



## Határozatok Tára

PAOLO MENGOZZI  
FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA  
Az ismertetés napja: 2014. január 23.<sup>1</sup>

**C-591/12. P. sz. ügy**

**Bimbo SA**  
**kontra**  
**Belső Piaci Harmonizációs Hivatal**

(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

„Fellebbezés — Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BIMBO DOUGHNUTS közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi DOGHNUTS szóvédjegy — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”

1. A jelen kereset tárgyát képező fellebbezésben a Bimbo SA (a továbbiakban: fellebbező) a Bimbo kontra OHIM-Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) ügyben 2012. október 10-én hozott ítélet<sup>2</sup> (a továbbiakban: megtámadott ítélet) hatályon kívül helyezését kéri, amelyben a Törvényszék elutasította a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának a Panrico SA (a továbbiakban: Panrico) és a fellebbező közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2010. október 7-én hozott határozata<sup>3</sup> (a továbbiakban: vitatott határozat) ellen benyújtott keresetét.

### I – A fellebbezés alapjául szolgáló tényállás

2. A jelen eljárás alapjául szolgáló tényállás, ahogyan azt a megtámadott ítélet is tartalmazza, röviden a következőkben foglalható össze.

3. 2006. május 25-én a többször módosított 40/94/EK tanácsi rendelet<sup>4</sup> alapján a fellebbező közösségi védjegy-bejelentési kérelmet nyújtott be az OHIM-hoz, amelynek tárgya a BIMBO DOUGHNUTS szómegjelölés volt. A bejelentést a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti 30. osztályba tartozó áruk vonatkozásában tették, az alábbi leírással: „péksütemények és cukrászsütemények, különösen fánk”. A bejelentést a Közösségi Védjegyterjesztő 2006. október 16-i számában tették közzé.

1 — Eredeti nyelv: olasz.

2 — A T-569/10. sz. ügyben hozott ítélet.

3 — R 838/2009-4.

4 — A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.). A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78., 1. o.) 2009. április 13-tól hatályon kívül helyezte a 40/94 rendeletet, és annak helyébe lépett.

4. 2007. január 16-án a Panrico a 40/94 rendelet 42. cikke alapján felszólalást nyújtott be a bejelentett védjegy lajstromozásával szemben. A felszólalás már létező nemzeti és nemzetközi ábrás és szövegvédjegyeken alapult, így különösen a szintén a 30. osztályba tartozó árukra vonatkozóan a „sütőipari áruk és készítmények [...], kör alakú fánkok [...]” leírással 1994. június 18-án lajstromozott DOUGHNUTS spanyol szövegvédjegy. A felszólalás alátámasztásaként felhozott indokok a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontján és (5) bekezdésén alapultak.

5. 2009. május 25-én az OHIM felszólalási osztálya helyt adott a felszólalásnak. A vitatott határozatban az OHIM negyedik fellebbezési tanácsa helyben hagyta a felszólalási osztály értékelését.

## II – A Törvényszék előtti eljárás és a megtámadott ítélet

6. A Bíróság Hivatalához 2010. december 13-án benyújtott fellebbezésében a fellebbező elsődlegesen azt kérte, hogy a Törvényszék változtassa meg a vitatott határozatot, és adjon helyt a bejelentett védjegy lajstromozása iránti kérelemnek, valamint másodlagosan azt kérte, hogy a Törvényszék helyezze hatályon kívül az említett határozatot. Keresetének alátámasztásaként két jogalapra hivatkozott, amelyek közül a második a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértésére vonatkozott. A Törvényszék, miután megtámadott ítéletében megállapította, hogy a vitatott határozat megváltoztatása és a bejelentett védjegy lajstromozása iránti kérelem elfogadhatatlan, és mindkét jogalapot mint megalapozatlant elutasította, elutasította a keresetet, és a fellebbezőt a saját, valamint az OHIM költségeinek viselésére kötelezte. Ami a második kereseti jogalapot illeti, amelyben a fellebbező a fellebbezési tanácsnak az összetévesztés veszélyére vonatkozó értékelését vitatta, a Törvényszék először is kimondta, hogy az ezen értékelés szempontjából figyelembe veendő érintett vásárlóközönség az átlagos spanyol fogyasztó, és a szóban forgó áruk azonosak. Másodszor, a megjelölések összehasonlítása tekintetében a Törvényszék elutasította egyrészt a fellebbező azon érvelését, miszerint a bejelentett védjegyben szereplő „doughnuts” megjelölés leíró jellegű, és így a spanyol vásárlóközönség szempontjából nem alkalmas a megkülönböztetésre (57–74. pont), másrészt pedig azon állítást, miszerint a „bimbo” kifejezés meghatározó jellegű e védjegyben, mivel megegyezik egy olyan védjeggyel, amely jóhírnévnek örvend Spanyolországban (75–80. pont). E tekintetben a Törvényszék kifejtette, hogy még ha a BIMBO védjegy jóhírneve, és így az azt felhasználó elemnek a megjelölésen belüli meghatározó szerepe megállapítást is nyer, az sem lenne elegendő ahhoz, hogy az ütköző megjelölések közötti hasonlóság értékelése kizárólag e tényezőre korlátozódjon, mivel a „doughnuts” kifejezést nem lehet a bejelentett védjegy által keltett összbenyomásban elhanyagolhatónak tekinteni. Harmadszor, a Törvényszék elfogadta a fellebbezési tanács arra vonatkozó értékelését, hogy az ütköző védjegyek vizuális és hangzásbeli szempontból közepesen hasonlók, és azokat fogalmi szempontból nem lehet összehasonlítani. Végezetül az összetévesztés veszélyére vonatkozó átfogó értékelés keretében a Törvényszék a Bíróság Medion-ügyben hozott ítéletére<sup>5</sup> hivatkozva bírálta el a fellebbező arra vonatkozó érvelését, miszerint a „bimbo” elem meghatározó jellegű a bejelentett védjegyben, és a megtámadott ítélet 96. pontjában kimondta, hogy „a vásárlóközönség tudatában akkor is fennállhat az összetévesztés veszélye az áruk vagy szolgáltatások azonossága esetén, ha a vitatott megjelölés egy harmadik személy vállalkozása nevének és egy átlagos megkülönböztető képességgel bíró védjegynek az egymás mellé helyezése révén jön létre, és utóbbi az összetett megjelölésen belül – noha önmagában nem határozza meg az összbenyomást – megőrzi önálló megkülönböztető pozícióját”. A Törvényszék megállapította továbbá, hogy a „doughnuts” elem a bejelentett védjegyben belül önálló megkülönböztető pozíciót foglalt el, mivel egyrészt „az érintett vásárlóközönség angol nyelvet nem ismerő része tekintetében átlagos megkülönböztető képességgel rendelkezik”, és másrészt mivel e fogyasztó szempontjából nem bír semmilyen értelemmel, a bejelentett védjegyben belül az nem képez „egységes egészet” vagy „logikai egységet” a „bimbo” elemmel, és így nem alkalmas arra, hogy a szóban forgó árukat a „Bimbo vállalkozás által előállított

5 — A C-120/04. sz. ügyben 2005. október 6-án hozott ítélet (EBHT 2005., I-8551. o.).

fánkokként” azonosítsák (97. pont). E megfontolások alapján és különös tekintettel a szóban forgó áruk hasonlóságára, az áruk jellegéből adódó csekély fogyasztói figyelemre, valamint az ütköző megjelölések között fennálló vizuális és hangzásbeli hasonlóságra, a Törvényszék arra a következtetésre jutott, hogy a fellebbezési tanács helyesen állapította meg, hogy a jelen esetben fennáll az összetévesztés veszélye.

### III – A Bíróság előtti eljárás és a felek kérelmei

7. A Bíróság Hivatalához 2012. december 14-én benyújtott kérelmével a fellebbező megfellebbezte a szóban forgó ítéletet. A fellebbező azt kérte, hogy a Bíróság helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet, valamint adjon helyt az elsőfokú eljárásban a vitatott határozat hatályon kívül helyezésére vonatkozóan benyújtott kérelmeknek, mivel a határozat sérti a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontját, továbbá az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére. Az OHIM és a Panrico a fellebbezés elutasítását és a fellebbezőnek a költségek viselésére való kötelezését kérik. A felek képviselői a 2013. november 7-i tárgyaláson előadták érveiket.

