

PEDRO CRUZ VILLALÓN
FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA
Az ismertetés napja: 2010. március 25.¹

I – Bevezetés

bejelentési dátumú BECKER közösségi védjegye között fennállhat az összetévesztés veszélye.

1. Barbara Becker fellebbezést nyújtott be az Elsőfokú Bíróság (első tanács) Harman International Industries kontra OHIM ügyben 2008. december 2-án hozott azon ítélete² ellen, amely hatályon kívül helyezte a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (a továbbiakban: OHIM) első fellebbezési tanácsának a Barbara Becker közösségi védjegy lajstromozásához való jog elismeréséről szóló határozatát.³

3. Habár a fellebbező és az OHIM beadványaikban érvelésüket a megtámadott ítélet indokolásának hibáira alapították, a tárgyaláson az ítélkezési gyakorlat téves értelmezéséből eredő téves jogalkalmazás bírálatára helyezték a hangsúlyt.

II – A védjegyekre vonatkozó szabályozás

2. A jelen eljárás alapja a Harman International Industries, Inc. (a továbbiakban: Harman Int. Industries) által az OHIM felszólalási osztályánál sikerrel előterjesztett felszólalás, amelyben arra hivatkozott, hogy a fellebbező által lajstromozni kért védjegy és az ő korábbi, vagyis a BECKER ONLINE PRO közösségi védjegye, illetve a jogvita tárgyát képező védjegy bejelentését megelőző

4. 2009. április 13-ától kezdődően a közösségi védjegyek szabályozása lényegében a 207/2009/EK rendeleten⁴ alapul, ám ettől függetlenül *ratione temporis* (az időbeli hatályra való tekintettel) a jelen fellebbezés

1 – Eredeti nyelv: spanyol.

2 – A T-212/07. sz. ügyben hozott ítélet (EBHT 2008., II-3431. o.).

3 – Az R 502/2006-1. sz. ügyben 2007. március 7-én hozott határozat.

4 – A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.), amely a jelzett időponttól kezdve hatályos.

elbírálása szempontjából a 40/94/EK rendelet⁵ rendelkezéseit kell alkalmazni.

olyan közösségi védjegy, amelynek bejelentési napja korábbi, mint a közösségi védjegybejelentés bejelentési napja.

5. A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (amelynek szövegét egyébként a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontja szó szerint átvette) az alábbiak szerint rendelkezik:

„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 képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.”

6. Ugyanezen 8. cikk (2) bekezdése értelmében „korábbi védjegy” többek között minden

III – Az Elsőfokú Bíróság által megállapított tényállás és a megtámadott ítélet

A – Az OHIM által megállapított tényállás és az OHIM előtti eljárás

7. 2002. november 19-én a fellebbező fél, Barbara Becker a 40/94 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján kérte az OHIM-től a saját keresztnévéről és családnévéről álló megjelölés közösségi szóvédjegyként történő lajstromozását.⁶

8. A lajstromozást a Nizzai Megállapodás⁷ szerinti 9. osztályba tartozó árukkal kapcsolatban kérelmezték, az alábbi leírással: „tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő,

5 – Az Uruguayi Forduló keretében megkötött megállapodások végrehajtása érdekében meghozott, 1994. december 22-i 3288/94/EK tanácsi rendelettel (HL 1994. L 349, 83. o.; magyar nyelvű kiadás 17. fejezet, 1. kötet, 185. o.), majd utólag a 2004. február 19-i 422/2004/EK tanácsi rendelettel (HL 2004. L 70, 1. o.; magyar nyelvű kiadás 17. fejezet, 2. kötet, 3. o.) módosított, a **közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i tanácsi rendelet** (HL 1994. L 11, 1. o.; magyar nyelvű kiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.; a továbbiakban: 40/94 rendelet).

6 – A bejelentést a *Közösségi Védjegyértéktő* 2004. március 29-i 13/2004. számában hirdették meg.

7 – A védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, 1957. június 15-i, felülvizsgált és módosított Nizzai Megállapodás.

elektromos, fényképszeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; érmebedobással működő készülékekhez való automata elárúsító berendezések és szerkezetek; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek”.

9. 2004. június 24-én a Harman Int. Industries a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és ugyanezen cikk (5) bekezdése alapján felszólalást terjesztett elő az OHIM felszólalási osztályánál a hivatkozott védjegy lajstromozásával szemben a Nizzai Megállapodás szerinti 9. osztályba tartozó valamennyi áru vonatkozásában. Felszólalása alátámasztásául hivatkozott mind a BECKER ONLINE PRO közösségi szóvédjegyre,⁸ mind pedig a már bejelentett, de ekkor még nem lajstromozott BECKER közösségi szóvédjegyre.⁹ A korábbi védjegyekkel jelölt áruk szintén a már említett 9. osztályba tartoznak, azonoságukat egyik fél sem vitatta.¹⁰

10. Az ütköző megjelölések összetéveszthetőségére való hivatkozással az OHIM

felszólalási osztálya helyt adott a Harman Int. Industries felszólalásának.¹¹ A felszólalási osztály megállapította, hogy az említett védjegyekkel jelölt áruk azonosak, és a védjegyek átfogóan értékelve hasonlóak, mivel egyrészt átlagos vizuális és hangzásbeli hasonlóságot, másrészt fogalmi szempontból azonosságot mutatnak, mivel ugyanazon családnévre utalnak.

