GIOVANNI PITRUZZELLA
FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA
Az ismertetés napja: 2019. szeptember 18.[1]

C-622/18. sz. ügy

AR
kontra
Cooper International Spirits LLC,
St Dalfour SAS,
Établissements Gabriel Boudier SA

(a Cour de cassation [semmítőszék, Franciaország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal – A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítése – Védjegyoltalom tényleges használat hiánya miatti megszűnése – A védjegyjogosultnak a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölések harmadik személy általi, a megszűnés hatálybalépése előtt történő használata megtiltásához való joga”

1. Az a védjegyjogosult, aki sohasem használta a védjegyet, és az ahhoz fűződő oltalmat a tényleges használatnak a védjegy lajstromozásának meghirdetésétől számított ötéves időszakon belüli hiánya miatt elveszítette, jogosult-e bitorlás miatti igénye érvényesítésére, és kérheti-e az őt amiatt ért kár megtérítését, hogy harmadik személy a megszűnés beálltának napja előtt hasonló megjelölést használt a védjegyével azonos vagy ahhoz megtévesztésig hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban?

2. Ez a jelen indítvány tárgyát képező, a Cour de cassation (semmítőszék, Franciaország) által előzetes döntéshozatal iránti kérelmében feltett, a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv[2] 5. cikke (1) bekezdése b) pontjának, 10. cikkének, valamint 12. cikkének értelmezésére irányuló kérdés lényege.

3. Ezt a kérelmet az AR, valamint a Cooper International Spirits LLC (a továbbiakban: Cooper International), az Établissements Gabriel Boudier SA (a továbbiakban: Établissements Boudier) és a St Dalfour SAS (a továbbiakban: Dalfour) társaságok között a „SAINT GERMAIN” francia lajstromozott védjegy bitorlására irányuló, a védjegyoltalom megszűnése előtt állítólagosan elkövetett cselekmények tárgyában terjesztették elő.

1 Eredeti nyelv: francia.

2 HL 2008. L 299., 25. o. A 2008/95 irányelvet 2019. január 15-től a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2015. L 336., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 71., 325. o.; HL 2016. L 73., 5. o.) váltotta fel, amely annak átdolgozását végezte el.

I. Jogi háttér

A. Az uniós jog

4. A 2008/95 irányelv 5. cikke (1) bekezdése a következőket mondja ki:

„A védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ:

a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal;

b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy 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”.

5. 2008/95 irányelvnek „A védjegy használata” című 10. cikke (1) bekezdése a következőket írja elő:

„(1) Ha a jogosult a lajstromozástól számított öt éven belül nem kezdte meg a tagállamban a védjegy tényleges használatát az árujegyzékben szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy ha az ilyen használatot öt éven át megszakítás nélkül elmulasztotta, a védjegyoltalomra alkalmazni kell az ebben az irányelvben előírt jogkövetkezményeket, kivéve, ha a jogosult a használat elmaradását kellőképpen igazolja”.

6. A 2008/95 irányelv a „Megszűnési okok” 12. cikkének (1) bekezdésében a következőképpen rendelkezik:

„A védjegyoltalom megszűnését kell megállapítani, ha a jogosult az árujegyzékben szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban a védjegy tényleges használatát az adott tagállamban megszakítás nélkül öt éven át elmulasztja, kivéve, ha a jogosult a használat elmaradását kellőképpen igazolja.”

B. A francia jog

7. A code de la propriété intellectuelle (a szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv) R. 712–23. cikke kimondja, hogy „[a] védjegyoltalom kezdő napjának – különösen az L 712-4 és az L712–5. cikk alkalmazásában – a francia védjegyek esetében azon *Bulletin officiel de la propriété industrielle* (iparjogvédelmi hivatalos közlöny) megjelenésének napját kell tekinteni, amelyben a lajstromozást meghirdették”.

8. A code de la propriété intellectuelle (szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv) L. 713-1. cikke értelmében „[a] védjegyoltalom biztosítja a jogosult számára a védjegy tulajdonjogát az általa megjelölt áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában”.

9. E törvénykönyv L. 713-2. cikke, amely megtiltja a francia védjegyjogban „többszörözés útján megvalósított védjegybitorlásként” leírt cselekményeket, a következőképp rendelkezik:

„A védjegy jogosultjának engedélye nélkül tilos:

a) a védjegy másolása, használata vagy elhelyezése, még olyan szavak hozzátételével is, mint »formula, módszer, rendszer, utánzat, típus, eljárás« és a másolt védjegy olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos használata, melyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal”.

10. Ugyanezen törvénykönyv L. 713-3. cikkének, amely ezzel szemben az „utánzás útján megvalósított védjegybitorlás” kategóriájába tartozó cselekményekről szól, így rendelkezik: „[a]mennyiben a vásárlóközönség tudatában fennállhat az összetévesztés veszélye, tilos a jogosult engedélye nélkül […] [a] védjegy utánzása, és az utánzott védjegynek a védjegy árujegyzékében szereplő árukhoz, illetve szolgáltatásokhoz hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos használata”.

11. A code de la propriété intellectuelle (a szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv) L. 714 5. cikke első bekezdésének rendelkezése szerint:

„Megszűnik a védjegyoltalom, ha a jogosult az árujegyzékben szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban a védjegy tényleges használatát az adott tagállamban indokolatlanul és megszakítás nélkül öt éven át elmulasztja.”

12. E cikk utolsó bekezdése előírja, hogy „[a] megszűnés a jelen cikk első bekezdésében meghatározott ötéves határidő leteltének napján lép hatályba. A megszűnés abszolút hatállyal bír”.

II. Az alapeljárás, az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés és a Bíróság előtti eljárás

13. Az alapeljárás felperese, AR volt a többek között alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), almaborok, gyomorkeserűk, borok és szeszes italok, alkoholos kivonatok vagy esszenciák (a továbbiakban: az alapeljárásban vitatott áruk) vonatkozásában 2005. december 5-én bejelentett és lajstromozásra 2006. május 12-én meghirdetett, „SAINT GERMAIN” szóelemet tartalmazó francia ábrás védjegy jogosultja.

14. Miután AR tudomást szerzett arról, hogy az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező Cooper International Spirits „St-Germain” néven egy bodzalikőrt forgalmaz, amelyet a Dalfour és annak egyik alvállalkozója, az Etablissements Boudier (a továbbiakban együttesen: az alapeljárás alperesei) állít elő, 2012. június 8-án másolás, vagy másodlagosan utánzás útján megvalósított védjegybitorlás megállapítása iránti keresetet indított e három társasággal szemben a tribunal de grande instance de Paris (párizsi általános hatáskörű elsőfokú bíróság, Franciaország) előtt.

15. Az Osez vous? International Spirits, LLC[3] nevű, amerikai jog szerint működő társaság által ezzel párhuzamosan indított eljárásban a tribunal de grande instance de Nanterre (nanterre-i általános hatáskörű elsőfokú bíróság, Franciaország) 2013. február 28-i ítéletében, miután leszögezte, hogy AR nem bizonyította a „SAINT GERMAIN” francia védjegynek a bejelentését követően megvalósított tényleges használatát, megállapította, hogy az alapeljárásban vitatott áruk vonatkozásában 2011. május 13-án az oltalom megszűnt, mivel a védjegy lajstromozása meghirdetésének napjától kezdődően ekkor telt le az ötéves határidő. Ezt az ítéletet a cour d’appel de Versailles (versailles-i fellebbviteli bíróság, Franciaország) 2014. február 11-i ítéletében helybenhagyta, és az ítélet fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett.

3 E bírósági eljárás jogi aktusaiból kitűnik, hogy az Osez vous? International Spirits, LLC a jogosultja a 2007. április 17-én bejelentett, a borok és más alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) vonatkozásában bejelentett „SAINT GERMAIN” európai uniós védjegynek.

16. A tribunal de grande instance de Paris (párizsi általános hatáskörű elsőfokú bíróság) előtti eljárásban AR az elévülés alá nem eső, a megszűnést megelőző, 2009. június 8. és 2011. május 13. közötti időszak vonatkozásában fenntartotta a védjegybitorlás megállapítása iránti kérelmeit.

17. 2015. január 16-i ítéletében ez a bíróság, miután megállapította, hogy a szóban forgó védjegy a bejelentése óta nem került használatba, az AR valamennyi kérelmét elutasította (a továbbiakban: a tribunal de grande instance de Paris [párizsi általános hatáskörű elsőfokú bíróság] ítélete).

