MELCHIOR WATHELET
FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA
Az ismertetés napja: 2015. december 17.[1]

C-163/15. sz. ügy

Youssef Hassan
kontra
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

(az Oberlandesgericht Düsseldorf [düsseldorfi tartományi legfelsőbb bíróság, Németország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal — Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — 23. cikk — Használati engedély — Közösségi védjegylajstrom — Az engedélyes joga arra, hogy bitorlás miatti igényét annak ellenére érvényesítse, hogy a használati engedélyt nem jegyezték be a közösségi védjegylajstromba”

I – **Bevezetés**

1. Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet[2] 23. cikke (1) bekezdése első mondatának értelmezésére irányul.

2. E kérelmet az Y. Hassan és a Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (a továbbiakban: Breiding) között a Breiding által Y. Hassannal szemben közösségi védjegy bitorlása miatt indított kereset tárgyában folyó peres eljárásban terjesztették elő.

II – **Jogi háttér**

3. A 207/2009 rendelet (11) preambulumbekezdése a következőket mondja ki:

„A közösségi védjegy a vagyoni forgalom olyan tárgyának tekintendő, amelynek léte független attól a vállalkozástól, amelynek áruit vagy szolgáltatásait jelöli. Ennek megfelelően a védjegynek átruházhatónak kell lennie, azonban biztosítani kell, hogy az átruházás mindeközben ne eredményezhesse a fogyasztók megtévesztését. Lehetővé kell tenni továbbá, hogy a jogosult a védjegyet más javára biztosítékul adja, valamint annak használatát más számára engedélyezze.”

4. E rendelet „Átruházás” című 17. cikke szerint:

„(1) A közösségi védjegyoltalom átruházható az árujegyzékben szereplő áruk, illetve szolgáltatások egésze vagy azok egy része tekintetében, a vállalkozás átruházásától függetlenül.

1 — Eredeti nyelv: francia.

2 — HL L 78., 1. o.; a továbbiakban: rendelet.

(2) A vállalkozás egészének átruházása a közösségi védjegyoltalom átruházását is jelenti, kivéve, ha az átruházásra irányadó jog alapján a felek ettől eltérően rendelkeznek, vagy a körülményekből nyilvánvalóan más következik. E rendelkezést a vállalkozás átruházására irányuló előszerződésre is alkalmazni kell.

[...]

(5) Az átruházást a felek bármelyikének kérelmére a lajstromba be kell jegyezni, és meg kell hirdetni.

(6) A jogutód a közösségi védjegyoltalomból eredő jogokra mindaddig nem hivatkozhat, amíg az átruházást a lajstromba be nem jegyzik.

[...]"

5. Az említett rendeletnek a „Dologi jogok" címet viselő 19. cikke értelmében:

„(1) A közösségi védjegyoltalom a vállalkozástól függetlenül biztosítékul adható és dologi jogok tárgya lehet.

(2) A felek bármelyikének kérelmére az (1) bekezdésben említett jogokat a lajstromba be kell jegyezni, és meg kell hirdetni."

6. Ugyanezen rendelet „Használati engedély" című 22. cikke a következőképpen rendelkezik:

„(1) A közösségi védjegy használatára engedély adható a Közösség egésze vagy egy része, illetve az árujegyzékben szereplő áruk, illetve szolgáltatások egésze vagy egy része tekintetében. A használati engedély kizárólagos vagy nem kizárólagos lehet.

[...]

(3) A használati szerződés rendelkezéseinek sérelme nélkül az engedélyes a közösségi védjegy bitorlása miatt pert csak a jogosult hozzájárulásával indíthat. Kizárólagos használati engedély esetén azonban az engedélyes a bitorlási pert megindíthatja, ha a védjegyjogosult az erre irányuló szabályszerű felhívás ellenére ésszerű időn belül a per megindítása iránt nem intézkedik.

(4) Az engedélyes a neki okozott kár megtérítése céljából a közösségi védjegyoltalom jogosultja által indított bitorlási perbe beavatkozhat.

(5) A használati engedélyt vagy annak átruházását bármelyik fél kérelmére a lajstromba be kell jegyezni, és meg kell hirdetni."

