



Határozatok Tára

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (második tanács)

2016. szeptember 22.*

„Előzetes döntéshozatal — 207/2009/EK rendelet — Európai uniós védjegy — Egységes jelleg — Az összetéveszthetőségnek csak az Unió egy része tekintetében történő megállapítása — Az említett rendelet 102. cikkében foglalt tilalom területi hatálya”

A C-223/15. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet az Oberlandesgericht Düsseldorf (düsseldorfi tartományi legfelsőbb bíróság, Németország) a Bírósághoz 2015. május 18-án érkezett, 2015. május 12-i határozatával terjesztett elő az előtte

a **combit Software GmbH**

és

a **Commit Business Solutions Ltd** között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG (második tanács),

tagjai: M. Ilešič tanácselnök (előadó), C. Toader, A. Rosas, A. Prechal és E. Jarašiūnas bírák,

főtanácsnok: M. Szpunar,

hivatalvezető: M. Aleksejev tanácsos,

tekintettel az írásbeli szakaszra és a 2016. március 3-i tárgyalásra,

figyelembe véve a következők által előterjesztett észrevételeket:

- a combit Software GmbH képviseletében J. Vogtmeier Rechtsanwältin,
- a Commit Business Solutions Ltd képviseletében C. Thomas Rechtsanwalt,
- a lengyel kormány képviseletében B. Majczyna, meghatalmazotti minőségben,
- az Európai Bizottság képviseletében J. Samnadda és T. Scharf, meghatalmazotti minőségben,

a főtanácsnok indítványának a 2016. május 25-i tárgyaláson történt meghallgatását követően, meghozta a következő

* Az eljárás nyelve: német.

Ítéletet

- 1 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az európai uniós védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.) értelmezésére vonatkozik.
- 2 Ezt a kérelmet a combit Software GmbH és a Commit Business Solutions Ltd között, az ez utóbbinak egy szövegjelölés használatától való eltiltására irányuló eljárás tárgyában folyamatban lévő jogvita keretében terjesztették elő.

Jogi háttér

- 3 A 207/2009 rendeletet 2016. március 23-i hatállyal módosította a 207/2009 rendelet és a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2424 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2015. L 341., 21. o.). Tekintettel azonban az alapügy tényállása megvalósulásának időpontjára a jelen előzetes döntéshozatal iránti kérelmet a 207/2009 rendeletnek e módosítás előtt hatályos szövegére tekintettel kell megvizsgálni (a továbbiakban: 207/2009 rendelet).
- 4 A 207/2009 rendelet (3) preambulumbekkezdése értelmében:
„Az [Európai] Unió [...] célkitűzéseinek elérése érdekében szükségesnek látszik a védjegyekre vonatkozó olyan [...] rendelkezések megalkotása, amelyek révén a vállalkozások egyetlen eljárási rend keretében egységes oltalmat élvező, az Unió területének egészére kiterjedő hatályú európai uniós védjegyet szerezhettek. Az európai uniós védjegy egységes jellegének az előbbieken kifejtett elvét, ha e rendelet másként nem rendelkezik, alkalmazni kell.”
- 5 E rendelet 1. cikkének (2) bekezdése kimondja:
„Az európai uniós védjegyoltalom egységes, és az Unió egész területén azonos hatállyal rendelkezik: csak az Unió egésze tekintetében lajstromozható, ruházható át vagy lehet róla lemondani, illetve képezheti megszűnést megállapító vagy törlést kimondó, illetve használatát tiltó határozat tárgyát. Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, ezt az elvet és jogkövetkezményeit kell alkalmazni.”
- 6 Az említett rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerint:
„A korábbi védjegy jogosultjának felszólalása alapján a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha
[...]
- b) azt azon a területen, ahol a korábbi védjegy oltalom alatt áll, a fogyasztók összetéveszthetik a korábbi védjeggyel való azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzetársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.”

- 7 Ugyanezen rendeletnek az alapügy tényállására alkalmazandó változata 9. cikkének (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„Az [európai uniós] védjegyvoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ

[...]

b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók az [európai uniós] védjeggyel összetéveszhetnek a megjelölés és a [európai uniós] védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a [európai uniós] védjegy árujegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszhetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez;

[...]”

