AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács)

2006. szeptember 13. *

A T-191/04. sz. ügyben,

a **MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG** (székhelye: Düsseldorf [Németország], képviseli: R. Kaase ügyvéd)

felperesnek

a **Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)** (képviseli: A. Folliard-Monguiral, meghatalmazotti minőségben)

alperes ellen,

a másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban:

* Az eljárás nyelve: angol.

a **Tesco Stores Ltd** (székhelye: Cheshunt [Egyesült Királyság], képviseli: S. Malynicz barrister),

az OHIM első fellebbezési tanácsának 2004. március 23-án a MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG és a Tesco Stores Ltd közötti felszólalási eljárás ügyében hozott határozata (R 486/2003-1. sz. ügy) ellen benyújtott keresete tárgyában,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA (harmadik tanács),

tagjai: M. Jaeger elnök, V. Tiili és Czúcz O. bírák,
hivatalvezető: K. Andová tanácsos,

tekintettel az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2004. május 27-én benyújtott keresetlevélre,

tekintettel a beavatkozónak és az OHIM-nak az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2004. szeptember 13-án, illetve 21-én benyújtott válaszbeadványaira,

a 2005. november 30-i tárgyalást követően,

meghozta a következő

Ítéletet

A jogvita előzményei

1 1998. március 20-án a MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, korábban METRO Cash & Carry GmbH (a továbbiakban: felperes) a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK módosított tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) alapján védjegybejelentést nyújtott be a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM).

2 A lajstromoztatni kívánt védjegy az alábbi ábrás megjelölés volt:



3 A védjegybejelentést a *Közösségi Védjegyértesítő* 1999. november 2-i 86/99. számában hirdették meg.

4 2000. január 28-án a Tesco Stores Ltd (a továbbiakban: beavatkozó) a 40/94 rendelet 42. cikke alapján felszólalást nyújtott be a bejelentett védjegy lajstromozásával

szemben. Felszólalása az Egyesült Királyságban 1993. július 27-én az 1543011. számon lajstromozott METRO nemzeti szóvédjegyen alapult, amely kezdeti érvényessége 2000. július 27-én lejárt.

5 2000. június 13-i levelével az OHIM tájékoztatta a beavatkozót, hogy négy hónapos határidőt jelöl meg számára a felszólalása alátámasztásához hasznosnak vélt kiegészítő tények, bizonyítékok és érvek benyújtására. Egy, az ezen levélhez csatolt tájékoztató jegyzetben az OHIM tudatta a beavatkozóval, hogy amennyiben a korábbi védjegy oltalmának érvényessége 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., a továbbiakban: végrehajtási rendelet) 20. szabályának (2) bekezdése értelmében „a védjegyen fennálló korábbi jogok alátámasztására szolgáló bizonyítékok benyújtásának idején" lejárt, a beavatkozónak a megújítási okiratot vagy annak megfelelő bizonyítékot is be kell nyújtania, illetve ennek hiányában bizonyítékot annak alátámasztására, hogy a megújítási kérelmet jogszerűen nyújtották be az illetékes hatóságoknál. A négy hónapos határidőt ezt követően meghosszabbították, és véglegesen 2003. március 13-án járt le.

6 A korábbi védjegy megújítására vonatkozóan nem nyújtottak be bizonyítékot a megjelölt határidőn belül.

7 Az OHIM 2003. április 30-i levelével tájékoztatta a beavatkozót, hogy mivel nem nyújtott be bizonyítékot védjegye megújításának alátámasztására, az OHIM a felszólalás ügyében a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján fog dönteni.

8 2003. június 12-i határozatával (a továbbiakban: a felszólalási osztály határozata) a felszólalási osztály elutasította a felszólalást azon okból, hogy a beavatkozó, noha erre megfelelő módon felhívták, nem nyújtott be bizonyítékot arra nézve, hogy a védjegyen fennálló joga továbbra is érvényes 2000. július 27-e után, azon időpontot követően, amikor a beavatkozó által benyújtott iratok alapján védjegye oltalmának érvényessége lejárt.

9 2003. augusztus 11-én a beavatkozó a 40/94 rendelet 57–62. cikke alapján fellebbezést nyújtott be az OHIM-hoz a felszólalási osztály határozata ellen.