7. A 207/2009 rendelet „Harmadik személyekkel szembeni joghatások" című 23. cikke a következőket írja elő:

„(1) A közösségi védjegyoltalomra vonatkozó, a 17., 19. és 22. cikkben említett jogcselekmények harmadik személyekkel szemben valamennyi tagállamban csak a lajstromba történt bejegyzésüket követően hatályosak. Az ilyen cselekmény joghatása azonban a lajstromba történő bejegyzést megelőzően is beáll olyan harmadik személyekkel szemben, akik e cselekmény időpontját követően a közösségi védjegyoltalomra alapított jogokat szereztek, és a cselekményről a jog megszerzésének időpontjában tudomásuk volt.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható arra, aki a közösségi védjegyet vagy a közösségi védjegyoltalomra alapított jogot üzleti vállalkozás egészének átruházásával vagy egyetemes jogutódlással más módon szerezte meg.

[…]”

III – **Az alapügy tényállása és az előzetes döntéshozatal iránti kérelem**

8. 2011. január 2. óta a Breiding a 2002. augusztus 15-én bejelentett és 2004. február 11-én többek között ágyneműk és paplanok vonatkozásában CTM 002818680. számon lajstromozott „ARKTIS” közösségi szóvédjegyre – melynek jogosultja a KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società – vonatkozó, a közösségi védjegylajstromba (a továbbiakban: lajstrom) be nem jegyzett használati engedély engedélyese. A használati szerződés szerint a Breiding e védjegy bitorlása esetén saját nevében jár el.

9. Y. Hassan az OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG ügyvezetője, amely 2010. május 1-jén vette át az általa működtetett egyéni céget. E vállalkozások 2009. október 27-én, illetve 2012. október 30-án a „schoene-traeume.de” weboldalon több, „Arktis 90”, „Arktis 90 HS” és „innoBETT selection Arktis” megjelölésű pehelypaplant kínáltak megvételre.

10. A 2009-ben megvalósult tényállást követően az akkori engedélyes társaság felszólítást intézett Y. Hassanhoz, aki 2010. február 3-án egy „tartózkodási nyilatkozatot” írt alá, amelyben kötelezettséget vállalt arra, hogy – az engedélyes szabad mérlegelése szerinti szerződéses szankció terhe mellett – tartózkodik az „Arktis” megjelölés ágyneműk tekintetében történő használatától.

11. A 2012-ben megvalósult tényállást követően a Breiding az illetékes Landgerichthez (területi bíróság) fordult. A Landgericht megállapította e szerződés érvényességét, és információszolgáltatásra, a bitorlást megvalósító termékek megsemmisítés céljából való bevonására, valamint kártérítés megfizetésére kötelezte Y. Hassant.

12. Y. Hassan e határozattal szemben fellebbezést nyújtott be az Oberlandesgericht Düsseldorfhoz (düsseldorfi tartományi legfelsőbb bíróság), amely úgy ítéli meg, hogy a fellebbezés sikere attól a kérdéstől függ, hogy a Breiding, amely a használati szerződés szerint rendelkezik a védjegyjogosultnak a rendelet 22. cikke (3) bekezdésében előírt hozzájárulásával, érvényesíthet-e jogokat az említett védjegy bitorlása miatt, annak ellenére, hogy nincs bejegyezve engedélyesként a védjegylajstromba.

13. Mivel az e kérdésre adandó válasz a rendelet 23. cikke (1) bekezdése első mondatának értelmezésétől függ, és mivel e tárgyban kétségei merültek fel, az Oberlandesgericht Düsseldorf (düsseldorfi tartományi legfelsőbb bíróság) felfüggesztette az eljárást, és a következő kérdéseket terjesztette előzetes döntéshozatal céljából a Bíróság elé:

„1) Ellentétes-e a [rendelet] 23. cikke (1) bekezdésének első mondatával a közösségi védjegy bitorlása miatti igények […] védjegylajstromba nem bejegyzett engedélyes általi érvényesítése?

2) Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: ellentétes-e a [rendelet] 23. cikke (1) bekezdésének első mondatával az olyan nemzeti joggyakorlat, amely szerint az engedélyes saját nevében, képviselő által (»Prozessstandschaft«) érvényesítheti a védjegyjogosult jogait a bitorlóval szemben?”

IV – **A Bíróság előtti eljárás**

14. Írásbeli észrevételeket a Breiding, a német és a lengyel kormány, valamint az Európai Bizottság terjesztett elő. Az eljárás írásbeli szakaszának lezárultát követően a Bíróság eljárási szabályzata 76. cikke (2) bekezdésének megfelelően úgy ítélte meg, hogy elegendő információval rendelkezik a határozathozatalhoz tárgyalás tartása nélkül is.