- 8 A 207/2009 rendelet 95. cikkének (1) bekezdése kimondja:

„A tagállamok területükön a lehető legkorlátozottabb számban kijelölnek első- és másodfokon eljáró olyan nemzeti bíróságokat (a továbbiakban: európai uniós védjegy bíróság), amelyek az e rendelettel rájuk ruházott hatáskörben járnak el.”

- 9 E rendelet 96. cikke értelmében:

„Az európai uniós védjegy bíróságnak a következő ügyekben van kizárólagos joghatósága:

az európai uniós védjegy bitorlásával összefüggő perek és – ha a nemzeti jog arról rendelkezik – az európai uniós védjegy bitorlásának kísérletével kapcsolatos perek;

[...]”

- 10 A rendelet 97. cikke kimondja:

„(1) [...] a 96. cikkben említett keresetek és igények tárgyában az eljárást az alperes lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam bírósága előtt, vagy ha az alperes a tagállamokban lakóhellyel vagy székhellyel nem rendelkezik, az alperes telephelye szerinti tagállamban kell megindítani.

(2) Ha az alperes lakóhelye vagy székhelye nem a tagállamokban van, vagy a tagállamok egyikében sem rendelkezik telephellyel, az eljárást a felperes lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam bírósága előtt, vagy ha a felperes a tagállamokban lakóhellyel vagy székhellyel nem rendelkezik, a felperes telephelye szerinti tagállamban kell megindítani.

[...]”

- 11 A 207/2009 rendelet 98. cikkének (1) bekezdése kimondja:

„A 97. cikk (1)–(4) bekezdése alapján joghatósággal bíró európai uniós védjegy bíróság joghatósággal rendelkezik

a) a tagállamok bármelyikének területén elkövetett vagy megkísérelt védjegybitorlási cselekményekre,

[...]”

12 E rendelet 102. cikkének (1) bekezdése előírja:

„Ha az európai uniós védjegy bíróság úgy találja, hogy az alperes az európai uniós védjegyet bitorolja, vagy azt megkísérelte, a bíróság az alperest eltiltja az európai uniós védjegy bitorlásával vagy annak kísérletével összefüggő cselekmények folytatásától, kivéve, ha nyomós okból ettől eltekint. Az európai uniós védjegy bíróság nemzeti jogszabályaival összhangban meghozza továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek az említett eltiltás végrehajtását biztosítják.”

Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

- 13 A combit Software GmbH német jog szerint működő társaság a combit német és európai uniós szóvédjegyek jogosultja az informatika területére tartozó termékek és szolgáltatások vonatkozásában. E társaság tevékenysége többek között szoftverfejlesztésből és -forgalmazásból áll.
- 14 A Commit Business Solutions egy izraeli jog szerint működő társaság, amely a www.commitcrm.com honlapján keresztül több országban értékesít „Commit” szómegjelöléssel ellátott szoftvereket. Az alapeljárás tényállásának idején az ajánlatait németül is meg lehetett tekinteni, és a szoftvereket, amelyeket forgalmazott, a vásárlást követően Németországba lehetett szállítani.
- 15 A combit védjegyek jogosultjaként, a combit Software a 207/2009 rendelet 97. cikke (2) bekezdése alapján keresetet nyújtott be a Commit Business Solutions ellen a Landgericht Düsseldorfhoz (düsseldorfi területi bíróság, Németország). Elsődlegesen azon európai uniós védjegyre hivatkozva, amelynek ő a jogosultja, azt kérte, hogy e bíróság tiltsa meg a Commit Business Solutions számára a „Commit” szómegjelölésnek az Unión belül azon szoftverek vonatkozásában történő használatát, amelyeket forgalmazott. Másodlagosan azon német védjegyre hivatkozva, amelynek ő a jogosultja, azt kérte, hogy e bíróság tiltsa meg ugyanezen társaság számára e szómegjelölés Németországban történő használatát.
- 16 A Landgericht Düsseldorf (düsseldorfi területi bíróság) elutasította a combit Software elsődleges kérelmét, de helyt adott a másodlagos kérelmének.
- 17 Mivel úgy vélte, hogy a Landgericht Düsseldorfnak (düsseldorfi területi bíróság) el kellett volna tiltania a Commit Business Solutionst a „Commit” szómegjelölésnek az Unió egészében történő használatától, a combit Software fellebbezést nyújtott be az Oberlandesgericht Düsseldorfhoz (düsseldorfi tartományi ítéltábla, Németország).
- 18 Ez utóbbi bíróság álláspontja szerint a „Commit” szómegjelölés Commit Business Solutions által történő használata a német ajkú átlagos fogyasztó képzetében a combit védjeggyel való összetéveszthetőséget okoz.
- 19 Ezzel szemben az angol ajkú átlagos fogyasztó képzetében nem áll fenn az összetéveszthetőség veszélye. Ugyanis e fogyasztó könnyen megérti egyrészt a *to commit* angol ige, másrészt a „combit” kifejezés között fennálló fogalmi eltérést, mivel ez utóbbi a „com” mint *computerre* és a „bit” mint *binary digitre* utaló betűkből áll. A „Commit” és a „combit” hangzásbeli hasonlóságát az angol ajkú átlagos fogyasztó képzetében ellensúlyozza ez a fogalmi eltérés.
- 20 Ugyanezen bíróság megállapítja az összetéveszthetőség fennállását a német ajkú tagállamokban, és egy ilyen veszély hiányát az angol ajkú tagállamokban.
- 21 Ez a bíróság azzal kapcsolatban fogalmaz meg kérdést, hogy egy ilyen esetben hogyan kell alkalmazni a 207/2009 rendelet 1. cikke (2) bekezdésében foglalt európai uniós védjegy egységes jellegének elvét, különösen az összetéveszthetőség megítélésére és az e rendelet 102. cikke (2) bekezdésében említett eltiltást illetően.

