke értelmében közismert védjegyeket.

50 A Párizsi Unió Egyezmény 6 bis cikkének (1) bekezdése szerint:

„Az unió országai kötelezik magukat arra, hogy – ha ezt az ország jogszabályai megengedik – hivatalból, vagy pedig az érdekelt kérelmére megtagadják vagy hatálytalanítják annak a gyári vagy kereskedelmi védjegynek lajstromozását, és használatát is megtiltják, amely összetévesztésre alkalmas másolata, utánzata vagy fordítása olyan védjegynek, amelyről a lajstromozás vagy a használat szerint illetékes ország hatáskörrel bíró hatóságának megítélése szerint ebben az országban köztudomású, hogy az olyan személyt illet, aki ebben az egyezményben foglalt kedvezményekre jogosult, és hogy azt azonos vagy hasonló áruk megjelölésére alkalmazzák [...]”.

51 Ebből a rendelkezésből következik, hogy a Párizsi Egyezmény 6 bis cikke szerinti közismert védjegyek azon védjegyek, amelyek a szóban forgó területen való ismertségük alapján védelmet élveznek az összetévesztés veszélyével szemben, a lajstromozás bizonyításától vagy bizonyítatlanul maradásától függetlenül.

52 Amennyiben a 40/94 rendelet 8. cikkének (1) és (5) bekezdésének rendelkezései a 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott módon vonatkoznak a korábbi védjegyekre, a Párizsi Egyezmény 6 bis cikke értelmében közismert védjegyek az e rendelkezések által létrehozott védelmi rendszerben vesznek részt. Mindazonáltal ahhoz, hogy a felszólalásnak helyt lehessen adni a 40/94 rendelet 8. cikkének (1) vagy (5) bekezdése alapján, az e rendelkezésekben előírt megfelelő feltételeknek teljesülniük kell.

53 Ebben a tekintetben rá kell arra mutatni, hogy a 40/94 rendelet 8. cikkének (1) és (5) bekezdései különböző viszonylagos kizárási okokat írnak elő a közösségi védjegy lajstromozása vonatkozásában. Egyrészt a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja a korábbi védjegyet az összetéveszthetőség kockázatával szemben oltalmazza. Ezt az oltalmat csak a specialitás elvének korlátai között írták elő, azaz amennyiben a vitatott megjelölésekkel megjelölt áruk és szolgáltatások azonosak. Egyebekben a 40/94 rendelet 8. cikkének (1) bekezdése nem fejt ki, hogy a korábbi megjelölésnek lajstromozottnak kell-e lennie.

54 Másrészt a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése a jó hírnevű korábbi védjegyet oltalmazza azokkal a megjelölésekkel szemben, amelyek alkalmasak arra, hogy tisztességtelenül kihasználják jó hírnevét vagy megkülönböztető képességét, vagy sértetik a korábbi védjegy jó hírnevét vagy megkülönböztető képességét. Ez az oltalom ugyan akkor is alkalmazható, amikor a vitatott megjelölésekkel megjelölt áruk vagy szolgáltatások azonosak vagy hasonlóak, azt elsősorban az egymáshoz nem hasonló áruk és szolgáltatások esetében való alkalmazásra alakították ki (lásd ebben az értelemben analógia útján a Bíróság C-408/01. sz. Adidas-Salomon és Adidas Benelux ügyben 2003. október 23-án hozott ítéletének [EBHT 2003., I-12537. o.] 22. pontját).

55 A 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megfogalmazásából következik, amely a „korábbi közösségi védjegy” kifejezést használja, hogy ez a rendelkezés az e rendelet 8. cikk (2) bekezdése szerinti korábbi védjegyekre csak abban az esetben vonatkozik, ha azokat lajstromozták (lásd ebben az értelemben analógia útján a Bíróság C-375/97. sz. General Motors ügyben 1999. szeptember 14-én hozott ítéletének [EBHT 1999., I-5421. o.] 23. pontját; a fent hivatkozott Davidoff-ügyben hozott ítéletet 20. pontját és a fent hivatkozott Adidas-Salomon és Adidas Benelux ügyben hozott ítélet 22. pontját).