10 2004. május 23-i határozatával (a továbbiakban: megtámadott határozat) az OHIM első fellebbezési tanácsa helyt adott a fellebbezésnek. Úgy ítélte meg, hogy a felszólalás benyújtásának, sőt, a bizonyítékok igénylésének időpontjában (2000. június 13-án) is, a védjegyen fennálló korábbi jogok még érvényesek voltak, következésképpen a beavatkozónak nem kellett bizonyítania a védjegyoltalom megújítását.

A felek kérelmei

11 A felperes azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak;

– helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

– az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

12 Az OHIM azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– adjon helyt a felperes megtámadott határozat hatályon kívül helyezése iránti kérelmének;

– a beavatkozót kötelezze a költségek viselésére.

13 A beavatkozó azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– utasítsa el a keresetet;

– a felperest kötelezze a beavatkozó részéről felmerült költségek viselésére.

Az OHIM kérelmeinek elfogadhatóságáról

14 Az OHIM perbeli helyzetével kapcsolatban emlékeztetni kell arra, hogy ha az OHIM valóban nem rendelkezik kereshetőségi joggal, amely szükséges ahhoz, hogy keresetet nyújtson be valamely fellebbezési tanácsának határozata ellen, fordított esetben sem kötelezhető arra, hogy a fellebbezési tanácsok minden megtámadott határozatát szisztematikusan megvédje, illetve nem köteles minden, ilyen határozat ellen irányuló kereset elutasítását kérelmezni (l. az Elsőfokú Bíróság T-107/02. sz., GE Betz kontra OHIM-Atofina Chemicals [BIOMATE) ügyben 2004. június 30-án hozott ítéletének [EBHT 2004., II-1845. o.] 34. pontját, a T-186/04. sz., Spa Monopole kontra OHIM-Spaform (SPAFORM) ügyben 2005. június 15-én hozott ítéletének [EBHT 2005., II-2333. o.] 20. pontját és a T-379/03. sz., Peek & Cloppenburg kontra OHIM (Cloppenburg) ügyben 2005. október 25-én hozott ítéletének) [EBHT 2005., II-4633. o.] 22. pontját). Nincs akadálya annak, hogy az OHIM csatlakozzon a felperes egy kereseti kérelméhez, vagy hogy azt az Elsőfokú Bíróság mérlegelésére bízza, és emellett az Elsőfokú Bíróság tájékoztatása érdekében minden általa megfelelőnek ítélt érvet előterjesszen (lásd a fent hivatkozott BIOMATE-ítélet 36. pontját és a fent hivatkozott Cloppenburg-ítélet 22. pontját). Ugyanakkor az OHIM nem nyújthat be a fellebbezési tanács határozatának hatályon kívül helyezésére vagy megváltoztatására irányuló kérelmet a keresetlevélben nem szereplő ponttal kapcsolatban, vagy nem terjeszthet elő a keresetlevélben fel nem hozott jogalapot (lásd e tekintetben a fent hivatkozott Cloppenburg-ítélet 22. pontját; lásd ugyancsak e tekintetben a Bíróság Vedial kontra OHIM ügyben 2004. október 12-én hozott ítéletének [EBHT 2004., I-9573. o.] 34. pontját).

15 Következésképpen azon kérelmeket, amelyek által az OHIM csatlakozik a felperes hatályon kívül helyezés iránti kérelméhez, elfogadhatóaknak kell nyilvánítani, amennyiben azok, valamint az alátámasztásuk céljából bemutatott érvek nem nyúlnak túl a felperes által előterjesztett kereseti kérelmek és jogalapok keretén.

Az ügy érdeméről

A – *A felek érvei*

16 A megtámadott határozat hatályon kívül helyezése iránti kérelme alátámasztására a felperes egyetlen jogalapra hivatkozik. Azt állítja, hogy a megtámadott határozat sérti a 40/94 rendeletet, különösen annak 74. cikkét, valamint a végrehajtási rendeletet, különösen annak 16. és 20. szabályát. E rendelkezésekből következik, hogy a releváns időpont, amikor a korábbi jognak érvényesnek kell lennie, és amely vonatkozásában a felszólalónak ezen jog érvényességére vonatkozó bizonyítékot be kell nyújtania, a felszólalási osztály határozathozatalának időpontja, vagy legalábbis az egyéb bizonyítékok benyújtására megjelölt határidő letelte, nem pedig a felszólalás benyújtásának időpontja.

