

C-62/21. sz. ügy**Az előzetes döntéshozatal iránti kérelemről a Bíróság eljárási szabályzata
98. cikkének (1) bekezdése alapján készített összefoglalás****A benyújtás napja:**

2021. február 2.

A kérdést előterjesztő bíróság:

Bundesgerichtshof (Németország)

Az előzetes döntéshozatalra utaló határozat kelte:

2020. november 19.

Felperes és felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél:

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Alperesek és ellenérdekű felek a felülvizsgálati eljárásban:

E. Leinfelder GmbH

TL

SW

WL

Az alapeljárás tárgya

Marasztalási és megállapítási kereset; eljáráshoz fűződő érdek; uniós védjegyjog; az európai uniós védjegyoltalom megszűnésének megállapítására irányuló kérelem; használat elmaradása; a megszűnés megállapítása iránti kérelem benyújtásának mellőzéséről szóló szerződéses megállapodás (megnemtámadási megállapodás)

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgya és jogi alapja

EUMSZ 267. cikk; az uniós védjegyjog értelmezése; megszűnés megállapítására irányuló kérelem; megnemtámadási megállapodás érvényessége és hatálya

Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

- 1) Érvénytelenné teszi-e a 207/2009 rendelet 56. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és a 2017/1001 rendelet 63. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szabályozott azon körülmény, hogy európai uniós védjegyoltalom használat hiánya miatti megszűnésének megállapítása iránti kérelmet nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy, vagy perképeséssel rendelkező érdekképviselői szervezet, azt a szerződéses megállapodást, amelyben harmadik személy valamely európai uniós védjegy jogosultjával szemben kötelezettséget vállal arra, hogy használat elmaradása miatt nem nyújt be az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalához ezen európai uniós védjegyoltalom megszűnésének megállapítására irányuló kérelmet?
- 2) Azzal a hatással jár-e a 207/2009 rendelet 56. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és a 2017/1001 rendelet 63. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szabályozott azon körülmény, hogy európai uniós védjegyoltalom használat hiánya miatti megszűnésének megállapítása iránti kérelmet nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy, vagy perképeséssel rendelkező érdekképviselői szervezet, hogy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala és az uniós bíróságok előtti megszűnés megállapítása iránti eljárás során figyelmen kívül kell hagyni a tagállami bíróság azon jogerős ítéletét, amely arra kötelezi az alperest, hogy vonja vissza az általa vagy megbízottja által használat elmaradása miatt benyújtott, európai uniós védjegyoltalom megszűnésének megállapítására irányuló kérelmet?

A hivatkozott uniós jogi rendelkezések

A közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK rendelet 56. cikke (1) bekezdésének a) pontja

Az európai uniós védjegyről szóló (EU) 2017/1001 rendelet 63. cikke (1) bekezdésének a) pontja

A tényállás és az alapeljárás rövid bemutatása

- 1 Az E. Leinfelder GmbH (a továbbiakban: elsőrendű alperes) ékszerkereskedelemmel és -gyártással foglalkozó vállalkozás. TL, SW és WL (a továbbiakban: másod-, harmad- és negyedrendű alperes) természetes személyek, valamint az elsőrendű alperes tulajdonosai és ügyvezetői.
- 2 2010-ben az elsőrendű alperes óraüzletágának továbbvitele érdekében megalapította a Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG-t (a továbbiakban: felperes). A felperes üzletrészeinek összesen 1%-a a másod-, harmad- és negyedrendű alperes, 99%-a pedig egy magánbefektető tulajdonába került.

