

C-466/20. sz. ügy**Az előzetes döntéshozatal iránti kérelemről a Bíróság eljárási szabályzata
98. cikkének (1) bekezdése alapján készített összefoglalás****A benyújtás napja:**

2020. szeptember 25.

A kérdést előterjesztő bíróság:

Bundesgerichtshof (Németország)

Az előzetes döntéshozatalra utaló határozat kelte:

2020. július 23.

Felperes és felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél:

HEITEC AG

Alperesek és a felülvizsgálati eljárásban ellenérdekű felek:

HEITECH Promotion GmbH

RW

Az alapeljárás tárgya:

Európai uniós védjegy – Harmadik személyek által történő használat – A védjegyjogosult kizárólagos jogának belenyugvás általi elvesztése – Azon kérdés, hogy mi szükséges a belenyugvás kizárásához – Határidő

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgya és jogalapja

Az uniós jog értelmezése, EUMSZ 267. cikk

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1. A 2008/95/EK irányelv 9. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint a 207/2009/EK rendelet 54. cikkének (1) és (2) bekezdése és 111. cikkének (2) bekezdése értelmében vett belenyugvás nemcsak hatósághoz vagy bírósághoz benyújtandó jogorvoslati kérelemmel,

hanem hatóság vagy bíróság közreműködése nélkül tanúsított magatartással is kizárható?

2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: A 2008/95/EK irányelv 9. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint a 207/2009/EK rendelet 54. cikkének (1) és (2) bekezdése és 111. cikkének (2) bekezdése értelmében vett belenyugvást kizáró magatartást valósít-e meg az a felszólítás, amellyel a korábbi megjelölés jogosultja a bírósági eljárás megindítása előtt arra kéri a későbbi megjelölés jogosultját, hogy vállaljon kötelezettséget a megjelölés használatának abbahagyására, és jogsértés esetére vállaljon kötbérfizetési kötelezettséget?
3. A 2008/95/EK irányelv 9. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint a 207/2009/EK rendelet 54. cikkének (1) és (2) bekezdése és 111. cikkének (2) bekezdése értelmében vett ötéves belenyugvási időszak számítása során bírósági jogorvoslat esetén a jogorvoslati kérelem bírósághoz történő benyújtása vagy e kérelemnek az ellenérdekű fél részére történő kézbesítése releváns-e? Van-e jelentősége e tekintetben annak, hogy a jogorvoslati kérelemnek az ellenérdekű fél részére történő kézbesítése a korábbi védjegy jogosultjának hibájából szenved az ötéves határidő lejártán túlmenő késedelmet?
4. Kiterjed-e a 2008/95/EK irányelv 9. cikkének (1) és (2) bekezdésében, valamint a 207/2009/EK rendelet 54. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 111. cikkének (2) bekezdésében foglalt jogvesztés a jogsértés abbahagyására irányuló követeléseken kívül például a kártérítésre, tájékoztatásra és megsemmisítésre irányuló, járulékos védjegyjogi igényekre is?

A hivatkozott uniós jogi rendelkezések

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 299., 25. o.) 9. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint az európai uniós védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.; helyesbítés: HL 2017. L 142., 104. o.) 54. cikkének (1) és (2) bekezdése és 111. cikkének (2) bekezdése

A hivatkozott nemzeti rendelkezések

A Markengesetz (a védjegyekről szóló törvény, MarkenG) 125b. §-ának 2. pontja, 18., 19. §-a, 21. §-ának (1) és (2) bekezdése