17 Ezen túl a végrehajtási rendelet 16. szabályának *ratio legis*-e megköveteli, hogy a bejelentőnek és a felszólalási osztálynak lehetősége legyen a közösségi védjegy bejelentésével szemben hivatkozott korábbi védjegy érvényességének ellenőrzésére, mivel kizárólag érvényes védjegy szolgálhat egy felszólalás alapjául. A felszólalási osztályt a végrehajtási rendelet 16. szabályának (3) bekezdése és 20. szabályának (2) bekezdése felhatalmazza arra, hogy határidőt állapítson meg a bizonyítékok előterjesztésére, amennyiben azok a felszólalással együtt nem kerültek benyújtásra.

18 A felperes arra is hivatkozik, hogy a megtámadott határozat megállapításai, melyek szerint a felszólalási osztály egyrészt nem veheti tekintetbe a korábbi védjegyen fennálló jogok érvényességének a felszólalás ügyében történő határozat meghozatala előtt végbement lejártát, másrészt nem kérheti a korábbi védjegy oltalma megújításának bizonyítását, ellentétes a 40/94 rendelet és a végrehajtási rendelet rendelkezéseivel, valamint a viszonylagos kizáró okok értékelésének általános rendjével.

19 Az OHIM támogatja a felperes érvelését. Kijelenti különösen azt, hogy a megtámadott határozat nem összeegyeztethető a felszólalási eljárást szabályozó belső iránymutatásokkal, amelyek úgy rendelkeznek, hogy „az iratok kiegészítésére megjelölt négy hónap folyamán a felszólalónak bizonyítékot kell benyújtania arra vonatkozólag, hogy a védjegy(ek), amely(ek)re felszólalását alapozza, továbbra is érvényes(ek). A megújítás bizonyításának elmaradása esetén a korábbi védjegyet nem kell tekintetbe venni [...], vagy a felszólalást el kell utasítani azon okból, hogy az nem megalapozott. Ugyanakkor, annak elkerülése végett, hogy a felszólalási osztály egy olyan korábbi védjegyen alapuló felszólalás ügyében hozzon határozatot, amelynek oltalma nem került megújításra, ha egy érvényesen bizonyított védjegy oltalma a négy hónapos határidő vége és a határozat meghozatalának időpontja között jár le, az elbírálónak fel kell szólítania a felszólalót, hogy nyújtsa be a védjegyoltalom megújításának bizonyítékát, függetlenül attól, hogy a bejelentő kifogással él-e vagy sem".

20 A beavatkozó hat érvet terjeszt elő álláspontjának alátámasztására, mely szerint a fellebbezési tanács helyesen alkalmazta a 40/94 rendeletet, valamint a végrehajtási rendeletet.

21 Először is arra hivatkozik, hogy a 40/94 rendelet 8. cikkének (1) bekezdése inkább jelen időt használ („felszólalására"), mint jövő időt. Továbbá a rendelet 8. cikkének (2) bekezdése múltbéli cselekvésre utal („lajstromozott védjegyek"). Álláspontja szerint a két rendelkezés együttes olvasatából nyilvánvaló, hogy a felszólalás időpontja a meghatározó. Következésképpen a 40/94 rendelet 8. cikkének nincs egyetlen olyan rendelkezése sem, amely a felszólalót arra kötelezné, hogy tartsa fenn a korábbi védjegy jogosultjának jogállását, vagy bizonyítsa, hogy ezen jogállását a felszólalási határidőn túl is fenntartotta.