11. Az OHIM első fellebbezési tanácsa helyt adott a Barbara Becker által előterjesztett fellebbezésnek, és hatályon kívül helyezte a felszólalási osztály határozatát.¹² A fellebbezési tanács úgy vélte, hogy az ütköző védjegyekkel jelölt áruk részben azonosak, részben pedig hasonlóak, ugyanakkor különbséget tett azok jellege és tárgya függvényében a nagyközönségnek, illetve a szakembereknek szánt áruk, valamint az áruk egy olyan, köztes kategóriája között, amelyet mindkét célcsoportnak szánhatnak.¹³

12. A tárgyalat megjelölésekkel kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a fellebbezési tanács eljárásgazdaságossági okokból egyrészt kizárólag a korábbi BECKER szóvédjegyet, másrészt pedig a lajstromozni kért Barbara Becker megjelölést vette tekintetbe. Csupán bizonyos fokú vizuális és hangzásbeli

8 – 2002. július 1-jén az 1.823.228 számon lajstromozták.

9 – A védjegyet 2000. november 2-án jelentették be, és 2004. szeptember 17-én az 1.944.578 számon lajstromozták.

10 – Lásd a megtámadott ítélet 22. és 27. pontját.

11 – A 2005. február 15-i határozatával.

12 – A 3. lábjegyzetben hivatkozott határozat.

13 – A határozat 29. pontja.

hasonlóság fennállását állapította meg az ütköző megjelölések között, tekintettel arra, hogy a bejelentett védjegy elején egy másik elem – nevezetesen a Barbara keresztnév – is szerepel.¹⁴

védjegyek között olyan fokú hasonlóság álljon fenn, amely alapján az érintett vásárlóközönség azokat kapcsolatba hozza egymással.¹⁷

B – A megtámadott ítélet összefoglalása

13. A fellebbezési tanács ugyanakkor megállapította, hogy fogalmi szempontból a szóban forgó megjelölések Németországban és az Európai Unió többi országában egyértelműen különböznek. Úgy ítélte meg, hogy nem a Becker családnév a bejelentett védjegy megkülönböztető és domináns eleme, mivel az érintett vásárlóközönség e védjegyet általában egészében, vagyis Barbara Beckerként, nem pedig a keresztnév és a családnév összetételként észleli. A fellebbezési tanács azt is megállapította, hogy Barbara Becker „hírességnek számít”¹⁵ Németországban, míg a Becker nevet általában elterjedt és megszokott családnévként ismerik fel. Ennélfogva a fellebbezési tanács arra a következtetésre jutott, hogy a szóban forgó megjelölések közötti fogalmi különbségek elég jelentősek ahhoz, hogy ne álljon fenn az összetévesztés veszélye.¹⁶

14. Egyébiránt a fellebbezési tanács megállapította, hogy nem teljesül a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdése alkalmazásának az ítélkezési gyakorlat által meghatározott azon feltétele, amely megköveteli, hogy az ütköző

15. A Harman Int. Industries 2007. június 15-én keresetet nyújtott be az Elsőfokú Bírósághoz a fellebbezési tanács határozatának hatályon kívül helyezése iránt. Keresete alátámasztásául két, a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának, illetve 8. cikke (5) bekezdésének megsértéséből eredő jogalapra hivatkozott. Mivel a fellebbezés a második jogalapot nem érinti, a rendelet 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazásához kapcsolódó vitapontok ismertetésétől eltekintünk.

16. Az Elsőfokú Bíróság helyt adott a hatályon kívül helyezés indokaként hivatkozott első jogalapnak, és megállapította, hogy a fellebbezési tanács tévedett, amikor azt állapította meg, hogy az ütköző védjegyek egyértelműen eltérőek. A két védjegy között vizuális és hangzásbeli szempontból érzékelhető kisebb-nagyobb eltérésektől¹⁸ függetlenül a

14 – A határozat 34. és 35. pontja.

15 – A határozat 36. pontja.

16 – A határozat 36–42. pontja.

17 – A C-408/01. sz., Adidas-Salomon és Adidas Benelux ügyben 2003. október 23-án hozott ítélet (EBHT 2003, I-12537. o.) 41. pontja.

18 – A megtámadott ítélet 33. pontja.

Bíróság az alábbi indokolás alapján elvetette a fellebbezési tanács azon álláspontját, amely szerint a Barbara Becker védjegy „Becker” eleme jelentősebb, mint a „Barbara” elem.¹⁹

17. A Bíróság elsősorban saját korábbi ítéletére hivatkozott, amelyben megállapította, hogy noha a személynevekből álló megjelölések észlelése a Közösség egyes országaiban változhat, a fogyasztó, legalábbis Olaszországban, általában nagyobb megkülönböztető képességet tulajdonít a családnévnek, mint a védjegyekben szereplő keresztnévnek.²⁰ Ebből arra a következtetésre jutott, hogy a Barbara Becker védjegy esetében a Becker családnév erőteljesebb megkülönböztető képességgel rendelkezik, mint a Barbara keresztnév.

18. Másodsorban az Elsőfokú Bíróság álláspontja szerint az a tény, hogy Barbara Becker Németországban hírességnek számít, mint Boris Becker egykori házastársa, még nem szünteti meg az ütköző védjegyek között fogalmi szinten fennálló hasonlóságot, hiszen mindkettő ugyanazon, Becker családnévre utal. A Bíróság úgy vélte, hogy ezt a hasonlóságot erősíti az a tény is, hogy a Közösség egy részében a „Becker” elemnek jelentősebb megkülönböztető képesség tulajdonítható, mint a „Barbara” elemnek, amely nem más, mint egy egyszerű keresztnév.

19. Harmadsorban az Elsőfokú Bíróság a Bíróság Medion-ügyben hozott ítéletére²¹ utalt, amelynek értelmében, ha egy összetett védjegy valamely elem és egy másik, korábban lajstromozott védjegy megjelölésének egymás mellé helyezéséből jön létre, akkor az összetett védjegy a korábbi védjegyhez hasonlóan tekinthető, ha ez utóbbi védjegy, még ha nem is alkotja az összetett megjelölés meghatározó elemét, megőrzi önálló megkülönböztető pozícióját az összetett védjegyben belül. E kritériumot a jelen ügyre alkalmazva az Elsőfokú Bíróság a „Becker” elemet olyan családnévnek tekintette, amelyet gyakorta használnak személyek megjelölésére, ezért ez az elem a Barbara Becker védjegyben belül megőrzi önálló és megkülönböztető pozícióját, ez pedig elegendő az összetévesztés veszélye fennállásának megállapításához.