18. A cour d'appel de Paris (párizsi fellebbviteli bíróság, Franciaország) 2016. szeptember 13-i ítéletével helybenhagyta ezt az ítéletet (a továbbiakban: a cour d'appel de Paris [párizsi fellebbviteli bíróság] ítélete). A fellebbviteli bíróság, miután az ütköző megjelölések különbözőségére tekintettel megállapította, hogy az AR által állított védjegybitorlás kizárólag a code de la propriété intellectuelle (szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv) L. 713-3. cikke alapján, vagyis utánzás útján megvalósított védjegybitorlásként vizsgálható, úgy ítélte meg, hogy a vásárlóközönség tudatában fennálló összetévesztés veszélye azt feltételezi, hogy a hivatkozott védjegyet oly módon használják, hogy annak révén a fogyasztók kapcsolatba kerülnek ezzel a védjeggyel. Ezzel kapcsolatban először is emlékeztetett arra, hogy a tribunal de grande instance de Nanterre (nanterre-i általános hatáskörű elsőfokú bíróság) megállapította – amit a cour d'appel de Versailles (versailles-i fellebbviteli bíróság) helybenhagyott –, hogy az AR-t az alapeljárásban vitatott védjeggyel kapcsolatosan megillető oltalom a tényleges használat elmulasztása miatt részlegesen megszűnt. Ezt követően, miután megvizsgálta az AR által a tárgyaláson beterjesztett dokumentumokat, megállapította, hogy ez utóbbi nem bizonyította, hogy a tulajdonában álló védjegyet ténylegesen használták. E bíróság tehát úgy ítélte meg, hogy AR nem hivatkozhat eredményesen e védjegy – amellyel ténylegesen nem találkoztak a fogyasztók[4] – származást tanúsító funkciójának sérelmére, vagy a védjegye által biztosított hasznosítási monopólium megsértésére.[5]

19. 2016. december 21-én AR felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be a cour d'appel de Paris (párizsi fellebbviteli bíróság) ítéletével szemben. Kérelme alátámasztására AR a code de la propriété intellectuelle (szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv) L. 713 3. cikkének és L 714-5. cikkének megsértésére hivatkozik. Azt kifogásolja, hogy a cour d'appel de Paris (párizsi fellebbviteli bíróság) elutasította védjegybitorlás megállapítása iránti kérelmeit, noha a védjegy lajstromba vételét követő ötéves időszakban a védjegy tényleges használatának bizonyítása nélkül jogában állt megtiltani, hogy harmadik személy gazdasági tevékenysége körében a védjeggyel azonos vagy lényegében megegyező olyan megjelölést használjon, amely sérti e védjegy funkcióit. AR arra hivatkozik, hogy mivel a lajstromba vétel határozza meg a védjegyre vonatkozó kizárólagos jog tárgyát, a code de la propriété intellectuelle (szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv) L. 713-3. cikk értelmében vett összetévesztés veszélyét elvont módon, a hivatkozott védjegy lajstromba vételének – adott esetben akár használatba sem vett – tárgyára való hivatkozással kell meghatározni, nem pedig egy konkrét piaci helyzetre vonatkoztatva, oly módon, hogy ezáltal egy használaton kívüli, és így a fogyasztók számára ismeretlen védjegy esetén fennállhasson az összetévesztés veszélye, és ennek következtében védjegybitorlás következhessen be. AR emellett arra hivatkozik, hogy nincs szükség az oltalomban részesített védjegy tényleges hasznosítására annak ellenőrzéséhez, hogy betölti-e a funkcióit, elegendő, ha a vitatott megjelölés sérti a védjegy „lehetséges" funkcióit, és a védjegybitorlást egyébként minden esetben a védjegybitorló megjelölés, nem pedig a lajstromozott megjelölés használatára hivatkozással kell vizsgálni.

4 A cour d'appel de Paris (párizsi fellebbviteli bíróság) értékelése szerint az AR által benyújtott dokumentumok csak az alapeljárásban vitatott védjeggyel jelölt krémlikőr forgalomba hozatalát előkészítő cselekmények megvalósulását és az AR tulajdonában álló társaságnak a 2007-es szakmai kiállításokon való részvételét támasztották alá.

5 A cour d'appel de Paris (párizsi fellebbviteli bíróság) a 2011. szeptember 22-i Interflora és Interflora British Unit ítéletre hivatkozással (C-323/09, EU:C:2011:604) a védjegy beruházási funkciójának az AR által hivatkozott sérelmét is kizárta.

20. Az alapeljárás alperesei a maguk részéről azt állítják, hogy egy megjelölés használata csak akkor sérti a védjegyjogosult kizárólagos jogát, ha veszélyezteti a védjegy valamelyik funkcióját; a védjegy csak akkor tölti be alapvető funkcióját, ha a védjegyjogosult a védjegyet az árujegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások kereskedelmi származásának jelzésére használja, és a védjegyének az alapvető funkciója szerinti használata hiányában a jogosult nem kifogásolhatja e funkció bármilyen sérelmét vagy annak veszélyét. Arra hivatkoznak, hogy valójában, ha a jogosult nem használja a védjegyet az árui megkülönböztetésére, nem áll fenn semmiféle veszélye annak, hogy a vásárlóközönség a legcsekélyebb mértékben is kapcsolatba hozza ezen áruit olyan harmadik személy áruival, aki hasonló megjelölést használ, és hogy tévedésbe esik a szóban forgó termékek származásával kapcsolatban. E társaságok szerint, amennyiben elfogadható lenne, hogy a hasonló megjelölést használó harmadik személyektől kártérítést követeljen olyan személy, aki a védjegyet csupán bejelentette, de nem használta, ez eltérne a védjegyjog céljától, és megakadályozná, hogy e jog betöltse a torzulásmentes versenyrendszerben játszott alapvető szerepét. Ez e jogosult javára teljes egészében jogosulatlan versenyelőny elismeréséhez vezetne.

21. A kérdést előterjesztő bíróság abból, hogy a felülvizsgálati jogalap a code de la propriété intellectuelle (a szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv) L. 713-3. cikkének megsértésén alapul, arra következtet, hogy AR azt nem kifogásolja, hogy a cour d'appel de Paris (párizsi fellebbviteli bíróság) ítélete a védjegybitorlást kizárólag e cikk alapján vizsgálta, amely a védjegybitorlás megállapításának előfeltételeként a vásárlóközönség tudatában fennálló összetévesztés veszélyének megállapítását teszi szükségessé.[6] Ez a bíróság a 2009. június 18-i L'Oréal és társai ítéletre (C-487/07, EU:C:2009:378, 58. és 59. pont) való hivatkozással úgy véli, hogy az utánzással megvalósított védjegybitorlás értékelésére vonatkozóan kizárólag a védjegy alapvető funkciójának az ilyen összetévesztés veszélyének következtében bekövetkező sérelmét kell vizsgálni.

22. A kérdést előterjesztő bíróság emlékeztet arra, hogy a 2016. december 21-i Länsförsäkringar ítéletben (C-654/15, EU:C:2016:998, a továbbiakban: Länsförsäkringar ítélet) a Bíróság a 207/2009 rendelet[7] 9. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmezésére vonatkozóan kimondta, hogy valamely európai uniós védjegy jogosultja összetéveszthetőség esetén, a védjegy lajstromozását követő ötéves időszak során anélkül tilthatja meg, hogy harmadik személy gazdasági tevékenysége körében a védjegyével azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést használjon a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal azonos vagy azokhoz hasonló áruk és szolgáltatások vonatkozásában, hogy az említett védjegy ezen árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos tényleges használatát bizonyítania kellene. Ez a bíróság, miközben hangsúlyozta, hogy az ezen ítéletben elfogadott értelmezés a 2008/95 irányelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjára is alkalmazható, mivel e két rendelkezés szövege hasonló, rámutat, hogy a Bíróság által az említett ítéletben elbírált helyzet, amelyben az ötéves időszak még nem telt el, és amelyben elvileg egyáltalán nem lehetett volna a tényleges használat hiánya miatti megszűnés megállapítására irányuló kérelmet előterjeszteni, eltér az alapeljárásban fennálló helyzettől. Utóbbiban az a kérdés merül fel, hogy egy olyan személy, aki sosem használta a védjegyét, és aki az e védjegy vonatkozásában őt megillető oltalmat az ötéves határidő leteltét követően elvesztette, kifogásolhatja-e, hogy sérült a védjegyének alapvető funkciója, és kárt szenvedett azáltal, hogy harmadik személy a védjegy lajstromozását követő ötéves időszakban a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést használt, és emiatt kérhet-e kártérítést.