### IV – A fellebbezésről

8. A fellebbező fellebbezésének alátámasztásaként egyetlen fellebbezési jogalapra hivatkozott, amely a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértésére vonatkozott. E jogalap két részre tagolódik. Az első rész arra vonatkozott, hogy a Törvényszék állítólag tévesen alkalmazta a jogot, mivel a bejelentett védjegyben önálló megkülönböztető pozíciót tulajdonított a „doughnuts” elemnek, valamint tévesen értelmezte és alkalmazta a Bíróság ítélkezési gyakorlatát, különösen a hivatkozott Medion-ügyben hozott ítéletet. Második részében a fellebbező azt róta fel a Törvényszéknek, hogy az összetévesztés veszélyének átfogó értékelésénél nem vette figyelembe az adott ügy valamennyi sajátos körülményét.

*A – Az egyetlen fellebbezési jogalap első részéről: annak téves feltételezése, hogy a „doughnuts” elem a bejelentett védjegyben belül önálló megkülönböztető pozícióval rendelkezik*

#### 1. A felek érvei

9. A fellebbező véleménye szerint a Törvényszék tévesen, lényegében automatikusan vezette le a „doughnuts” elemnek a bejelentett védjegyben belül fennálló önálló megkülönböztető pozícióját abból a körülményből, hogy ezen elem átlagos megkülönböztető képességgel bír, és teljes mértékben értelmetlen a spanyol átlagfogyasztók számára. A Törvényszék így eljárva összekeverte az összetett védjegy egyik elemének „megkülönböztető képességét” és „értelmének hiányát” annak a védjegyben belül fennálló „önálló megkülönböztető pozíciójával”, és így a Bíróság által a hivatkozott Medion-ügyben hozott ítéletben csak kivételes jelleggel tett megállapításoknak általános jelleget tulajdonított. A fellebbező szerint az „önálló megkülönböztető pozíció” fennállását esetről esetre kell megállapítani, és ahogyan a „pozíció” kifejezés használata is sugallja, figyelembe kell venni az összetett védjegyet alkotó többi elem jellemzőjét és a jelen ügy valamennyi releváns körülményét is. Ilyen értékelés hiányzik a megtámadott ítéletből. Ezzel szemben a Törvényszék által követett érvelés automatikusan annak kizárásával jár, hogy az olyan két elemből álló védjegy – amelynek egyik elemét egy jóhírnévnek örvendő védjegy, másik elemét pedig egy átlagos megkülönböztető képességgel bíró és az érintett közönség számára értelmetlen védjegy képezi – olyan „egységes egészet” vagy „logikai egységet” alkothat, ami így az utóbbi elemet automatikusan „önálló megkülönböztető pozícióval” ruházná fel. A fellebbező kiemeli továbbá, hogy a Törvényszék nem határozta meg a megtámadott ítéletben megjelenő „egységes egész” és „logikai egység” fogalmakat, így azok bizonytalan tartalommal bírnak. Amennyiben e fogalmakra hivatkozva a Törvényszék a bejelentett védjegy egyes elemei közötti

kapcsolat hiányát kívánta volna hangsúlyozni, a fellebbező megjegyzi, hogy önmagában az a körülmény, hogy az összetett védjegy egy vagy több alkotóeleme és a többi alkotóeleme között nem áll fenn ilyen kapcsolat, nem jelenti szükségszerűen azt, hogy ezek az elemek önálló megkülönböztető pozíciót töltenek be.

10. Az OHIM és a Panrico véleménye szerint az egyetlen fellebbezési jogalap szóban forgó részét mint megalapozatlant és részben nyilvánvalóan elfogadhatatlant el kell utasítani, mivel az a szóban forgó tényállásnak a Bíróság általi ismételt vizsgálatára irányul.

## 2. Elemzés

11. Úgy tűnik számomra, hogy a nem kellően világos fellebbezői érvelés lényegében két egymással összefüggő kifogást vet fel. Egyrészt a Törvényszék annak levezetésével, hogy az összetett védjegy belüli egyik elem önálló megkülönböztető pozíciója annak megkülönböztető képességéből, és abból ered, hogy ezen elem a védjegy többi elemével fogalmilag önálló egységet nem alkotva megőrzi saját önállóságát, tévesen alkalmazott automatizmust ahelyett, hogy az ügy valamennyi körülményét átfogóan értékelte volna. Másrészt a Törvényszék éppen ilyen automatizmus alkalmazásával tulajdonított a hivatkozott Medion-ügyben hozott ítéletnek általános jelleget, annak tartalmával ellentétesen.

12. E kifogások vizsgálata során mindenekelőtt röviden emlékeztetni kell a Bíróság által a hivatkozott Medion-ügyben hozott ítéletben tett megállapításokra, amelyeket a jelen eljárás felei legalábbis részben ellentétesen értelmeztek [a] pont]. Ezt követően először azt ismertetem, hogy a Bíróság és a Törvényszék későbbi ítélkezési gyakorlata hogyan értelmezte és alkalmazta az ítéletet [b] pont], majd az ítélet pontos hatályának meghatározására teszek kísérletet [c] pont]. Végezetül megvizsgálom a fellebbező által felhozott érveket [d] pont].

### a) A Medion-ügyben hozott ítélet

13. A Medion-ügyben hozott ítélet alapját képező előzetes döntéshozatalra utaló végzésében az Oberlandesgericht Düsseldorf lényegében azt kérdezi a Bíróságtól, hogy úgy kell-e értelmezni a 89/104/EGK irányelv (a továbbiakban: irányelv)<sup>6</sup> 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját, amelynek tartalma megegyezik a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt tartalommal, hogy – áruk vagy szolgáltatások azonossága esetén – akkor is fennáll-e az összetévesztés veszélye, ha valamely korábbi, átlagos megkülönböztető képességgel bíró szóvédjegy ismétlődik harmadik személy későbbi összetett szóvédjegyében vagy szóelemeket tartalmazó szó/ábrás megjelölésében oly módon, hogy a korábbi védjegyet megelőzi a harmadik személy vállalkozásának megnevezése, és ez a védjegy ugyan önmagában nem határozza meg az összetett megjelölés összbenyomását, azért azon belül megőrzi önálló megkülönböztető pozícióját. A kérdést előterjesztő bíróság a kérdés előterjesztése során pontosította, hogy a Bundesgerichtshof aktuális, a „Prägetheorie” elméletből (a védjegy által keltett összbenyomás elmélete) merítő ítélkezési gyakorlata értelmében a vitatott megjelölés hasonlóságának értékeléséhez a két megjelölés mindegyikének együttes benyomását kell alapul venni, és tanulmányozni, hogy az azonos rész az összetett megjelölésre olyan mértékben jellemző-e, hogy a többi összetevő nagyban háttérbe szorul a megjelölés által keltett együttes benyomásban. Ezen elmélet alapján nem állapítható meg összetéveszthetőség, ha az azonos elem csupán hozzájárul az összbenyomáshoz, még ha az az összetett megjelölésben meg is őrizte önálló megkülönböztető pozícióját. Az alapeljárás fellebbezője, a szórakoztató-elektronikai készülékek vonatkozásában korábban lajstromozott LIFE védjegy jogosulja azt kívánta elérni, hogy az eljáró bíróság tiltsa el a Thomson vállalkozást a THOMSON LIFE megjelölés használatától ezen áruk vonatkozásában. A kérdést

6 — A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv (HL L 40., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.).

előterjesztő bíróság arra hivatkozik, hogy mivel az ügyben szereplő áruk szektorában a szokásos megnevezés szerint első helyen a gyártó nevét tüntetik fel, a „thomson” elem a „life” elemhez kapcsolódó átlagos megkülönböztető képesség ellenére lényeges módon hozzájárul a THOMSON LIFE megjelölés együttes benyomásához.

