A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács)

2009. június 11.*

A C-542/07. P. sz. ügyben,

az **Imagination Technologies Ltd** (székhelye: Kings Langley, Hertfordshire [Egyesült Királyság], képviseli: M. Edenborough barrister, P. Brownlow és N. Jenkins solicitors megbízottjaként)

fellebbezőnek

a Bíróság alapokmányának 56. cikke alapján 2007. november 30-án benyújtott fellebbezése tárgyában,

a másik fél az eljárásban:

a **Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)** (képviseli: D. Botis, meghatalmazotti minőségben),

alperes az elsőfokú eljárásban,

* Az eljárás nyelve: angol.

A BÍRÓSÁG (ötödik tanács),

tagjai: M. Ilešič tanácselnök, A. Tizzano és J.-J. Kasel (előadó) bírák,

főtanácsnok: Y. Bot,
hivatalvezető: M. Ferreira főtanácsos,

tekintettel az írásbeli szakaszra és a 2009. február 12-i tárgyalásra,

tekintettel a főtanácsnok meghallgatását követően hozott határozatra, miszerint az ügy elbírálására a főtanácsnok indítványa nélkül kerül sor,

meghozta a következő

Ítéletet

1 Fellebbezésével az Imagination Technologies Ltd (a továbbiakban: Imagination Technologies) az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága T-461/04. sz., Imagination Technologies kontra OHIM (PURE DIGITAL) ügyben 2007. szeptember 20-án hozott azon ítéletének (a továbbiakban: megtámadott ítélet) hatályon kívül helyezését kéri, amellyel az Elsőfokú Bíróság elutasította a fellebbezőnek a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsa 2004. szeptember 16-i azon határozatának (a továbbiakban: vitatott határozat) hatályon kívül helyezése iránti keresetét, amellyel az – azzal az indokkal, hogy a szóban forgó védjegy a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja értelmében „leíró jellegű és megkülönböztető képességgel egyáltalán nem rendelkezik”, és az előterjesztett bizonyítékokra való

figyelemmel az említett cikk (3) bekezdése nem alkalmazható – megtagadta a PURE DIGITAL szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozását.

Jogi háttér

2 A 40/94 rendeletet hatályon kívül helyezte a 2009. április 13-án hatálybalépett, a közösségi védjegyről szóló (egységes szerkezetbe foglalt), 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78., 1. o.). Ugyanakkor, figyelemmel a tényállás időpontjára, az alapeljárásbeli jogvitára továbbra is a 40/94 rendelet az irányadó.

3 A 40/94 rendelet 7. cikkének (1) bekezdése értelmében a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha:

„[…]

b) nem alkalmas a megkülönböztetésre;

c) kizárólag olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája, minősége, mennyisége, rendeltetése, értéke, földrajzi származása, előállítási vagy teljesítési ideje, illetve egyéb jellemzője feltüntetésére használhatnak;

[…]”

4 Ugyanezen 7. cikk (3) bekezdése értelmében „[a]z (1) bekezdés b), c) és d) albekezdése alapján a megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, ha az árujegyzékben szereplő áruk, illetve szolgáltatások tekintetében használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet”.

5 A 40/94 rendelet 9. cikkének (3) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„(3) A közösségi védjegyoltalomból eredő jogok alapján harmadik felekkel szemben a védjegy lajstromozása meghirdetésének napjától lehet fellépni. Megfelelő összegű kártérítés kérhető azonban a közösségi védjegybejelentés meghirdetését követő olyan cselekmények miatt, amelyekkel szemben a lajstromozás meghirdetését követően a meghirdetés folytán fel lehetne lépni. Az ügyben eljáró bíróság a lajstromozás meghirdetéséig az ügy érdemében nem határozhat”.

6 Az említett rendelet „Feltétlen törlési okok” című 51. cikkének (1) és (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy:

„(1) A közösségi védjegyet […] törölni kell, ha:

[…]

b) a megjelölést rosszhiszeműen jelentették be lajstromozásra.