6 Amint arra a jelen indítvány 144. pontjában rámutattam, a tribunal de grande instance de Paris (párizsi általános hatáskörű elsőfokú bíróság) előtt az AR az „utánzás útján megvalósított védjegybitorlás" tilalmáról szóló az L 713-2. cikk megsértésére is hivatkozott.

7 Az európai uniós védjegyről szóló, 2009. február 26-i tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.; helyesbítés: HL 2017. L 142., 104. o.). E rendeletet 2017. október 1-i hatállyal felváltotta az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2017. L 154., 1. o.).

23. E helyzetre tekintettel a Cour de cassation (semmítőszék) 2018. szeptember 26-i határozatában felfüggesztette az előtte folyamatban lévő eljárást, és az alábbi kérdést terjesztette elő előzetes döntéshozatalra:

„A [2008/95] irányelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját, valamint a 10. és 12. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy védjegybitorlás miatt kártérítés illetheti meg azt a védjegyjogosultat, aki sosem használta a védjegyét, és aki az e védjegy vonatkozásában őt megillető oltalmat a védjegy lajstromozásának meghirdetésétől számított ötéves határidő leteltét követően elvesztette, és arra hivatkozik, hogy harmadik személy azáltal, hogy a védjegyoltalom megszűnésének beállta előtt az említett védjegyhez hasonló megjelölést használt olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek az e védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal azonosak, vagy azokhoz hasonlóak, megsértette e védjegy alapvető funkcióját?”.

24. A jelen indítvány tárgyát képező ügyben írásbeli észrevételeket AR, a Cooper International (a Dalfourral együttesen), az Établissements Boudier, a francia kormány, valamint az Európai Bizottság terjesztett elő. |A 2019. június 12-én tartott tárgyaláson ugyanezen érintettek szóban ismertették a Bírósággal az észrevételeiket.

III. Elemzés

A. A megszűnés rendszere és értelme

25. A tagállamok harmonizált védjegyjoga éppúgy, mint az európai uniós védjegyrendszer, azon alapul, hogy kizárólag a kereskedelmi felhasználásra szánt, és ezáltal a piacon jelenlévő megkülönböztető megjelölések jogosultjai számára ismernek el kizárólagos jogokat.

26. Amint azt a Bíróság a 2012. december 19-i Leno Merken ítéletben (C-149/11, EU:C:2012:816, 32. pont) megállapította, a 2008/95 irányelv (9) preambulumbekezdéséből [8] ugyanis az következik, hogy az uniós jogalkotó a nemzeti védjegyhez fűződő jogok fenntartását azon feltételhez köti, hogy a védjegyet ténylegesen használják.

27. Ez a használatra vonatkozó feltétel egyfelől annak biztosítására szolgál, hogy a lajstromozott védjegy ténylegesen, nem csupán potenciálisan látja el megkülönböztető funkcióját, másfelől, hogy a versenyt elősegítő célkitűzéseket követ.

28. Egy olyan védjegy ugyanis, amelyet nem használnak, akadályozhatja a versenyt azáltal, hogy „korlátozza azon megjelölések körét, amelyeket mások védjegyként lajstromoztathatnak, és megfoszthatja a versenytársakat attól a lehetőségtől, hogy ezen védjegyet vagy hasonló védjegyet használjanak, amikor olyan árukat hoznak forgalomba vagy olyan szolgáltatásokat nyújtanak a belső piacon, amelyek azonosak vagy hasonlók a védjegyoltalom hatálya alá tartozókkal” [9].

29. Ugyanezen okokból egy (nemzeti vagy európai uniós) védjegy használatának elmulasztása azzal a veszéllyel is jár, hogy akadályozza az áruk szabad mozgását, illetve a szolgáltatásnyújtás szabadságát. [10] A védjegy használatára vonatkozó feltétel tehát a belső piac megvalósításának célját is szolgálja.

8 Lásd ugyanebben az értelemben a 207/2009 rendelet (10) preambulumbekezdését, és a jelenleg hatályos szövegek vonatkozásában a 2015/2436 irányelv (31) preambulumbekezdését, valamint a 2017/1001 rendelet (24) preambulumbekezdését.

9 2012. december 19-i Leno Merken ítélet (C-149/11, EU:C:2012:816, 32. pont) (az európai uniós védjeggyel kapcsolatban); ugyanebben az értelemben lásd: Sharpston főtanácsnoknak az ezen ügyre vonatkozó indítványa, EU:C:2012:422, 30. és 32. pont). Lásd még: Länsförsäkringar ítélet (25. pont). Ugyanezeket a megfontolásokat a nemzeti védjegyekre is alkalmazni kell.

10 Szintén az európai uniós védjegyre vonatkozóan lásd: 2012. december 19-i Leno Merken ítélet (C-149/11, EU:C:2012:816, 32. pont).

30. Ennélfogva mind a tagállami védjegyjogok harmonizációjáról szóló irányelvek, mind az egymást követő európai uniós védjegyjogi rendeletek előírták, hogy jóllehet a (nemzeti és európai uniós) védjegyoltalom egyetlen formai feltétele a lajstromozás,[11] az ehhez kapcsolódó jogok megőrzése csak a megjelölésnek a gazdasági tevékenység körében történő „tényleges használata” esetén lehetséges.[12]

31. A 2008/95 irányelv[13] 12. cikkének (1) bekezdése azáltal, hogy előírja a védjegyoltalom elvesztését a védjegynek az árujegyzékben szereplő árukat, illetve szolgáltatásokat illető tényleges használata elmulasztása esetén, annak a biztosítására irányul, hogy a lajstromozáshoz kapcsolódó kizárólagos jog csak azon megjelöléseken álljon fenn, amelyek ténylegesen betöltik a megkülönböztető funkciójukat, valamint arra, hogy kizárólag a ténylegesen használt védjegyeket tartsák meg a nemzeti védjegylajstromokban.

32. A 2008/95 irányelv 12. cikkének (1) bekezdésében szabályozott megszűnés a védjegy használatának ötéves elmaradása esetén következik be.

33. A 2008/95 irányelv 10. cikkének (1) bekezdése e tekintetben megkülönbözteti azt az esetet, amikor a jogosult a lajstromozástól számított öt éven belül nem kezdte meg a védjegy tényleges használatát, attól, amikor ez utóbbi megkezdte az ilyen használatot, de azt egy ötéves, megszakítás nélküli időszakra felfüggesztette. A jelen indítvány tárgyát képező ügy csak erre az első esetre vonatkozik, ezért a következőkben csak az ilyen használat hiánya miatti megszűnési okra hivatkozom.

B. A védjegyre vonatkozó kizárólagos jog gyakorlása a védjegybitorlás megállapítása iránti kereset keretében

34. A lajstromozott védjegy oltalmát a jogosultját megillető kizárólagos jog elismerése biztosítja, amely bármely (engedéllyel nem rendelkező) harmadik személy részéről fennálló tartózkodási kötelezettségnek felel meg. Azonban ez a *ius excludendi* nem feltétlen.

35. Egyfelől ezen oltalom a jogosultnak (vagy az engedélyével másoknak) az áruk vagy szolgáltatások előállításával vagy forgalmazásával kapcsolatos tevékenységére, és így a védjegy használatára, nem pedig magára a védjegyre vonatkozik, ezért az e szellemi tulajdonjogi jogcímen biztosított jogok nem értelmezhetőek klasszikus tulajdonjogként.[14]

11 Lásd a 2008/95 irányelv 5. cikkét és a 2017/1001 rendelet 9. cikkét.

12 A jelenleg hatályos jogi aktusok vonatkozásában lásd a 2015/2436 irányelv 19. cikkének (1) bekezdését és a 2017/1001 rendelet 58. cikke (1) bekezdésének a) pontját.

13 A 2008/95 irányelv 12. cikkének (2) bekezdése a védjegyoltalom megszűnésének egyéb okait is szabályozza, amelyek a jelen indítvány tárgyát képező ügyben nem relevánsak.