A tényállás és az eljárás rövid bemutatása

- 1 A felperes az 1998. március 18-án 1991. július 13-i elsőbbséggel bejelentett és 2005. július 4-én lajstromozott „HEITEC” európai uniós szóvédjegy jogosultja. A felperes fellebbezést nyújtott be e védjegynek az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) 2018. június 5-i határozatával történt, használat elmulasztása miatti törlése ellen. A fellebbezési tanács 2019. április 23-i határozata ellen benyújtott kereset elbírálása folyamatban van az Európai Unió Törvényszéke előtt (T-520/19. sz. ügy).
- 2 Az elsőrendű alperest, amelynek ügyvezetője a másodrendű alperes, HEITECH Promotion GmbH cégnév alatt 2003. április 16-án jegyezték be a cégjegyzékbe, és az elsőrendű alperes azóta e cégnevet használja. Az elsőrendű alperes a 2002. szeptember 17-én bejelentett és 2003. február 4-én lajstromozott „HEITECH Promotion” német szó- és ábrás védjegy jogosultja, amelyet legalább 2004. november 29. óta használ, valamint a 2008. február 6-án bejelentett és 2008. november 20-án lajstromozott „HEITECH” európai uniós szó- és ábrás védjegy jogosultja, amelyet legalább 2009. május 6. óta használ.
- 3 2004. november 29-i levelében az elsőrendű alperes azzal kereste meg a felperes képviselőit, hogy egyetértenek-e az elhatárolásra és az elsőbbségre vonatkozó megállapodás megkötésével.
- 4 A felperes a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 2008. július 7-i leveléből értesült az elsőrendű alperes „HEITECH” európai uniós védjegyének bejelentéséről. 2009. április 22-i levelével a felperes felszólítást küldött az elsőrendű alperesnek a „HEITECH” cégnév és védjegy használata miatt. 2009. május 6-i válaszában az elsőrendű alperes ismét az elhatárolásra és az elsőbbségre vonatkozó megállapodás megkötését javasolta.
- 5 2012. december 31-én a 2012. december 15-i keltezésű keresetlevél faxon beérkezett a Landgericht Nürnberg-Fürth-höz (Nürnberg-Fürth-i regionális bíróság, Németország). 2013. március 12-én a Landgericht (regionális bíróság) felhívta a felperes képviselőjének figyelmét arra, hogy nem fizettek előleget az eljárási költségekre, és nem nyújtották be a keresetlevél eredeti példányait.
- 6 2013. december 30-án beérkezett a Landgerichthez (regionális bíróság) a felperesi képviselőnek az eljárási költségek elszámolási bizonylatát tartalmazó, 2013. december 12-i keltezésű beadványa, valamint egy 2013. október 4-i keltezésű új keresetlevél. 2014. január 14-én a Landgericht (regionális bíróság) felhívta a felperes figyelmét arra, hogy a 2012. december 15-i keltezésű keresetlevelet is kézbesíteni kell, ezért az eredeti példányoknak a bírósághoz és az alpereshez történő benyújtását kérte. Ezen eredeti példányok 2014. február 22-én érkeztek meg a bírósághoz. 2014. február 24-én a bíróság felhívta a felperes figyelmét arra, hogy a kereset 2014. február 22-én érkezett eredeti példányaiban szereplő kérelmek nem azonosak a 2012. december 31-én faxon benyújtott keresetlevélben szereplő kérelmekkel. A felperes a 2014. május 21-én benyújtott beadványában

ismét megküldte az eredeti példányokat. A bíróság már 2014. május 16-án megindította a pert megelőző írásbeli eljárást, és kezdeményezte a fax formájában rendelkezésre álló, 2012. december 15-i keltezésű keresetlevél bíróságon készített másolatainak kézbesítését, amelyre 2014. május 23-án került sor.

- 7 A felperes azt kéri, hogy a bíróság kötelezze az elsőrendű alperest arra, hogy hagyja abba az üzleti tevékenységének a „HEITECH Promotion GmbH” megjelöléssel történő azonosítását (I. kérelem), a „HEITECH Promotion” és/vagy „HEITECH” megjelölés árukon történő feltüntetését, áruk és szolgáltatások e megjelölésekkel történő kínálását és e megjelölések üzleti dokumentumokon, internetes oldalakon vagy reklámban történő használatát (II. kérelem), az üzleti tevékenység során használt „heitech-promotion.de” internetes domain használatát vagy átruházását (III. kérelem), valamint, hogy járuljon hozzá cégnevének a cégjegyzékből való törléséhez (IV. kérelem). Ezenkívül a felperes tájékoztatást, kártérítés megállapítását, megsemmisítést és a 2667,60 euró összegű felszólítási költségek kamatokkal növelt összegének megfizetését kérte mindkét alperestől (IV., V., VI., VIII. kérelem).
- 8 A Landgericht (regionális bíróság) megállapította, hogy a felperes az elsőrendű alperessel szemben 1353,80 euró összegű felszólítási költség és annak kamatai megfizetésére jogosult, és a keresetet az ezt meghaladó részében elutasította. A felperes fellebbezését elutasították. Felülvizsgálati kérelmében, amelynek elutasítását az alperesek kérik, a felperes továbbra is fenntartja a kereseti kérelmeit.

