A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács)

2016. február 4.*

„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 védjegylajstromba”

A C-163/15. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet az Oberlandesgericht Düsseldorf (düsseldorfi tartományi felsőbíróság, Németország) a Bírósághoz 2015. április 9-én érkezett, 2015. március 31-i határozatával terjesztett elő az előtte

Youssef Hassan

és

a **Breiding Vertriebsgesellschaft mbH** között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG (hetedik tanács),

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

főtanácsnok: M. Wathelet,

hivatalvezető: A. Calot Escobar,

tekintettel az írásbeli szakaszra,

figyelembe véve a következők által előterjesztett észrevételeket:

– a Breiding Vertriebsgesellschaft mbH képviseletében K. Schulze Horn Rechtsanwältin,

– a német kormány képviseletében T. Henze és J. Kemper, meghatalmazotti minőségben,

– a lengyel kormány képviseletében B. Majczyna, meghatalmazotti minőségben,

– az Európai Bizottság képviseletében J. Samnadda és T. Scharf, meghatalmazotti minőségben,

a főtanácsnok indítványának a 2015. december 17-i tárgyaláson történt meghallgatását követően,

meghozta a következő

* Az eljárás nyelve: német.

Ítéletet

1 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78., 1. o.; a továbbiakban: rendelet) 23. cikke (1) bekezdésének értelmezésére vonatkozik.

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.

Jogi háttér

3 A rendelet (11) preambulumbekezdése így szól:

„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 A rendelet „Átruházás” című 17. cikke a következőket írja elő:

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

(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 A rendelet „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 A rendelet „Használati engedély” című 22. cikke ekként 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 észszerű 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 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.

[...]"

Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

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 sociétà – vonatkozó, a közösségi védjegylajstromba (a továbbiakban: lajstrom) be nem jegyzett használati engedély engedélyese. A használati szerződés szerint a Breiding a 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 vállalkozást. 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 Az első megvételre kínálásokat és az ARKTIS védjegyre vonatkozó használati engedély akkori engedélyese általi szabályszerű felhívást követően Y. Hassan 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 Az első fokú bíróság,a Breiding keresete alapján megállapította e szerződés érvényességét, és információszolgáltatásra, a bitorlást megvalósító termékek megsemmisítés céljából való bevonására, valamint kártérítés és kamatok megfizetésére kötelezte Y. Hassant.

12 A kérdést előterjesztő bíróság, amelyhez Y. Hassan e határozattal szemben fellebbezést nyújtott be, 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 Az említett bíróság jelzi, hogy egy korábbi határozatban úgy ítélte meg, hogy a rendelet 23. cikke (1) bekezdésének első mondata csupán a jóhiszemű szerzés lehetőségét szabályozza. Megállapítja, hogy e rendelkezés – mely általános kifejezésekkel kimondja, hogy 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 – tisztán szó szerinti olvasata valóban vezethetne ahhoz is, hogy ez az engedélyes által indított bitorlás miatti jogvitákat is magába foglalja. Ugyanakkor e bíróság szerint, mivel ezen (1) bekezdés második mondata és az azt követő bekezdés csupán a jóhiszemű szerzés esetére vonatkozik, az említett rendelkezés rendszertani olvasata ahhoz vezet, hogy ugyanez igaz az első mondatra is.

14 Megjegyzi, hogy egy spanyol bíróság mindamellett úgy találta, hogy az engedélyes csak a lajstromba történt bejegyzését követően léphet fel harmadik személyekkel szemben.

15 Egyébiránt a kérdést előterjesztő bíróság előadja, hogy amennyiben az engedélyest megillető jogok érvényesítésének feltétele a használati engedély bejegyzése, úgy az a további kérdés merül fel, hogy a nem bejegyzett engedélyes érvényesítheti-e a védjegyjogosult jogait perbizomány útján, amit a német jog lehetővé tenne bizonyos feltételek mellett, melyek a jelen esetben teljesülnek.

16 E körülményekre tekintettel az Oberlandesgericht Düsseldorf (düsseldorfi tartományi felsőbíróság) felfüggesztette az eljárást, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdéseket terjesztette 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 perbizomány (»Prozessstandschaft«) útján érvényesítheti a védjegyjogosult jogait a bitorlóval szemben?”

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről

17 Első kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra vár választ, hogy a rendelet 23. cikke (1) bekezdésének első mondatát úgy kell-e értelmezni, hogy az engedélyes nem érvényesítheti a lajstromba be nem jegyzett használati engedély tárgyát képező védjegy bitorlása miatti igényeket.

18 Kitűnik a rendelet 23. cikke (1) bekezdésének első mondatából – mely 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” –, hogy az említett jogcselekmények a közösségi védjegy átruházása, arra dologi jog létesítése, illetve a használati engedély adása. Önmagában olvasva e mondatot lehetne akképpen értelmezni, hogy az engedélyes, amennyiben a használati engedély nincs a lajstromba bejegyezve, nem érvényesítheti az engedély által biztosított jogokat harmadik személyekkel szemben, beleértve a védjegy bitorlóját.