14 Lásd ebben az értelemben: Poiares Maduro főtanácsnoknak a Google France és Google egyesített ügyekre vonatkozó indítványa (C-236/08–C-238/08, EU:C:2009:569, 103. pont). A védjegy természetesen önálló vagyontárgynak is tekinthető, amely átruházható vagy használatba adható, azonban a jelen indítvány szempontjából a védjegyjog e tényezőjét nem szükséges figyelembe venni.

36. Másfelől csak abban az esetben lehet keresetet indítani, ha teljesülnek a 2008/95 irányelv 5. cikkében szereplő két eset egyikének alkotóelemei,[15] ami a lajstromozott védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölés jogellenes használatát, valamint e védjegy jogosultja oltalom alatt álló érdekeinek (jellemző) sérelmét jelenti.[16]

37. Az európai uniós szintű harmonizált védjegyjog a védjegybitorlás megállapítása iránti keresetet azon tipikus eseten túl is kiterjesztette, amely a védjegy megkülönböztető funkciójának sérelmére vonatkozik,[17] ahol a védjegyjogosult érdekeinek sérelméhez a vásárlási és fogyasztói választásaikban történő megtévesztésük veszélye formájában a fogyasztók sérelme is járul[18].

38. A védjegybitorlás megállapítása iránti keresettel biztosított védelem terjedelmét behatároló kritériumot a Bíróság e védjegy jogilag elismert és védett funkcióira – vagyis az alapvető származásjelző funkciója mellett a kommunikációval, befektetésekkel, a reklámmal és a minőség szavatolásával kapcsolatos funkciókra – hivatkozással határozta meg.[19]

1. A védjegybitorlást elvontan vagy az adott helyzetre vonatkoztatva kell-e értékelni?

39. Azon kérdések egyike, amely a védjegybitorlás megállapítása iránti kereset jellegzetességeinek vizsgálata során felmerül, és amelyet a Bíróság előtti szóbeli és írásbeli eljárásban széles körben megvitattak, a védjegybitorlás fennállásának megállapítására irányuló értékelések elvont vagy konkrét természetére vonatkozik. Vajon ezek az értékelések kizárólag a védjegy lajstromozásából származó elemeket, nevezetesen a bejelentett megjelölést, valamint a bejelentésben megjelölt árukat és szolgáltatásokat, vagy a lajstromozással összefüggő körülményektől eltérő más körülményeket veszik figyelembe?

40. A védjegy által biztosított kizárólagos jognak a fentiekben pontosított nem feltétlen jellegével összefüggésben a Bíróság általában hajlik arra, hogy a védjegybitorlás alkotóelemeinek olyan, az adott esetre vonatkozó értékelését részesítse előnyben, amely többek között a megjelölésnek az engedéllyel nem rendelkező személy általi, állítólagosan jogsértő használata tényleges módjait,[20] valamint az ilyen

15 Ebben az esetben lásd: 2002. november 12-i Arsenal Football Club ítélet (C-206/01, EU:C:2002:651), amelyben a Bíróság, miután a 2008/95 irányelvet megelőző, a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv (HL 1989. L 40., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.) (10) preambulumbekezdésére hivatkozással megerősítette a védjegy által nyújtott oltalom feltétlen jellegét a megjelölés, valamint az áruk és szolgáltatások kettős azonossága esetén (50. pont), az ítélet 51. és 52.pontjában pontosította, hogy a 89/104 irányelv 5. cikke (1) bekezdésének (a 2008/95 irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a)pontjával megegyező) a) pontjában szereplő kizárólagos jog gyakorlásának azokra az esetekre kell korlátozódnia, amikor a megjelölés harmadik személy általi használata sérti vagy sértheti a védjegy funkcióit, különösen azt az alapvető funkcióját, hogy tanúsítsa az áru származását. és azt is, hogy e jog kizárólagos jellege kizárólag e rendelkezés hatályának korlátain belül igazolható. Általánosabb jelleggel, amint arra Poiares Maduro főtanácsnok a Google France és Google egyesített ügyekre vonatkozó indítványában (C-236/08–C-238/08, EU:C:2009:569, 101–112. pont) rámutatott, a védjegyoltalomra bizonyos megszorítások és korlátozások vonatkoznak, amelyek többek között a kereskedelem és a verseny szabadságának, valamint a véleménynyilvánítási szabadságnak a megőrzéséhez szükségesek. Ezért a védjegyjogosult nem tilthatja meg az oltalom alatt álló megjelölés jogszerűnek ítélt kereskedelmi vagy nem kereskedelmi használatát.

16 Lásd: 2002. május 14-i Hölterhoff ítélet (C-2/00, EU:C:2002:287,16. pont); 2002.november 12-i Arsenal Football Club ítélet (C-206/01, EU:C:2002:651, 54. pont).

17 A 2008/95 irányelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában átvett azon esetről van szó, amikor a jogosult engedélyével nem rendelkező személy a lajstromozott védjeggyel azonos vagy hasonló megjelölést használ hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amely kiegészül az ezen irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában (a megjelölés és az áruk vagy szolgáltatások kettős azonossága) és ugyanezen irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében (jóhírnevű védjegyek) szereplő esetekkel.

18 Lásd ebben az értelemben: Kokott főtanácsnoknak a Leidseplein Beheer és de Vries ügyre vonatkozó indítványa (C-65/12, EU:C:2013:196, 28. pont).

19 Lásd: 2009. június 18-i L'Oréal és társa ítélet (C-487/07, EU:C:2009:378, 58. pont).

20 Amennyiben ez lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy az ilyen használatot megtilthatja-e a lajstromozott védjegy jogosultja, lásd ebben az értelemben: 2002. november 12-i Arsenal Football Club ítélet (C-206/01, EU:C:2002:651, többek között az 51–54. pont).

használat körülményeinek összességét[21] veszi figyelembe. Egy ilyen megközelítés lehetővé teszi egyfelől mások védjegyének jogszerű és jogellenes használata közötti határvonal pontos meghatározását,[22] és másfelől azon kár értékelését, amely a védjegy jogosultját a sérelmet szenvedett védjegy funkciójával összefüggésben érte.[23]

41. Amikor, amint az alapügyben is, a védjegybitorlás megállapítása iránti kereset a 2008/95 irányelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett helyzetre vonatkozik, amely feltételezi, hogy a vitatott magatartások az összetéveszthetőség veszélyének a vásárlóközönség tudatában történő megteremtésével[24] sértik a lajstromozott védjegy megkülönböztető funkcióját, a védjegybitorlás alkotóelemeinek értékelése, figyelembe véve az érintett vásárlóközönség észlelésének a védjegybitorlás alkotóelemeire vonatkozó értékelésben játszott központi szerepét, nagyrészt konkrét jellegűvé válik.

42. Így az ütköző megjelölések és az általuk megjelölt áruk vagy szolgáltatások közötti hasonlóság, valamint az összetéveszthetőség kockázatának átfogó értékelése során – a lajstromozásból származó elemeken kívül – többek között azok a tényezők vehetők figyelembe, amelyek a korábban lajstromozott védjegy kereskedelmi hasznosításának intenzitására és a forgalmazás módjára vonatkoznak. Ezek a tényezők különösen a megjelölések, valamint az áruk vagy szolgáltatások összehasonlításának különféle elemei közötti súlyozást, és a védjegy számára nyújtandó oltalom szintjének a piaci ismertsége mértékéhez történő igazítást teszik lehetővé.[25]

43. Ugyanakkor, jóllehet a lajstromozott védjegy piaci hasznosításával kapcsolatos tényezők oly módon befolyásolhatják a 2008/95 irányelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett összetéveszthetőség értékelését, hogy a kizárólag a lajstromozásból származó elemek alapján végzett elvont értékelés eredményéhez képest a védjegyek kiterjedtebb oltalmát eredményezik,[26] véleményem szerint ezzel ellentétes eljárásra nincs mód.

44. Így – a megszűnés következményeinek kivételével – a lajstromozott védjegy kereskedelmi hasznosításának feltételeire nem lehet hivatkozni a védjegyet a lajstromozása következében megillető oltalmi kör korlátozása, és még kevésbé ezen oltalom megszüntetése érdekében.