22 Ezzel összefüggésben az Oberlandesgericht Düsseldorf (düsseldorfi tartományi legfelsőbb bíróság) felfüggesztette az eljárását, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdést terjesztette a Bíróság elé:

„Milyen következményekkel jár valamely európai uniós szóvédjegy összetéveszthetőségének megítélésére, ha egyes tagállamok átlagos fogyasztójának szemszögéből az európai uniós védjegy és az állítólagosan jogsértő megjelölés között fennálló hangzásbeli hasonlóságot egy fogalmi különbség semlegesíti, más tagállamok átlagos fogyasztójának szemszögéből azonban nem:

- a) Az összes tagállam egyik részének szemlélete, másik részének szemlélete, vagy egy fiktív átlagos fogyasztójának szemlélete irányadó az összetéveszthetőség megítélése szempontjából?
- b) Az Európai Unió egész területére vonatkozóan meg kell-e állapítani az európai uniós védjegy bitorlásának fennállását vagy fenn nem állását, ha csak az Európai Unió területének egy részén áll fenn az összetévesztés veszélye, vagy ebben az esetben különbséget kell tenni az egyes tagállamok között?”

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésről

- 23 Kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra keresi a választ, hogy a 207/2009 rendelet 1. cikkének (2) bekezdését, a 9. cikke (1) bekezdésének b) pontját és a 102. cikkének (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy ha valamely európai uniós védjegy bíróság megállapítja, hogy egy megjelölés használata az Unió területének egy részén valamely európai uniós védjeggyel összetéveszthetőséget kelt miközben e terület egy másik részén ilyen veszélyt nem kelt, akkor e bíróságnak meg kell-e állapítania, hogy megsértették e védjegy oltalma által biztosított kizárólagos jogokat, és az Unió egész területére vonatkozó, az említett használatból való eltiltást kell-e elrendelnie.
- 24 E tekintetben mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló esetben, amelyben az eljáró bíróság európai uniós védjegy bíróságként dönt a 207/2009 rendelet 97. cikke (1)–(4) bekezdése alapján benyújtott keresetről, e bíróság az e rendelet 98. cikke (1) bekezdésének megfelelően joghatósággal rendelkezik a tagállamok bármelyikének területén elkövetett vagy megkísérelt védjegybitorlási cselekményekre.
- 25 Amikor – mint a jelen esetben is – az eljáró európai uniós védjegy bíróság megállapítja e hatáskör gyakorlása során, hogy egy megjelölés használata az Unió egy részén valamely európai uniós védjeggyel összetéveszthetőséget kelt miközben az Unió egy másik részén, ugyanezen használat nem kelt ilyen veszélyt, ez a bíróság nem állapíthatja meg az e védjegy oltalma által biztosított kizárólagos jogok megsértésének hiányát. Ellenkezőleg, azt kell megállapítania, hogy a védjegy származásjelző funkcióját megsértették, és hogy következképpen az ez által biztosított kizárólagos jogokat sértették meg.
- 26 E körülmények között a Bíróság egy olyan ügyben, amely egy európai uniós védjegy jogosultjának – a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján – egy olyan hasonló európai uniós védjegy lajstromozása elleni felszólalási jogával kapcsolatos, amely összetéveszthetőséget keltene, már kimondta, hogy egy ilyen felszólalásnak helyt kell adni, amennyiben az összetéveszthetőség fennállása megállapítást nyer az Unió egy részében, amely rész lehet például egy tagállam területe is (lásd ebben az értelemben: 2008. szeptember 18-i Armacell kontra OHIM ítélet, C-514/06 P, nem tették közzé, EU:C:2008:511, 56. és 57. pont, valamint 2010. szeptember 16-i Dominio de la Vega kontra OHIM végzés, C-459/09 P, nem tették közzé, EU: C:2010:533, 30. és 31. pont).
- 27 Hasonló megoldást kell alkalmazni az európai uniós védjegy jogosultjának az összetéveszthetőséget okozó megjelölés használatának megtiltásához való jogával kapcsolatos ügyekben. A 207/2009 rendelet 9. cikke (1) bekezdése b) pontja az európai uniós védjegy jogosult számára védelmet nyújt valamennyi