22 Másodsorban a beavatkozó úgy véli, hogy a 40/94 rendelet 42. cikkének (1) bekezdése által előírt egyetlen feltétel az, hogy a felszólalást azon okból nyújtsák be, hogy a védjegy lajstromozását ugyanezen rendelet 8. cikke alapján el kell utasítani. A beavatkozó felhívja a figyelmet arra, hogy ezen előírás megfogalmazása ugyancsak jelen idejű. Ezen túl a rendelkezés azt írja elő, hogy a felszólaló, többek között, a rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott korábbi védjegyek jogosultja legyen. E rendelkezés ugyancsak jelen időt használ. A beavatkozó ebből arra következtet, hogy a felszólalót nem terheli arra vonatkozó bizonyítási kötelezettség, hogy a jövőben, a felszólalási határidőn túl, határozatlan ideig ő marad a védjegyjogosult. A beavatkozó úgy véli, hogy e rendelet 42. cikkének (3) bekezdése alátámasztja ezt az elemzést, lévén előírja, továbbra is jelen időt használva, hogy a felszólalónak meg kell jelölnie a felszólalása alapjául szolgáló okokat. Kijelenti továbbá, hogy a felszólalónak azokat az ezen időpontban fennálló okokat kell megjelölnie, amelyekre a bejelentett védjeggyel szemben hivatkozni lehet. Egyetlen felszólaló sem képes arra, hogy bizonyossággal megjelölje, milyen helyzet áll majd fenn a jövőben, a felszólalási határidőn túl, határozatlan időpontban. Ez mindenképpen ellentétes a 40/94 rendelet 42. cikkének (3) bekezdésével.

23 Harmadsorban a beavatkozó arra hivatkozik, hogy a végrehajtási rendelet 15. és 16. szabálya egyértelműen hallgat a felperes által hivatkozott azon felvetésről, miszerint valamely korábbi védjegy érvényességét azon időpontra vonatkozóan kell bizonyítani, amikor a felszólalási osztály érdemi döntést hoz. A beavatkozó úgy véli, azt, hogy a jogalkotó ilyen részletes rendelkezéseket alkotott, anélkül ugyanakkor, hogy meghatározta volna, a felszólalónak bizonyítania kell-e, hogy jogai a felszólalási határidőn túl is fennmaradnak, a jogalkotó abbéli szándékaként kell értelmezni, hogy ilyen bizonyítást nem ír elő, az *expressio unius est exclusio alterius* elvének megfelelően. A beavatkozó továbbá emlékeztet arra, hogy a szóban forgó rendelkezések szövegezése jelen vagy múlt idejű.

24 A beavatkozó a végrehajtási rendelet 15. szabálya (2) bekezdése c) pontjának i) alpontjára is hivatkozik, amely úgy rendelkezik, hogy „ha a felszólalást a korábbi védjegy vagy a korábbi jog jogosultja terjeszti elő, [a felszólalásnak tartalmaznia kell] a jogosult nev[ét] és cím[ét], valamint nyilatkozat[ot] arról, hogy ő a korábbi védjegy vagy a korábbi jog jogosultja". A felszólaló ebből arra következtet, hogy e szabály szerint az egyetlen bizonyítandó tény az, hogy a felszólaló a jogosultja a korábbi védjegynek a felszólalás benyújtásának időpontjában.

25 Negyedsorban a beavatkozó felhívja a figyelmet arra, hogy a jogbiztonság követelményéből következik, hogy a közösségi jogszabályoknak lehetővé kell tenniük, hogy az érdekeltek pontosan megismerjék az őket terhelő kötelezettségek terjedelmét (lásd a Bíróság C-233/96. sz., Dánia kontra Bizottság ügyben 1998. október 1-jén hozott ítéletének. [EBHT 1998., I-5759. o.] 38. pontját). A beavatkozó megállapítja, hogy a felperes által javasolt megoldás, vagyis hogy az az időpont, amelyre vonatkozóan az OHIM a korábbi védjegy érvényességét mérlegeli, a felszólalásról szóló határozat meghozatalának időpontja, önkényes és bizonytalan alapokon nyugszik. A beavatkozó úgy véli, hogy az elhúzódó eljárások eshetősége a beavatkozóktól azt követeli, hogy a felszólaló találja ki, melyik az a valószínű időpont, amikor érdemi döntés meghozatala várható, vagy pedig folyamatosan szolgáltasson a korábbi védjegyre vonatkozó naprakész bizonyítékot.