20. Végül, tekintettel arra, hogy az ütköző védjegyekkel jelölt áruk azonosságát vagy hasonlóságát a felek nem vitatták, továbbá figyelemmel a Barbara Becker és a BECKER védjegyek vizuális, hangzásbeli és fogalmi hasonlóságára, az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy az érintett védjegyek között fennáll az összetévesztés veszélye, annak ellenére, hogy a szóban forgó árukat olyan vásárlóközönségnek szánják, amely viszonylag magas fokú figyelmet tanúsít. E vonatkozásban az Elsőfokú Bíróság elutasította az OHIM érvelését, mely szerint valamely összetett védjegyet kizárólag akkor lehet egy másik védjegyhez hasonlóan tekinteni, ha közös összetevőjük a domináns elem az összetett védjegy által keltett összbenyomásban. Az Elsőfokú Bíróság a Barbara Becker által előterjesztett azon érvelést sem fogadta el,

19 – Lásd a megtámadott ítélet 34–38. pontját.

20 – Az Elsőfokú Bíróság T-185/03. sz., Fusco kontra OHIM – Fusco International (ENZO FUSCO) ügyben 2005. március 1-jén hozott ítéletének (EBHT 2005., II-715. o.) 54. pontja.

21 – A Bíróság C-120/04. sz. ügyben 2005. október 6-án hozott ítéletének (EBHT 2005., I-8551. o.) 30. és 37. pontja.

amely szerint a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjában megállapított összetéveszthetőséggel kapcsolatban az összetett védjegyek vonatkozásában kialakított ítélkezési gyakorlat tulajdonnevek esetében nem alkalmazható.

22. A Harman Int. Industries válaszbeadványát a Bíróság Hivatala 2009. március 27-én vette nyilvántartásba; a társaság azt kéri, hogy a Bíróság:

- teljes egészében tartsa fenn hatályában a megtámadott ítéletet; és

IV – A Bíróság előtti eljárás és a felek kérelmei

21. Barbara Becker fellebbezését a Bíróság Hivatala 2009. február 3-án vette nyilvántartásba. A fellebbező arra kéri a Bíróságot, hogy:

- helyezze hatályon kívül a megtámadott ítélet rendelkező részének 1. pontját, amely hatályon kívül helyezte az első fellebbezési tanács 2007. március 7-i határozatát;

- helyezze hatályon kívül a megtámadott ítélet rendelkező részének 3. pontját, amely saját költségeinek viselésén kívül az OHIM-ot a Harman Int. Industries részéről felmerült költségek viselésére kötelezte;

- a Harman Int. Industriest kötelezze a költségek viselésére.

- kötelezze a fellebbező felet a Harman Int. Industries részéről az OHIM, valamint a közösségi bíróságok előtti valamennyi eljárásban felmerült költségek megfizetésére.

23. Az OHIM 2009. május 8-án nyújtotta be válaszbeadványát,²² melyben azt kéri, hogy a Bíróság:

- teljes egészében helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet; és

- a Harman Int. Industriest kötelezze az OHIM részéről felmerült bírósági eljárási költségek megfizetésére.

24. A 2010. február 11-én megtartott tárgyaláson Barbara Becker, a Harman Int. Industries és az OHIM képviselői előadták szóbeli észrevételeiket, valamint válaszoltak az eljáró bírósági tanács tagjai és a főtanácsnok által feltett kérdésekre.

²² – Május 4-i faxüzenet.

V – A fellebbezés elemzése

olasz családnév, a „Rossi” szerepelt, az ítélet azt nem találta elég meghatározónak ahhoz, hogy megállapítsa az összetévesztés veszélyének fennállását.²⁴

A – A felek érvei

25. Barbara Becker fellebbezésének egyedüli jogalapjaként a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértésére hivatkozik. Egészen pontosan azt kifogásolja, hogy az ítélet tévesen alkalmazta az ügyre az Elsőfokú Bíróság már hivatkozott Fusco-ügyben hozott ítéletének egyik következtetését, továbbá tévesen alkalmazta a jelen ügyre a fentiekben már szintén hivatkozott Medion-ügyben hozott ítéletet.

26. Az első kifogás értelmében a fellebbező azért bírálja az Elsőfokú Bíróságot, mert az a jelen jogvitára alkalmazta a Fusco-ügyben hozott ítélet azon megállapítását, amely szerint a fogyasztó, legalábbis Olaszországban, általában nagyobb megkülönböztető képességet tulajdonít a családnévnek, mint a védjegyekben szereplő keresztnévnek, ezzel figyelmen kívül hagyva saját későbbi ítéletét, amelyben megállapította, hogy e szabály nem alkalmazható automatikusan, az egyes ügyek sajátosságainak figyelembevételével.²³ Annak ellenére, hogy az utóbbi per tárgyat képező mindkét védjegyben ugyanaz az

27. Második kifogásában Barbara Becker azért bírálja a megtámadott ítéletet, mert az a Medion-ügyben hozott ítélet alkalmazása révén arra a következtetésre jutott, hogy a „Becker” elem önálló és megkülönböztető pozíciót foglal el az összetett védjegyben, ez pedig az ütköző védjegyek hasonlóságának megállapításához vezetett. E tekintetben Barbara Becker úgy véli, hogy a hivatkozott ítélet csupán azt kívánta megakadályozni, hogy harmadik személy egy már lajstromozott védjegyhez saját vállalkozásának – vélhetően csekély megkülönböztető képességgel bíró – nevét hozzátegye, és az egész védjegy tekintetében a korábbi védjegy sérelmével védjegytalalomért folyamodhasson. Mindenekelőtt arra hivatkozik, hogy a Medion-ügyben hozott ítélet nem fektetett le olyan általános szabályt, amelynek értelmében két védjegy bármilyen közös eleme, még ha nem is meghatározó az összetett védjegyben, az említett ítélet értelmében vett megkülönböztető erővel bírna, ami magában hordozná az összetévesztés veszélyét.