14. Miután a Bíróság pontosította, hogy „az irányelv 5. cikke (1) bekezdése b) pontjának az a rendeltetése, hogy akkor kerüljön alkalmazásra, ha a védjegyek és a védjeggyel megjelölt áruk vagy szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt a vásárlóközönség tudatában fennáll az összetévesztés veszélye”, és emlékeztetett arra, hogy ezen rendelkezés alkalmazásában összetéveszthetőséget okozhat az, ha a közönség azt hiheti, hogy a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások ugyanattól a vállalkozástól, vagy egyébként gazdaságilag egymással kapcsolatban álló vállalkozástól származnak,<sup>7</sup> azon ítélkezési gyakorlatra hivatkozott, miszerint e kockázat fennállása átfogó értékelésének „a jogvita tárgyát képező védjegyek vizuális, hangzásbeli és fogalmi hasonlósága tekintetében” az ezek által keltett összbenyomáson kell alapulnia, „figyelembe véve különösen azok megkülönböztető és domináns elemeit [...]”<sup>8</sup>. A Bíróság ezt követően arra emlékeztetett, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat alapján a védjegyek átlagfogyasztó általi észlelése „döntő szerepet játszik az összetéveszthetőség átfogó értékelésénél”, és az átlagfogyasztó „rendszerint egészében érzékeli a védjegyet, és nem vizsgálja egyenként a részleteit”<sup>9</sup>. A Bíróság pontosította továbbá, hogy az összetévesztés veszélyének fennállása vizsgálatának keretében „két védjegy közötti hasonlóság értékelése nem jelenti azt, hogy az összetett védjegynek csupán az egyik alkotóelemét kell figyelembe venni és a másik védjeggyel összehasonlítani”, ellenkezőleg, ezt „a kérdéses védjegyeket egészükben tekintve kell egymással összehasonlítani, ez azonban nem jelenti azt, hogy az összetett védjegy által az érintett fogyasztókban keltett összbenyomás szempontjából bizonyos körülmények esetén ne lehetne meghatározó az összetett védjegy egy vagy több alkotóeleme”.

15. A fentiek alapján az ítélet 30. pontjában a Bíróság az alábbiakat állapította meg:

„30. Ugyanakkor, túl azon a szokásos eseten, amikor az átlagfogyasztó egészésként érzékeli a védjegyet, és azon körülmény ellenére, hogy az összbenyomásban meghatározó lehet valamely összetett védjegyet alkotó egy vagy több alkotóelem, egyáltalán nem kizárt, hogy adott esetben valamely korábbi védjegy, amelyet harmadik személy valamely, saját vállalkozása megnevezését magában foglaló összetett védjegyben használ, megőrzi önálló megkülönböztető pozícióját az összetett megjelölésben, anélkül hogy ennek meghatározó elemét alkotná.”

16. A Bíróság véleménye szerint ebben az esetben az összetett megjelölés által keltett összbenyomás a vásárlóközönségben azt a látszatot kelthetné, hogy a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások legalábbis gazdaságilag egymással kapcsolatban álló vállalkozástól származnak, amely esetben az összetévesztés veszélyének fennállását meg kellene állapítani.<sup>10</sup> A Bíróság hozzátette, hogy az összetévesztés veszélye fennállása megállapításának azon feltételhez kötése, hogy az összetett megjelölés által keltett összbenyomásban a korábbi védjegy alkotta rész a domináns, megfosztaná ez utóbbi jogosultját az irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében foglalt kizárólagos jogától minden olyan esetben, amikor egy harmadik személy összetett megjelölést hozna létre e védjegyből és egy jóhírnévnek örvendő vállalkozás nevéből vagy egy jóhírnévnek örvendő védjegyből, mivel ezen elemek a legtöbb esetben meghatározók az összetett megjelölés által keltett összbenyomásban.<sup>11</sup>

7 — A 25–27. pont.

8 — A 27. és 28. pont.

9 — A Bíróság többek között utalt a C-251/95. sz. SABEL-ügyben 1997. november 11-én hozott ítéletre (EBHT 1997., I-6191. o.), a C-342/97. sz. Lloyd Schuhfabrik Meyer ügyben 1999. június 22-én hozott ítéletre (EBHT 1999., I-3819. o.) és a C-3/03. P. sz., Matratzen Concord kontra OHIM ügyben 2004. április 28-án hozott végzésre (EBHT 2004., I-3657. o.).

10 — A 31. és 36. pont.

11 — A 32–34. pont.

b) A Medion-ügyben hozott ítélet későbbi alkalmazása

17. A Medion-ügyben hozott ítéletet követő ítélkezési gyakorlat elemzéséből mindenekelőtt kiderül, hogy az ítéletben foglalt indokok első része, vagyis annak 27–29. pontja, amelynek tartalmát a jelen indítvány 14. pontja foglalja össze röviden, csaknem állandó jelleggel visszatér az annak értékelése során követendő módszer ismertetése céljából, hogy fennáll-e az összetévesztés veszélye olyan esetben, amikor két ütköző védjegy egyike vagy mindkettő összetett megjelölésből áll.<sup>12</sup> E tekintetben a szóban forgó ítéletet egyrészt azon elv megerősítéseként értelmezték, miszerint az összetéveszthetőség veszélyét átfogó értékelés alapján kell megállapítani, amelynek során a megjelölések hasonlóságát illetően a megjelölések által keltett *összbenyomás* kritériumát kell alapul venni, másrészt a Törvényszék és a Bíróság által a Matratzen-ügyekben már korábban tett azon megállapítások megerősítéseként, miszerint az a követelmény, hogy az ütköző megjelöléseket egészükben tekintve kell egymással összehasonlítani, „nem jelenti azt, hogy az összetett védjegy által az érintett fogyasztókban keltett összbenyomás szempontjából bizonyos körülmények esetén ne lehetne meghatározó a védjegy egy vagy több alkotóeleme”<sup>13</sup>.

18. Számos, különösen törvényszéki ítélet hivatkozott továbbá a Medion-ügyben hozott ítélet 30–37. pontjában foglalt megállapításokra, amelyek tartalma a jelen indítvány 15. és 16. pontjában került összefoglalásra, valamint az „önálló megkülönböztető pozíció” fogalmára. Ezen ítéletek elemzése alapján elsőként az arra irányuló törekvés mutatkozik meg, hogy a Medion-ügyben hozott ítélet indokai e részének alkalmazási köre terjedjen ki az ítéletben kifejezetten hivatkozott azon esetekre túlra is, amelyek, ahogyan azt láttuk, *az áruk azonossága* esetén az *önálló megkülönböztető jelleggel* bíró korábbi védjegy és valamely harmadik személy *vállalkozásának megnevezése* vagy *védjegye* egymás mellé helyezésével előállított összetett megjelölés e harmadik személy általi használatára vonatkoznak.<sup>14</sup> Néhány ellentétes értelmű ítélet ellenére<sup>15</sup> ugyanis először a Törvényszék<sup>16</sup>, majd ezt

12 — Lásd többek között a C-655/11. P. sz., Seven for all mankind kontra Seven ügyben 2013. február 21-én hozott ítélet 71. és 72. pontját; a C-254/09. P. sz., Calvin Klein Trademark Trust kontra OHIM ügyben 2010. szeptember 2-án hozott ítélet (EBHT 2010., I-7989. o.) 43–45. pontját; a C-202/08. P. és C-208/08. P. sz., American Clothing Associates kontra OHIM és OHIM kontra American Clothing Associates egyesített ügyekben 2009. július 16-án hozott ítélet (EBHT 2009., I-6933. o.) 61. pontját; a C-334/05. P. sz., OHIM kontra Shaker ügyben 2007. június 12-én hozott ítélet (EBHT 2007., I-4529. o.) 33., 35. és 41. pontját; a C-67/11. P. sz., DTL kontra OHIM ügyben 2011. október 20-án hozott végzés 39–41. pontját; a C-579/08. P. sz., Messer Group kontra Air Products and Chemicals ügyben 2010. január 15-én hozott végzés 71. pontját, és a C-210/08. P. sz., Sebirán kontra OHIM és El Coto De Rioja ügyben 2009. január 20-án hozott végzés 35. pontját. Ami a Törvényszéket illeti, lásd többek között a T-491/04. sz., Merant kontra OHIM – Focus Magazin verlag (FOCUS) ügyben 2007. május 16-án hozott ítéletének (az EBHT-ban nem tették közzé) 43 és 44. pontját.

13 — A T-6/01. sz., Matratzen Concord kontra OHIM - Hukla Germany (MATRATZEN) ügyben 2002. október 23-án hozott ítélet (EBHT 2002., II-4335. o.) 34. pontja; a hivatkozott Matratzen Concord kontra OHIM ügyben hozott végzés 32. pontja; a hivatkozott Medion-ügyben hozott ítélet 29. pontja. Ebben az értelemben lásd különösen a C-193/06. P. sz., Nestlé kontra OHIM ügyben 2007. szeptember 20-án hozott ítélet 42. pontját és a hivatkozott OHIM kontra Shaker ügyben hozott ítélet 41. pontját.

14 — Ahogyan a jelen indítvány 16. pontjában már kiemelttem, a Medion-ügyben hozott ítélet 34. pontjában a Bíróság azon eseten túl, amikor a későbbi összetett megjelölésben a korábbi védjegyhez hozzáadásra kerül a harmadik személy vállalkozásának neve, azon helyzetre is kifejezetten utal, amikor a hozzáadott elem e harmadik személy (jó hírnévnek örvendő) védjegyét jelenti.