45. Ugyanis a védjegy lajstromozása az, amely a 2008/95 irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében említett kizárólagos jogot keletkezteti. Az e lajstromozás tárgyát képező megjelölés kereskedelmi hasznosítása nem az említett jog megszerzéséhez szükséges vagy azt elősegítő elem. Amint azt a fentiekben már említettem, ez a használat csupán a jogosultnak a lajstromozott védjegyen fennálló jogai *fenntartására* szolgál azáltal, hogy így nem következik be a megszűnés.[27]

21 Lásd például: 2007. január 25-i Adam Opel ítélet (C-48/05, EU:C:2007:55, 23. és 24. pont).

22 Lásd többek között: 2008. június 12-i O2 Holdings és O2 (UK) ítélet (C-533/06, EU:C:2008:339, 67. pont).

23 Lásd: 2002. május 14-i Hölterhoff ítélet (C-2/00, EU:C:2002:287, 16. pont); 2002. november 12-i Arsenal Football Club ítélet (C-206/01, EU:C:2002:651, 54. pont).

24 Emlékeztetek arra, hogy az összetévesztés veszélyét a Bíróság úgy határozta meg, mint „annak a veszélyét, hogy a közönség azt hiheti, hogy a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások ugyanattól a vállalkozástól vagy egyébként gazdaságilag egymással kapcsolatban álló vállalkozásoktól származnak”, lásd: 1998. szeptember 29-i Canon ítélet (C-39/97, EU:C:1998:442, 29. pont). Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az összetéveszthetőséget átfogóan kell értékelni, az alapján, hogy az érintett közönség milyen képet alkot a megjelölésekről és a szóban forgó árukról vagy szolgáltatásokról, és figyelembe kell venni valamennyi, az adott ügyre jellemző tényezőt, különösen a megjelölések és a jelölt áruk vagy szolgáltatások hasonlósága közötti kölcsönös függőséget (lásd többek között: 1997. november 11-i SABEL-ítélet (C-251/95, EU:C:1997:528, 22–24. pont); 1998. szeptember 29-i Canon ítélet (C-39/97, EU:C:1998:442, 16–18. pont).

25 A Bíróságnak és a Törvényszéknek az összetéveszthetőség veszélyének tárgyában a precedensítéletnek számító 1998. szeptember 29-i Canon ítéleten (C-39/97, EU:C:1998:442, lásd többek között a 18. pontot a használat révén megszerzett magasabb fokú megkülönböztető képességgel rendelkező védjegyeket megillető kiterjesztett oltalom vonatkozásában, valamint a 24. pontot a korábbi védjegy megkülönböztető jellegének jelentőségére vonatkozóan) alapuló állandó ítélkezési gyakorlata szerint.

26 Egy rendkívül frappáns példa a lajstromozás útján biztosított védjegyoltalom kiterjesztésére a védjegysorozatok esete, amikor az oltalom kizárólag akkor áll fenn, ha a sorozathoz tartozó védjegyek jelen vannak a piacon (lásd: 2006. február 23-i Il Ponte Finanziaria kontra OHIM – Marine Enterprise Projects [BAINBRIDGE] ítélet [T-194/03, EU:T:2006:65, 126. pont]).

27 Ebben az értelemben, a 207/2009 rendelet 15. cikkének (1) bekezdésére és az 51. cikkének (1) bekezdésére vonatkozóan lásd a Länsförsäkringar ítélet 25. pontját.

46. Mindemellett hangsúlyozni kell, hogy jóllehet a védjegy használata nem a 2008/95 irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében elismert kizárólagos jog megszerzésének a feltétele, ezzel szemben szükséges ahhoz, hogy a védjegy betölthesse azt az alapvető funkcióját, amelyre tekintettel a jogosultja e jogból részesül, és amely abban áll, hogy „biztosítsa a fogyasztó vagy végső felhasználó számára a védjeggyel jelölt áru vagy szolgáltatás származásának azonosíthatóságát, lehetővé téve ezáltal számára, hogy ezen árut vagy szolgáltatást az összetévesztés veszélye nélkül megkülönböztesse a máshonnan származóktól”[28]. Márpedig meghatározásánál fogva ez a funkció csak a védjegy piaci használatával tölthető be.

47. Ennélfogva nem értek egyet a Bizottság azon állításával, miszerint a védjegy a lajstromozással kezdi meg a származásjelző funkciójának teljesítését.

48. Kétségtelen, hogy a jogrend a lajstromozással a bejelentett megjelölés arra irányuló „képességét” ismeri el, hogy a kereskedelemben megjelölje az árujegyzékében szereplő áruknak vagy szolgáltatásoknak a kereskedelmi eredetét, és megkülönböztesse ez utóbbiakat az eltérő eredetű az áruktól vagy szolgáltatásoktól. Ugyanakkor nincs szó annak megállapításáról, hogy a megjelölés képes-e ellátni a védjegy alapvető funkcióját. E funkció tényleges megvalósításához szükség van arra, hogy a megjelölést a piacon használják, és hogy a fogyasztók megismerjék.[29]

49. A fenti megfontolások alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az összetéveszthetőség veszélyének elemzése, amelyet a 2008/95 irányelv 5. cikke (1) bekezdése b) pontja alkalmazásának keretében kell elvégezni, mind a korábbi védjegy lajstromozásából eredő elvont elemek, mind az e védjegy használatával kapcsolatos konkrét elemek figyelembevételét magában foglalja, mivel az előbbiek az említett védjegy számára biztosítandó védelem minimumszintjének meghatározására szolgálnak, az utóbbiak pedig hozzájárulhatnak ezen oltalom kibővítéséhez.

2. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés tartalmának újrafogalmazása

50. A fentiekre tekintettel az összetéveszthetőség veszélyére vonatkozó elemzés elvont vagy konkrét jellegének megvitatása véleményem szerint csupán korlátozott jelentőséggel bír a Cour de cassation (semmítőszék) által feltett kérdés megválaszolása szempontjából.

51. Az alapeljárásban vitatott védjegybitorlást állítólag megvalósító cselekmények ugyanis akkor valósultak meg, amikor az AR védjegye lajstromozásának meghirdetésétől még nem telt el az ötéves határidő, és így a megszűnés nem következett be.

52. Márpedig, amint arra a kérdést előterjesztő bíróság emlékeztet, amikor a Bíróság a Länsförsäkringar ítéletében állást foglalt a 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének és 51. cikke (1) bekezdése a) pontjának – amelynek tartalma lényegében megegyezik a 2008/95 irányelv 10. és 12. cikkének tartalmával – értelmezése kérdésében, úgy határozott, hogy az európai uniós védjegy lajstromozását követő ötéves időszak során e védjegy jogosultja az említett rendelet 9. cikkének (1) bekezdése[30] alapján anélkül élhet a védjegy által biztosított kizárólagos jogával a védjegy árujegyzékében szereplő valamennyi áru és szolgáltatás vonatkozásában, hogy *a tényleges használatot bizonyítania kellene*.

28 A Bíróság által az 1978. május 23-i Hoffmann-La Roche ítéletétől (102/77, EU:C:1978:108, 7. pont) kezdődően megállapított meghatározás szerint, legutóbb lásd: 2019. június 12-i Hansson ítélet (C-705/17, EU:C:2019:481, 31. pont).

29 Egyébként ez az indoka a 2008/95 irányelvben szereplő szankció előírásának, mely szerint a védjegyoltalom megszűnik, ha a jogosult elmulasztja e védjegy használatát. Egyebekben rámutatok, hogy az európai uniós védjegyjog nem ismeri el az egyes tagállamok, például Olasz Köztársaság jogrendszerében elismert „defenzív védjegyek” kategóriáját, amely védjegyeket egyértelműen valamely kereskedelmi felhasználást szolgáló más megjelöléseket védő szerepük miatt eleve nem a kereskedelemben való használat céljából jelentenek be: a defenzív védjegyeknek az európai uniós védjegyrendszerrel összeegyeztethetetlen jellegének vonatkozásában lásd:2006. február 23-i Il Ponte Finanziaria kontra OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) ítélet (T-194/03, EU:T:2006:65, 42–46. pont). Egy olyan lajstromozás, amelynek nem célja a gazdasági tevékenység körében való tényleges használat, szigorúan véve még a 2008/95 irányelv 3. cikke (2) bekezdése d) pontjának értelmében vett rosszhiszemű lajstromozás esetének is minősülhet.