28. A fellebbező végül az említett ítélet meghozatalakor fennálló körülmények eltérő voltára hivatkozik, abban az ügyben ugyanis egy korábbi védjegynek egy cég nevével történő kiegészítése volt a vita tárgya, míg a jelen esetben egy olyan teljes névre vonatkozó védjegyjelentésről van szó, amelynek esetében a családnév egybeesik egy már lajstromozott

23 – Az Elsőfokú Bíróság T-97/05. sz., Rossi kontra OHIM (Marcorossi) ügyben 2006. július 12-én hozott ítéletének (a továbbiakban: a Marcorossi-ügyben hozott ítélet) 45. pontja.

24 – A Marcorossi-ügyben hozott ítélet 46. és 47. pontja.

védjeggyel. Kiemeli, hogy a közönség a „Barbara Becker” megjelölést egy nőnemű személy nevének tekinti, és az nem tévesztendő össze csak úgy a Becker családnévvel, amely rendkívül elterjedt, és épp ezért kevésbé alkalmas arra, hogy az ütköző védjegyek között fogalmi hasonlóságot alakítson ki. Megítélése szerint tehát az Elsőfokú Bíróság tévedett, amikor „egyszerű keresztnévként”²⁵ jellemezte a „Barbara” nevet, mivel ez utóbbi a szóban forgó családnévhez kapcsolva domináns módon meghatározza az általa bejelentett védjegy által keltett összbemutatót, hiszen fogalmi szempontból új jelentéssel ruházza fel a Becker családnévet.

30. A Harman Int. Industries viszont a fellebbezés elutasítását kéri, mivel megfelelőnek tartja az Elsőfokú Bíróság által végzett elemzést, és kéri a jelen fellebbezési eljárásban vizsgált ítélet hatályában történő fenntartását.

B – A fellebbezés egyetlen jogalapjának vizsgálata

1. A fellebbezés elfogadhatóságáról

29. Az OHIM egyetért a fellebbező által felhozott érvek lényegével, különösen azzal a körülménnyel, hogy az Elsőfokú Bíróság nem vette figyelembe az ügy valamennyi sajátosságát (például azt, hogy a híres teniszjátékos volt felesége maga is híresség), illetve azzal, hogy az Elsőfokú Bíróság hibákat vétett a fent hivatkozott Medion-ügyben hozott ítélet alkalmazása során. Végül Barbara Beckerrel együtt bírálja a megtámadott ítélet indoklását, amelyet a kifejtett indokokra figyelemmel ellentmondásosnak és hiányosnak tart. A tárgyaláson ugyanakkor leginkább a Medion-ügyben hozott ítélet megállapításainak automatikus alkalmazását kifogásolta.

31. Mindenekelőtt emlékeztetni kell arra, hogy amennyiben egyik peres fél sem terjeszt elő erre vonatkozó kérelmet, a Bíróság hivatalból köteles a fellebbezés, illetve az annak egyes indokai elfogadhatóságával kapcsolatos kérdések megvizsgálására.²⁶ Ugyanakkor az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az EK 225. cikk (1) bekezdésének második albekezdése (jelenleg az EUMSZ 256. cikk), valamint a Bíróság alapokmányának 58. cikke értelmében a Bírósághoz benyújtott fellebbezés kizárólag jogkérdésre vonatkozhat, és abban többek között a közösségi jognak

25 – A megtámadott ítélet 36. pontja.

26 – A C-23/00. P. sz., Tanács kontra Boehringer ügyben 2002. február 26-án hozott ítélet (EBHT 2002., I-1873. o.) 46. pontja és a C-17/07. P. sz., Neirinck kontra Bizottság ügyben 2008. február 28-án hozott ítélet 38. pontja.

az Elsőfokú Bíróság általi megsértésére lehet hivatkozni.²⁷

32. A fentiek értelmében, valamint tekintettel a Harman Int. Industries által a tárgyaláson – az ellenérdekű felek érveinek esetleges meg nem engedhetőségére vonatkozóan – előadottak ismeretében hivatalból kell vizsgálni a jelen fellebbezés egyetlen jogalapjának elfogadhatóságát.

33. A kérdés különösen a fellebbező, illetve az OHIM arra vonatkozó kifogása kapcsán vetődik fel, hogy a megtámadott ítélet nem vizsgálta a Barbara Becker védjegybejelentést a keresztnévnek a családnévhez való illesztésével kialakuló összenyomás szempontjából, sem az említett családnév „elterjedtségére”, illetve gyakoriságára vonatkozó hivatkozásokat. E kifogásokkal kapcsolatban bizonyos mértékig valóban felmerülhetett volna a meg nem engedhetőség gyanúja, amennyiben pusztán a tényállás ismételt értékelését céloznák, amire a Bíróságnak a jelen eljárásban nincs lehetősége.²⁸

34. Álláspontom szerint nem ez a helyzet.