26 Ötödsorban a beavatkozó arra hivatkozik, hogy a visszamenőleges hatály közösségi jogi tilalmának elvével ellentétes annak előírása, hogy a felszólaló bizonyítsa, a korábbi védjegy továbbra is létezik vagy érvényes a felszólalás benyújtásának idején.

27 A beavatkozó kifejti, hogy a felszólalás benyújtásának idején, 2000. január 28-án engedélyt kapott arra, hogy a védjegyokirat másolatát azt követően nyújtsa be. A korábbi védjegy védjegyokiratának másolatát 2000. február 24-én nyújtotta be. A felszólaló azt állítja válaszának 18. pontjában, hogy ezen lajstromkivonat a védjegy érvényességét 2003. július 27-ig állapította meg, tehát a felszólalás benyújtásának időpontján túl. 2000. június 13-án az OHIM levélben tájékoztatta a felszólalót az eljárás kontradiktórikus részének megnyitásáról, és felszólította, hogy nyújtsa be az érveit alátámasztó tényeket, bizonyítékokat és észrevételeket. A felszólaló arra hivatkozik, amint azt a felperes is állítja, hogy ezen levél a védjegyoltalom megújítására vonatkozó bizonyítékok benyújtására szólította fel, amelyet a felszólalási határidőn belül megtett már, ez az előírás tehát visszamenőleges hatályú, és mint ilyen, megengedhetetlen.

28 Hatodsorban, végezetül a beavatkozó azt állítja, hogy a 40/94 rendelet 74. cikke nem támasztja alá a felperes álláspontját. Szerinte ezen cikk célja megfelel címének: a tényállás OHIM által hivatalból történő vizsgálatának terjedelmét határozza meg.

Tagadja tehát, hogy ez a passzus azt írná elő, hogy a felszólalónak kötelessége bizonyítani az OHIM előtt, hogy valamely védjegy továbbra is létezik, és érvényes egészen a felszólalási osztály határozata meghozatalának időpontjáig.

B – *Az Elsőfokú Bíróság álláspontja*

29 A felperes, akit az OHIM is támogat, alapvetően a megtámadott határozat két megállapítását vitatja. Először is, a fellebbezési tanács tévesen vélte úgy, a felszólalás alapját képező védjegy oltalmának lejárta nem teszi lehetővé, hogy a felszólalási osztály visszamenőleg megváltoztassa egy felszólaló jogállását és elutasítsa a felszólalást. Másodsorban tévesen véli úgy, hogy a felszólalónak egyszerre kell előterjesztenie felszólalásának valamennyi indítékát, és hogy ennélfogva sem a felszólalási osztálynak, sem a fellebbezési tanácsoknak nem áll jogukban a felszólalás alapjául szolgáló korábbi védjegy folyamatos érvényességére vonatkozó további bizonyítékok bekérése. Ezen megállapítások ellentétesek a 40/94 rendelet és a végrehajtási rendelet általános rendjével, lévén a felszólalási osztályt a bejelentett védjegy és egy lejárt oltalmi idejű védjegy közötti ütközés megállapítására vezetnék.

30 Fontos emlékeztetni arra, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében a védjegy alapvető rendeltetése annak biztosítása, hogy a védjegyet hordozó áru vagy a védjegy alatt nyújtott szolgáltatás a védjegyjogosulttól származik, lehetővé téve ezáltal ezen áru vagy szolgáltatás összetévesztés nélküli megkülönböztetését egyéb eredetű áruktól vagy szolgáltatásoktól (lásd a Bíróság 102/77. sz., Hoffmann-La Roche ügyben 1978. május 23-án hozott ítéletének [EBHT 1978., 1139. o.] 7. pontját; a C-456/01 P. sz. és C-457/01 P. Henkel kontra OHIM ügyben 2004. április 29-én hozott ítéletének [EBHT 2004., I-5089. o.] 48. pontját és a C-329/02 P. sz. SAT.1 kontra OHIM ügyben 2004. szeptember 16-án hozott ítéletének [EBHT 2004., I-8317. o.] 23. pontját). Nem áll fenn közérdek arra nézve, hogy a 40/94 rendeletben foglalt valamennyi oltalmat biztosítani kell valamely védjegy számára, amely alapvető rendeltetését nem tölti be (lásd a fent hivatkozott Henkel kontra OHIM ítélet 48. pontját).