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem indokolásának rövid bemutatása

- 9 Amennyiben az uniós jog érintett, a felülvizsgálati kérelem eredményessége attól függ, hogy a felperes által az európai uniós védjegyének bitorlása miatt érvényesített – és a kérdést előterjesztő bíróság által fennállónak tekintett – jogok (a 207/2009 rendeletnek a MarkenG 125b. §-ának 2. pontjával, valamint 18. és 19. §-ával összefüggésben értelmezett 9. cikke (1) bekezdése második mondatának b) pontja), a MarkenG 21. §-ának (1) és (2) bekezdése, valamint a 207/2009 rendelet 54. cikkének (1) és (2) bekezdése és 111. cikkének (2) bekezdése szerint megszűntek-e. Ebben az összefüggésben a 2008/95 irányelv 9. cikke (1) és (2) bekezdésének, valamint a 207/2009 rendelet 54. cikke (1) és (2) bekezdésének és 111. cikke (2) bekezdésének értelmezésére vonatkozó kérdések merülnek fel.
- 10 A 207/2009 rendelet 54. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha az európai uniós védjegy jogosultja öt egymást követő éven át eltúrta egy későbbi európai uniós védjegynek az Unióban történő használatát, noha tudomása volt e használatról, a továbbiakban korábbi védjegyére hivatkozva nem kérheti e későbbi védjegy törlését, továbbá nem léphet fel a későbbi védjegy használata ellen olyan áruk, illetve szolgáltatások tekintetében, amelyekkel kapcsolatban a későbbi

védjegyet használták, kivéve, ha a későbbi európai uniós védjegyet rosszhiszeműen jelentették be lajstromozásra.