30 E cikk szövege gyakorlatilag megegyezik a 2008/95 irányelv 5. cikke (1) bekezdésének szövegével.

53. Ezáltal a Bíróság egyértelműen meghatározta azt a harmonizált védjegyjogba átültethető elvet, mely szerint a védjegybitorlás, és különösen az utánzás útján megvalósított védjegybitorlás megállapítása iránti kereset keretében az összetéveszthetőség veszélyének a védjegy lajstromozását követő ötéves időszak alatt, és a védjegynek a jogosultja általi tényleges használata hiányában való fennállásának feltételeit elvontan, vagyis kizárólag a védjegy lajstromozásából származó elemekre hivatkozással kell értékelni.[31]

54. A Länsförsäkringar ítélet tehát érvényteleníti azt az előfeltevést, amelyből mind a tribunal de grande instance de Paris (párizsi általános hatáskörű elsőfokú bíróság) ítélete, mind a cour d'appel de Paris-nak (párizsi fellebbviteli bíróság) az AR által az alapeljárás tárgyát képező felülvizsgálati kérelemmel megtámadott ítélete kiindult, amely szerint az utánzás útján megvalósított védjegybitorlás megállapítása iránti kereset keretében az összetévesztés veszélyének vizsgálatát mindig az adott esetre vonatkozóan kell elvégezni, mivel a feltétele a védjegy alapvető funkciójának a sérelme.[32]

55. Ebből következik, hogy – amint arra egyébként maga a Cour de cassation (semmítőszék) is rámutat – az e bíróság előtt folyamatban lévő eljárásban nem az a kérdés, hogy az alapeljárás körülményei között elvontan vagy az adott esetre vonatkoztatva kell-e értékelni az összetéveszthetőség valószínűségét, amely az AR által az alapeljárás alpereseivel szemben benyújtott védjegybitorlás megállapítása iránti kereset feltételét képezi, hanem az a – logikusan ezt megelőző – kérdés, hogy az AR, azután, hogy a védjeggyel kapcsolatos jogait elveszítette, továbbra is jogosult marad-e az alapügy alpereseivel szemben az ez utóbbiak által a védjegy lajstromozását követő ötéves időszakon belül állítólag elkövetett bitorlás miatti igényei érvényesítésére.

56. Ha erre a kérdésre igenlő választ kell adni, akkor az összetéveszthetőség veszélyét, amely annak a feltétele, hogy az ilyen megszűnését megelőzően elkövetett cselekmények védjegybitorlásnak minősüljenek, a Länsförsäkringar ítélet szerint, és a korábbi védjegy bármely kereskedelmi használatának hiányában elvontan, vagyis kizárólag az e védjegy lajstromozásából származó elemekre hivatkozással kell értékelni.

C. Megszűnés és a bitorlással kapcsolatos kereshetőségi jog

57. A Cour de cassation (semmítőszék) által feltett, és a jelen indítvány 545. pontjában pontosított kérdés elemzése előtt azt kell világossá tenni, hogy ez a válasz nem függ sem a korábbi védjegy alapvető funkciója tényleges és aktuális sérelmének fennállásától, sem az e védjegy jogosultját ért kár megállapításától.

58. Egyrészről ugyanis noha – amint arra a kérdést előterjesztő bíróság emlékeztet – a Bíróság a 2009. június 18-i L'Oréal és társai ítéletben (C-487/07, EU:C:2009:378, 59. pont) kimondta, hogy a 2008/95 irányelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja által nyújtott oltalomhoz szükség van arra, hogy fennálljon „annak a lehetősége, hogy a védjegy valamely alapvető funkciója sérül”[33], a Länsförsäkringar ítéletből kitűnik, hogy a védjegy lajstromozását követő ötéves időszak alatt ezt a jogsértést úgy kell tekinteni, mint ami a nem használt védjegy „megkülönböztető képességét” érinti, és így el kell vonatkoztatni attól a körülménytől, hogy a fogyasztók még nem ismerték meg ezt a védjegyet.

31 Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ha megvalósult a védjegy használata, ezt kell ezen értékelés keretében figyelembe venni.

32 Emlékeztetek arra, hogy mind a tribunal de grande instance de Paris (párizsi általános hatáskörű elsőfokú bíróság) ítélete, mind a cour d'appel de Paris (párizsi fellebbviteli bíróság) ítélete korábbi a Länsförsäkringar ítéletnél.

33 Lásd ebben az értelemben: 2003. január 9-i Davidoff ítélet (C-292/00, EU:C:2003:9, 28. pont); 2008. június 12-i O2 Holdings és O2 (UK) ítélet (C-533/06, EU:C:2008:339, 57. pont).

59. Másrészről, amint arra a Bizottság írásbeli észrevételeiben helyesen rámutatott, a védjegyjogosultat a védjegybitorlással összefüggésben, a keresettel védeni szándékozott védjeggyel összetéveszthető megjelölés használata miatt állítólag bekövetkezett kár megtérítésével kapcsolatban megillető kereshetőségi jog kérdése független attól, hogy ez a használat ténylegesen okozhatta-e a hivatkozott károkat. Más szavakkal, a kár fennállása nem a védjegybitorlás miatti kereshetőségi jognak, hanem az ilyen kereset keretében előterjesztett kártérítési kérelem megalapozottságának a feltétele.

60. Ennélfogva a Cour de cassation (semmítőszék) által feltett kérdés megválaszolásához a figyelmet az alapeljárás alpereseinek állítólagos jogsértő cselekményei által a korábbi védjegy funkcióit és a védjegyjogosult érdekeit ért sérelem helyett a védjegyjogosult azon időpontban fennálló helyzetére kell fordítani, amikor a védjegybitorlás megállapítása iránti kereset benyújtotta.

61. Márpedig az előzetes döntéshozatalra utaló határozatból kitűnik, hogy az e kérelem benyújtásának időpontjára AR elvesztette az őt megillető védjegyoltalmat.[34]

62. Az alapeljárás irataiból ugyanis kitűnik, hogy AR az alapeljárás alpereseivel szemben 2012. június 8-i és 11-i beadványával indította meg a keresetét. A 2008/95 irányelv 10. cikkében meghatározott, a SAINT GERMAIN védjegy lajstromozásától számított ötéves határidő pedig 2011. május 13-án telt le.

63. Noha a megszűnést a tribunal de grande instance de Nanterre (nanterre-i általános hatáskörű elsőfokú bíróság) valóban csak 2013. február 28-án állapította meg a 2014. február 22-én jogerőre emelkedett ítéletében, amely időpontban a Cour d'appel de Versailles (versailles-i fellebbviteli bíróság) jóváhagyta ezt az ítéletet, e megszűnés jogkövetkezményei az említett határidő leteltének napjától kezdődtek.

64. A védjegyjogosult a lajstromozott védjegy által biztosított, a védjegyével azonos vagy ahhoz hasonló megjelölésnek a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal azonos vagy azokhoz hasonló áruk és szolgáltatások vonatkozásában történő kereskedelmi használata megtiltására irányuló kizárólagos jogot gyakorolja, amikor akár másolás, akár utánzás útján megvalósított védjegybitorlás megállapítása iránti keresetet indít. Ugyanez a helyzet akkor, ha a kereset csak az ilyen használat eredményeként elszenvedett károk megtérítésére irányul, például abban az esetben, ha a vitatott cselekményeknek időközben véget vetettek.

65. A megszűnés megfosztja a lajstromozott védjegy jogosultját a 2008/95 irányelv 5. cikkének (1) bekezdése értelmében a védjegy által biztosított kizárólagos jogtól. Ezért a megszűnés hatálybalépésének időpontjától kezdve e jog gyakorlása eleve nem lehetséges. Más szavakkal: a megszűnés megszünteti a bitorlás miatti igény érvényesítéséhez való, e rendelkezésen alapuló jogot.[35]

66. Vajon ez érvényes-e az olyan keresetekre is, mint amelyet az alapeljárás felperese az oltalom megszűnését megelőző ilyen használattal a lajstromozott védjegy jogosultjának okozott kár megtérítése iránt nyújtott be?

34 Ezzel összefügésben megemlítem, hogy az alapeljárás irataiból kitűnik, hogy a tribunal de grande instance de Paris (párizsi általános hatáskörű elsőfokú bíróság) előtt AR ennek ellenkezőjére hivatkozott. Az álláspontját azonban e bíróság – jogosan – elutasította.

