A TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (kibővített tizedik tanács)

2021. június 2.*

„Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – Egy pólójátékost ábrázoló európai uniós ábrás védjegy – Korábbi nemzeti formatervezési minta – Viszonylagos törlési ok – A 40/94/EK rendelet 52. cikke (2) bekezdésének d) pontja (jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 60. cikke (2) bekezdésének d) pontja)”

A T-169/19. sz. ügyben,

a **Style & Taste, SL** (székhelye: Madrid [Spanyolország], képviseli: L. Plaza Fernández-Villa ügyvéd)

felperesnek

az **Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)** (képviselik: S. Palmero Cabezas és H. O’Neill, meghatalmazotti minőségben)

alperes ellen,

a másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban:

a **The Polo/Lauren Company LP** (székhelye: New York, New York [Egyesült Államok], képviseli: M. Garayalde Niño ügyvéd),

az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának a Style & Taste és a The Polo/Lauren Company közötti törlési eljárással kapcsolatban 2019. január 7-én hozott határozata (R 1272/2018-5. sz. ügy) ellen benyújtott keresete tárgyában,

A TÖRVÉNYSZÉK (kibővített tizedik tanács),

tagjai: S. Papasavvas elnök, A. Kornezov, E. Buttigieg, K. Kowalik-Bańczyk (előadó) és G. Hesse bírák,

hivatalvezető: E. Coulon,

tekintettel a Törvényszék Hivatalához 2019. március 19-én benyújtott keresetlevélre,

tekintettel az EUIPO-nak a Törvényszék Hivatalához 2019. június 20-án benyújtott válaszbeadványára,

* Az eljárás nyelve: spanyol.

tekintettel a beavatkozó félnek a Törvényszék Hivatalához 2019. június 10-én benyújtott válaszbeadványára,

tekintettel arra, hogy a felperes és az alperes az eljárás írásbeli szakaszának befejezéséről való értesítést követő háromhetes határidőn belül nem kérte tárgyalás tartását, és mivel ennek nyomán a Törvényszék – eljárási szabályzata 106. cikkének (3) bekezdése alapján – úgy határozott, hogy a keresetről az eljárás szóbeli szakaszának mellőzésével határoz,

meghozta a következő

Ítéletet

A jogvita előzményei

1 2004. szeptember 29-én a beavatkozó fél, a The Polo/Lauren Company LP, európai uniós védjegybejelentési kérelmet nyújtott be az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalához (EUIPO) a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.) módosított változata alapján (amely rendeletnek később a helyébe lépett a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet [HL 2009. L 78., 1. o.], amelyet szintén módosítottak, majd végül azt felváltotta az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet [HL 2017. L 154., 1. o.]).

2 A lajstromoztatni kívánt védjegy az alábbi ábrás megjelölés volt:



3 A bejelentést a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, 1957. június 15-i, később felülvizsgált és módosított Nizzai Megállapodás szerinti 9., 18., 20., 21., 24. és 25. osztályba tartozó árukkal kapcsolatban tették.

4 A védjegyet 2005. november 3-án, 4049201. számon lajstromozták.

5 2016. február 23-án a felperes, a Style & Taste, SL kérelmet nyújtott be a vitatott védjegy törlése iránt a 40/94 rendelet 52. cikke (2) bekezdésének d) pontja (jelenleg a 2017/1001 rendelet 60. cikke (2) bekezdésének d) pontja) szerinti ipari tulajdonjog alapján.

6 A törlési kérelem az 1997. március 4-én D 0024087. számon lajstromozott, alábbi spanyol formatervezési mintán alapult:

A





B



C

7 2018. május 10-i határozatával a törlési osztály elutasította a törlési kérelmet.

8 2018. július 5-én a felperes a 2017/1001 rendelet 66–71. cikke alapján fellebbezést nyújtott be az EUIPO-hoz a törlési osztály határozata ellen.

9 2019. január 7-i határozatával (a továbbiakban: megtámadott határozat) az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsa elutasította a fellebbezést, azzal az indokkal, hogy a korábbi formatervezési minta oltalma 2017. május 22-én lejárt.

A felek kérelmei

10 A felperes lényegében azt kéri, hogy a Törvényszék változtassa meg a megtámadott határozatot, és állapítsa meg, hogy a vitatott védjegyet törölni kell.

11 Az EUIPO és a beavatkozó fél azt kéri, hogy a Törvényszék:

– utasítsa el a keresetet;

– a felperest kötelezze a költségek viselésére.