- 3 A felperes alapításának keretében különböző szerződéseket kötöttek.
- 4 Az elsőrendű alperes a felperes részére különösen a „Leinfelder” szóvédjegyet értékesítette a 18. osztályba tartozó áruk, vagyis órák és órák kiegészítői tekintetében (részleges védjegy-átruházási szerződés). E szerződés a következő kikötést tartalmazta: „Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy maga nem vitatja a részvédjegyet, és támogatást sem nyújt harmadik feleknek a részvédjegy vitatásához.”
- 5 Az elsőrendű alperes továbbá különböző vagyontárgyakat értékesített a felperes részére, köztük „a Leinfelder-óraüzletághoz tartozó immateriális javakat, [...] beleértve [...] ipari tulajdonjogokat” (eszközáttruházási szerződés), és a felperes részére két szerződéssel ingyenesen jogot biztosított a „Leinfelder” megjelölés felperes cégének részeként történő használatára (társaság részére szóló licencmegállapodások).
- 6 A részleges védjegy-átruházási szerződéshez hasonlóan az említett szerződések 2. pontja is tartalmazott olyan kikötést, amelyben az elsőrendű alperes arra vállalt kötelezettséget, hogy nem vitatja az e szerződések tárgyát képező jogokat (a továbbiakban: megnevtámadási megállapodások).
- 7 2011-ben a 009808205. sz. „Leinfelder Meridian” európai uniós ábrás védjegyet a 14. és 18. osztályba tartozó áruk – többek között ékszerek és órák – tekintetében lajstromozták a felperes javára. Ezenkívül a felperes volt a jogosultja a 18. osztály (órák és órák kiegészítői) tekintetében lajstromozott 013975461. sz. „Leinfelder” európai uniós szóvédjegynek, illetve 013975453. sz. „EL” európai uniós ábrás védjegynek, amelyek az elsőrendű alperes védjegyeinek részleges átruházása következtében jöttek létre (mindhárom védjegy a továbbiakban együttesen: vitatott európai uniós védjegyek).
- 8 2016. augusztus 10-én XQ ügyvéd a felperes vitatott európai uniós védjegyei használat elmaradása miatti megszűnésének megállapítása iránti kérelmeket nyújtott be az EUIPO-hoz. Ezt megelőzően a másod-, harmad- és negyedrendű alperes kijelentette, hogy felmondják a felperes társasági szerződését, és a felperes „Leinfelder” védjegyeinek törlése iránti kérelmet nyújtanak be.
- 9 A felperes keresetet nyújtott be a Landgerichthez (regionális bíróság), és elsődlegesen az első-, másod-, harmad- és negyedrendű alperes arra való kötelezését kérte, hogy XQ ügyvédet utasítsák az EUIPO-hoz benyújtott megszűnés megállapítására irányuló kérelmek (a továbbiakban: marasztalási kérelem) visszavonására, másodlagosan pedig annak megállapítását, hogy az első-, másod-, harmad- és negyedrendű alperes egyetemlegesen köteles megtéríteni a felperes megszűnés megállapítása iránti kérelmek következtében felmerült, illetve felmerülő kárait (a továbbiakban: megállapítás iránti kérelem).
- 10 A Landgericht (regionális bíróság) a keresetet mint megalapozatlant elutasította. A felperes által e határozat ellen benyújtott fellebbezésnek nem adtak helyt.

- 11 Felülvizsgálati kérelmében a felperes továbbra is azt kéri, hogy kereseti kérelmeinek teljes egészükben adjanak helyt. Az alperesek a felülvizsgálati kérelem elutasítását kérik.