15 — Lásd a Törvényszék T-107/10. sz., Procter & Gamble Manufacturing Cologne kontra OHIM – Natura Cosméticos (NATURAVIVA) ügyben 2011. szeptember 29-én hozott ítéletének (az EBHT-ban nem tették közzé) 43. pontját és a T-366/07. sz., Procter & Gamble kontra OHIM – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE) ügyben 2010. szeptember 13-án hozott ítéletének (az EBHT-ban nem tették közzé) 82. pontját.

16 — Lásd ebben az értelemben a T-109/07. sz., L'Oréal kontra OHIM - Spa Monopole (SPA THERAPY) ügyben 2009. március 25-én hozott ítélet (EBHT 2009., II-675. o.) 19. pontját; a T-247/11. sz., FairWild Foundation kontra OHIM – Wild (FAIRWILD) ügyben 2013. március 7-én hozott ítélet 49. pontját; a T-348/10. sz., Panzeri kontra OHIM – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) 2012. május 8-án hozott ítélet 33. pontját; a T-5/08-T-7/08. sz., Nestlé kontra OHIM - Master Beverage Industries (Golden Eagle) egyesített ügyekben 2010. március 25-én hozott ítélet (EBHT 2010., II-1177. o.) 60. pontját; a T-376/09. sz., Glenton España kontra OHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) ügyben 2011. május 18-án hozott ítélet (az EBHT-ban nem tették közzé) 34. pontját; a T-169/10. sz., Grupo Osborne kontra OHIM – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) ügyben 2012. május 24-én hozott ítélet 27. pontját; a T-231/12. sz., Rocket Dog Brands kontra OHIM – Julius-K9 (JULIUS K9) ügyben 2013. május 17-én hozott ítélet 30. pontját; a T-212/07. sz., Harman International Industries kontra OHIM - Becker (Barbara Becker) ügyben 2008. december 2-án hozott ítélet (EBHT 2008., II-3431. o.) 37. és 41. pontját, valamint a T-460/07. sz., Nokia kontra OHIM - Medion (LIFE BLOG) ügyben 2010. január 20-án hozott ítélet (EBHT 2010., II-89. o.) 73. pontját.

követően a Bíróság ítélezési gyakorlatában is<sup>17</sup> előtérbe került az a megközelítés, amely a Medion-ügyben hozott ítélet fent hivatkozott pontjaiból analógia útján levezette azt a „szabályt”, amely valamennyi olyan esetben alkalmazható, amikor a korábbi védjegy<sup>18</sup> egy későbbi összetett megjelölés egyik elemét képezi, még akkor is, ha abban nem azonos módon szerepel.<sup>19</sup>

19. Ugyanígy az „önálló megkülönböztető pozíció” fogalmát is kiterjesztően értelmezték, és a Medion-ügy alapjául szolgáló alapeljárást jellemző körülményektől eltérő helyzetek esetén is alkalmazták, például a korábbi ábrás védjegyek esetén.<sup>20</sup> Noha az ítélezési gyakorlatban nem található meg e fogalom meghatározása, egyes esetekben az a korábbi védjegynek azon bejelentett védjegyben belüli „észlelhetőségéhez” vagy „felismerhetőségéhez” kapcsolódik, amelyben az első védjegy vagy annak eleme<sup>21</sup> felhasználásra kerül.<sup>22</sup> Más esetekben ezzel szemben azt az „önálló, központi és hatást kiváltó” elemre,<sup>23</sup> a „saját megkülönböztető képességgel”<sup>24</sup> vagy „elegendő vonzerővel” bíró elemre<sup>25</sup> alkalmazták, valamint az összetett megjelölés által keltett összbenyomásban vállalt „nem elhanyagolható” szerepéből vezették le.<sup>26</sup> Ami a megkülönböztető képesség ilyen pozícióhoz szükséges mértékét illeti, az ítélezési gyakorlat meglehetősen bizonytalan. Egyes ítéletek kizárják, hogy a korábbi védjegynek a későbbi összetett megjelölésben történő felhasználása e megjelölésen belül önálló megkülönböztető pozíciót foglaljon el, amennyiben e védjegy (vagyis a későbbi megjelölés azt felhasználó eleme) leíró jellegű,<sup>27</sup> vagy csekély megkülönböztető képességgel rendelkezik.<sup>28</sup> Más

17 — Lásd a C-23/09. P. sz., *ecoblue* kontra OHIM és *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria* ügyben 2010. január 22-én hozott végzés 45. pontját és a C-353/09. P. sz., *Perfetti Van Melle SpA* kontra OHIM ügyben 2011. február 15-én hozott végzés 34. pontját. Úgy tűnik, hogy *Cruz Villalon* főtanácsnok is ebben az értelemben foglalt állást a C-51/09. P. sz., *Becker* kontra *Harman International Industries* ügyben ismertetett indítványának 53., 55. és 56. pontjában (2010. június 24-én hozott ítélet; EBHT 2010., I-5805. o.), noha a *Medion*-ügyben hozott ítélet 30. és azt követő pontjait az azon elv alóli kivételként értelmezte, miszerint a fogyasztó egészében érzékeli a védjegyet; lásd még ebben az értelemben ezen ítélet 34–39. pontját is.

18 — Azonos formában megjelenő védjegyre vonatkozóan lásd a Törvényszék T-231/12. sz., *Rocket Dog Brands* kontra OHIM – *Julius-K9* (*JULIUS K9*) ügyben 2013. május 17-én hozott ítéletének 31. pontját és a fent hivatkozott *Focus Magazin Verlag* kontra OHIM – *Editorial Planeta* (*FOCUS Radio*) ügyben hozott ítéletének 40. pontját. Ezzel implicit módon ellentétes értelemben lásd azonban a T-305/07. és T-306/07. sz., *Offshore Legends* kontra OHIM – *Acteon* (*OFFSHORE LEGENDS* [fekete és fehér]) és *OFFSHORE LEGENDS* [kék, fekete, zöld színben]) egyesített ügyekben 2009. szeptember 16-án hozott ítélet (az EBHT-ban nem tették közzé) 86. pontját.

19 — Lásd a fent hivatkozott *Panzeri* kontra OHIM ügyben hozott ítélet 33. pontját; a fent hivatkozott *Nestlé* kontra OHIM – *Master Beverage Industries* (*Golden Eagle*) ügyben hozott ítélet 60. pontját; a fent hivatkozott *Glenton España* kontra OHIM – *Polo/Lauren* (*POLO SANTA MARIA*) ügyben hozott ítélet 34. pontját; a fent hivatkozott *Grupo Osborne* kontra OHIM – *Industria Licorera Quezalteca* (*TORO XL*) ügyben hozott ítélet 27. pontját. Lásd azonban ellentétes értelemben a T-160/09. sz., *Winzer Pharma* kontra OHIM – *Alcon* (*OFTAL CUSI*) ügyben 2011. július 14-én hozott ítéletet (az EBHT-ban nem tették közzé).

20 — Lásd a Törvényszék fent hivatkozott *Glenton España* kontra OHIM – *Polo/Lauren* (*POLO SANTA MARIA*) ügyben hozott ítéletének 54. pontját. Lásd ebben az értelemben a T-99/06. sz., *Phildar* kontra OHIM – *Comercial Jacinto Parera* (*FILDOR*) ügyben 2009. szeptember 23-án hozott ítélet (az EBHT-ban nem tették közzé) 43. pontját is, amelyben a Törvényszék megerősítette e fogalomnak a fellebbezési tanács által történő használatának helyességét az ábrás elemnek a korábbi védjegy összbenyomásban fennálló jelentőségének értékelése során.

21 — Lásd a Törvényszék T-228/09. sz., *United States Polo Association* kontra OHIM – *Textiles CMG* (*U. S. POLO ASSN.*) ügyben 2011. április 13-án hozott ítéletének (az EBHT-ban még nem tették közzé) 38. pontját, amely ítéletet helybenhagyta a C-327/11. P. sz., *United States Polo Association* kontra OHIM ügyben 2012. szeptember 6-án hozott ítélet, amelynek 51. és 52. pontjában a Bíróság kimondta, hogy a Törvényszék az ügyben nem alkalmazta a *Medion*-ügyben hozott ítéletet.

22 — Lásd különösen a Törvényszék fent hivatkozott *Harman International Industries* kontra OHIM – *Becker* (*Barbara Becker*) ügyben hozott ítéletének 37. pontját és a fent hivatkozott *FairWild Foundation* kontra OHIM – *Wild* (*FAIRWILD*) ügyben hozott ítéletének 50. pontját.