A jogkérdésről

12 Elöljáróban emlékeztetni kell arra, hogy figyelembe véve a szóban forgó védjegybejelentési kérelem benyújtásának időpontját, nevezetesen 2004. szeptember 29-ét, amely az alkalmazandó anyagi jog meghatározása szempontjából döntő jelentőségű, az ügy tényállására a 40/94 rendelet anyagi jogi rendelkezései az irányadók (lásd ebben az értelemben: 2004. október 5-i Alcon kontra OHIM végzés, C-192/03 P, EU:C:2004:587, 39. és 40. pont; 2020. január 29-i Sky és társai ítélet, C-371/18, EU:C:2020:45, 49. pont). Egyébiránt, mivel az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az eljárási szabályokat általában a hatálybalépésük napjától kell alkalmazni (lásd: 2012. december 11-i Bizottság kontra Spanyolország ítélet, C-610/10, EU:C:2012:781, 45. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat), a jogvitára a 207/2009 rendelet és a 2017/1001 rendelet eljárásjogi rendelkezései az irányadók.

Az elfogadhatóságról

13 Az EUIPO elsődlegesen arra hivatkozik, hogy a felperes egyetlen kereseti kérelme elfogadhatatlan. Szerinte ugyanis, mivel a fellebbezési tanács nem foglalt állást a 40/94 rendelet 52. cikke (2) bekezdése d) pontjának összes alkalmazási feltételéről, a Törvényszék nem állapíthatja meg a vitatott védjegy törölhetőségét. Az EUIPO hozzáteszi, hogy a Törvényszék arra sem utasíthatja őt, hogy törölje a vitatott védjegyet.

14 Másodlagosan, az EUIPO úgy vélekedik, hogy a felperesnek mindenesetre nem fűződik érdeke az eljáráshoz, tekintettel a korábbi formatervezési minta oltalmának lejártára.

15 E tekintetben először is meg kell jegyezni, hogy a felperes nem azt kéri, hogy a Törvényszék utasítsa az EUIPO-t, hanem azt, hogy változtassa meg a megtámadott határozatot.

16 Márpedig egyrészről, még ha az EUIPO joggal hivatkozik is arra, hogy egy megváltoztatás iránti kérelem elfogadhatóságát azon hatáskörre tekintettel kell értékelni, amellyel a fellebbezési tanácsot felruházták (lásd: 2016. október 18-i Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft kontra EUIPO [Brauwelt] ítélet, T-56/15, EU:T:2016:618, 12. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat), elegendő rámutatni arra, hogy a jelen ügyben a fellebbezési tanács a 2017/1001 rendelet 71. cikkének (1) bekezdése és 163. cikkének (1) bekezdése szerint hatáskörrel rendelkezett a vitatott védjegy törlésére.

17 Másrészről, az EUIPO-hoz hasonlóan emlékeztetni kell arra, hogy a Törvényszék számára biztosított megváltoztatásra vonatkozó hatáskör nem ruházza őt fel azzal a jogkörrel, hogy a fellebbezési tanács értékelését a saját értékelésével váltsa fel, és főleg nem azzal, hogy olyan értékelést fogalmazzon meg, amellyel kapcsolatban az említett fellebbezési tanács még nem foglalt állást. Következésképpen a megváltoztatásra vonatkozó hatáskör gyakorlásának főszabály szerint azokra az esetekre kell korlátozódnia, amikor a Törvényszék, miután felülvizsgálta a fellebbezési tanács által megfogalmazott értékelést, a bizonyított ténybeli és jogi elemek alapján meg tudja állapítani, hogy a fellebbezési tanácsnak milyen határozatot kellett volna hoznia (2011. július 5-i Edwin kontra OHIM ítélet, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 72. pont). Mindenesetre az a kérdés, hogy a jelen ügyben teljesülnek-e a Törvényszék megváltoztatásra vonatkozó hatásköre gyakorlásának feltételei, egy olyan érdemi kérdés, amely nincs kihatással a kereset elfogadhatóságára (lásd ebben az értelemben: 2020. március 12-i Sumol + Compal Marcas kontra EUIPO – Heretat Mont-Rubi [SUM011] ítélet, T-296/19, nem tették közzé, EU:T:2020:93, 22. pont).

18 Másodszor, emlékeztetni kell arra, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a felperes eljáráshoz fűződő érdeke feltételezi, hogy a megtámadott jogi aktus megsemmisítése/hatályon kívül helyezése vagy megváltoztatása önmagában jogi következményekkel járhat, és a kereset ezért – eredményét tekintve – az azt indító fél javára szolgálhat (lásd ebben az értelemben: 2015. szeptember 17-i Mory és társai kontra Bizottság ítélet, C-33/14 P, EU:C:2015:609, 55. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Márpedig meg kell állapítani, hogy a 40/94 rendelet 54. cikke (2) bekezdésének (jelenleg a 2017/1001 rendelet 62. cikkének (2) bekezdése) megfelelően a törölt védjegyet úgy kell tekinteni, mintha eleve nem rendelkezett volna az e rendeletben meghatározott joghatásokkal. Ebből következik, hogy a vitatott védjegy törlése, amelyre csak a megtámadott határozat hatályon kívül helyezését vagy megváltoztatását követően kerülhet sor, olyan jogkövetkezményekkel járhat, amelyek a korábbi formatervezési minta oltalmának lejártát megelőző időszak vonatkozásában a felperes javát szolgálhatják. Következésképpen, és ellentétben azzal, amit lényegében az EUIPO állít, sem az a körülmény, hogy a korábbi formatervezési minta oltalma lejárt, sem az a körülmény, hogy a felperes e formatervezési minta alapján nem tilthatja meg az említett formatervezési minta oltalmának lejártát követően lajstromozott más védjegyek használatát, nem fosztja meg a felperest a megtámadott határozat hatályon kívül helyezéséhez vagy megváltoztatásához fűződő érdekétől.