(2) Ha a közösségi védjegy lajstromozására a 7. cikk (1) bekezdésének b), c) vagy d) albekezdésében foglalt rendelkezések megsértésével került sor, a védjegy nem törölhető, ha a megjelölés az árujegyzékben szereplő árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban a védjegyként történő lajstromozást követően folytatott használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet."

A jogvita alapját képező tényállás

7 2001. október 1-jén az Imagination Technologies a 40/94 rendelet alapján közösségi védjegybejelentési kérelmet nyújtott be az OHIM-hoz.

8 A lajstromoztatni kívánt védjegy a „PURE DIGITAL" szómegjelölés volt. A lajstromozást a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti 9. és 38. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében kérelmezték, az alábbi árujegyzékkel:

– 9. osztály: „elektromos és elektronikus készülékek multimédiás szórakoztató-elektronikai rendszerekkel való használatra; telepítéshez szükséges készülékek hang-, kép- és digitális információk vételére, rögzítésére és lejátszására; digitálisvideó-adapterek és interaktívvideó-adapterek számítógépekhez, videokészülékekhez, számítógéphardverekhez és szoftverekhez való használatra, szoftverek multimédia alkalmazásokhoz és grafikus alkalmazásokhoz való használatra; hangszórók, erősítők, dekóderek, DVD-rendszerek és digitálisrádió-rendszerek; laptopok, PDA-k (zsebszámítógépek) és kommunikációs eszközök; kártyák, hangkártyák, mágneskazettás adathordozók; mágnesszalagok, lemezek, kazetták

és más, adat-, hang- és képrögzítésre szolgáló adathordozók; beépített szórakoztató-rendszerek, jelen esetben bármely beépített lejátszórendszeren működő beépített navigációs eszközök, beépített rádiók és videók; tartozékok, felszerelések és alkatrészek bármely előbb említett termékhez";

– 38. osztály: „Távközlés, számítógépes programok, számítógépes és videojátékok és -programok; elektronikus levelezőszolgáltatás (e-mail), informatikai adatbázisokhoz és az internethez való hozzáférés biztosítása".

9 2003. december 12-i határozatával az OHIM elbírálója elutasította a védjegybejelentési kérelmet, azzal az indokkal, hogy a szóban forgó védjegy a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja értelmében leíró jellegű, és megkülönböztető képességgel egyáltalán nem rendelkezik. Az Imagination Technologies által előterjesztett bizonyítékokra való figyelemmel az elbíráló megállapította, hogy ugyanezen cikk (3) bekezdése nem alkalmazható.

10 2004. január 29-én az Imagination Technologies fellebbezést nyújtott be az OHIM-nál az említett határozattal szemben. Vitatott határozatával az OHIM második fellebbezési tanácsa elutasította a fellebbezést, megerősítve ezzel a bejelentett védjegy lajstromozásának megtagadását.

Az Elsőfokú Bíróság előtti eljárás és a megtámadott ítélet

11 Az Elsőfokú Bíróság hivatalához 2004. december 1-jén benyújtott keresetében az Imagination Technologies a vitatott határozat hatályon kívül helyezését kérte.

12 Keresetének alátámasztásaként a fellebbező a következő három jogalapra hivatkozott:

– elsőként a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának a megsértésére, mivel szerinte a fellebbezési tanács tévesen vélte úgy, hogy a megjelölés egyáltalán nem rendelkezik önmagában vett megkülönböztető képességgel;

– másodikként a 40/94 rendelet 38. cikke (2) bekezdésének megsértésére, mivel szerinte a fellebbezési tanács nem vette figyelembe az e rendelkezésben említett lemondó nyilatkozat megtételére vonatkozó lehetőséget; és

– harmadikként a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megsértésére, mivel szerinte a fellebbezési tanácsnak el kellett volna ismernie, hogy a védjegy a fellebbező által folytatott használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet.