olyan használattal szemben, amely sérti vagy sértheti e védjegy származásjelző funkcióját [a 207/2009 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének b) pontjával azonos szövegezésű, a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke (1) bekezdése b) pontját (HL 2008. L 299, 25. o.) illetően lásd: 2016. március 3-i Daimler-ítélet, C-179/15, EU:C:2016:134, 27. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat]. Ennek megfelelően e jogosultnak joga van egy ilyen használat megtiltásához, még akkor is, ha az Uniónak csak egy részén sérti az említett funkciót.

- 28 A fent kifejtett elemekből következik, hogy az Unió német ajkú részén való összetéveszthetőség – miként azt a jelen esetben a kérdést előterjesztő bíróság megállapította – azt követeli meg az eljáró európai uniós védjegy bíróságtól, hogy állapítsa meg az érintett védjegy oltalma által biztosított kizárólagos jogok megsértésének fennállását.
- 29 A 207/2009 rendelet 102. cikke (1) bekezdésének megfelelően, mivel a bíróság erre a megállapításra jutott, a jelen esetben a Combit Software kérelmére el kell tiltania az alperest az európai uniós védjegy bitorlásával vagy annak kísérletével összefüggő cselekmények folytatásától. Még ha igaz is, hogy e rendelkezés szerint nyomós ok fennállása indokolhatja egy ilyen eltiltástól való eltekintést, ezt az eltérést, amint az a Bíróság már megállapította, megszorítóan kell értelmezni, és csak az alapügyben nem szereplő bizonyos rendkívüli helyzetekre vonatkozik (lásd ebben az értelemben: 2006. december 14-i Nokia-ítélet, C-316/05, EU: C:2006:789, 30. pont és 2016. június 22-i Nikolajeva-ítélet, C-280/15, EU: C:2016:467, 33. pont).
- 30 Azon egységes oltalom biztosítása érdekében, amelyben az európai uniós védjegy az Unió egész területén részesül, az európai uniós védjegy bitorlásával vagy annak kísérletével összefüggő cselekmények folytatásától való eltiltásnak főszabály szerint az Unió egész területére ki kell terjednie [lásd a 2007/2009 rendelet által hatályon kívül helyezett és felváltott, a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/49/EK tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o., magyar nyelvű különkiadás: 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) kapcsán: 2011. április 12-i DHL Express France ítélet, C-235/09, EU:C:2011:238, 39–44. pont].
- 31 Mindazonáltal, amint az a 2011. április 12-i DHL Express France ítélet (C-235/09, EU:C:2011:238) 48. pontjából következik, abban az esetben, ha – ahogyan az alapügyben is – az európai uniós védjegy bíróság megállapítja, hogy a szóban forgó hasonló megjelölés azon árukkal azonos áruk tekintetében történő használata, amelyek tekintetében az európai uniós védjegyet lajstromba vették, az Unió egy bizonyos részében – többek között nyelvi okok miatt – semmilyen összetéveszthetőséget nem okoz, és így nem veszélyeztetheti e védjegy származásjelző funkcióját, akkor ennek a bíróságnak korlátoznia kell az említett tilalom területi hatályát.
- 32 Ugyanis, ha az európai uniós védjegy bíróság azon bizonyítékok alapján, amelyeket főszabály szerint az alperesnek kell a rendelkezésére bocsátania, az Unió egy részében az összetéveszthetőség hiányát állapítja meg, a kérdéses megjelölésnek az Unió e részében történő használatából következő jogszerű kereskedelem nem tiltható meg. Amint a főtanácsnok az indítványának 25–27. pontjában megjegyezte, egy ilyen tilalom túlmutatna az európai uniós védjegy által biztosított kizárólagos jogokon, mivel e jogok csak e védjegy jogosultja számára teszik lehetővé a saját érdekeinek védelmét, azaz annak biztosítását, hogy a védjegy betölthesse saját funkcióit (lásd ebben az értelemben: 2011. április 12-i DHL Express France ítélet, C-235/09, EU:C:2011:238, 46. és 47. pont).
- 33 Az összetéveszthetőség hiányának az Unió egy része tekintetében történő megállapítása a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatának megfelelően csak az érintett ügy valamennyi releváns tényezőjének vizsgálatán alapulhat. Az értékelés magában kell, hogy foglalja az ütköző megjelöléseknek elsősorban a megkülönböztető és domináns elemeik figyelembevételével történő vizuális, hangzásbeli, illetve fogalmi összehasonlítását (2015. június 25-i Loutfi Management Propriété intellectuelle ítélet, C-147/14, EU: C:2015:420, 23. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).