35. Először is, mint arra az OHIM rámutat, a fellebbező és az OHIM nem a tényállás értékelésének eredményét, hanem a megtámadott ítélet indokolásának egészét vitatja. Kifogásukat alátámasztja az az állandó ítélkezési gyakorlat, amely szerint az indokolás hiánya vagy elégtelensége az EK 230. cikk értelmében vett lényeges eljárási szabályok megsértését jelenti, amelyre fellebbezési eljárás keretében²⁹ lehet hivatkozni, illetve amely akár hivatalból is vizsgálható, mint imperatív jogalap.³⁰

36. Másodsorban, mint azt korábban említettem, a tárgyaláson pontosabban körvonalozódott a fellebbezés jogalapja, különösen az OHIM esetében, amely az ítélet téves indokolására alapozott bírálatról áttért a Medion-ügyben hozott ítélet alkalmazásával kapcsolatos téves jogalkalmazáson alapuló kifogásra, amely sokkal egyértelműbbnek tekinthető.

27 – A C-346/90. P. sz., M. F. kontra Bizottság ügyben 1992. április 8-án hozott ítélet (EBHT 1992., I-2691. o.) 6. és 7. pontja; a C-53/92. P. sz., Hilti kontra Bizottság ügyben 1994. március 9-én hozott ítélet (EBHT 1994., I-667. o.) 10. pontja; a C-136/92. P. sz., Bizottság kontra Brazzelli Lualdi és társai ügyben 1994. június 1-jén hozott ítélet (EBHT 1994., I-1981. o.) 47. pontja és a C-494/06. P. sz., Bizottság kontra Olaszország és Wam SpA. ügyben 2009. április 30-án hozott ítélet (EBHT 2009., I-3639. o.) 29. pontja.

28 – A C-104/00. P. sz., DKV kontra OHIM (Companyline) ügyben 2002. szeptember 19-én hozott ítélet (EBHT 2002., I-7561. o.) 21. és 22. pontja és Ruiz-Jarabo Colomer főtanácsnok indítványának 59. és 60. pontja; továbbá a C-326/01. P. sz., Telefon & Buch kontra OHIM ügyben 2004. február 5-én hozott végzés (EBHT 2004., I-1371. o.) 35. pontja és a C-150/02. P. sz., Streamservice kontra OHIM ügyben szintén 2004. február 5-én hozott végzés (EBHT 2004., I-1461. o.) 30. pontja.

29 – A C-283/90. P. sz., Vidrányi kontra Bizottság ügyben 1991. október 1-jén hozott ítélet (EBHT 1991., I-4339. o.) 29. pontja; a C-401/96. sz., Somaco kontra Bizottság ügyben 1998. május 7-én hozott ítélet (EBHT 1998., I-2587. o.) 53. pontja; a C-446/00. P. sz., Cubero Vermurie kontra Bizottság ügyben 2001. december 13-án hozott ítélet (EBHT 2001., I-10315. o.) 20. pontja és a C-3/06. P. sz., Groupe Danone kontra Bizottság ügyben 2007. február 8-án hozott ítélet (EBHT 2007., I-1331. o.) 45. pontja.

30 – A C-166/95. P. sz., Bizottság kontra Daffix ügyben 1997. február 20-án hozott ítélet (EBHT 1997., I-983. o.) 24. pontja; a C-367/95. P. sz., Bizottság kontra Sytraval és Brink's France ügyben 1998. április 2-án hozott ítélet (EBHT 1998., I-1719. o.) 67. pontja; a C-265/97. P. sz., VBA kontra Florimex és társai ügyben 2000. március 30-án hozott ítélet (EBHT 2000., I-2061. o.) 114. pontja; a C-413/06 P. sz., Bertelsmann és Sony Corporation of America kontra Impala ügyben 2008. július 10-én hozott ítélet (EBHT 2008., I-4951. o.) 174. pontja és a C-89/08. P. sz., Bizottság kontra Írország és társai ügyben 2009. december 2-án hozott ítélet (EBHT 2009., I-11245. o.) 34. pontja.

37. A fent kifejtettek alapján úgy vélem, a megtámadott ítélettel szemben felhozott kifogásokat át kell csoportosítani a téves jogalkalmazás kategóriájába.

összetéveszthetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.

2. A fellebbezés érdemi vizsgálata

38. A fellebbező fél beadványában megfogalmazott, az OHIM észrevételeivel összefüggésben értelmezett kifogások mindenek előtt felvetik a megtámadott ítélet által a jogvita megoldásához „alapvetően a jelen eset körülményeiből kiindulva” felhasznált ítéletek (elsősorban a Fusco- és a Medion-ügyben hozott ítélet) alkalmazhatóságának és értelmezésének kérdését. A jelen fellebbezés hátterének ismeretében – amely nem más, mint az összetévesztés veszélye – és a fellebbezés jogalapjára, vagyis a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának téves értelmezésére és alkalmazására tekintettel szükségesnek tartom az ilyen típusú jogviták elbírálásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések és ítélkezési gyakorlat ismertetését.

39. Az említett rendelkezés 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 összetéveszthetik a korábbi védjeggyel való azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. Ez az

40. A 40/94 rendelet (7) preambulumbekzdése értelmében az összetéveszthetőség értékelése számos tényezőtől függ, különösen a védjegy piaci ismertségétől, attól a képzettársítástól, amelyet a használt vagy a védjegyként lajstromozott megjelölés előidézt, valamint a védjegy és a megjelölés közötti, valamint a megjelölt áruk vagy szolgáltatások közötti hasonlóság mértékétől.