A fellebbviteli bíróság és az alapeljárás feleinek alapvető érvei

- 12 A fellebbviteli bíróság úgy ítélte meg, hogy a felperes marasztalási kérelme az eljáráshoz fűződő érdek hiányában elfogadhatatlan. Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata (2017. november 16-i Carrera Brands kontra EUIPO [Carrera] ítélet, T-419/16, a továbbiakban: Carrera ítélet) alapján a nemzeti bíróság nem rendelheti el az európai uniós védjegyoltalom megszűnésének megállapítására irányuló, EUIPO-hoz benyújtott kérelem visszavonását. Mivel a megszűnés megállapítása iránti kérelem esetében nem szükséges eljáráshoz fűződő érdek, a megnehtámadási megállapodás nem befolyásolhatja az ilyen kérelem elfogadhatóságát. A megnehtámadási megállapodás tehát – feltéve, hogy érvényes, és hogy a vitatott védjegyekre vonatkozik – nem releváns, és visszavonására irányuló kereset nem nyújtható be.
- 13 A fellebbviteli bíróság úgy ítélte meg, hogy a felperes megállapítás iránti kérelme mindenesetre megalapozatlan volt. A nem releváns megnehtámadási megállapodás megsértése *a priori* nem adhat alapot kártérítés megítélésére, mivel ez valójában a jogrend által jóvá nem hagyott igény nemkívánatos érvényesítésének minősül. A megszűnés megállapítása iránti kérelem és a kár közötti okozati összefüggés szintén hiányzik.
- 14 A felperes arra hivatkozik, hogy a megnehtámadási megállapodás magánautonómia körébe tartozó megállapodásként a törlésre irányuló kérelem benyújtásáról való lemondást tartalmaz. A kérelmező – aki dönthet arról, hogy benyújt-e megszűnés megállapítása iránti kérelmet, vagy azt később visszavonja-e – mérlegelési joga bizonyítja, hogy az e jogokra vonatkozó szerződéses megállapodásnak is elfogadhatónak kell lennie. A Carrera ítélet nem alkalmazható az alapügyben. A kereset nem a megszűnés megállapítására irányuló, EUIPO-hoz benyújtott kérelmek visszavonásának bírósági elrendelésére, hanem az alperes arra való kötelezésére irányul, hogy végezzen el egy olyan cselekményt, amelyre szerződéses kötelezettséget vállalt. Ez nem a megszűnés megállapítása iránti eljárásba való elfogadhatatlan beavatkozást jelent, mivel megfelel a rendelkezési elvnek, hogy a kérelmező bármikor visszavonhatja a kérelmét. Ezzel szemben a Carrera ítélet alapjául szolgáló ügyben a megnehtámadási megállapodásra közvetlenül az EUIPO előtti eljárásban hivatkoztak annak érdekében, hogy a megszűnés megállapítása iránti kérelem tekintetében megkérdőjelezzék az eljáráshoz fűződő érdeket.

Az előzetes döntéshozatalra utalás indokainak rövid bemutatása

- 15 A felülvizsgálati kérelem kimenetele attól függ, hogy a felperesnek a marasztalási kérelem tekintetében fennáll-e az eljáráshoz fűződő érdeke. Ilyen eljáráshoz

fűződő érdek nem áll fenn, ha az európai uniós védjegyjoggal összefüggő okokból a felperes az EUIPO vagy az uniós bíróságok előtti megszűnés megállapítása iránti eljárásban benyújtott keresetével semmilyen körülmények között nem juthat védelemben részesítendő előnyhöz. Ez az eset áll fenn egyrészt akkor, ha a szerződéses megállapodás, amellyel valamely személy valamely európai uniós védjegy jogosultjával szemben kötelezettséget vállal arra, hogy a használat elmulasztása miatt nem nyújt be megszűnés megállapítása iránti kérelmet az EUIPO-hoz, általában összeegyeztethetetlen az európai uniós védjegyjoggal. Másrészt nem áll fenn eljáráshoz fűződő érdek, ha az EUIPO vagy az uniós bíróságok előtti megszűnés megállapítása iránti eljárásban a marasztalási kérelemnek helyt adó jogerős ítélet nem bír jelentőséggel.

- 16 Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésről: A felperes marasztalási kérelme tekintetében nem áll fenn eljáráshoz fűződő érdek, ha az első-, másod-, harmad- és negyedrendű alperes a kezdetektől fogva nem vállaltott érvényesen kötelezettséget arra, hogy a használat elmaradásán alapuló megszűnés miatt nem támadja meg a vitatott európai uniós védjegyeket. Ebben az összefüggésben felmerül a kérdés, hogy az a körülmény, hogy megszűnés megállapítása iránti kérelmet bármely természetes vagy jogi személy, vagy perképességgel rendelkező érdekképviselői szervezet benyújthat (a 207/2009 rendelet 56. cikke (1) bekezdésének a) pontja, illetve a 2017/1001 rendelet 63. cikke (1) bekezdésének a) pontja) ahhoz vezet-e, hogy érvénytelen az a szerződéses megállapodás, amellyel valamely személy egy európai uniós védjegy jogosultjával szemben arra vállal kötelezettséget, hogy nem nyújt be ilyen kérelmet.
- 17 Az eljáró bírósági tanács álláspontja szerint azoknak a megneemtámadási megállapodásoknak, amelyek kizárják az európai uniós védjegyoltalom használat elmaradása miatti megszűnésének megállapítására irányuló kérelmet, elfogadhatóaknak és érvényeseknek kell lenniük, amennyiben az adott ügyben nem sértik a kartelljogot.
- 18 A német védjegy törvény törlésre vonatkozó, az európai uniós védjegyrendelet tényállásaival nagymértékben megegyező tényállásaival kapcsolatos ítélkezési gyakorlat és a szakirodalom uralkodó felfogása szerint a megneemtámadási megállapodások főszabály szerint nem ellentétesek a védjegyjoggal. Az eljáró bírósági tanács egyetért ezen állásponttal. A védjegy jog a használati kényszer érvényesítését a felek kezdeményezésétől tette függővé. Mivel az e tekintetben releváns szabályozásból nem következik a nem jogfenntartó módon használt védjegyek lajstromban tartására vonatkozó kötelező erejű tilalom, főszabály szerint lehetségesnek kell lennie a magánautonómia körébe tartozó, védjegyhasználat elmaradásának érvényesítésével kapcsolatos megállapodásnak is.
- 19 Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre adott választól függ a felperes megállapítás iránti kérelmének megalapozottsága is. Az első-, másod-, harmad- és negyedrendű alperes a vitatott európai uniós védjegyekre vonatkozó megszűnés megállapítása iránti kérelmekkel csak akkor kötelezhető kártérítésre,