19 Következésképpen azt kell megállapítani, hogy a felperes keresete elfogadható.

Az ügy érdeméről

20 Keresete alátámasztásaként a felperes – a kevéssé világos érvelés ellenére – egyetlen jogalapra hivatkozik, amely lényegében azon alapul, hogy a fellebbezési tanács helytelenül utasította el a törlési kérelmet azzal az indokkal, hogy a korábbi formatervezési minta oltalma a megtámadott határozat meghozatalának időpontjában már lejárt. E tekintetben arra hivatkozik, hogy a spanyol jog nem tette lehetővé számára e formatervezési minta oltalmának megújítását, de ez utóbbi nem

tűnt el pusztán amiatt, hogy az oltalma lejárt, és hogy a törlési eljáráshoz elegendő annak bizonyítása, hogy az említett formatervezési minta korábbi volt a vitatott védjegynél, illetve, hogy a spanyol jognak megfelelően bizonyított volt az összetéveszthetőség fennállása.

21 Az EUIPO és a beavatkozó fél vitatja a felperes érveit.

22 A 40/94 rendelet 52. cikke az európai uniós védjegyek viszonylagos törlési okait sorolja fel. Közelebbről, a 40/94 rendelet 52. cikke (2) bekezdésének d) pontja úgy rendelkezik, hogy „[a]z [európai uniós] védjegyet a[z EUIPO-hoz] benyújtott kérelem vagy a védjegybitorlási perben előterjesztett viszontkereset alapján törölni kell […], ha a megjelölés használata valamely korábbi jog – többek között valamely iparjogvédelmi jog – alapján az annak oltalmára irányadó nemzeti vagy [uniós] jogszabályok alapján megtiltható”.

23 E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a 40/94 rendelet rendelkezéseit az elsőbbség elvére figyelemmel kell értelmezni, amelynek értelmében a korábbi jog elsőbbséget élvez a később lajstromozott védjegyekkel szemben (lásd ebben az értelemben: 2013. február 21-i Fédération Cynologique Internationale ítélet, C-561/11, EU:C:2013:91, 39. pont). Következésképpen az európai uniós védjegyoltalomból eredő jogokat csak úgy lehet gyakorolni, ha az nem sérti az e védjegy bejelentési vagy elsőbbségi napját megelőzően szerzett jogok jogosultjainak jogait.

24 E körülmények között meg kell állapítani, hogy a 40/94 rendelet 52. cikke (2) bekezdésének d) pontja a későbbi európai uniós védjegyekkel ütköző, korábbi ipari tulajdonjogok jogosultjai egyéni érdekeinek védelmére irányul. Így ahhoz, hogy a korábbi jogok említett jogosultjai e rendelkezés alapján kérhessék az ilyen védjegyek törlését, szükségszerűen bizonyítaniuk kell, hogy e védjegyekkel azok bejelentésének vagy elsőbbségük igénylésének időpontjában ütközés állt fenn.

25 Ebből következik, hogy ahhoz, hogy a 40/94 rendelet 52. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett korábbi ipari tulajdonjog jogosultja az európai uniós védjegy törlését kérhesse, szükségszerűen bizonyítania kell, hogy e védjegy bejelentésének vagy elsőbbségének igénylése idején fennállt az a jogosultsága, hogy megtiltsa annak használatát.

26 Ezenkívül, egyrészt rá kell mutatni arra, hogy 40/94 rendelet 52. cikkében a jelen idő használata arra utal, hogy az EUIPO-nak meg kell vizsgálnia, hogy az európai uniós védjegy e rendelkezés szerinti törléséhez szükséges feltételek fennállnak-e abban az időpontban, amikor a törlési kérelemről határozatot hoz. E rendelet 52. cikkének (1) bekezdése tehát úgy rendelkezik, hogy az európai uniós védjegy akkor törölhető, ha az e rendelkezésben említett korábbi jog „fennáll”, és a feltételek „teljesülnek”, amint azt egyébként az EUIPO a 2017/1001 rendelet 60. cikke (1) bekezdésének c) pontjára vonatkozó iránymutatásaiban helyesen kiemeli. Hasonlóképpen, a 40/94 rendelet 52. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az ilyen védjegyet törölni lehet, ha a használata „megtiltható”. Végezetül azt is meg kell jegyezni, hogy a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 1995. december 13-i 2868/95/EK bizottsági rendelet (HL 1995. L 303., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 189. o.) 37. szabálya b) pontjának iii. alpontja úgy rendelkezik, hogy a 40/94 rendelet 52. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott törlési kérelem keretében a törlést kérelmező félnek bizonyítania kell, hogy ő az e rendelkezésben említett jogok valamelyikének a „jogosultja” vagy e jog alapján „igényt támaszthat”.