41. A Bíróság ítélkezési gyakorlatában különösen az összetéveszthetőség tekintetében számos alkalommal megállapította, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében összetéveszthetőséget okozhat az, ha a közönség azt hiheti, hogy a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások ugyanattól a vállalkozástól, vagy adott esetben gazdaságilag egymással kapcsolatban álló vállalkozásoktól származnak.³¹

31 – Lásd e tekintetben, a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelvvel (HL 1989. L 40., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet 1. kötet 92. o.) kapcsolatban a C-342/97. sz. Lloyd Schuhfabrik Meyer ügyben 1999. június 22-én hozott ítélet (EBHT 1999., I-3819. o.) 17. pontját; a fent hivatkozott Medion-ügyben hozott ítélet 26. pontját; a közösségi védjegyről szóló rendelettel kapcsolatban pedig a C-334/05. P. sz., OHIM kontra Shaker ügyben 2007. június 12-én hozott ítélet (EBHT 2007., I-4529. o.) 33. pontját és a C-193/06. P. sz., Nestlé kontra OHIM ügyben 2007. szeptember 20-án hozott ítélet 32. pontját.

42. Azon kérdés tekintetében, hogy hogyan állapítható meg, hogy a közönség részéről fennáll-e két megjelölés összetévesztésének említett veszélye, a Bíróság kimondta, hogy azt átfogóan kell értékelni, és figyelembe kell venni valamennyi, az adott ügyre jellemző tényezőt.³²

43. Így ezen állandó ítélkezési gyakorlat az összetéveszthetőség átfogó vizsgálata részének tekinti a szóban forgó védjegyek vizuális, hangzásbeli és fogalmi hasonlóságát, ezenfelül az összetéveszthetőség átfogó értékelését az ezek által keltett összbemutatóra kell alapítani, figyelembe véve különösen azok megkülönböztető és domináns elemeit. A Bíróság továbbá azt is kimondta, hogy a védjegyeknek a szóban forgó árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban az átlagos fogyasztó által történő észlelése döntő szerepet játszik az összetéveszthetőség átfogó értékelésénél. E tekintetben az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az átlagos fogyasztó rendszerint egészében érzékeli a védjegyet, és nem vizsgálja egyenként a részleteit.³³

44. A jelen ügyben sem az áruk hasonlósága, sem a vizsgált védjegyek vizuális és hangzásbeli hasonlóságának foka nem vitás. A vita a fogalmi hasonlóság tekintetében folyik, ennek eldöntéséhez pedig a jelen ügyben alapvetően a „Becker” családnév és a „Barbara Becker” név jelentésének vizsgálata, illetve különösen annak meghatározása szükséges, hogy mennyiben befolyásolja a keresztnév a családnévet.

45. Annak érdekében, hogy ezt megtegyük, a jelen indítvány 43. pontjában hivatkozott ítélkezési gyakorlat értelmében elengedhetetlen, hogy „minden, az ügyre vonatkozó releváns tényezőt” figyelembe vegyünk. Ilyen körülmények között különös jelentőséggel bír az a tény, hogy az OHIM fellebbezési tanácsának az Elsőfokú Bíróság eljárásában vizsgált határozata fogalmi eltérést állapított meg az ütköző védjegyek tekintetében, és pedig alapvetően a BECKER védjegynek a családnév gyakorisága miatti gyenge megkülönböztető képességére és Barbara Becker németországi ismertségére alapozva.³⁴

46. A megtámadott ítélet azonban – mint az a későbbiekben kifejtésre kerül – sematikus megközelítést követ, amely az Elsőfokú Bíróság (Fusco-ügyben hozott), valamint a Bíróság (Medion-ügyben hozott) olyan, egymástól viszonylag független korábbi ítéletein alapul, amelyek esetében az alapügyek konkrét körülményei különös, majdhogynem döntő jelentőséggel bírtak.

32 – Lásd e tekintetben a C-251/95. sz. SABEL-ügyben 1997. november 11-én hozott ítélet (EBHT 1997., I-6191. o.) 22. pontját; a fent hivatkozott Lloyd Schuhfabrik Meyer ügyben hozott ítélet 18. pontját; a C-425/98. sz. Marca Mode ügyben 2000. június 22-én hozott ítélet [EBHT 2000., I-4861. o.] 40. pontját; a fent hivatkozott Medion-ügyben hozott ítélet 27. pontját; a C-206/04. P. sz., Mühlens kontra OHIM ügyben 2006. március 23-án hozott ítélet (EBHT 2006., I-2717. o.) 18. pontját; a fent hivatkozott OHIM kontra Shaker ügyben hozott ítélet 34. pontját; a már hivatkozott Nestlé kontra OHIM ügyben hozott ítélet 33. pontját, valamint a C-3/03. P. sz., Matratzen Concord kontra OHIM ügyben 2004. április 28-án hozott végzés (EBHT 2004., I-3657. o.) 28. pontját.

33 – Lásd e tekintetben a fent hivatkozott SABEL-ügyben hozott ítélet 23. pontját; a fent hivatkozott Lloyd Schuhfabrik Meyer ügyben hozott ítélet 25. pontját; a fent hivatkozott Medion-ügyben hozott ítélet 28. pontját; a fent hivatkozott Mühlens kontra OHIM ügyben hozott ítélet 19. pontját, fent hivatkozott az OHIM kontra Shaker ügyben hozott ítélet 35. pontját, valamint a szintén fent hivatkozott Matratzen Concord kontra OHIM ügyben hozott végzés 29. pontját.

34 – A vitatott határozat 36–41. pontja.

47. A megtámadott ítélet 34–43. pontja a fogalmi hasonlóság fennállásának kérdését tárgyalja és válaszolja meg. Az a következtetés, amely szerint fennáll az összetévesztés veszélye, alapvetően a Fusco-ügyben hozott ítéleten alapuló 35. és 36. ponton, illetve a Medion-ügyben hozott ítéleten alapuló 37–41. ponton alapul.