- 34 Fontos továbbá, hogy az érintett európai uniós védjegy bíróság pontosan azonosítsa az Unió azon részét, amelyen e bíróság a védjegy funkciói sérülésének vagy azok sérülése veszélyének hiányát állapítja meg, annak érdekében, hogy a 207/2009 rendelet 102. cikke alapján kimondott eltiltásból egyértelműen kitűnjön, hogy az Unió mely területére nem vonatkozik a szóban forgó megjelölés használatának tilalma. Amikor, mint a jelen esetben is, e bíróság a használat megtiltása alól ki kíván zárni olyan bizonyos uniós nyelvi területeket, mint például az „angol ajkúak” kifejezéssel jelöltek, akkor átfogó módon kell pontosítania, hogy e kifejezés által mely területekre céloz.
- 35 Az az értelmezés, amely szerint európai uniós védjeggyel való összetéveszthetőséget okozó megjelölés használatának tilalma az Unió egész területére vonatkozik, kivéve az e területnek azon részét, amelyre nézve egy ilyen kockázat hiányát állapították meg, nem veszélyezteti a 207/2009 rendelet 1. cikke (2) bekezdésében említett európai uniós védjegy egységes jellegét, amennyiben e védjegy jogosultjának fennmarad a joga arra, hogy az e védjegy funkcióit veszélyeztető valamennyi használatot megtiltson.
- 36 A fentiek összességére figyelemmel a feltett kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 207/2009 rendelet 1. cikkének (2) bekezdését, a 9. cikke (1) bekezdésének b) pontját és a 102. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ha valamely európai uniós védjegy bíróság megállapítja, hogy egy megjelölés használata az Unió területének egy részén valamely európai uniós védjeggyel összetéveszthetőséget kelt miközben e terület egy másik részén ilyen veszélyt nem kelt, e bíróságnak meg kell állapítania, hogy megsértették e védjegy oltalma által biztosított kizárólagos jogokat és az Unió egész területére vonatkozó, az említett használatról való eltiltást kell elrendelnie, kivéve e terület azon részére, amelyre vonatkozóan az összetéveszthetőség hiányát állapította meg.

A költségekről

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

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

Az európai uniós védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdését, a 9. cikke (1) bekezdésének b) pontját és a 102. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ha valamely európai uniós védjegy bíróság megállapítja, hogy egy megjelölés használata az Európai Unió területének egy részén valamely európai uniós védjeggyel összetéveszthetőséget kelt, miközben e terület egy másik részén ilyen veszélyt nem kelt, e bíróságnak meg kell állapítania, hogy megsértették e védjegy oltalma által biztosított kizárólagos jogokat, és az Európai Unió egész területére vonatkozó, az említett használatról való eltiltást kell elrendelnie, kivéve e terület azon részére, amelyre vonatkozóan az összetéveszthetőség hiányát állapította meg.

Aláírások