ha a vonatkozó megneemtámadási megállapodás összeegyeztethető az európai uniós védjegyjoggal.

- 20 Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második kérdésről: Még ha a megneemtámadási megállapodások összeegyeztethetők is az uniós védjegyjoggal, a felperes marasztalási kérelme tekintetében nem áll fenn eljáráshoz fűződő érdek, ha a keresetével a megszűnés megállapítása iránti uniós jogi eljárással összefüggő okokból semmilyen körülmények között nem érhet el védelemben részesítendő előnyt. Ebben az összefüggésben felmerül a kérdés, hogy a 207/2009 rendelet 56. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és a 2017/1001 rendelet 63. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szabályozott azon körülmény, hogy európai uniós védjegyoltalom használat hiánya miatti megszűnésének megállapítása iránti kérelmet nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy, vagy perképeséssel rendelkező érdekképviselői szervezet, ahhoz vezet-e, hogy a marasztalási kérelemnek helyt adó jogerős ítéletet az EUIPO vagy az uniós bíróságok előtti megszűnés megállapítása iránti eljárás során figyelmen kívül kell hagyni.
- 21 Az eljáró bírósági tanács alapvetően osztja a felperes azon álláspontját, amely szerint a Carrera ítélet a jelen ügytől eltérő helyzetre vonatkozik.
- 22 Az eljáró bírósági tanács álláspontja szerint valamely tagállam jogerős ítéletének a megszűnés megállapítása iránti uniós jogi eljárás tekintetében relevánsnak kell lennie. Az a körülmény, hogy az uniós védjegyjogi rendelkezések szerint használat elmaradása miatt megszűnés megállapítása iránti kérelmet bármely természetes vagy jogi személy, vagy perképeséssel rendelkező érdekképviselői szervezet benyújthat, nem zárja ki, hogy a kérelem benyújtása egyes konkrét esetekben más okokból – például valamely szerződéses kötelezettség megsértése miatt – visszaélésszerű lehet. E megállapítást nem befolyásolja az a tény, hogy más személyek bármikor benyújthatnak megszűnés megállapítására irányuló kérelmet. Mivel azok az időszakok, amelyek tekintetében bizonyítani kell a jogfenntartó használatot, a 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a 2017/1001 rendelet 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján a megszűnés megállapítása iránti kérelem benyújtásának időpontjától (is) függenek, nem zárható ki, hogy a megszűnés megállapítása iránti kérelem visszavonása esetén a védjegyjogosult számára kedvezőbb helyzet keletkezik, még akkor is, ha közvetlenül ezt követően megszűnés megállapítására irányuló újabb kérelmet nyújtanak be, vagy ilyen kérelmet már benyújtottak.
- 23 Ezenkívül a megszűnés megállapítására irányuló uniós jogi eljárást nem akadályozza, ha a megneemtámadási megállapodás terjedelmét a jelen ügyhöz hasonlóan a tagállamok bíróságai pontosítják. A jelen ügy annyiban különbözik a Bíróság által a Carrera ítéletben elbírált helyzettől, hogy ott a megneemtámadási megállapodásra közvetlenül a megszűnés megállapítása iránti eljárásban hivatkoztak.