56 Ebből következően ellentétben a 40/94 rendeletben 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjával, amely lehetővé teszi az azonos vagy hasonló áruk és szolgáltatások tekintetében, hogy a felszólalást olyan megjelölésre alapozzák, amelyre vonatkozóan a lajstromozásnak semmilyen bizonyítékát nem terjesztették elő, de amelyek a Párizsi Egyezmény 6 bis cikke értelmében közismertek, a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése az egymáshoz nem hasonló áruk és szolgáltatások tekintetében csak azokat a Párizsi Egyezmény 6 bis cikke értelmében közismert védjegyeket oltalmazza, amelyek esetében a lajstromozást bizonyították.

57 Ebben a tekintetben meg kell jegyezni, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének hatálya alól való kizárása azon közismert védjegyeknek, amelyek esetében nem bizonyították a lajstromozást, összhangban áll a Párizsi Egyezmény 6 bis cikkével, amely – mivel csak a specialitás elvének határain belül alkalmazható – semmilyen védelmet nem ír elő az egymáshoz nem hasonló áruk esetében.

58 A fentiekre figyelemmel el kell utasítani a felperes arra alapított érvét, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megfogalmazását szerkesztési hiba eredményezte.

59 A felperes a továbbiakban nem állíthatja, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének értelmezésének – annak általános megfogalmazására figyelemmel – azt kell eredményeznie, hogy az a nem lajstromozott jó hírnevű megjelölésekre is vonatkozik. A 40/94 rendelet általános szerkezetéből ugyanis pontosan következik, hogy

a Párizsi Egyezmény 6 bis cikke értelmében közismert védjegy, amelynek lajstromozására vonatkozóan semmilyen bizonyítékot nem nyújtottak be, csak az azonos vagy hasonló árukkal vagy szolgáltatásokkal való összetéveszthetőséggel szemben élvez oltalmat, a Párizsi Egyezmény 6 bis cikkében az árukra vonatkozó előírtakhoz hasonlóan.

⁶⁰ Az Elsőfokú Bíróság egyébiránt rámutat, hogy a 40/94 rendelet ebben a pontban megegyezik a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló 1994. április 15-i megállapodás (a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény 1. C. melléklete) (HL L 336., 214. o.) 16. cikkének (3) bekezdésével, amely a Párizsi Egyezmény 6 bis cikkének alkalmazását kiterjeszti azokra a helyzetekre, amelyekben a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások egymáshoz nem hasonlóak, feltéve, hogy a korábbi megjelölést lajstromozták.

⁶¹ Az felperes által hivatkozott körülmény, amely szerint a német szabályozás azon nem lajstromozott védjegyek kiterjedtebb oltalmát biztosítja, amely védjegyek a Párizsi Egyezmény 6 bis cikke szerint közismertek, nem módosítja azt a megállapítást, amely szerint a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése nem vonatkozik a közismert védjegyekre, ha azokat nem lajstromozták. Ahogyan a fentiekben felidézésre került, a védjegyek közösségi rendszere autonóm rendszer, amelynek alkalmazása független bármely nemzeti rendszertől (fent hivatkozott electronica-ügyben hozott ítélet 47. pontja).

⁶² A fentiekből következik, hogy a fellebbezési tanács helyesen utasította el a felperes felszólalását a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése alapján.

63 Következésképpen a második joglapot, mint megalapozatlant, el kell utasítani.

64 Mivel a jelen kereset egyetlen jogalapjának sem lehet helyt adni, azt el kell utasítani.

A költségekről

65 Az eljárási szabályzat 87. cikkének 2. §-a alapján az Elsőfokú Bíróság a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. A felperest, mivel pervesztes lett, az OHIM és a beavatkozó kérelmének megfelelően kötelezni kell a költségek viselésére.

A fenti indokok alapján

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG (második tanács)

a következőképpen határozott:

1) A keresetet elutasítja.

2) A Mühlens GmbH & Co. KG-t kötelezi a költségek viselésére.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Kihirdetve Luxembourgban, a 2007. július 11-i nyilvános ülésen.

E. Coulon

J. Pirrung

hivatalvezető

elnök