13 Az Elsőfokú Bíróság, miután mint megalapozatlant, elutasította az első két jogalapot, határozott a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésére vonatkozó érvekről, főként az arra alapított érvről, hogy nem vették figyelembe a használatra vonatkozó azon bizonyítékokat, amelyek a védjegybejelentést követő időszakra vonatkoztak.

14 E tekintetben – a megtámadott ítélet 77. pontjában – hivatkozva állandó ítélkezési gyakorlatára (lásd az Elsőfokú Bíróság T-247/01. sz., eCopy kontra OHIM [ECOPY] ügyben 2002. december 12-én hozott ítéletének [EBHT 2002., II-5301. o.] 36. pontját; T-8/03. sz., El Corte Inglés kontra OHIM – Pucci [EMILIO PUCCI] ügyben 2004. december 13-án hozott ítéletének [EBHT 2004., II-4297. o.] 71. és 72. pontját, valamint T-262/04. sz., BIC kontra OHIM [tűzköves öngyújtó formája] ügyben 2005. december 15-én hozott ítéletének [EBHT 2005., II-5959. o.] 66. pontját), az Elsőfokú Bíróság először is emlékeztetett arra, hogy a védjegy megkülönböztető képességének használat révén történő megszerzésének az adott védjegyre vonatkozó védjegybejelentés benyújtását megelőzően kell megtörténnie.

15 Az Elsőfokú Bíróság szerint ez az egyedüli olyan értelmezés, amely összeegyeztethető a közösségi védjegyek lajstromozása terén a feltétlen és viszonylagos kizáró okok rendszerének logikájával, amelynek értelmében a védjegybejelentés időpontja határozza meg valamely védjegy másik védjegyhez viszonyított elsőbbségét. Ezzel az értelmezéssel az is elkerülhető, hogy a védjegybejelentő a lajstromozási eljárás elhúzódásából jogtalan előnyre tehessen szert annak bizonyításakor, hogy védjegye a bejelentést követő használat révén megszerezte a megkülönböztető képességet.

16 Az Elsőfokú Bíróság ezt követően a megtámadott ítélet 78. pontjában elutasította a fellebbezőnek a 40/94 rendelet 51. cikke (2) bekezdésére alapított érvét, pontosítva azt, hogy az említett rendelkezés a védjegyjogosult jogos bizalma és a lajstromozás óta eltelt időtartam során eszközölt ráfordítások miatt indokolt, viszont egy egyszerű védjegybejelentés esetén semmiféle bizalomvédelemről nem beszélhetünk. Következésképpen nem lett volna szabad figyelembe venni a védjegybejelentés benyújtását követően folytatott esetleges védjegyhasználatot.

17 Végezetül, a megtámadott ítélet 79. pontjában, az Elsőfokú Bíróság úgy ítélte meg, hogy a bizonyítékok olyan időszakra vonatkoznak, amely a védjegyhasználatot illetően nem alkalmas a védjegybejelentés benyújtása időpontjában fennálló tényekkel kapcsolatos következtetések levonására (lásd analógiaként a Bíróság C-259/02. sz. La Mer

Technology ügyben 2004. január 27-én hozott végzésének [EBHT 2004., I-1159. o.] 31. pontját, és C-192/03. P. sz., Alcon kontra OHIM ügyben 2004. október 5-én hozott végzésének [EBHT 2004., I-8993. o.] 41. pontját).

18 Az Elsőfokú Bíróság ezért, mint megalapozatlant, a harmadik jogalapot is elutasította.

19 Így az Elsőfokú Bíróság a keresetet teljes egészében elutasította.

A Bíróság előtti eljárás

20 A fellebbező fellebbezésében azt kéri, hogy a Bíróság:

– helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

– rendelkezzen a jelen fellebbezési eljárással és az Elsőfokú Bíróság előtti eljárással kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítéséről.

21 Az OHIM azt kéri, hogy a Bíróság:

– teljes egészében utasítsa el a fellebbezést;

– a fellebbezőt kötelezze a költségek viselésére.