31 A 40/94 rendelet 8. és 42. cikkében, valamint a végrehajtási rendelet 15., 16. és 20. szabályában foglalt, viszonylagos kizáró okokra, illetve felszólalási eljárásra vonatkozó rendelkezések, amelyek rendelkeznek az olyan új védjegy védjegyoltalomból való kizárásának lehetőségéről, amely, a köztük fennálló összetévesztés veszélye folytán, ütközik a korábbi védjeggyel, célja alapvetően annak biztosítása, hogy egy korábbi védjegy fenntarthassa eredetmegjelölő funkcióját.

32 Egy ilyen ütközés esetleges fennállását két szempontból lehet vizsgálni. Egyrészt, a fent hivatkozott rendelkezések alkalmazási körével kapcsolatban az szükséges, hogy azonosság vagy hasonlóság álljon fent a korábbi védjegy és a bejelentett védjegy, valamint a két védjegy által megjelölt áruk vagy szolgáltatások között, amely a két megjelölés között összetéveszthetőséghez vezethet. Másrészt, a fenti rendelkezések időbeli hatályának alkalmazásával kapcsolatban, e két védjegynek bizonyos ideig párhuzamosan kell léteznie egymás mellett. Valamely korábbi védjegy eredetjelölő funkcióját nem veszélyeztetheti egy másik, csupán a korábbi védjegy lejártát követően lajstromozott védjegy. Amennyiben nincs olyan időszak, amelynek folyamán a két védjegy párhuzamosan létezik, egyáltalában nem merülhet fel ütközés.

33 Következésképpen az Elsőfokú Bíróság megállapítja, hogy a megtámadott határozatban foglalt azon kijelentés, mely szerint „a felszólalási osztályt egyetlen tényező sem hatalmazza fel egy felszólaló jogállásának visszamenőleges megváltoztatására csupán mert a felszólalási eljárás idején [...] a nemzeti védjegy oltalma [...] lejárt", nem veszi tekintetbe azt a körülményt, hogy semmiféle ütközés nem merülhet fel a bejelentett védjegy és az ezen időszak folyamán lejárt védjegy között, lévén a bejelentett védjegyet kizárólag a felszólalási eljárás végét követően lehet lajstromozni. Következésképpen a fellebbezési tanács által a korábbi védjegynek biztosított oltalmat nem igazolja a védjegy alapvető rendeltetésének védelme, továbbá ellentétes a viszonylagos kizáró okok értékelését, valamint a felszólalási eljárást szabályozó rendelkezések szellemével és rendjével.

34 Ezen túl a felperes és az OHIM jogosan hivatkozik arra, hogy a felszólalási osztálynak és a fellebbezési tanácsoknak tekintetbe kell venniük a körülményeknek a felszólalás benyújtása és a felszólalásról szóló határozat meghozatala közötti időszakban történt, és a felek által az OHIM tájékoztatás iránti kérelmére benyújtott bizonyítékokból észlelhető változásait.

35 E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az Elsőfokú Bíróság a T-308/01. sz., Henkel kontra OHMI – LHS (UK) (KLEENCARE) ügyben 2003. szeptember 23-án hozott ítéletének (EBHT 2003., II-3253. o.) 26. pontjában kimondta, hogy a felszólalási osztály határozatának a 40/94 rendelet 61. cikkének (1) bekezdésében foglalt felülvizsgálata keretén belül a fellebbezés végeredménye attól a kérdéstől függ, hogy a felszólalási osztály az ítélethozatal idején jogszerűen elfogadhatott volna-e egy új határozatot, amelynek rendelkező része megegyezik a vitatott határozatéval.