23 — Lásd a Törvényszék fent hivatkozott *Glenton España* kontra OHIM – *Polo/Lauren* (*POLO SANTA MARIA*) ügyben hozott ítéletének 54. pontját.

24 — Lásd a fent hivatkozott *Perfetti Van Melle* kontra OHIM ügyben hozott végzés 37. pontját.

25 — A Törvényszék fent hivatkozott *Grupo Osborne* kontra OHIM – *Industria Licorera Quezalteca* (*TORO XL*) ügyben hozott ítéletének 42. pontja.

26 — Lásd különösen a fent hivatkozott *Nestlé* kontra OHIM – *Master Beverage Industries* (*Golden Eagle*) ügyben hozott ítélet 60–63. pontját, valamint a fent hivatkozott *Offshore Legends* kontra OHIM – *Acteon* (*OFFSHORE LEGENDS* [fekete és fehér]) és *OFFSHORE LEGENDS* [kék, fekete, zöld színben]) egyesített ügyekben hozott ítélet 82–86. pontját.

27 — Lásd különösen a Törvényszék T-434/05. sz., *Gateway* kontra OHIM – *Fujitsu Siemens Computers* (*ACTIVY Media Gateway*) ügyben 2007. november 27-én hozott ítéletének (az EBHT-ban nem tették közzé) 49. pontját, amelyet megerősített a T-10/09. sz., *Formula One Licensing* kontra OHIM – *Global Sports Media* (*F1 - LIVE*) ügyben 2011. február 17-én hozott ítélet (EBHT 2011., II-427. o.) 51. pontja, amely ítéletet a Bíróság a korábbi védjegynek megfelelő elem leíró jellegének megállapítására vonatkozóan hatályon kívül helyezett, lásd a C-196/11. P. sz., *Formula One Licensing* kontra OHIM ügyben 2012. május 24-én hozott ítéletet.

28 — Lásd különösen a Törvényszék fent hivatkozott *Grupo Osborne* kontra OHIM – *Industria Licorera Quezalteca* (*TORO XL*) ügyben hozott ítélet 42. pontját.

ítéletekben azonban ezzel ellentétes következtetésekre jutottak.<sup>29</sup> Úgy tűnik azonban, hogy az ítélkezési gyakorlat a tekintetben állandó, hogy nem ismerhető el önálló megkülönböztető pozíció a korábbi védjegyet felhasználó későbbi megjelölés eleme tekintetében abban az esetben, amikor az a megjelölés többi elemével együtt logikai egységet képez, és ily módon elveszíti saját fogalmi önállóságát.<sup>30</sup>

20. Ami a korábbi védjegy által a későbbi megjelölésben megőrzött önálló megkülönböztető pozíció megállapításához kapcsolódó következményeket illeti, bizonyos ítéletek automatikusan levezetik e megállapításból az ütköző védjegyek közötti *vizuális hasonlóság* fennállását.<sup>31</sup> Nagyobb tartózkodás mutatkozik ezzel szemben az összetévesztés veszélye fennállásának átfogó értékelését illetően. E tekintetben pontosításra került, hogy az összetéveszthetőség nem vezethető le kizárólag azon körülményből, hogy a korábbi védjegy a későbbi védjegyben belül bizonyos, még ha nem is meghatározó megkülönböztető pozíciót foglal el,<sup>32</sup> hanem azt az ügy valamennyi releváns tényezője alapján kell megállapítani.<sup>33</sup>

21. Végezetül kiemelem, hogy az ítélkezési gyakorlatban bizonytalanság mutatkozik a gyártó nevének a védjegyben történő megjelölésének tulajdonított jelentőség tekintetében. Még ha a Medion-ügyben és az azt követően hozott ítéletekben a Bíróság és a Törvényszék úgy is vélte, hogy e megjelölés az áru származásmegjelölési funkcióját betöltve nem tekinthető elhanyagolható elemnek,<sup>34</sup> sőt annak esetleges meghatározó jelleget tulajdonított<sup>35</sup>, más ítéletek szerint e megjelölés éppen e funkciója miatt másodlagos jelentőséggel bír.<sup>36</sup>

#### c) A Medion-ügyben hozott ítélet alkalmazási köre

22. Az ítélkezési gyakorlat fentiekben ismertetett rövid vizsgálata nyilvánvalóvá teszi, hogy nehézség mutatkozik a Medion-ügyben hozott ítélet alkalmazása tényleges alkalmazási körének, valamint az ítélet hivatkozott 30. pontjában szereplő „önálló megkülönböztető pozíció” fogalma tartalmának meghatározása terén. Még ha a Bíróság által e pontban használt terminológia ténylegesen arra enged is következtetni, hogy a Bíróság kivételt kívánt tenni az uniós ítélkezési gyakorlatban az összetévesztés veszélyének értékelésére vonatkozóan kikristályosodott elvek alól, az ilyen értelmezés ugyanakkor nem tűnik kielégítőnek számomra. A védjegyek közötti hasonlóság értékelésére alkalmazandó szempontok

29 — Lásd különösen a Törvényszék T-63/09. sz., Volkswagen kontra OHIM – Suzuki Motor (SWIFT GTi) ügyben 2012. március 21-én hozott ítéletének 111. pontját; a fent hivatkozott Offshore Legends kontra OHIM – Acteon OFFSHORE LEGENDS [fekete és fehér] és OFFSHORE LEGENDS [kék, fekete, zöld színben]) egyesített ügyekben hozott ítéletének 82. pontját, valamint közvetetten a C-235/05. P. sz., L'Oréal kontra OHIM ügyben 2006. április 27-én hozott végzés 32. pontját.

30 — Lásd különösen a Törvényszék fent hivatkozott Procter & Gamble Manufacturing Cologne kontra OHIM – Natura Cosméticos (NATURAVIVA) ügyben hozott ítéletének 43. pontját; a fent hivatkozott Grupo Osborne kontra OHIM – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) ügyben hozott ítéletének 40. pontját; a T-243/08. sz., Ravensburger kontra OHIM – Educa Borrás (EDUCA Memory game) ügyben 2010. május 19-én hozott és a C-370/10. P. sz., Ravensburger kontra OHIM ügyben 2011. március 14-én hozott végzés által helyben hagyott ítéletének (az EBHT-ban nem tették közzé) 33–42. pontját, valamint a T-16/08. sz., Perfetti Van Melle kontra OHIM – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) ügyben 2009. július 1-jén hozott ítéletének (az EBHT-ban nem tették közzé) 44–48. pontját, amely ítéletet helyben hagyta a hivatkozott Perfetti Van Melle kontra OHIM ügyben hozott végzés 37. pontja.

31 — A Törvényszék fent hivatkozott Panzeri kontra OHIM – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) ügyben hivatkozott ítéletének 33. pontja; a fent hivatkozott Nestlé kontra OHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle) ügyben hozott ítéletének 60. pontja, valamint a fent hivatkozott Glenton España kontra OHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) ügyben hozott ítéletének 34. pontja.

32 — A Törvényszék fent hivatkozott Volkswagen kontra OHIM – Suzuki Motor (SWIFT GTi) ügyben hozott ítéletének 109. pontja; a fent hivatkozott Gateway OHIM – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) ügyben hozott ítéletének 49. pontja; a T-197/10. sz., BVR kontra OHIM – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) ügyben 2011. szeptember 9-én hozott ítéletének (az EBHT-ban nem tették közzé) 61. pontja, valamint a T-199/10. sz., DRV kontra OHIM – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) ügyben 2011. szeptember 9-én hozott ítéletének (az EBHT-ban nem tették közzé) 61. pontja.

33 — A Törvényszék T-385/09. sz., Ancco kontra OHIM - Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) ügyben 2011. február 17-én hozott ítéletének (EBHT 2011., II-455. o.) 49–50. pontja és a fent hivatkozott Volkswagen kontra OHIM – Suzuki Motor (SWIFT GTi) ügyben hozott ítéletének 113. pontja.

34 — A Törvényszék T-42/09. sz., A. Loacker kontra OHIM – Editrice Quadratum (QUADRATUM) ügyben 2012. december 7-én hozott ítéletének 34–35. pontja.

35 — Lásd a Medion-ügyben hozott ítélet 34. pontját.