A fellebbezésről

A felek érvei

22 Fellebbezésének alátámasztásaként az Imagination Technologies egyetlen, a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének Elsőfokú Bíróság által történt megsértésére alapított jogalapra hivatkozik, mivel szerinte ez utóbbi úgy ítélte meg, hogy valamely bejelentett védjegynek már a védjegybejelentés időpontját megelőzően meg kell szereznie a megkülönböztető képességet.

23 Az Imagination Technologies azon az álláspontonvan, hogy a megkövetelt megkülönböztető képességnek nem szükségszerűen a védjegybejelentés időpontját megelőzően kell fennállnia, hanem azt a lajstromozási eljárás alatt is meg lehet szerezni, mindaddig, amíg az említett megkülönböztető képesség tárgyában hozott határozatot meghozzák, vagyis addig az időpontig, amikor az OHIM dönt abban a kérdésben, hogy feltétlen kizáró okok akadályozzák-e a védjegy lajstromozását.

24 Először is, az Imagination Technologies úgy véli, hogy a feltétlen és viszonylagos kizáró okok „rendszerének logikája”, amelyre az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 77. pontjában támaszkodott, már egy olyan helyzetet ismer el, amely ahhoz hasonlítható, mint amelyre a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének általa megerősített értelmezése is vezet.

25 A fellebbező szerint ugyanis a 40/94 rendelet 51. cikke (2) bekezdésének megfelelően, amikor az első védjegyet az e rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontja ellenére jelentik be, annak lajstromozása akkor sem vonható később kétségbe, ha a védjegy időközben szerezte meg a megkülönböztető képességet. Ezen első lajstromozás tehát akadályát képezné egy későbbi védjegybejelentésnek, annak ellenére, hogy az első védjegy nem rendelkezett megkülönböztető képességgel a második védjegybejelentés időpontjában.

26 A 40/94 rendelet 51. cikke (2) bekezdésének összefüggésében a védjegy megkülönböztető képességének értékelését tehát lajstromozást követően is el lehetett volna végezni. A fellebbező szerint ezzel szemben nincs előírva, hogy a védjegy használata is e lajstromozást követően kell történjen. Ennélfogva a védjegy megszerezhette megkülönböztető képességét a lajstromozási eljárás alatt is. Ha a 40/94 rendelet 51. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi a védjegy megkülönböztető képességének a védjegybejelentés benyújtását követően folytatott használata révén történő megszerzésének bizonyítását, akkor ugyanezen érvelést kell alkalmazni az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésére is.

27 A fellebbező ezenfelül úgy véli, hogy az Elsőfokú Bíróság által a megtámadott ítélet 78. pontjában hivatkozott, és a 40/94 rendelet 51. cikkének (2) bekezdése kapcsán végzett elemzésben említett bizalomvédelemmel kapcsolatos megállapítást módosítani kell, amiatt a tény miatt, hogy valamely tévedésből lajstromozott védjegy jogosultja tökéletesen tisztában van azzal, hogy védjegyének oltalma sérülékeny.

28 Másfelől, a fellebbező álláspontja szerint a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdése szó szerinti értelmezésének – amely szerint „az árujegyzékben szereplő [a rendelet szó szerinti fordítása magyarul ez lenne: (azon áruk és szolgáltatások tekintetében, amelyekre nézve) a védjegybejelentést teszik]” kifejezés kizárólag a védjegybejelentés

időpontjára utal – nincs értelme, hiszen az nem veszi figyelembe azokat az eseményeket, amelyek ezt követően is bekövetkezhetnek, például az árujegyzék módosítását vagy a védjegybejelentés visszavonását.

29 A fellebbező emellett a 40/94 rendelet 9. cikkének (3) bekezdését szeretné érvényesíteni, mivel az teljes mértékben megfelelne az ő álláspontjának a védjegy megkülönböztető képességének értékelése szempontjából figyelembe veendő időponttal kapcsolatban. Ha ugyanis az a határnap az a nap, amelyen az OHIM a megkülönböztető képesség tárgyában határoz, akkor az említett 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően csak akkor lehetne „megfelelő összegű kártérítést" megítélni a „közösségi védjegybejelentés meghirdetését követő cselekmények miatt", ha a védjegy valóban megkülönböztetésre alkalmas.