48. A megtámadott ítélet elsősorban arra a következtetésre jut, hogy a „Becker” családnév „jelentősebb megkülönböztető képességgel rendelkezik”, mint a „Barbara” megjelölés, e megállapítást pedig a Fusco-ügyben hozott ítéletre alapítja, amelyben az Elsőfokú Bíróság az „Enzo Fusco” és az „Antonio Fusco” védjegyek vonatkozásában állapította meg az összetéveszthetőség fennállását, és pedig arra a már említett megállapításra való hivatkozással, amely szerint a fogyasztó, legalábbis Olaszországban, általában nagyobb megkülönböztető képességet tulajdonít a családnévnek, mint a védjegyekben szereplő keresztnévnek. A fellebbező németországi ismertsége fogalmi szempontból tehát nem bír jelentőséggel (34. és 35. pont).

49. Ugyanakkor nehéz elfogadni a Fusco-ügyben hozott ítélet – mondhatni – ennyire automatikus kiterjesztését a jelen ügyre, tekintettel arra, hogy maga a hivatkozott ítélet – az 54. pontjában használt „ilyen körülmények között”, „jelen ügyben”, illetve „a szóban forgó védjegyekben” kifejezések tanúsága szerint – kiemelt jelentőséget tulajdonított az eset körülményeinek.

50. A Fusco-ügy körülményeinek jelentősége nyilvánvalóvá vált az Elsőfokú Bíróság ugyanazon tanácsa által a Marcorossi-ügyben nem sokkal később hozott ítéletben, amelynek tárgyát szintén olasz családnevek képezték. Annak megállapítását követően, hogy a családnévből és keresztnévből álló összetett megjelölések észlelése eltérő lehet az Európai Közösség egyes országaiban, és hogy nem zárható ki annak a lehetősége, hogy bizonyos országokban a fogyasztó inkább a családnévre emlékszik, mint a keresztnévre, az Elsőfokú Bíróság – kifejezetten utalva a Fusco-ügyben hozott ítéletre – azt is kimondta, hogy „ugyanakkor ez az általános szabály [...] nem alkalmazható automatikusan, az egyes ügyek sajátosságainak figyelembevétele nélkül”.

51. Másodszorban – és e tekintetben némi fenntartással élve – a megtámadott ítélet a Medion-ügyre hivatkozik, amelyben e Bíróság egy előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre adott választ.

52. Szükséges felidézni, hogy az említett előzetes döntéshozatal iránti kérelem a Medion nevű német társaság által szórakoztatóelektronikai készülékek tekintetében lajstromoztatott LIFE védjegy és a Thomson nevű társaság által egyes termékei forgalmazása során alkalmazott THOMSON LIFE megnevezés közötti összetéveszthetőség fennállásával volt kapcsolatos. Ebben az esetben a védjegyekkel

jelölt áruk, legalábbis részben, azonosak voltak, és erre való tekintettel a Medion azt kérte a nemzeti bíróságtól, hogy tiltsa el a Thomsont az említett megnevezés használatától az azonos áruk vonatkozásában.³⁵

53. E körülmények között a Medion-ügyben lefektetett doktrína igazi értelme a nemzeti bíróság által megfogalmazott kérdés és a Bíróság által arra adott válasz között tapasztalható ellentmondásban mutatkozik meg. Míg ugyanis a kérdést előterjesztő bíróság kérdése arra vonatkozott, hogy „fennáll-e” az összetévesztés veszélye az eset körülményeire tekintettel, addig a Bíróság azt a választ adta, hogy az előadottaknak megfelelő körülmények között „fennállhat az összetévesztés veszélye”. A Bíróság válaszában alkalmazott megfogalmazás jelentése egyértelműen kitűnik a hivatkozott ítélet 30. pontjából. Azt követően, hogy az ítéletben többször is megjelenik az „egészében tekintve” és – a különösen a megkülönböztető és domináns elemek figyelembevételével kialakított – „összbenyomás” (28. pont) kifejezés, a Bíróság – ezzel kivételt képezve az említett általános szabály alól – elismeri annak lehetőségét, hogy valamely harmadik fél által egy összetett megjelölésben használt korábbi védjegy megőrizze önálló megkülönböztető pozícióját e megjelölésben anélkül, hogy ennek meghatározó elemét alkotná.

35 – Lásd az ítélet 6–10. pontját.

54. Az összetéveszthetőség esetleges fennállásának vizsgálata során ugyanis a Bíróság ítéletének 30. pontjában megállapította, hogy „[u]gyanakkor, azon a szokásos eseten túl, amikor az átlagos fogyasztó egészként észleli a védjegyet, és azon körülmény ellenére, hogy az összbenyomás kialakulásában meghatározó lehet valamely összetett védjegy egy vagy több alkotóeleme, egyáltalán nem zárható ki, hogy valamely konkrét esetben a korábbi védjegy, amelyet harmadik személy valamely összetett megjelölésben felhasznál, megőrizi önálló megkülönböztető pozícióját azon belül, *anélkül hogy ennek domináns elemét alkotná*”.³⁶

55. A Bíróság azokra az ügyekre vonatkozóan válaszolt ily módon a kérdést előterjesztő bíróság kérdésére két megjelölés összetéveszthetősége fennállásának vizsgálatával kapcsolatban, mely ügyekben egy korábban lajstromozott védjegy egy összetett védjegy elemét képezi; a nemzeti bíróságot az ún. „Prägetheorie” (a védjegy által keltett összbenyomás elmélete) alkalmazásának mellőzésére hívta fel.³⁷

36 – Utólagos kiemelés.

37 – A hivatkozott elmélet értelmében a vitatott megjelölés hasonlóságának értékeléséhez a két megjelölés mindegyike által keltett összbenyomást kell alapul venni, és tanulmányozni, hogy az azonos rész az összetett megjelölésre olyan mértékben jellemző-e, hogy a többi összetevő jelentősen háttérbe szorul a megjelölés által keltett összbenyomásban. A hivatkozott Medion-ügyben hozott ítélet 12. pontja.