36 — Lásd a Törvényszék T-43/05. sz. Camper OHIM – JC (BROTHERS by CAMPER) ügyben 2006. november 30-án hozott ítéletének (az EBHT-ban nem tették közzé) 65. és azt követő pontjait.



közötti különbségtétel, amely az összetett védjegyek egy elkülönült csoportja tekintetében kivételt enged a védjegy vásárlóközönség által történő észlelésére vonatkozó szabályok alól, véleményem szerint nem nyer elfogadható igazolást. Különösen nem jelent igazolást a korábbi védjegynek a valamely harmadik fél általi esetleges bitorlásával szembeni védelem követelménye, ahogyan arra látszólag a Bíróság a Medion-ügyben hozott ítélet 33–35. pontjában utal. E jogos követelmény ugyanis kívül esik az összetéveszthetőség vizsgálatán, és ahogyan azt Jacobs főtanácsnok a szóban forgó ítélet alapjául szolgáló ügyben ismertetett indítványában már kiemelte, annak teljesítésére az e vizsgálatra vonatkozó szabályoktól eltérő szabályok alapján kerül sor.<sup>37</sup>

23. Véleményem szerint tehát a Medion-ügyben hivatkozott ítélet új értelmezésére kell kísérletet tenni. E célból mindenekelőtt emlékeztetni kell arra, hogy a szóban forgó ítéletet előzetes döntéshozatal keretében hozták, amelyben a tényállás megállapítása a kérdést előterjesztő bíróság kizárólagos hatásköre. Ezzel összefüggésben a Bíróság nem foglalt állást az összetévesztés veszélyének a szóban forgó ügyben való fennállása tekintetében (a THOMSON LIFE és a LIFE védjegy összehasonlítása), hanem csak az elé terjesztett kérdés megválaszolására szorítkozott, és a nemzeti bíróság által részére nyújtott információk alapján határozta meg azokat a szempontokat, amelyekre tekintettel az összetéveszthetőség értékelését el kell végezni. Ily módon eljárva a szóban forgó ítélet lényegében annak megállapítására korlátozódik, hogy *a priori* nem zárható ki az összetett megjelölésben valamely harmadik fél által felhasznált korábbi védjegy és az e megjelölés közötti összetévesztés veszélyének fennállása abban az esetben, amikor a korábbi védjegy, noha az összetett megjelölésben nem képez meghatározó elemet, megőriz egy olyan pozíciót, amelynek alapján az érintett vásárlóközönség „ezen védjegy jogosultjának tulajdonítja az összetett megjelöléssel jelölt áruk vagy szolgáltatások eredetét”<sup>38</sup>.

24. Általánosabban és a Bíróság elé terjesztett eset körülményeitől eltekintve e megállapítás azt eredményezi, hogy amennyiben az összetett megjelölésnek valamely korábbi védjeggyel megegyező vagy ahhoz hasonló eleme a megjelölés másik elemének esetleges elsőbbsége ellenére anélkül vállal lényeges szerepet a védjegyről az érintett vásárlóközönség által felidézhető kép kialakításában, hogy ezt a képet meghatározná, azt az összetett megjelölés és a korábbi védjegy közötti hasonlóság vizsgálata során figyelembe kell venni, és így az összetéveszthetőség értékelése során is figyelembe kell venni. Ebben az értelemben véleményem szerint távolról sem a vizsgálat alapjául szolgáló elvek alóli kivétel bevezetéséről van szó, hanem arról, hogy a szóban forgó ítélet a korábbi ítéletekben, különösen a Matratzen Concord kontra OHIM ügyben hozott ítéletekben foglalt szigorú enyhítésére törekedett, amely a „Prägetheorie” elmélet (a védjegy által keltett összbenyomás elmélete) szigorú alkalmazásaként értelmezhető.<sup>39</sup> A Medion-ügyben hozott ítélet ilyen értelmezését megerősíti az OHIM kontra Shaker ügyben hozott ítélet<sup>40</sup>, amelyben a Bíróság a Kokott főtanácsnok által az ügyben ismertetett indítványban kifejtett azon célkitűzés alapján, hogy rendezze a szóban forgó ítéletek és a Medion-ügyben hozott ítélet között fennálló nyilvánvaló ellentmondást, kimondta, hogy még ha nem is

37 — Például a tisztességtelen versenyre vonatkozó nemzeti rendelkezések kontextusában, lásd Jacobs főtanácsnok indítványának 40. pontját.

38 — A fent hivatkozott Medion-ügyben hozott ítélet 36. pontja.

39 — A hivatkozott Matratzen Concord kontra OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) ügyben hozott és Jacobs főtanácsnok Medion-ügyben ismertetett indítványában hivatkozott ítélet 33. pontjában a Törvényszék megerősítette, hogy „valamely összetett védjegyet kizárólag akkor lehet egy másik, az összetett védjegy egyik eleméhez hasonló vagy megegyező védjeggyel hasonlónak tekinteni, ha ez utóbbi a domináns elem az összetett védjegy által keltett összbenyomásban”, de ezután azonnal kimondta, hogy „ez a megközelítés nem kizárólag az összetett védjegy valamely alkotóelemét veszi tekintetbe és hasonlítja össze valamely másik védjeggyel”, az összehasonlítást ugyanis „a kérdéses védjegyeket megvizsgálva kell elvégezni, mindegyiket egészében tekintve”, figyelemmel arra, hogy „az összetett védjegy által az érintett vásárlóközönségben keltett összbenyomás szempontjából bizonyos körülmények esetén domináns [lehet] a védjegy egy vagy több alkotóeleme” (34. pont).

40 — A 12. lábjegyzetben hivatkozott ítélet.

kizárt, hogy az összetett védjegy által keltett összbenyomás szempontjából bizonyos körülmények esetén domináns a védjegy egy vagy több alkotóeleme, „a [két védjegy közötti] összehasonlítás csak akkor végezhető el egyedül a domináns elemet alapul véve, ha a védjegy össze többi eleme elhanyagolható”<sup>41</sup>. E pontosítást állandó jelleggel átvette az ezt követő ítélkezési gyakorlat.<sup>42</sup>

25. Ezen a ponton további két pontosítást szükséges tenni. Elsőként ki kell emelni, hogy két olyan védjegy közötti hasonlóság vizsgálata során, amelyek közül az egyik több elemből álló védjegy, amely elemek között azonos vagy hasonló módon kerül felhasználásra a másik védjegyet alkotó egyetlen elem, a közös elemet figyelembe kell venni, amennyiben nem másodlagos az összetett védjegy által keltett összbenyomás szempontjából, abban az esetben is, ha nem meghatározó ezen összbenyomás tekintetében, ez nem jelenti azt, hogy el lehet térni a védjegy vásárlóközönség általi észlelésére vonatkozó feltételektől, amelyeket az ítélkezési gyakorlat valós és tényleges jogi jellemzőkkel ruházott fel. E feltételek közül az állandó ítélkezési gyakorlat által megerősített és a Medion-ügyben hozott ítélet alapját képező első feltétel szerint az átlagfogyasztó rendszerint *egészében* érzékeli a védjegyet, és nem vizsgálja egyenként a részleteit.<sup>43</sup> E szabályból az következik, hogy a védjegyet alkotó elemek és azok védjegyen belüli releváns súlyának *elemzése* egyébként a védjegy által keltett, a fogyasztó emlékezetében megőrződő és jövőbeni vásárlásainak befolyásolására alkalmas összbenyomás *összegzés* formájában történő meghatározására szolgál. Ezen összegző művelet az olyan megkülönböztető elemekből álló védjegyek esetében is nélkülözhetetlen, amelyek külön-külön vizsgálva a védjegy által keltett összbenyomás meghatározása nélkül bírnak jelentőséggel. Minderre a Medion-ügyben hozott ítéletben leírt körülmények esetén van szükség, vagyis abban az esetben, amikor a korábbi védjegy valamely harmadik fél megjelölésében az utóbbi vállalkozásának megnevezése mellett jelenik meg.<sup>44</sup> Általánosabban tehát nem az a pozíció bír jelentőséggel, amelyet a korábbi védjegyet felhasználó későbbi megjelölés eleme e megjelölésen belül elfoglal, hanem inkább ezen elem arra való alkalmassága, hogy a közönség által e megjelölés keretében automatikusan érzékelésre és az előbbi emlékezetében rögzítésre kerüljön.