30 Végül a fellebbező arra az ítélkezési gyakorlatbeli elvre hivatkozik, amelynek értelmében figyelembe kell venni a bírósági eljárás megindulását követően felmerült releváns tényezőket is. Így a Bíróságnak figyelembe kellett volna vennie azokat a tényeket is, amelyek a védjegybitorlási kereset benyújtása és az e keresetre vonatkozó határozat meghozatala között következtek be (a C-145/05. sz. Levi Strauss-ügyben 2006. április 27-én hozott ítélet [EBHT 2006., I-3703. o.] 37. pontja).

31 Egyébként az Elsőfokú Bíróság úgy ítélte meg, hogy a felszólalás benyújtását követően a határozat meghozatala napjáig felmerült tényezőket figyelembe kell venni (az Elsőfokú Bíróság T-191/04. sz., MIP Metro kontra OHIM – Tesco Stores [METRO] ügyben 2006. szeptember 13-án hozott ítéletének [EBHT 2006., II-2855. o.] 46. pontja).

32 Az OHIM ezzel ellentétben úgy véli, hogy a vitatott határozat a 40/94 rendelet 7. cikkének (3) bekezdését megfelelően alkalmazza.

33 Egyrészt a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének, és különösen „az árujegyzékben szereplő [a rendelet szó szerinti fordítása magyarul ez lenne: (azon áruk és szolgáltatások tekintetében, amelyekre nézve) a védjegybejelentést teszik]" kifejezésnek a szó szerinti értelmezését erősíti meg azon értelmezés is, miszerint a védjegynek a megkövetelt megkülönböztető képességet a védjegybejelentés időpontja előtt kell elérnie.

34 Másrészt, a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének teleologikus értelmezése, a feltétlen és viszonylagos kizáró okok „rendszerének logikájára" való tekintettel, tiltja, hogy elfogadhatók legyenek a védjegy megkülönböztető képességének a védjegybejelentést követően történt megszerzésére vonatkozó bizonyítékok, mivel ez azzal a veszéllyel járna, hogy mesterségesen kiterjesztené a védjegyjogosult kizárólagos jogát, és arra ösztönözné a bejelentőket, hogy a megkülönböztetésre alkalmatlan védjegyek tekintetében a lehető leggyorsabban benyújtsák bejelentési kérelmeiket, kizárólag abból a célból, hogy a szóban forgó megjelölések tekintetében elsőbbséget szerezzenek.

35 Bár a 40/94 rendelet által felállított oltalmi rendszer a rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően kivételt enged azon főszabály alól, miszerint csak a rendelet előírásainak megfelelő megjelölések részesülhetnek közösségi védjegyként oltalomban, ez épp azon használat miatt van így, amelyet már az oltalmi idő kezdetét megelőzően is folytattak.

36 A bizalomvédelem állítólagos sérülékenységét illetően az OHIM úgy véli, hogy a fellebbező érve megalapozatlan, hiszen ez utóbbi nem támaszkodhat a bizalomvédelem elvére azt illetően, hogy védjegyét lajstromozzák. Az OHIM szerint, ha minden védjegybejelentő tudatában lenne bejelentési kérelme sérülékenységének, akkor őket mind rosszhiszeműeknek kellene minősíteni, a 40/94 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontja pedig értelmét vesztené. A „bizalomvédelem" kifejezés úgy értendő, hogy a védjegy lajstromozásával a jogosult tekintetében egy kizárólagos jogra vonatkozó jogi vélelem keletkezik.