- 11 Ezenkívül a MarkenG 21. §-ának (1) és (2) bekezdése, valamint a 207/2009 rendelet 54. cikkének (1) és (2) bekezdése és 111. cikkének (2) bekezdése értelmében vett későbbi megjelölés használata e megjelölés oltalmának hatálya alá tartozó használatot feltételez, mivel e rendelkezések értelmében a jogvesztés csak a későbbi megjelölés oltalmának terjedelmén belül következhet be, e megjelölés oltalmának terjedelmén kívüli cselekmények tekintetében azonban nem. A védjegyet tehát – a lajstromozott alakban – az oltalma által érintett áruk és szolgáltatások azonosítására kell használni.
- 12 Mindenesetre a fellebbviteli bíróság megállapításai szerint az elsőrendű alperes 2009. május 6. óta a védjegyeit az oltalmuk terjedelmén belül az igénybejelentések egyikének megfelelő módon használta.
- 13 A felperes rendelkezett a jogvesztés bekövetkezéséhez szükséges tudomással a megjelölésnek az elsőrendű alperes általi használata tekintetében. Nevezetesen, a felperes e tudomást az elsőrendű alperes 2009. május 6-i leveléből szerezte. Az elsőrendű alperes rosszhiszeműsége nem nyert bizonyítást.
- 14 Az egyes kérdésekkel kapcsolatban a kérdést előterjesztő bíróság a következőket fejteti ki:
- 15 Az első kérdés: A 2008/95/EK irányelv 9. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint a 207/2009 rendelet 54. cikkének (1) és (2) bekezdése és 111. cikkének (2) bekezdése értelmében vett belenyugvás tekintetében felmerül a kérdés, hogy az e rendelkezésekben előírt belenyugvás nemcsak hatósághoz vagy bírósághoz benyújtandó jogorvoslattal, hanem hatóság vagy bíróság közreműködése nélkül tanúsított magatartással is kizárható-e.
- 16 A Bíróságnak a 89/104 irányelvre vonatkozó ítélkezési gyakorlata szerint a 89/104 irányelv 9. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „belenyugvás” fogalom, amelyet az egységes szerkezetbe foglalt uniós jog nem határoz meg, az uniós jog olyan önálló fogalmának minősül, amelyet egységesen kell értelmezni. A Bíróság kifejtette továbbá, hogy a „belenyugodni” igének az általános nyelvhasználatban elfogadott számos szokásos jelentése van, amelyek közül az egyik a „fennállását továbbra is engedni” vagy „nem megakadályozni”, és így az különbözik a 89/104 irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében említett „hozzájárulástól”, amelyet oly módon kell kifejezésre juttatni, hogy abból egyértelműen kiderüljön a jogról való lemondás szándéka. A belenyugvó személy bizonyos mértékű passzivitással jellemezhető azáltal, hogy tartózkodik egy olyan helyzet orvoslása érdekében rendelkezésére álló intézkedések megtételétől, amelyről tudomása van, és amelyet nem feltétlenül óhajt. A „belenyugvás” fogalma azt jelenti, hogy a belenyugvó személy tétlen marad egy olyan fennálló helyzetben, amely ellen lehetősége lenne fellépni. A 89/104 irányelv 9. cikkének (1) bekezdése céljából a „belenyugvás” fogalmát tehát úgy kell értelmezni, hogy a korábbi védjegy jogosultja nem

tekinthető ügy, hogy belenyugodott a védjegyével azonos későbbi védjegy harmadik személy általi, hosszú ideje tartó, bizonyítottan jóhiszemű használatába, amelyről e jogosult régóta tudott, ha ezen utóbbinak semmiféle lehetősége nem volt e használat ellen fellépni (lásd: 2011. szeptember 22-i Budějovický Budvar ítélet, C-482/09, EU:C:2011:605, 37. és 42–49. pont).

- 17 E tekintetben a kérdést előterjesztő bíróság rámutat ezen ítélet német nyelvi változatának esetleges pontatlanságára (49. pont). E pontban ugyanis az szerepel, hogy valamennyi, a korábbi védjegy jogosultja által a 89/104 irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében előírt időszakon belül kezdeményezett bíróságon kívüli vagy bírósági jogorvoslat azzal jár, hogy megszakítja a belenyugvás idejét. A német nyelvben a bíróságon kívüli jogorvoslatok olyan magatartást is magukban foglalnak, amely hatóság vagy bíróság közreműködése nélkül valósul meg. Mindazonáltal az eljárás nyelve (angol) szerinti változat a következőképpen szól:

„[...] the effect of any administrative action or court action initiated by the proprietor of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9 (1) of Directive to interrupt the period of limitation in consequence of acquiescence.”