V – **Elemzés**

15. Előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság arra szeretne választ kapni, hogy a rendelet 23. cikke (1) bekezdésének első mondatát, amely szerint a közösségi védjegyoltalomra vonatkozó, a rendelet 17., 19. és 22. cikkében említett jogcselekmények harmadik személyekkel szemben valamennyi tagállamban csak a lajstromba történt bejegyzésüket követően hatályosak, úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha az engedélyes érvényesítheti az említett lajstromba be nem jegyzett használati engedély tárgyát képező védjegy bitorlása miatti igényeket.

16. Elöljáróban hangsúlyozom, hogy az írásbeli észrevételt előterjesztő valamennyi fél nemleges választ ad erre a kérdésre. Egyetértek e következtetéssel. A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata értelmében ugyanis valamely uniós jogi rendelkezés értelmezéséhez nemcsak annak kifejezéseit, hanem annak szövegkörnyezetét, és annak a szabályozásnak a célkitűzéseit is figyelembe kell venni, amelynek az említett rendelkezés részét képezi.[3] Márpedig a jelen ügyben mind a rendelet 23. cikke (1) bekezdésének szövegkörnyezete, mind pedig célja alapján úgy vélem, hogy e rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha a használati engedély jogosultja érvényesítheti a használati engedély tárgyát képező védjegy bitorlása miatti igényeket, amennyiben az engedély nincs bejegyezve a lajstromba.

17. Mivel álláspontom szerint az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre nemleges választ kell adni, így az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második kérdést nem tárgyalom.

A – *A rendelet 23. cikke (1) bekezdésének rendszertani értelmezése*

18. A rendelet 23. cikke (1) bekezdésének első mondata szerint „a közösségi védjegyoltalomra vonatkozó, a 17., 19. és 22. cikkben említett *jogcselekmények* harmadik személyekkel szemben valamennyi tagállamban csak a lajstromba történt bejegyzésüket követően hatályosak”.[4]

19. Lényegesnek tűnik tehát az e rendelkezések által hivatkozott jogcselekmények meghatározása, annak megállapítása érdekében, hogy a bitorlási kereset ezek körébe tartozik-e.

20. A rendelet 23. cikke (1) bekezdésének első mondatában szereplő jogcselekmények a közösségi védjegy átruházása (17. cikk), valamint annak zálogba adása, illetve arra más dologi jog létesítése (19. cikk), továbbá a használati engedély *adása* (22. cikk).

21. E különböző, a rendelet 23. cikke (1) bekezdésének első mondata értelmében „[a] közösségi védjegyoltalomra vonatkozó” cselekmények közös pontja az, hogy céljuk vagy eredményük a védjegyre vonatkozó jog létrehozása vagy átruházása.

22. E közös jellemző összhangban áll azon fejezet címével, amelyben a rendelet 23. cikke (1) bekezdésének első mondata található. A II. cím „A közösségi védjegyoltalom mint a *vagyoni forgalom tárgya*” című 4. fejezetéről van ugyanis szó.[5]

23. Ennélfogva egyetértek a német kormány elemzésével, amely szerint a „jogcselekménynek” a rendelet 23. cikke (1) bekezdésének első mondata szerinti fogalma csak a közösségi védjegyre, mint a vagyoni forgalom tárgyára vonatkozó jog *létrehozását* érinti. Következésképpen az említett fogalom nem terjed ki arra, amikor az engedélyes az említett rendelet 22. cikkének (3) bekezdése alapján gyakorolja a bitorlás miatti igény érvényesítéséhez való jogát.

3 — Lásd többek között: Yaesu Europe ítélet (C-433/08, EU:C:2009:750, 24. pont); Brain Products ítélet (C-219/11, EU:C:2012:742, 13. pont); Koushkaki-ítélet (C-84/12, EU:C:2013:862, 34. pont), valamint Lanigan-ítélet (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, 35. pont).

4 — Kiemelés tőlem.

5 — Kiemelés tőlem.

24. Ezt az értelmezést megerősíti a lajstromba való bejegyzéshez kapcsolódó aszerinti különbségtétel, hogy átruházásról, vagy pedig valamilyen dologi jogról, illetve használati engedélyről van-e szó.