37 Az OHIM ezenkívül arra hivatkozik, hogy a 40/94 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése és 51. cikkének (2) bekezdése tárgyukat tekintve és jogilag annyira eltérnek egymástól, hogy esetükben nem lehet analógiával érvelni. Ez annál is inkább igaz, mert e rendelkezéseket – mint valamely feltétlen kizáró okba ütköző megjelölés lajstromozásának megtagadása elve alóli kivételeket – szigorúan kell értelmezni. Egyébiránt magának a 40/94 rendelet 51. cikke (2) bekezdésének megléte is azt bizonyítja, hogy a közösségi jogalkotó kizárólag az ott szereplő esetben szándékozott jelentőséget tulajdonítani a lajstromozást követően megszerzett megkülönböztető képességnek.

38 A 40/94 rendeletnek a védjegybejelentés meghirdetését követően kérhető kártérítésre vonatkozó 9. cikkének (3) bekezdését illetően az OHIM azon az álláspontón van, hogy e rendelkezés nem érinti a jogosultnak a védjegye elsőbbségéből eredően keletkező jogait.

39 Az OHIM mindenesetre azt állítja, hogy a fellebbező érvelését követve fennállna az a veszély, hogy sérül az eljárásgazdaságosság és a jogbiztonság elve, mivel így a bejelentők szisztematikusan afelé hajlanának, hogy bejelentésük meghosszabbítását kérjék, ami a vizsgálati szakasz elhúzódásához vezetne, megnövelné a közigazgatási költségeket, és azzal a fokozott veszéllyel járna, hogy harmadik felek a már folyamatban lévő lajstromozási eljárások tárgyát képező megjelölésekkel azonos megjelölések tekintetében nyújtanának be bejelentéseket.

40 Végül, a fellebbező által idézett ítéleteket illetően az OHIM pontosítja, hogy azok olyan ügyekben születtek, amelyek tárgya valamely korábbi jog érvényességének a védjegylajstromozást követően bekövetkezett tények miatti fenntartásának szükségessége volt, és így azokból a jelen ügyre vonatkozóan semmiféle következtetést nem lehet levonni.

A Bíróság álláspontja

41 Annak érdekében, hogy a fellebbező által fellebbezése keretében felhozott jogalap tárgyában határozni lehessen, emlékeztetni kell arra, hogy a 40/94 rendelet 7. cikkének (3) bekezdésének megfelelően „az (1) bekezdés b), c) és d) albekezdése alapján a megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, ha az árujegyzékben szereplő áruk, illetve szolgáltatások tekintetében használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet”.

42 E rendelkezés szövegéből, és még inkább „a megjelölés […] használata révén megszerezte” kifejezésben szereplő múltidejű ige használatából eleve az következik, hogy a védjegynek a védjegybejelentés benyújtásáig kell megszereznie – az azt megelőző használat révén – a megkülönböztető képességet.

43 Hangsúlyozni kell, hogy e megállapítást, amely egyébként a francia nyelvű változatra vonatkozik, a többi nyelvi változat – mint például többek között az angol, a német, az olasz és a holland – is megerősíti.

44 Egyébiránt, a témakörre vonatkozó ítélkezési gyakorlat fejlődése egyértelműen azt tükrözi, hogy a közösségi jogalkotó szándéka az volt, hogy kizárólag azoknak a megjelöléseknek biztosítsa a közösségi védjegyoltalmat, amelyek megkülönböztető képességüket már a védjegybejelentést megelőző használat révén megszerezték.

45 Ugyanis a 40/94 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése lényegét tekintve azonos a 2008. november 28-án hatálybalépett, a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (kodifikált változat) (HL L 299., 25. o.) által hatályon kívül helyezett, 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.; a továbbiakban: 89/104 irányelv) 3. cikkének (3) bekezdésével.

46 A 89/104 irányelv 3. cikkének (3) bekezdése a következőképpen szól:

„Az (1) bekezdés b), c) és d) albekezdése alapján a […] védjegy nem törölhető, ha a megjelölés használata révén a bejelentés bejelentési napját megelőzően megszerezte a megkülönböztető képességet. Ezen túlmenően bármelyik tagállam előírhatja, hogy ezt a szabályt akkor is alkalmazni kell, ha a megjelölés a megkülönböztető képességet a bejelentés bejelentési napját vagy a lajstromozás napját követően szerezte meg.”