- 18 A kérdés tehát az, hogy a belenyugvást kizáró intézkedések nemcsak hatósághoz vagy bírósághoz benyújtandó bármely jogorvoslatot („administrative action or court action”), hanem olyan magatartást is magukban foglalhatnak-e, amely bíróság vagy hatóság közreműködése nélkül valósul meg.
- 19 A második kérdés: Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén tisztázni kell, hogy az olyan felszólítás, amellyel a korábbi megjelölés jogosultja a bírósági eljárás kezdeményezése előtt a megjelölés használatának abbahagyását és jogsértés esetére kötbérfizetési kötelezettség vállalását kéri a későbbi megjelölés jogosultjától, valamint az ilyen megállapodás létrejöttének elmaradása esetére bírósági eljárást helyez kilátásba, olyan magatartásnak minősül-e, amely kizárja a 2008/95 irányelv 9. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint a 207/2009 rendelet 54. cikkének (1) és (2) bekezdése és 111. cikkének (2) bekezdése értelmében vett belenyugvást.
- 20 A harmadik kérdés: Tisztázni kell, hogy a 2008/95 irányelv 9. cikkének (1) és (2) bekezdésében, valamint a 207/2009 rendelet 54. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 111. cikkének (2) bekezdésében említett ötéves belenyugvási időszak számítása során bírósági jogorvoslat esetén a jogorvoslati kérelem bírósághoz történő benyújtása vagy e kérelemnek az ellenérdekű fél részére történő kézbesítése releváns-e, és hogy e tekintetben van-e jelentősége annak, hogy a jogorvoslati kérelemnek az ellenérdekű fél részére történő kézbesítése a korábbi védjegy jogosultjának hibájából szenved az ötéves határidő lejártán túlmenő késedelmet.
- 21 A Bíróság megállapította, hogy valamennyi, a korábbi védjegy jogosultja által a 89/104 irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében előírt időszakon belül kezdeményezett közigazgatási vagy bírósági eljárás azzal jár, hogy megszakítja a

belenyugvás idejét (2011. szeptember 22-i Budějovický Budvar ítélet, C-482/09, EU:C:2011:605, 49. pont). Felmerül tehát a kérdés, hogy a jogorvoslati kérelem benyújtása annak a bírósághoz való érkezését vagy az ellenérdekű fél részére történő kézbesítését jelenti-e, és hogy ebben az összefüggésben jelentőséget kell-e tulajdonítani annak a ténynek, hogy a korábbi védjegy jogosultjának felróható késedelem azt eredményezi, hogy az ellenérdekű fél részére történő kézbesítésre csak az ötéves határidő lejártát követően kerül sor.

- 22 A kérdést előterjesztő bíróság úgy véli, hogy a jogosult a pert megelőző eredménytelen felszólítást követően csak akkor akadályozza meg a belenyugvást, ha a követelést bírósági úton komolyan érvényesíti, és a kereset elutasítását követően fellebbezést is benyújt a belenyugvás elkerülése érdekében. Ellenkező esetben a jogosult ötévente újabb felszólításokkal kivonhatná magát a jogvesztés alól. Ennélfogva a jelen ügyben a felperesnek a felszólítást követően az alpereseknek címzett azon közlései, hogy továbbra is érvényesíteni kívánja a jogait, és keresetet indított, nem zárhatják ki a belenyugvást.
- 23 Ezenkívül a kérdést előterjesztő bíróság szerint a szóban forgó esetben, amelyben a jogosult még a felszólítástól számított öt éven belül nyújtotta be a keresetet a bírósághoz, a kézbesítésre azonban a jogosult felróható késedelve miatt csak az ötéves határidő lejártát követően kerül, meg kellene állapítani a 2008/95 irányelv 9. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint a 207/2009 rendelet 54. cikkének (1) és (2) bekezdése és 111. cikkének (2) bekezdése értelmében vett belenyugvás fennállását.
- 24 Negyedik kérdés: Tisztázni kell, hogy a jogosult mely jogaira terjed ki a 2008/95/EK irányelv 9. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint a 207/2009 rendelet 54. cikkének (1) és (2) bekezdése és 111. cikkének (2) bekezdése szerinti jogvesztés.
- 25 A 2008/95 irányelv 9. cikke (1) bekezdésének és a 207/2009 rendelet 54. cikke (1) és (2) bekezdésének szövege alapján a korábbi megjelölés jogosultja jogvesztés esetén nem kérheti a későbbi védjegy törlését, továbbá „nem léphet fel a későbbi védjegy használata ellen”. Elsősorban tehát a jogsértés abbahagyására irányuló követelésekről van szó. A német szakirodalomban képviselt egyhangú álláspont szerint azonban a jogvesztés ezen felül kiterjed például a kártérítésre, tájékoztatásra és megsemmisítésre irányuló járulékos védjegyjogi igényekre is. A kérdést előterjesztő bíróság szerint erre a kérdésre igenlő választ kell adni.