36 Ezen felülvizsgálat keretén belül az OHIM fellebbezési tanácsai, a visszautalás esetének kivételével, eljárhatnak annak a szervezeti egységnek a hatáskörében, amelyik a határozatot hozta (lásd a fenti 35. pontban hivatkozott KLEENCARE-ítélet 24. pontját). Következésképpen meg kell állapítani, hogy az ezen ítélkezési gyakorlat által felállított alapelv alkalmazandó a felszólalási osztály által végzett értékelés során, így sem a felszólalási osztály, sem a fellebbezési tanácsok nem hozhatnak olyan határozatot, amely jogszerűtlen az előttük folyó eljárás keretén belül a felek által benyújtott bizonyítékok alapján történő határozathozatal időpontjában.

37 A beavatkozó mindazonáltal úgy véli, a megtámadott határozat helyesen állapította meg, hogy a felszólalónak a felszólalását alátámasztó valamennyi okot és bizonyítékot egyszerre kell bemutatnia. A felszólalási osztály nem hivatkozhat arra, hogy hiányoznak a korábbi védjegy megújítására vonatkozó bizonyítékok, mivel a korábbi védjegy oltalmának megújításával kapcsolatos tájékoztatási kérelmét a 40/94 rendelet vagy a végrehajtási rendelet egyetlen rendelkezése sem igazolja.

38 E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a fenti 30. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlatból következően a 40/94 rendelet és a végrehajtási rendelet rendelkezéseit a védjegy alapvető rendeltetésének fényében kell értelmezni. Ahhoz, hogy mérlegelni tudja, a korábbi védjegy elveszítheti-e eredetazonosítási funkcióját a bejelentett, vele összetéveszthető védjeggyel egy időben való párhuzamos létezése következtében, az OHIM-nak ismereteket kell szereznie a korábbi védjegy érvényességének időtartamáról.

39 Az OHIM azon joga, hogy a felszólalótól erre vonatkozó tájékoztatást kérjen, levezethető a 40/94 rendelet és a végrehajtási rendelet rendelkezéseiből. Így, a 40/94 rendelet 76. cikkének értelmében az OHIM az előtte folyó bármely eljárás során kérhet tájékoztatást vagy a felszólalás ügyében történő döntéshez általa szükségesnek vélt iratok benyújtását. Továbbá a végrehajtási rendelet 16. és 20. szabályából együttesen következik, hogy az OHIM felhívhatja a felszólalót, nyújtsa be a felszólalásban nem szereplő tényeket, bizonyítékokat és észrevételeket, köztük a korábbi védjegy védjegyokiratát.

40 A beavatkozó ezzel szemben úgy véli, hogy a felszólalót nem lehet annak bizonyítására kötelezni, hogy a korábbi védjegynek ő marad a jogosultja egy, a felszólalási határidőn túli, határozatlan időpontig.

41 E tekintetben meg kell állapítani, hogy a beavatkozó első, második, harmadik és hatodik érvével mindössze annak kijelentésére szorítkozik, hogy ilyen, a felszólalót terhelő kötelezettség nem következik sem a 40/94 rendelet 8., 42. és 74. cikkéből, sem a végrehajtási rendelet 15. és 16. szabályából. A beavatkozó egyetlen olyan érvet sem terjeszt elő, amely tagadná, hogy a 40/94 rendelet 76. cikke vagy a végrehajtási rendelet 16. cikke a 20. cikkel összefüggésben az OHIM-nak jogosultságot biztosít, hogy a felszólalótól a védjegy oltalmának annak lejártát követő megújításával kapcsolatos bizonyítását kérje, amennyiben e megújítás a felszólalás benyújtását követően megy végbe. Továbbá az e tekintetben felhozott érvei a fent említett

jogszabályok önmagukban vizsgált rendelkezéseiben használt igeidőkön alapuló elemzéséből indulnak ki, és egyáltalában nem utalnak a viszonylagos kizáró okok és a felszólalási eljárás alapját képező elvekre.

42 Ugyancsak meg kell jegyezni, hogy a beavatkozó érvelése elkalandozik jelen ügy tényállásától. A tájékoztatás benyújtására megállapított határidő (2003. március 13.) vagy akár a felszólalási osztály által megjelölt kezdeti határidő (2000. október 13.) napján a korábbi védjegy érvényessége nem függött egyetlen jövőbeni tényezőtől sem, csakis attól a kérdéstől, hogy a beavatkozó megújította e védjegye oltalmát, amelynek kezdeti érvényessége 2000. július 27-én lejárt, a kérelem tehát egy múltbéli tényező bizonyítására vonatkozik. Következésképpen az Elsőfokú Bíróság úgy véli, hogy a tájékoztatás iránti kérelem, ellentétben a beavatkozó állításával, nem a védjegy egy határozatlan, jövőbeni időpontban való érvényességére vonatkozott.