47 E tekintetben a 89/104 irányelv negyedik preambulumbekezdése pontosítja, hogy az irányelv nem érinti a tagállamok arra vonatkozó jogát, hogy továbbra is oltalomban részesítsék a használat folytán megszerzett védjegyeket, e védjegyeket azonban csak a lajstromozás útján megszerzett védjegyekhez való viszonyuk tekintetében veszi figyelembe.

48 Mindenesetre, mivel a közösségi jog a 40/94 rendelet hatálybalépése óta, amelynek célja a közösségi védjegyrendszer kialakítása, nem rendelkezik a tagállamok azzal kapcsolatos jogáról, hogy e rendelet 7. cikkének (3) bekezdését azokra a védjegyekre alkalmazzák, amelyek a megkülönböztető képességet a bejelentést vagy a lajstromozást követően szerezték meg, ebből arra kell következtetni, hogy a közösségi jogalkotó az e rendelet 7. cikke (3) bekezdése alapján biztosított védjegyoltalmat azokra a védjegyekre akarta korlátozni, amelyek a megkülönböztető képességüket a véjdegybejelentést megelőzően szerezték meg.

49 Mind a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének, mind a 89/104 irányelv 3. cikke (3) bekezdése első mondatának szó szerinti értelmezése arra enged következtetni, hogy a védjegynek a használata révén megszerzett megkülönböztető képességre a védjegybejelentés napját megelőzően kell szert tennie.

50 Lévén, hogy a fellebbező a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének értelmezését vitatja az arra való hivatkozással, hogy az alapján nem vehetők figyelembe a védjegybejelentés benyújtását követően esetlegesen felmerülő események, elegendő kiemelni, hogy érvelése nem támasztja alá azt, hogy a védjegybejelentésben szereplő árujegyzék módosításának vagy a védjegybejelentés visszavonásának mennyiben van jelentősége a védjegy megkülönböztető képességének értékelése szempontjából. Ezt az érvet emiatt el kell utasítani.

51 Egyébként, miként azt az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 77. pontjában helyesen megállapította, a 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének e szó szerinti értelmezése az egyedüli olyan értelmezés, amely összeegyeztethető a közösségi védjegyek lajstromozása terén a feltétlen és viszonylagos kizáró okok rendszerének logikájával, amelynek értelmében a védjegybejelentés időpontja határozza meg valamely védjegy másik védjegyhez viszonyított elsőbbségét.

52 Ráadásul, a védjegybejelentés időpontjában megkülönböztető képességgel nem rendelkező védjegy, felszólalás vagy törlési kérelem keretében, viszonylagos kizáró ok alkalmazására adhat alapot valamely más olyan védjeggyel szemben, amelynek bejelentési napja későbbi, mint az első védjegyé. Ez különösen olyan esetben elfogadhatatlan, ha a második védjegy már a bejelentésekor megkülönböztető képességgel rendelkezik, miközben az első védjegy még meg sem szerezte e megkülönböztető képességet a használat révén.

53 E tekintetben a fellebbezőnek a 40/94 rendelet 51. cikke (2) bekezdésére alapított azon érve, miszerint e cikk már elismeri a védjegybejelentés benyújtását követő használat bizonyítását, nem fogadható el.

54 Egyrészt ugyanis a 40/94 rendelet 51. cikkének (2) bekezdését, mivel az csupán egy kivételt enged az említett 51. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltétlen törlési okok vonatkozásában, szigorúan kell értelmezni, és ennélfogva az nem szolgálhat alapul analógiaként történő érvelésként az említett rendelet 7. cikke (3) bekezdésének értelmezéséhez.

55 Másrészt, emlékeztetni kell arra – miként azt a megtámadott ítélet 78. pontjában az Elsőfokú Bíróság is helyesen tette –, hogy a 40/94 rendelet 51. cikke (2) bekezdésének indoka a védjegyjogosultnak a védjegy lajstromozásába vetett bizalmának védelme, és a védjegyjogosult e bizalomvédelem alapján eszközölhet csak ráfordításokat a lajstromozás időpontjától kezdődő időszakban. Márpedig megjegyzendő, hogy e bizalomvédelemre a védjegylajstromozás folyamán a védjegybejelentéskor nem lehet hivatkozni.