25. Ugyanis, bár a rendelet 23. cikke (1) bekezdésének első mondatában említett cikkek mindegyike azt írja elő, hogy az átruházást, a 19. cikk (1) bekezdésében hivatkozott dologi jogokat, illetve a használati engedély megadását vagy átruházását „a felek bármelyikének kérelmére a lajstromba be kell jegyezni, és meg kell hirdetni”,[6] kizárólag a rendelet 17. cikkének (6) bekezdése szabja az átruházásból eredő jogokra való hivatkozás feltételéül annak bejegyzését a lajstromba.

26. Ha az európai uniós jogalkotó a zálogba adásból vagy használati engedélyből eredő jogok gyakorlásának feltételéül elő kívánta volna írni a lajstromba való előzetes bejegyzést, azt szükségképpen pontosan rögzítette volna minden vonatkozó cikkben. Az az állítás, amely szerint az ilyen pontosítás felesleges, figyelemmel a rendelet 23. cikke (1) bekezdésének első mondatára, tehát redundánssá tenné e rendelet 17. cikkének (6) bekezdését, egyúttal megfosztva azt értelmétől. Márpedig az értelmes és az értelmetlen értelmezés közül az előbbit kell választani.

27. Végül, ami konkrétabban a közösségi védjegy bitorlásával kapcsolatos, az engedélyes részéről történő igényérvényesítést illeti, a rendelet 22. cikkének (3) bekezdése azt kifejezetten megengedi, a használati szerződés rendelkezéseinek sérelme nélkül, azzal az egyetlen feltétellel, hogy az engedélyes beszerezte a védjegyjogosult hozzájárulását.[7] Ha a használati engedély előzetes bejegyzése szükséges feltétele lenne az engedélyes által benyújtott bitorlási kereset elfogadhatóságának, e követelményt – ha azt nem írják elő általános jelleggel valamennyi, a használati engedélyből eredő jog vonatkozásában egy külön bekezdésben – rögzíteni kellett volna abban a rendelkezésben, amely a kérdést tárgyalja, vagyis a rendelet 22. cikkének (3) bekezdésében.

28. Ennélfogva úgy vélem, hogy a rendelet 23. cikke (1) bekezdése első mondatának rendszertani elemzése alapján e rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy az nem írja elő az engedélyes részéről a bitorlási kereset benyújtásának feltételeként a használati engedély lajstromba való előzetes bejegyzését.

29. Az a cél, amelyet követve a harmadik személyekkel szembeni érvényesíthetőséget a lajstromba való bejegyzéshez kötötték, megerősíti ezt az értelmezést.

B – *A rendelet 23. cikke (1) bekezdésének teleológiai értelmezése*

30. A rendelet 23. cikkének (1) bekezdése két mondatból áll. Az egyik ebből következően nem értelmezhető a másiktól függetlenül.

31. Márpedig a rendelet említett 23. cikke (1) bekezdésének első mondata úgy rendelkezik, hogy „[a] közösségi védjegyoltalomra vonatkozó, a 17., 19. és 22. cikkben említett jogcselekmények harmadik személyekkel szemben valamennyi tagállamban csak a lajstromba történt bejegyzésüket követően hatályosak”, míg e rendelkezés második mondata pontosítja, hogy „[a]z ilyen cselekmény joghatása azonban a lajstromba történő bejegyzést megelőzően is beáll olyan harmadik személyekkel szemben, akik e cselekmény időpontját követően a közösségi védjegyoltalomra alapított jogokat szereztek, és a cselekményről a jog megszerzésének időpontjában tudomásuk volt”.

6 — Lásd a rendelet 15. cikkének (5) bekezdését az átruházás, a 19. cikk (2) bekezdését a biztosíték és az egyéb dologi jogok, valamint a 22. cikk (5) bekezdését a használati engedély vonatkozásában.

7 — E feltétel önmagában nem abszolút jellegű, mivel a rendelet 22. cikke (3) bekezdésének második mondata rögzíti, hogy „kizárólagos használati engedély esetén […] az engedélyes a bitorlási pert megindíthatja, ha a védjegyjogosult az erre irányuló szabályszerű felhívás ellenére ésszerű időn belül a per megindítása iránt nem intézkedik”.