19 Valamely uniós jogi rendelkezés értelmezéséhez azonban nemcsak annak szövegét, hanem szövegkörnyezetét és annak a szabályozásnak a célkitűzéseit is figyelembe kell venni, amelynek az részét képezi (Brain Products ítélet, C-219/11, EU:C:2012:742, 13. pont; Lanigan-ítélet, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, 35. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).

20 Azon szövegkörnyezetet illetően, melybe a rendelet 23. cikke (1) bekezdésének első mondata illeszkedik, meg kell először is jegyezni, hogy e bekezdés második mondata korlátozza az első mondatban megállapított szabályt az „olyan harmadik felek” vonatkozásában, akik a szóban forgó jogcselekményt követően „szereztek jogot”, de a jogszerzés időpontjában tudomásuk volt e jogcselekményről. A 23. cikk (2) bekezdése e szabály alóli kivételt állapít meg azon személy tekintetében, „aki a közösségi védjegyet vagy a közösségi védjegyoltalomra alapított jogot” üzleti vállalkozás egészének átruházásával vagy egyetemes jogutódlással más módon szerezte meg. Ekképpen a rendelet 23. cikke (1) és (2) bekezdésének szó szerinti és rendszertani értelmezése alátámasztja azt a feltételezést, hogy e rendelkezés egészének célja a rendelet 17., 19. és 22. cikkében említett jogcselekmények azon harmadik személyekkel szembeni joghatásainak szabályozása, akik közösségi védjegyre vonatkozó jogok jogosultjai, vagy azok jogosultjai lehetnek.

21 Ezt követően meg kell állapítani, hogy a rendelet II. címének 4. fejezete, melyben a 23. cikk is megtalálható, „A közösségi védjegyoltalom mint a vagyoni forgalom tárgya” címet viseli. E fejezet cikkeinek összessége tehát olyan szabályokat tartalmaz, melyek a közösségi védjegyoltalomra mint a vagyoni forgalom tárgyára vonatkoznak. Így igaz ez a rendelet 17., 19. és 22. cikkére is, amint az a rendelet (11) preambulumbekezdéséből is kitűnik. Amint azt a főtanácsnok indítványának 21. pontjában megállapította, ez utóbbi cikkek olyan cselekményekre vonatkoznak, melyek közös vonása az, hogy céljuk vagy eredményük a védjegyre vonatkozó jog alapítása vagy átruházása.

22 Végül meg kell állapítani, hogy a rendelet 22. cikke (3) bekezdésének első mondata értelmében az engedélyesnek a közösségi védjegy bitorlása miatti per indítására vonatkozó joga – a használati szerződés rendelkezéseinek sérelme nélkül – csak a jogosult hozzájárulásától függ.

23 Meg kell továbbá jegyezni, hogy a rendelet 22. cikkének (5) bekezdése szerint a használati engedélyt bármelyik fél kérelmére be kell jegyezni a lajstromba. Ugyanakkor e cikk, mint a rendelet 19. cikke is, nem tartalmaz a rendelet 17. cikke (6) bekezdéséhez hasonló rendelkezést, mely szerint a „jogutód a közösségi védjegyoltalomból eredő jogokra mindaddig nem hivatkozhat, amíg az átruházást a lajstromba be nem jegyzik”.

24 A rendelet 17. cikkének (6) bekezdése egyébként értelmét vesztené, ha a rendelet 23. cikkének (1) bekezdését úgy kellene értelmezni, hogy az megakadályozza bármely harmadik féllel szemben a rendelet 17., 19. és 22. cikkében említett valamennyi jogcselekményre történő hivatkozást, amennyiben azok nem kerültek bejegyzésre a lajstromba.

25 Ami a rendelet 23. cikke (1) bekezdésének első mondatában található szabály célját illeti, tekintettel a jelen ítélet 20. és 21. pontjában szereplő megállapításokra, meg kell jegyezni, hogy a rendelet 17., 19. és 22. cikkében említett, a lajstromba be nem jegyzett jogcselekmények harmadik felekkel szembeni érvényesíthetetlensége azon személyek védelmére irányul, akik a közösségi védjegyre mint a vagyoni forgalom tárgyára vonatkozó jogokkal rendelkeznek vagy rendelkezhetnek. Következésképpen a rendelet 23. cikke (1) bekezdésének első mondata nem alkalmazható olyan helyzetre, mint amilyen az alapügyben szerepel, melyben a harmadik fél a védjegy bitorlásával megsérti a közösségi védjegyoltalom által biztosított jogokat.

26 Mindezekre tekintettel az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy a rendelet 23. cikke (1) bekezdésének első mondatát úgy kell értelmezni, hogy az engedélyes érvényesítheti a használati engedély tárgyát képező közösségi védjegy bitorlása miatti igényeket akkor is, ha az engedély nem került bejegyzésre a lajstromba.

27 E válaszra tekintettel az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második kérdésre nem kell válaszolni.

A költségekről

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

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

A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet 23. cikke (1) bekezdésének első mondatát úgy kell értelmezni, hogy az engedélyes akkor is érvényesítheti a használati engedély tárgyát képező közösségi védjegy bitorlása miatti igényeket, ha az engedély nem került bejegyzésre a közösségi védjegylajstromba.

Aláírások