35 Meg kell említeni, hogy a megszűnés nem szünteti meg a lajstromozás tárgyát képező megjelöléssel kapcsolatos valamennyi jogot, csak azokat, amelyek a lajstromozással keletkeztek. Így meg kell különböztetni azt az esetet, amikor a megszűnés anélkül következik be, hogy a védjegyet használták volna, attól, amikor a védjegyet a kereskedelemben hasznosították, majd ez egy ötéves időszakra megszakadt. E második esetben nem kizárt, hogy a fogyasztók még az említett időszak leteltét követően is emlékeznek a védjegyre, többek között akkor, ha a védjegyet intenzíven hasznosították. Ilyen körülmények között a jogosult még a megszűnést követően is érvényesítheti a bitorlás miatti igényét, mivel nem a lajstromozásból eredő – időközben megszűnt – jogait érvényesíti, hanem azokat, amelyekre adott esetben a lajstromozás tárgyát képező megjelölés használata következtében jogosult.

D. A megszűnt oltalom jogosultját a megszűnést megelőzően elkövetett védjegybitorlást megvalósító cselekmények miatti megillető kártérítéshez való jog

67. Noha a megszűnést követően a lajstromozott védjegy jogosultja főszabály szerint többé nem gyakorolhatja a lajstromozott védjegy által biztosított kizárólagos jogokat, mégis rá kell mutatnom, hogy egy ilyen védjegy bitorlását a lajstromozást követő ötéves időszakban megvalósító cselekmények nem veszítik el jogellenes jellegüket a megszűnés következtében.

68. Ebből következik, hogy jóllehet a nemzeti jog nem terjeszti ki a megszűnés jogkövetkezményeit a védjegybejelentés bejelentésének vagy lajstromozásának napjára visszamenőlegesen – miáltal a védjegyet úgy kell tekinteni, mint amely egyáltalán nem fejtett ki joghatást –, az említett ötéves időszak alatt elkövetett, a megszűnés hatálybalépése előtt megvalósult cselekmények miatt továbbra is indítható védjegybitorlás megállapítása iránti kereset.

69. Az ilyen kereshetőségi jognak egy megszűnt védjegyoltalom jogosultjától való megtagadása, olyan időpontban elkövetett védjegybitorlást megvalósító cselekmények „utólagos rendezését” jelenti, amikor – a jelen indítvány 588. pontjában kifejtett értelemben vett – sérelmet szenvedett védjegy még oltalom alatt állt.

70. Márpedig egy ilyen rendezés véleményem szerint az alapeljárás alpereseinek állításával ellentétben nem következhet kizárólag annak megállapításából, hogy a vitatott védjegy sohasem került kereskedelmi használatra.

71. A 2008/95 irányelvben a lajstromozott védjegy jogosultja számára biztosított jogok kétségtelenül annak lehetővé tételére irányulnak, hogy védjegy teljesíthesse alapvető származásjelző funkcióját és betölthesse a torzulásmentes verseny azon rendszere alapvető elemének szerepét, amelyet az uniós jog létrehozni és fenntartani kíván.[36] Ugyanezen logika mentén ezek a jogok, amint azt a fentiekben kifejtettem, csak akkor fenntarthatók, ha a piacon ténylegesen működik az a funkció, amelyre tekintettel e jogokat biztosítják.

72. Ezért indokolatlannak, ha nem éppen visszaélésszerűnek tűnhet, hogy az a személy, aki, miközben részesült a védjegye által biztosított jogból, soha nem használta e védjegyét, és aki végül nem gyakorolta kellő időben ezt a jogot a védjegyének megsértése elleni fellépés érdekében,[37] e jog megszűnését követően az állítólag elszenvedett kára megtérítése céljából felléphet a jogsértő cselekmények elkövetőivel szemben.

73. Ugyanakkor, amint arra már rámutattam, a Bíróság a Länsförsäkringar ítéletben megállapította, hogy a megszűnésről szóló rendelkezések „türelmi időt” biztosítanak a jogosult számára a tényleges védjegyhasználat megkezdésére, amelynek során ez utóbbi akár e védjegy tényleges gazdasági hasznosítása hiányában is kifogásolhatja az e védjegyen fennálló használati monopóliuma harmadik személyek általi megsértését, és kérheti az ezáltal okozott kára megtérítését. Az a tény, hogy ezen időszak végén a jogosult még mindig nem hasznosította ezt a védjegyet, főszabály szerint nem befolyásolja azon védjegybitorlást megvalósító cselekmények jogellenességét, melyeket akkor követtek el, amikor az említett időszak még tartott[38].

36 A védjegy által e rendszerben betöltött szerepre vonatkozóan lásd: 2018. július 25-i Mitsubishi Shoji Kaisha és Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe ítélet (C-129/17, EU:C:2018:594, 30. pont).

37 Emlékeztetek arra, hogy a vitatott védjegybitorlást megvalósító cselekményeket 2009. június 8. és 2011. május 13. között követték el, és hogy a védjegybitorlás megkezdése és az eljárást megindító iratok AR általi benyújtása (2012. június 8. és 11.) között három év telt el.

38 Ez másként történne, ha azt állapítanák meg, hogy a jogosult anélkül lajstromoztatta a védjegyet, hogy szándékában állt volna a megjelölésnek azon célra történő használata, amelyre tekintettel a kizárólagos jogból részesült, és ezért a lajstromozást a 2008/95 irányelv 3. cikke (2) bekezdése d) pontjának értelmében rosszhiszeműnek lehetne tekinteni, és a védjegyet e címen törölni kellene.

74. Ennélfogva, véleményem szerint nincs akadálya annak, hogy az említett jogosult a védjegyen fennálló kizárólagos jogát az elkövetésük időpontjában sértő cselekmények miatt elszenvedett kára megtérítése céljából védjegybitorlás megállapítása iránti kereset indítson, hacsak az érintett tagállam nemzeti joga értelmében a megszűnés jogkövetkezményei nem bírnak a védjegybejelentés bejelentésének vagy e védjegy lajstromozásának napjára visszamenőleges hatállyal, ami megszüntetné a megszűnt védjegy jogosultjának kártérítés iránti jogát az említett türelmi idő alatt elkövetett cselekményekre.

75. Egyébként hangsúlyozom, hogy – amint azt a Bizottság a tárgyaláson megegyezte – nem kizárt, hogy bizonyos esetekben a védjegy lajstromozását követő ötéves időszakban elkövetett jogsértő cselekmények tartják vissza a védjegy jogosultját annak hasznosításától, vagy korlátozzák őt a tényleges használatában, azonban anélkül, hogy ez a használat elmulasztásának a megszűnést a 2008/95 irányelv 12. cikkének (1) bekezdése értelmében kizáró jogszerű indokának minősülhetne.[39]

76. Az általam a Bíróság számára javasolt megoldást mellesleg nem cáfolja a Länsförsäkringar ítélet 28. pontja sem, amelyben a Bíróság megállapította, hogy „az európai uniós védjegy lajstromozását követő ötéves időszak lejártának időpontjától [a 207/2009 rendelet 9. cikke (1) bekezdése b) pontjában biztosított kizárólagos jog] terjedelmét érintheti annak védjegybitorlási per keretében harmadik személy viszontkeresete vagy érdemi ellenkérelme alapján történő megállapítása, hogy a jogosult ezen időpontban még nem kezdte meg védjegyének a védjegy árujegyzékében szereplő áruk és szolgáltatások egy része vagy azok összessége vonatkozásában történő tényleges használatát”.

77. Márpedig, mivel e kérdésben a Bíróság szándéka egyértelműen annak pontosítása volt, hogy az említett jog gyakorlását korlátozza vagy akadályozza a megszűnés bekövetkezése, így az ítélet összes indokának tartalmára tekintettel ezt a megállapítást véleményem szerint úgy kell érteni, hogy a védjegy lajstromozását követő öt év lejárta után elkövetett cselekmények megtiltására irányuló védjegybitorlás megállapítása iránti keresetekre vonatkozik.[40] Ezzel ellentétben nem gondolom, hogy érvelni lehet azon állítás mellett, amely szerint az a jogosult, aki a használat hiánya miatt elveszítette a védjegyoltalmat, nem juthat – akár védjegybitorlás megállapítása iránti kereset útján –a megszűnés hatálybalépését megelőzően elkövetett cselekmény eredményeként elszenvedett kár megtérítéséhez.