26. Másodsorban bármilyen pozíciót foglal is el a korábbi védjegy a későbbi megjelölés által keltett összbenyomás szempontjából, az összetévesztés veszélyét nem elvontan, hanem az adott eset valamennyi releváns tényezője, így különösen az ütköző megjelölések közötti vizuális, hangzásbeli és fogalmi hasonlóságon túl a szóban forgó áruk és szolgáltatások jellege, a forgalmazás módjai, az érintett vásárlóközönség alacsonyabb vagy magasabb fokú figyelme, valamint az említett vásárlóközönségnek az érintett területen meglévő szokásai fényében kell meghatározni.<sup>45</sup> Ebből az következik, hogy abból a körülményből, hogy a korábbi védjegy a későbbi összetett védjegyen belül megőrzi önálló megkülönböztető pozícióját, automatikusan nem vonható le az a következtetés, hogy a szóban forgó megjelölések között fennáll az összetévesztés veszélye.<sup>46</sup> Közelebbről, a korábbi védjegy védelmének követelménye nem teszi lehetővé e kockázat megállapításának figyelmen kívül hagyását, ahogyan az egyébként véleményem szerint a Medion-ügyben hozott ítélet 31. és 36. pontjából is nyilvánvalóan következik.

41 — Lásd a 42. pontot. Ezen elvet már közvetetten tartalmazta a „domináns elem” fogalmának a Törvényszék által a korábban hivatkozott Matratzen Concord kontra OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) ügyben hozott ítélet 34. pontjában történő meghatározása.

42 — Lásd különösen a fent hivatkozott Calvin Klein Trademark Trust kontra OHIM ügyben hozott ítélet 56–57. pontját, a fent hivatkozott Nestlé kontra OHIM ügyben hozott ítélet 41–43. pontját és a fent hivatkozott DTL kontra OHIM ügyben hozott ítélet 41. pontját.

43 — Lásd a hivatkozott SABEL-ügyben hozott ítélet 23. pontját, a hivatkozott Lloyd Schuhfabrik Meyer ügyben hozott ítélet 25. pontját és a hivatkozott Medion-ügyben hozott ítélet 28. pontját.

44 — Lásd a C-532/10. P. sz., adp Gauselmann kontra OHIM ügyben 2011. június 29-én hozott végzés 43. pontját és a C-204/10. P. sz., Enercon kontra OHIM ügyben 2010. november 23-án hozott végzés 23–26. pontját.

45 — Lásd a hivatkozott SABEL-ügyben hozott ítélet 22. pontját és a Törvényszék hivatkozott Ancco kontra OHIM – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) ügyben hozott ítéletének 50. pontját.

46 — Lásd ebben az értelemben a Törvényszék hivatkozott Ancco kontra OHIM – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) ügyben hozott ítéletének 49. pontját, a hivatkozott L'Oréal kontra OHIM – Spa Monopole (SPA THERAPY) ügyben hozott ítéletének 29. pontját és a hivatkozott Volkswagen kontra OHIM – Suzuki Motor (SWIFT GTi) ügyben hozott ítéletének 113. pontját; lásd még a hivatkozott Becker kontra Harman International Industries ügyben hozott ítélet 40. pontját.

27. A továbbiakban a fentiekben kifejtett elvek alapján megvizsgálom a fellebbező által az egyetlen fellebbezési jogalap első részében előterjesztett kifogásokat.

d) A kifogások elemzése

28. A fellebbező elsőként kiemeli, hogy a Törvényszék a jelen ügy valamennyi körülményének vizsgálatát elmulasztva tévesen jutott arra a következtetésre, hogy a „doughnuts” elem a lajstromozni kért megjelölésen belül önálló megkülönböztető szerepet foglal el a Medion-ügyben hozott ítélet értelmében. E tekintetben előzetesen kiemelem, hogy a megtámadott ítéletnek a szóban forgó kifogással érintett 96. és 97. pontja választ ad a fellebbező azon érvelésére, miszerint a „bimbo” elem meghatározó a bejelentett védjegyben belül. Ezzel összefüggésben a Medion-ügyben hozott ítéletre történő e pontokban foglalt utalásra az ezen ítéletben megerősített azon elvként kell tekinteni, amely szerint az összetévesztés veszélye fennállásának megállapítását nem lehet ahhoz a feltételhez kötni, hogy az összetett megjelölés által keltett összbenyomásban a korábbi védjegyet alkotó rész a domináns.<sup>47</sup> Más szóval a Törvényszék annak tisztázására törekedett, hogy még ha úgy is tekintenénk, hogy a fellebbező által a „bimbo” elemnek tulajdonított meghatározó jelleg fennáll, az sem elegendő a „doughnuts” elem jelentőségének az összetéveszthetőség értékeléséből történő kizárásához. A Törvényszék hasonló következtetésre jutott a megtámadott ítélet 81. pontjában is, amelyben kimondta, hogy ez utóbbi elemet figyelembe kell venni a szóban forgó megjelölések közötti összehasonlítás során, mivel az nem elhanyagolható a bejelentett védjegy által keltett összbenyomás szempontjából.

29. A fentiek alapján úgy vélem, hogy a Törvényszék nem követett el hibát, amikor a megtámadott ítélet 97. pontjában a „doughnuts” elemnek a bejelentett védjegyben belüli önálló megkülönböztető pozíciójának fennállását az elem megkülönböztető képességével, és azon körülménnyel kapcsolta össze, hogy ezen elem a védjegy másik elemével nem képez fogalmilag önálló egységet. Egyrésztől ugyanis e pontot a Törvényszék által korábban arra vonatkozóan tett megállapítások fényében kell értelmezni, hogy a „doughnuts” elem képes a vásárlóközönség figyelmének felhívására, és így azt e vásárlóközönség automatikusan érzékeli, valamint hozzájárul a védjegy által keltett összbenyomás kialakításához (különösen 79–81., 85., 86. és 92. pont). Másrésztől, ahogyan azt majd az egyetlen fellebbezési jogalap második részének vizsgálata során még jobban látni fogjuk, a Törvényszék a szóban forgó elem önálló megkülönböztető pozíciójának megállapításából nem vezette le automatikusan az összetévesztés veszélyének fennállását.

30. Ami a második kifogást illeti, miszerint a Törvényszék kétségtelenül kiterjesztette a hivatkozott Medion-ügyben hozott ítélet alkalmazási körét, az az ítéletnek a jelen indítványban javasolttól eltérő értelmezéséből indult ki, és így véleményem szerint téves jogi feltevéseken alapul.

31. A fenti megfontolások összességére tekintettel javaslom, hogy a Bíróság az egyetlen fellebbezési jogalap első részét mint megalapozatlant utasítsa el.

*B – Az egyetlen fellebbezési jogalap második részéről, amely az összetévesztés veszélyének értékelése szempontjából releváns valamennyi tényező értékelésének hiányára vonatkozik*

1. A felek érvei

32. A fellebbező elsőként arra hivatkozik, hogy a Törvényszék kizárólag a „doughnuts” elem állítólagos önálló megkülönböztető pozíciójának megállapítására alapozta az összetévesztés veszélyének fennállására vonatkozó következtetését, és nem vette figyelembe az egyéb releváns tényezőket, különösen azt a körülményt, hogy a „bimbo” elem nemcsak egy társaság elnevezése, hanem egy

<sup>47</sup> — Lásd a hivatkozott Medion-ügyben hozott ítélet 32. pontját.

Spanyolországban jóhírnévnek örvendő védjegy is egyben a lajstromozás iránti kérelem tárgyát képező áruk tekintetében, azt a tényt, hogy ezen elem a bejelentett védjegy elején található, a korábbi védjegy csekély mértékű megkülönböztető képességét, valamint azon körülményt, hogy a korábbi védjegy nem azonos módon szerepel a bejelentett védjegyben. Közelebbről, a fellebbező véleménye szerint a bejelentett védjegy első elemének védjegyként szerzett jóhírneve az ütköző megjelölések közötti összetéveszthetőség kizárását eredményezi, ahogyan azt a Bíróság a fent hivatkozott Becker kontra Harman International Industries ügyben hozott ítéletében megerősítette.

33. Másodsorban a fellebbező arra hivatkozik, hogy a megtámadott ítélet megsértette az indokolási kötelezettséget, mivel a Törvényszék nem adott magyarázatot arra vonatkozóan, hogy az érintett vásárlóközönség miért hagyta volna figyelmen kívül az összetett védjegy első elemét, amely a szóban forgó áruk jól ismert kereskedelmi származását jelöli, és miért tulajdonította volna ezen áruk származását a korábbi védjegy jogosultjának vagy gazdaságilag egymással kapcsolatban álló vállalkozásoknak.

34. Harmadsorban a fellebbező kiemeli, hogy a jelen ügy környezete eltér attól a környezettől, amelyben a Bíróság a Medion-ügyben ítéletét meghozta, az előbbi tekintetében ugyanis az elektronikai áruk ágazatától eltérően nem jellemző a versengő vállalkozások közötti gazdasági kapcsolatok kiépítése.