43 Negyedik érvével a beavatkozó úgy véli, hogy jogi bizonytalansághoz vezethet az, hogy a felszólaló nem tudhatja, a korábbi védjegy oltalmának megújítására vonatkozó bizonyítékát önként és folyamatos módon kell szolgáltatnia, vagy pedig az OHIM felszólítására. A korábbi védjegy érvényességére vonatkozó bizonyítékok előírása feltételezi tehát, hogy a felszólalónak kell kitalálnia, a felszólalás ügyében mely időpontban történik a határozat meghozatala.

44 Ezen érvnek ugyancsak nem lehet helyt adni. Ugyanis a felszólalási osztály határozatából egyáltalában nem következik az, hogy az OHIM megkövetelné az oltalom megújításának folyamatos bizonyítását erre irányuló kérelem hiányában. Ilyen kötelezettség nem következik a felperes és az OHIM által benyújtott eljárási iratokból sem. Hiszen az OHIM felszólalásra vonatkozó iránymutatásai kifejezetten ezzel ellentétes megállapítást tartalmaznak, miszerint „az elbírálónak fel kell szólítania a felszólalót, hogy nyújtsa be a védjegyoltalom megújításának bizonyítékát".

45 Az ötödik érvvel kapcsolatban, mely szerint az OHIM azon jogának elismerése, hogy a korábbi védjegy oltalmának megújításával kapcsolatban tájékoztatást kérhet, ellentétes a visszamenőleges hatály tilalmával, pontosítani kell, hogy a beavatkozó az Elsőfokú Bíróság írásbeli kérdésére adott válaszában elismerte, hogy válaszának 18. pontjában tévesen tüntette fel azt, hogy a korábbi védjegy a felszólalási osztálynak benyújtott dokumentáció alapján 2003. július 27-ig érvényes, mivel a helyes dátum valójában 2000. július 27.

46 Fentiek fényében az Elsőfokú Bíróság megállapítja, hogy a fellebbezési tanács tévesen ítélte egyrészt úgy, hogy a korábbi védjegy érvényességének a felszólalási osztály határozathozatalát megelőzően végbement lejártát nem lehet tekintetbe venni, másrészt hogy a felszólalási osztálynak nincs joga tájékoztatást kérni a korábbi védjegy oltalmának a bizonyítékok eredeti benyújtását követően történt megújításával kapcsolatban. Ezzel a fellebbezési tanács a 40/94 rendelet és a végrehajtási rendelet viszonylagos kizáró okok értékelésére és felszólalási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit az ezek alapját képező elvekkel ellentétesen értelmezte, és megsértette különösen a 40/94 rendelet 76. cikkét, valamint a végrehajtási rendelet 20. szabályát.

47 Következésképpen a felperes egyetlen jogalapjának helyt kell adni, és a megtámadott határozatot hatályon kívül kell helyezni.

A költségekről

48 Az eljárási szabályzat 87. cikkének 2. §-a alapján az Elsőfokú Bíróság a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel az OHIM pervesztes lett, lévén a megtámadott határozatot részben hatályon kívül kell helyezni, a felperes kérelmének megfelelően őt ez utóbbi költségeinek viselésére kell kötelezni. Mivel a beavatkozó pervesztes lett, maga viseli saját költségeit.

A fenti indokok alapján

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG (harmadik tanács)

a következőképpen határozott:

1) **Az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2004. március 23-i határozatát (R 486/2003-1. sz. ügy).**

2) **Az OHIM maga viseli saját költségeit és a felperes részéről felmerült költségeket.**

3) **A beavatkozó maga viseli saját költségeit.**

Jaeger Tiili Czúcz

Kihirdetve Luxembourgban, a 2006. szeptember 13-i nyilvános ülésen.

E. Coulon M. Jaeger

hivatalvezető elnök