32. E pontosításból az következik, hogy a rendelet 23. cikke (1) bekezdésének célja annak a személynek a védelme, aki a közösségi védjegy tekintetében *jóhiszeműen* szerzett jogokat. A rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott cselekmények ugyanis hatályosak olyan harmadik személyekkel szemben, akik ugyanezen védjegy vonatkozásában úgy szereztek jogokat, hogy *tudtak a korábbiakról*, függetlenül attól, hogy azokat bejegyezték-e a lajstromba.

33. A harmadik személyekkel szembeni hatály lajstromba való bejegyzéshez kötésének célja tehát lényegileg azoknak a személyeknek a védelmét szolgálja, akik a védjegyhez fűződően jóhiszeműen szereztek jogokat. Másként fogalmazva, a rendelet 23. cikkének (1) bekezdése tehát nem szabályozza a rendelet 17., 19. és 22. cikkében meghatározott aktusok hatályát olyan személyekkel szemben, akik semmilyen jogot sem szereztek a védjegyhez fűződően, de tevékenységükkel sértik e jogokat.

34. Márpedig a bitorló fogalmailag nem szerzett semmilyen jogot a védjegyhez fűződően. E harmadik személy, hogy átvegyük a rendelet 23. cikke (1) bekezdésének megfogalmazását, nem vált semmilyen jog jóhiszemű jogosultjává a védjegyet illetően. A rendelet 23. cikkének (1) bekezdését ennélfogva nem kell alkalmazni.

35. Az ellentétes értelmezés ahhoz a paradox helyzethez vezetne, hogy a rosszhiszemű bitorló a használati engedély jogosultjával szemben saját javára hivatkozhatna a rendelet 23. cikkének (1) bekezdésére, annak érdekében, hogy meghiúsítsa a bitorlási keresetet. E paradoxont az alapeljárás alapjául szolgáló tényállás különösen jól illusztrálja. Y. Hassan ugyanis a 2010. február 3-án aláírt tartózkodási nyilatkozatban kifejezetten kötelezettséget vállalt arra, hogy nem használja a jogvita tárgyát képező védjegyet, így teljes mértékben tudatában volt a használati engedély létezésének.

36. Ezenkívül e tekintetben meggyőző számomra a lengyel kormány azon érve, amely szerint az így értelmezett szabály garantálja a jogbiztonságot. Lehetővé teszi ugyanis a jóhiszemű jogszerző számára, hogy a korábban megadott használati engedélyből következő terhek nélkül szerezze meg a közösségi védjegyhez fűződő jogokat. Ezzel szemben a korábbi aktus kifejti hatályát a későbbi jogszerzővel szemben, ha az tudomással bírt arról, a lajstromba való bejegyzés esetén pedig mindenféleképpen, hiszen ebben az esetben arról a jogszerző könnyen tudomást szerezhetett.

37. E megfontolásokból tehát az következik, hogy a lajstromba való bejegyzés olyan alakiságként való felfogása, amelynek hiánya lehetővé teszi a bitorló számára, hogy elfogadhatatlansági kifogásra hivatkozzon az engedélyes bitorlási keresetével szemben, ellentétes a bejegyzés céljával.

38. Ebből következik, hogy nincs helye az Oberlandesgericht Düsseldorf (düsseldorfi tartományi legfelsőbb bíróság) által előzetes döntéshozatalra előterjesztett második kérdés megválaszolásának, mivel azt csak az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre adandó igenlő válasz esetére tették fel. Egyebekben megjegyzem, hogy kizárólag a Breiding tartotta érdemesnek, hogy e tekintetben érvelést vezessen elő.

VI – **Végkövetkeztetések**

39. Figyelemmel a rendelet 23. cikke (1) bekezdésének szövegkörnyezetére és céljára, azt javaslom, hogy a Bíróság az Oberlandesgericht Düsseldorf (düsseldorfi tartományi legfelsőbb bíróság) által előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre a következő választ adja:

1) „A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet 23. cikke (1) bekezdésének első mondata nem képezi akadályát annak, hogy egy olyan használati engedély engedélyese, amelyet a közösségi védjegylajstromba nem jegyeztek be, a közösségi védjegy bitorlása miatt igényeket érvényesítsen.”

2) Mivel az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második kérdést csak az első kérdésre adott igenlő válasz esetére terjesztették elő, így azt nem kell megválaszolni.