35. Az OHIM és a Panrico úgy vélik, hogy a fellebbező érvei részben elfogadhatatlanok, részben nyilvánvalóan megalapozatlanok.

## 2. Elemzés

36. Még ha el is fogadjuk azon előfeltevést, amelyből a fellebbező kiindult, vagyis hogy a Medion-ügyben hozott ítélet nem teszi lehetővé az összetett védjegy által keltett összbenyomás kritériumától való eltérést, valamint az összetévesztés veszélye átfogó értékelésének figyelmen kívül hagyását, úgy vélem, hogy a fellebbező egyetlen fellebbezési jogalapjának e részében felhozott kifogások megalapozatlanok.

37. A megtámadott ítélet átfogó – és nem a fellebbező által javasolt szelektív – olvasatából ugyanis az következik, hogy a Törvényszék nem kizárólag a „doughnuts” elemnek a bejelentett védjegyen belüli önálló megkülönböztető pozíciójának megállapításából vezette le az összetévesztés veszélyének fennállását, hanem e célból az átfogó vizsgálat keretében számos tényezőre támaszkodott, összhangban az ítélet 51. pontjában általa hivatkozott ítélkezési gyakorlattal.

38. A fellebbező állításával szemben a Törvényszék a szóban forgó védjegyek összehasonlítása során figyelembe vette a BIMBO védjegy állítólagos jóhírnevét, valamint azt a tényt, hogy e védjegy a bejelentett védjegyet alkotó két elem közül az első. E tekintetben, noha a Törvényszék nem zárta ki, hogy az a körülmény, hogy egy összetett megjelölés elemét egy jóhírnévnek örvendő védjegy alkotja, jelentőséggel bírhat a megjelölés egyes elemei vonatkozó súlyának értékelése során, kimondta, hogy mindez nem jelenti automatikusan azt, hogy az ütköző védjegyek összehasonlítását ezen kizárólagos elem figyelembevételére kell korlátozni, ha a megjelölést alkotó egyéb elemek nem elhanyagolhatók az előbbi által keltett összbenyomás szempontjából.<sup>48</sup> E tekintetben a megtámadott ítélet 80., 83. és 84. pontjában a Törvényszék úgy vélte, hogy még ha a „doughnuts” elem a bejelentett védjegyen belül a „bimbo” elem után helyezkedik is el, alkalmas a spanyol vásárlóközönség figyelmének felhívására hosszúsága és a „ghn” mássalhangzók egymás után helyezésének spanyol nyelvben szokatlan jellege miatt, így figyelembe kell venni az ütköző megjelölések közötti vizuális hasonlóság értékelése során. A Bíróság a fellebbezési eljárás keretében nem vizsgálhatja felül érdemben e ténybeli megállapításokat.

48 — A 77. és 78. pont.

39. A Törvényszék a fellebbező állításával szemben azt a körülményt is figyelembe vette, hogy a korábbi védjegy nem azonos módon szerepel a bejelentett védjegyben, és a 82. pontban kiemelte, hogy az egyetlen különbség egyetlen betűre vonatkozik, amely a meglehetősen hosszú kifejezésben a harmadik helyet foglalja el. A Törvényszék kiemelte, hogy e különbség nem módosította lényegesen sem a szóban forgó kifejezés hosszúságát, sem annak kiejtését fonetikai szempontból.

40. Ami azon állítást illeti, miszerint a „bimbo” elem nemcsak egy társaság elnevezése, hanem egy Spanyolországban jóhírnévnek örvendő védjegy is egyben a szóban forgó áruk tekintetében, kiemelem, hogy a fellebbező jogi szempontból nem von le különösebb következtetést ebből az állításból. Amennyiben a fellebbező szándéka arra irányul, hogy ily módon tegyen különbséget a jelen ügy és a Medion-ügyben hozott ítélet alapjául szolgáló alapeljárás tárgya között, megjegyzem, hogy úgy tűnik, az ezen ügyben hozott ítélet szerkezete szempontjából az a tény, hogy valamely harmadik fél összetett megjelölésén belül a korábbi védjegy az előbbi vállalkozásának neve vagy védjegye mellett kerül felhasználásra, nem bír jelentőséggel. Egyrésztől ugyanis a hivatkozott ítélet 36. pontjában a Bíróság egymás mellé helyezte a két esetet, másrésztől pedig a kérdést előterjesztő bíróság által tett megállapításokból kiderült, hogy a szóban forgó áruk piacán elterjedt volt a vállalkozás megnevezésének védjegybe történő foglalása, ami azzal a következménnyel jár, hogy a megnevezés elvesztette a megjelölés vállalkozást megkülönböztető jellemző szerepét, és annak szerepét átvette az áru azonosítására szolgáló elem.<sup>49</sup>

41. Az összetévesztés veszélye átfogó értékelésének keretében a Törvényszék figyelembe vette az ütköző védjegyek közötti átlagosnak tekintett vizuális és hangzásbeli hasonlóságot, az áruk azonosságát (91. pont), a korábbi védjegy átlagos megkülönböztető képességét (92. pont) (95–97. pont), a szóban forgó áruk jellegét és a vásárlóközönség által a vásárlás időpontjában tanúsított meglehetősen csekély figyelmet (99. pont). E tényezők összességére, valamint különösen a megjelölések közötti vizuális és hangzásbeli hasonlóságra, valamint az áruk azonosságára hivatkozással a Törvényszék végül arra a következtetésre jutott, hogy fennáll az összetévesztés veszélye.

42. E körülmények között úgy vélem, hogy nem róható fel a Törvényszéknek, hogy a „doughnuts” elemnek a bejelentett védjegyben belüli önálló megkülönböztető pozíciójának megállapításából automatikusan vezette le az ütköző megjelölések közötti összetéveszthetőség fennállását, valamint hogy nem folytatta le az összetévesztés veszélyének átfogó értékelését.

43. Ugyanígy el kell utasítani azt a kifogást, amely arra utal, hogy a megtámadott ítélet megsértette az indokolási kötelezettséget. Azon indokok, amelyek alapján a Törvényszék elutasította a fellebbező által a „bimbo” kifejezésnek a bejelentett védjegyben belüli állítólagos dominanciájának meghatározó jellegére vonatkozóan felhozott érveket, megtalálhatók mind a megtámadott ítélet 95–97., mind annak 76–81. pontjában.

44. Végezetül a fellebbező azon érve, miszerint a Medion-ügyben hozott ítélet nem alkalmazható a jelen ügyre, mivel a szórakoztató-elektronikai készülékek és a sütőipari áruk ágazatára jellemző kereskedelmi gyakorlat eltérő, véleményem szerint megalapozatlan. A fellebbező állításával ellentétben az ítélet és az indítvány olvasatából ugyanis nem következik az, hogy az érintett piacon működő vállalkozások közötti gazdasági kapcsolatok gyakorisága az alapeljárás tárgyát adó tényállás részét képezi, ahogyan azt a kérdést előterjesztő bíróság vázolta. Ahogyan az a jelen indítvány fenti 40. pontjában már kiemelésre került, a kérdést előterjesztő bíróság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az érintett kereskedelmi ágazatban a megnevezésekre vonatkozó gyakorlat nagyobb szerepet szán a gyártó nevének, amely egyébként az összetett védjegy által keltett összbemutató szempontjából másodlagos helyre szorul, mivel a vásárlóközönség az adott termékmegnevezést általában a megjelölés másik

49 — Lásd Jacobs főtanácsnok fent hivatkozott ügyben ismertetett indítványának 9–10. pontját.

alkotóeleme alapján azonosítja.<sup>50</sup> A fellebbező a szóban forgó áruk piaca tekintetében nem bizonyította és nem hozta fel e kereskedelmi gyakorlat fennállását, amelyet bizonyíték ellenében releváns tényezőként kétségtelenül figyelembe kell venni az összetévesztés veszélyének átfogó értékelése során.

45. A fenti megfontolások összességére tekintettel azt javaslom, hogy a Bíróság az egyetlen fellebbezési jogalap második részét is utasítsa el mint megalapozatlant.

## **V – Véggövetkeztetések**

46. A fenti megállapítások alapján azt indítványozom, hogy a Bíróság utasítsa el a fellebbezést, és a fellebbezőt kötelezze a költségek viselésére.

50 — Lásd Jacobs főtanácsnok fent hivatkozott ügyben ismertetett indítványának 8–10. pontját.