56 Ebben az összefüggésben a fellebbező azon állítása, miszerint célszerű lenne mérsékelni azt a bizalomvédelmet, amelyre a tévedésből lajstromozott védjegy jogosultja hivatkozhat, amiatt, hogy e jogosultnak tökéletesen tisztában kell lennie azzal, hogy védjegyének oltalma sérülékeny, nem meggyőző. Még ha feltételezzük is, hogy minden egyes tévedésből lajstromozott védjegy jogosultja rosszhiszeműnek tekintendő, a 40/94 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontját, amely a bejelentő rosszhiszeműségét feltétlen törlési oknak tekinti, minden ott említett, tévedésből történt védjegylajstromozás esetében alkalmazni kellene, így pedig az említett cikk (2) bekezdése teljesen értelmét vesztené.

57 Ami a fellebbező azon állítását illeti, hogy a védjegy megkülönböztető képességének a kizáró okok vizsgálatának időpontjában történő értékelése tökéletesen összeegyeztethető a 40/94 rendelet 9. cikke (3) bekezdésének értelmezésével, elegendő kiemelni, hogy az említett cikk, azon kívül, hogy szintén megfelel azon értelmezésnek, amely szerint a megkülönböztető képességet a védjegybejelentést megelőzően kell megszerezni, az esetlegesen, harmadik felekkel szemben, a védjegy meghirdetését követően, azonban a védjegy lajstromozását megelőzően történt cselekmények miatt igényelhető kártérítésre vonatkozik. Márpedig a fellebbező nem tudta bizonyítani azt, hogy mennyiben befolyásolhatja a közösségi védjegyoltalom harmadik felekkel szembeni fellépésének kérdése a védjegynek a bejelentés időpontjában meglévő megkülönböztető képességének kérdését.

58 Ami a fellebbező által álláspontjának alátámasztásaként hivatkozott ítéleteket illeti, megjegyzendő, hogy egyrészt a fent hivatkozott Levi Strauss ügyben a Bíróság a jogosult magatartásának valamely szabályszerűen megszerzett védjegy oltalmának terjedelmére kiható következményeivel kapcsolatban hozott döntést, másrészt, a fent hivatkozott MIP Metro kontra OHIM – Tesco Stores (METRO) ügyben az Elsőfokú Bíróság úgy ítélte meg, hogy köteles figyelembe venni a felszólalás előterjesztése és a felszólalás tárgyában hozott határozat kelte között bekövetkezett körülménybeli változásokat.

59 Megállapítandó, hogy ezen ítéletek nem relevánsak a jelen ügyben felmerült kérdésben való döntés szempontjából, amely ügy egy, a védjegybejelentés időpontjában megkülönböztető képességgel nem rendelkező védjegy bejelentési kérelmével kapcsolatos.

60 Az előzőekre tekintettel azt kell megállapítani, hogy az Elsőfokú Bíróság helyesen döntött úgy, hogy a szóban forgó védjegynek a védjegybejelentés időpontját megelőzően, korábbi használata révén kellett volna megszereznie a megkülönböztető képességet.

61 Következésképpen a 40/94 rendelet 7. cikkének (3) bekezdésére alapított egyetlen jogalap nem megalapozott, és emiatt a fellebbezést el kell utasítani.

A költségekről

62 Az eljárási szabályzat 69. cikkének 2. §-a alapján, amelyet ugyanezen szabályzat 118. cikke alapján a fellebbezési eljárásban is alkalmazni kell, a Bíróság a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel az OHIM kérte az Imagination Technologies kötelezését, és ez utóbbi pervesztes lett, ezért őt kell a költségek viselésére kötelezni.

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

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) Az Imagination Technologies Ltd-t kötelezi a költségek viselésére.

Aláírások