78. Hasonlóképpen az a véleményem, hogy a 2008/95 irányelv helyébe lépő 2015/2436 irányelv[41] 17. cikke, amelynek értelmében „[a] védjegy jogosultja csak annyiban tilthatja meg a megjelölés használatát, amennyiben a védjegybitorlási per megindításakor a 19. cikk alapján nem állapítható meg a jogainak megszűnése”, nem érinti azon kár megtérítése iránti igény – akár a megszűnést követően – védjegybitorlás megállapítása iránti kereset formájában történő érvényesítésének lehetőségét, amely annak ellenére elkövetett cselekmények következtében következett be, hogy a védjegy még joghatásokat fejtett ki.

39 Ezzel összefüggésben megjegyzem, hogy az AR által a tribunal de grande instance de Paris (párizsi általános hatáskörű elsőfokú bíróság) előtt másodlagosan hivatkozott kártérítési tételek között szerepelnek az alapeljárás alpereseinek felrótt jogellenes cselekmények „kedvezőtlen gazdasági következményei”, többek között a „piacra való belépés esélyének elvesztése” és a „SAINT GERMAIN védjegy hasznosításának ellehetetlenülése”.

40 A megszűnés jogkövetkezményeit a 207/2009 rendelet 55. cikkének (1) bekezdése a következőképpen írja le: „Az oltalom megszűnésének megállapítása esetén az európai uniós védjegyoltalmat úgy kell tekinteni, mintha ahhoz a megszűnés megállapítására irányuló kérelem vagy viszontkereset benyújtásától kezdődően nem fűződtek volna az e rendeletben meghatározott joghatások. A megszűnés időpontjaként a felek bármelyikének kérelmére a határozatban olyan korábbi időpont is megállapítható, amelyen a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkezett”.

41 Ezt az irányelvet az időbeli hatálya folytán nem lehet az alapeljárás tényállására alkalmazni, azonban a Bírósághoz benyújtott írásbeli észrevételek mégis megemlítik, és tárgyaláson is elhangzott többek között az alapeljárás alperesei részéről.

79. Végül, az általam javasolt megoldás tiszteletben tartja azt a diszkrecionális mozgásteret, amelyet a 2008/95 irányelv a megszűnés jogkövetkezményeinek a megállapításával, és többek között az e megszűnés jogkövetkezményei beállásának kezdő időpontja meghatározásával összefüggésben a tagállamok számára biztosított.[42] Ami a francia jogot illeti, amint arra már rámutattam, ezek a jogkövetkezmények csak a védjegy lajstromozásának meghirdetésétől számított ötéves határidő leteltével állnak be.

80. A fenti megfontolások összességére tekintettel az a véleményem, hogy a lajstromozott védjegy jogosultja, aki azt soha nem használta, és a 2008/95 irányelv 12. cikkének (1) bekezdésében előírt ötéves időszak lejártával elveszítette a védjegyoltalmat, jogosult arra, hogy az ötéves időszakon belül, és a védjegyoltalom megszűnésének hatálybalépése előtt egy hasonló megjelölésnek a védjegyével azonos vagy ahhoz megtévesztésig hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos, harmadik személyek általi használata következtében elszenvedett kára megtérítése érdekében ezen irányelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján védjegybitorlás megállapítása iránti keresetet indítson.

81. Ha a Bíróságnak úgy kell határoznia, hogy nem követi ezt a javaslatot, és arra a következtetésre jut, hogy az a jogosult, aki a védjegye tényleges használata hiányában elveszítette a védjegyoltalmat, többé nem jogosult a védjegybitorlás megállapítása iránti kereset benyújtására még akkor sem, ha ez a kereset a lajstromozás időpontját követő ötéves időszakban elkövetett védjegybitorlásra irányuló cselekmények következtében elszenvedett kár megtérítésére irányul, másodlagosan azt javaslom, hogy a Bíróság a jelen indítvány 66–68. pontjában kifejtett megfontolások alapján ismerje el, hogy ilyen kártérítést olyan keresetek keretében lehet igényelni, amelynek jogi alapja eltér a 2008/95 irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározottól, mint amilyen a tisztességtelen versenymagatartás miatti kereset, vagy a szerződésen kívüli felelősség megállapítása iránti kereset,[43] amennyiben teljesülnek az e jogorvoslatok igénybevételéhez a nemzeti jogban előírt feltételek.

82. Ezek a keresetek, amelyek elérhetőek mindazok számára, akik nem hivatkozhatnak kizárólagos jogokra, ugyanazon történeti tényálláson alapulnak, mint amelyekre a védjegybitorlás megállapítása iránti kereset alátámasztására hivatkoznak, amennyiben ezekből kár származik.[44]

83. A jelen indítvány 39–499. pontjában kifejtett okokból az ütköző megjelölések közötti összetéveszthetőség veszélyét, amely a védjegybitorlás fennállásának, és így a vétkes magatartásnak a megállapításához szükséges, még ilyen esetekben is kizárólag olyan elemekre hivatkozással lehet értékelni, amelyek a védjegyek lajstromozásából erednek.[45]

42 Lásd többek között: a 2008/95 irányelv (6) preambulumbekezdését, mely szerint: „[a] tagállamok […] szabadon határozhatják meg a lajstromozás útján megszerzett védjegyek […] [oltalma] megszűnésének megállapításával kapcsolatos eljárásjogi rendelkezéseket. […] A tagállamok továbbra is szabadon határozhatják meg a védjegyoltalom megszűnése megállapításának […] jogkövetkezményeit”. Emlékeztetek arra, hogy a tagállamok számára biztosított e mozgástér már nem szerepel a 2015/2436 irányelvben, amely 47. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy „[a]z oltalom megszűnésének megállapítása esetén a lajstromozott védjegyet úgy kell tekinteni, mintha ahhoz – a megszűnés megállapításának terjedelméhez igazodó mértékben – a megszűnés megállapítására irányuló kérelem benyújtásától kezdődően nem fűződtek volna az ezen irányelvben meghatározott jogok. A megszűnés napjaként a felek bármelyikének kérelmére a megszűnés megállapítására irányuló kérelem tárgyában hozott határozatban olyan korábbi időpont is megállapítható, amelyen a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkezett”.

43 E keresetek ugyanazon tényeken alapulnak, mint amelyekre a védjegybitorlás megállapítása iránti kereset alátámasztására hivatkoznak.

44 Megemlítem, hogy a tisztességtelen versenymagatartás miatti kereset, vagy a szerződésen kívüli felelősség megállapítása iránti kereset keretében az AR által másodlagosan hivatkozott, a jelen indítvány 39. pontjában említett kár, valamint a szintén másodlagosan hivatkozott, „[a] védjegy bevezetésével kapcsolatos befektetések meghiúsulásából” származó kár megtérítése igényelhető.

45 Megjegyzem, hogy még ez a megoldás is fenntartja a 2008/95 irányelv által a tagállamok részére engedélyezett mozgásteret. Ugyanis csak abban az esetben lehetséges a megszűnt védjegy jogosultja számára a kizárólagos joga fennállásának idején elkövetett cselekmények következtében általa elszenvedett kára megtérítése iránt a védjegyén fennálló kizárólagos jogán kívül más jogosultság alapján történő keresetindítás, ha a nemzeti jog nem terjeszti ki a megszűnés jogkövetkezményeit a védjegybejelentés bejelentésének vagy a lajstromozásának napjára visszamenőlegesen.

IV. Végkövetkeztetés

84. A fenti megfontolásokra tekintettel azt javasolom, hogy a Bíróság a Cour de cassation (semmítőszék, Franciaország) által előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdést a következőképpen válaszolja meg:

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját, valamint a 10. és 12. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az a védjegyjogosult, aki sosem használta a védjegyét, és aki az e védjegy vonatkozásában őt megillető oltalmat az ezen irányelv 12. cikkének (1) bekezdésében előírt ötéves határidő leteltét követően elvesztette, jogosult arra, hogy az ötéves időszakon belül, és a védjegyoltalom megszűnésének hatálybalépése előtt egy hasonló megjelölésnek a védjegyével azonos vagy ahhoz megtévesztésig hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos, harmadik személyek általi használata következtében elszenvedett kára megtérítése érdekében ezen irányelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján védjegybitorlás megállapítása iránti keresetet indítson. Egy ilyen kereset keretében az ütköző megjelölések közötti összetéveszthetőség veszélyét, amely a védjegybitorlás fennállásának, és így a vétkes magatartásnak a megállapításához szükséges, kizárólag olyan elemekre hivatkozással lehet értékelni, amelyek a védjegyek lajstromozásából erednek.