56. Az eddig előadottakból egyértelműen az következik, hogy ahhoz, hogy a jelen ügyben fellebbezéssel megtámadott ítélet a vizsgált védjegyek összetéveszthetőségének megállapítása érdekében határozottan a Medion-ügyben lefektetett doktrínát alkalmazhassa, az Elsőfokú Bíróságnak kivételes eset fennállására³⁸ kellett volna hivatkoznia, vagyis meg kellett volna indokolnia, hogy a jelen ügyben miért is kell – kivételesen – eltekinteni annak az általános előírásnak az alkalmazásától, mely szerint az összetett védjegy vizsgálatának a keltett összbenyomáson kell alapulnia, figyelembe véve különösen annak megkülönböztető és domináns elemeit. Más szóval a „Barbara Becker” és a „Becker” megjelölés esetleges fogalmi hasonlósága mellett kellett volna érvelnie, mert ez esetben a „Becker” elemnek nem lehet a védjegy egészén belül domináns szerepet tulajdonítani.

57. Azonban ennek semmi nyoma a megtámadott ítélet indokolásában. Ehelyett szinte nem is találunk más megállapítást (37. pont), mint azt, hogy a „Becker” egy családnév, ez pedig valóban kétségtelen, és gyakorlatilag megcáfolhatatlan tény. Ebből pedig az Elsőfokú Bíróság szerint egyenesen következik a „Becker” és a „Barbara Becker” megjelölések hasonlósága (38. pont) és az, hogy a fellebbezési tanács tévesen alkalmazta a jogot (39. pont).

58. Szükséges megismételni, hogy a jelen eljárásban megtámadott ítélet nem vizsgálja azt, és semmilyen megállapítást nem tesz azzal kapcsolatban, hogy a Becker családnév önálló megkülönböztető pozícióval bír-e (a Medion-ügyben hozott ítélet értelmében nem szükséges, hogy az az összetétel domináns elemét alkossa), holott a jelen ügy körülményei között alapvető fontossággal bírt volna a korábbi BECKER védjegy megkülönböztető képességének vizsgálata.³⁹ Amennyiben ugyanis az említett védjegy a közönség széles körében ismert, a hasonló áruk megjelölésére használni kívánt bármely védjegy e családnév kisajátítására irányuló kísérlete jelentős nehézségekbe ütközött volna.

59. Összefoglalva, a Fusco- és a Medion-ügyben hozott ítéletek együttes hatásának általánosító – és részben téves – értelmezéséből kiindulva a megtámadott ítélet alapján arra az önmagában téves következtetésre lehet jutni, miszerint a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett összetéveszthetőségre alapozva bármely, korábban védjegyvoltalomban részesített megjelöléssel megegyező családnév akadályt képezheti az említett családnevet valamely keresztnévvel kombináló összetett védjegy lajstromozásának.

38 – Hacker, F., „§ 9 – Relative Eintragungshindernisse – Ähnlichkeit mehrgliedriger Marken”, in Ströbele/Hacker: *Markengesetz Kommentar*, 9. kiadás, Carl Heymanns kiadó, Köln, 2009, 598. o.

39 – Keller, E./Glinke, A., „Die »MEDIION«-Entscheidung des EuGH: Neujustierung der verwechslungsrelevanten Markenähnlichkeit bei Kombinationsmarken” in *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 1/2006. szám, 21. és azt követő oldalak, 27. o.

60. Más szóval úgy tűnik, hogy az Elsőfokú Bíróság egyik korábbi ítéletéből, valamint a Bíróság egyik ítéletéből levezetett alapelvek összegyűrése, szinte szükségszerűen azt eredményezi, hogy gyakorlatilag figyelmen kívül marad a fogalmi hasonlóság kérdése, hiszen a vizsgált ítélet nem vette figyelembe az ügy valamennyi ténybeli elemét, annak ellenére, hogy az ítélkezési gyakorlat értelmében ez lett volna a kötelessége. Egészen pontosan mellőzte annak vizsgálatát, hogy fogalmi szempontból mennyiben befolyásolhatja a keresztnév a Barbara Becker védjegyet, illetve, hogy milyen megkülönböztető képességgel bírhat egy egyetlen családnévből álló védjegy.

VI – A költségekről

63. Az ügynek a Törvényszék elé történő visszautalásra vonatkozó indítványomra tekintettel a fellebbezési eljárás során felmerült költségekről jelenleg nem kell határozni.

VII – Véggövetkeztetések

61. Az eddig kifejtettek alapján úgy vélem, hogy a megtámadott ítélet a téves jogalkalmazás hibájában szenved, és ezért azt – a fellebbezés egyetlen jogalapjának helyt adva – hatályon kívül kell helyezni.

62. Tekintettel arra, hogy a feltárt hiányosságok orvoslása kizárólag a tényállás előző pontban rögzítettek szerinti értékelésével lehetséges, továbbá figyelmen kívül hagyva azt a körülményt, hogy a megtámadott ítéletnek – a körülményekre tekintettel – nem kellett nyilatkoznia a fellebbező által hivatkozott második jogalappal kapcsolatban, úgy vélem, hogy az ügy állása a Bíróság Alapokmánya 61. cikkének (1) bekezdése értelmében nem teszi lehetővé az ügy érdemében való döntéshozatalt, erre tekintettel pedig javaslok, hogy a Bíróság utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé, hogy az az említettek szerinti értékeléseket elvégezze, és e mérlegelés eredményével összhangban új ítéletet hozzon.

64. A fenti megállapításokat figyelembe véve javaslok, hogy a Bíróság:

- 1) Teljes egészében helyezze hatályon kívül az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának (első tanács) a T-212/07. sz., Harman International Industries kontra OHIM ügyben 2008. december 2-án hozott ítéletét.
- 2) Utalja vissza az ügyet az Európai Unió Törvényszéke elé.
- 3) Az eljárás költségeiről jelenleg ne határozzon.