27 Másrészt a 40/94 rendelet viszonylagos törlési okokra vonatkozó egyéb rendelkezéseinek rendszeréből az következik, hogy a törlési kérelmet el kell utasítani, ha bizonyossággal megállapítható, hogy a törlési eljárás végén már megszűnt a korábbi európai uniós védjeggyel való ütközés.

28 E tekintetben például a 40/94 rendelet 56. cikkének (2) bekezdéséből az következik, hogy az európai uniós védjegy jogosultjának kérelmére az e védjegy törlésére irányuló kérelmet el kell utasítani abban az esetben, ha az e kérelem alátámasztásaként hivatkozott korábbi európai uniós védjegy nem képezte tényleges használat tárgyát az említett kérelem benyújtását megelőző öt évben, és ennek következtében oltalmának megszűnése lett volna megállapítható a 40/94 rendelet 50. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján. Ily módon a 40/94 rendelet 56. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi az európai uniós védjegy jogosultja számára annak elkerülését, hogy védjegyét töröljék, ha a törlést kérelmező fél a törlési eljárás végén már nem tudja bizonyítani az összeütközés fennállását a korábbi európai uniós védjeggyel.

29 Ebből következik, hogy annak a körülménynek, hogy a törlési kérelem alátámasztásaként hivatkozott valamely európai uniós védjegy már nem áll uniós oltalom alatt abban az időpontban, amikor az EUIPO e kérelemről határoz, a kérelem elutasítását kell eredményeznie.

30 E körülmények között meg kell állapítani, hogy a 40/94 rendelet 52. cikke (2) bekezdése d) pontjának alkalmazásánál az e rendelkezésben említett korábbi ipari tulajdonjog jogosultjának bizonyítania kell, hogy nem csupán a vitatott európai uniós védjegy bejelentésének vagy elsőbbsége igénylésének időpontjában áll fenn az a jogosultsága, hogy megtilthatja annak használatát, amint az a fenti 24. pontban megállapításra került, hanem abban az időpontban is, amikor az EUIPO a törlési kérelemről határoz.

31 A jelen ügyben egyrészt nem vitatott, hogy a korábbi formatervezési minta oltalma 2017-ben, vagyis a megtámadott határozat 2019. január 7-én történt meghozatala előtt lejárt. Másrészt a felperes arra hivatkozik, hogy a spanyol jog nem tette lehetővé számára e formatervezési minta oltalmának megújítását, de ez utóbbi nem tűnt el pusztán amiatt, hogy lejárt az oltalma. Mindazonáltal a felperes nem állítja, és *a fortiori* nem is bizonyítja, hogy a spanyol jog szerint egy ilyen formatervezési minta alapján, annak oltalmának lejártát követően megtiltható lenne egy európai uniós védjegy használata. Épp ellenkezőleg, elismeri, hogy a korábbi formatervezési minta oltalmának lejártánál fogva közkinccsé vált, és ennek következtében azt „minden spanyol” szabadon használhatja.

32 Következésképpen azt kell megállapítani, hogy a vitatott védjegy használata a megtámadott határozat meghozatalának időpontjában a korábbi formatervezési minta alapján már nem volt megtiltható. Ebből következik, hogy a fellebbezési tanács helyesen utasította el a felperes által benyújtott törlési kérelmet.

33 A fentiekből eredően a felperes egyetlen jogalapjának nem lehet helyt adni, és így a keresetet teljes egészében el kell utasítani.

A költségekről

34 A Törvényszék eljárási szabályzata 134. cikkének (1) bekezdése értelmében a Törvényszék a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a felperes pervesztes lett, az EUIPO és a beavatkozó fél kérelmének megfelelően kötelezni kell a költségek viselésére.

A fenti indokok alapján

A TÖRVÉNYSZÉK (kibővített tizedik tanács)

a következőképpen határozott:

1) A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2) A Törvényszék a Style & Taste, SL-t kötelezi a költségek viselésére.

Papasavvas Kornezov Buttigieg

Kowalik-Bańczyk Hesse

Kihirdetve Luxembourgban, a 2021. június 2-i nyilvános ülésen.

Aláírások