



Határozatok Tára

A TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (kibővített nyolcadik tanács)

2025. július 2. *

„Európai uniós védjegy – Megszűnés megállapítása iránti eljárás – Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás – TESTAROSSA szóvédjegy – A védjegy tényleges használata – A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja (jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja) – Harmadik fél általi használat – A használat jellege – A védjegyjogosult hallgatólágos engedélye – A tényleges használat igazolása – Motoros szárazföldi járművek kicsinyített modelljei (játékok)”

A T-1104/23. sz. ügyben,

a **Ferrari SpA** (székhelye: Modena [Olaszország], képviselik: K. Muraro, G. Russo és C. Comolli Acquaviva ügyvédek)

felperes

az **Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)** (képviselet: E. Markakis, meghatalmazotti minőségben)

alperes ellen,

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

Kurt Hesse (lakóhelye: Nürnberg [Németország], képviseli: M. Krogmann ügyvéd),

A TÖRVÉNYSZÉK (kibővített nyolcadik tanács),

tagjai: A. Kornezov elnök (előadó), G. De Baere, D. Petrlik, Kecsmár K. és S. Kingston bírák,

hivatalvezető: G. Mitrev tanácsos,

tekintettel az eljárás írásbeli szakaszára,

a 2024. december 12-i tárgyalást követően,

meghozta a következő

* Az eljárás nyelve: angol.

Ítéletet

- 1 Az EUMSZ 263. cikkén alapuló keresetével a felperes Ferrari SpA az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ötödik fellebbezési tanácsa által 2023. augusztus 29-én hozott határozat (R 887/2016-5. sz. ügy) (a továbbiakban: megtámadott határozat) hatályon kívül helyezését és megváltoztatását kéri.

A jogvita előzményei

- 2 Az Európai Uniót megjelölő, 2006. október 17-i nemzetközi lajstromozás iránti kérelemmel (nemzetközi védjegybejelentés), amely az EUIPO-hoz 2007. február 8-án érkezett, a felperes Ferrari SpA a TESTAROSSA szövegdíj Unión belüli oltalmát igényelte.
- 3 A nemzetközi lajstromozást a *Közösségi Védjegyértéktár* 2007. február 12-i számában hirdették meg, és a védjegyet 2007. december 17-én jegyezték be a közösségi védjegy-lajstromba.
- 4 A vitatott díj árjegyzékébe tartozó áruk többek között a díjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, 1957. június 15-i, később felülvizsgált és módosított Nizzai Megállapodás szerinti 28. osztályba tartoznak, és többek között a következő leírásnak feleltek meg: „Motoros szárazföldi járművek kicsinyített modelljei (játékok), modulálható építőjátékok és azok csatlakozóelemei, építőjátékok (blokkok)”.
- 5 2014. november 14-én a beavatkozó fél, Kurt Hesse a nemzetközi díj oltalma megszűnésének megállapítása iránti kérelmet nyújtott be a fenti 4. pontban említett áruk tekintetében, az európai uniós díjgyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet módosított változata 51. cikkének (1) bekezdésével (jelenleg az európai uniós díjgyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet [HL 2017. L 154., 1. o.] 58. cikke (1) bekezdésének a) pontjával) együttesen értelmezett 158. cikkének (2) bekezdése (jelenleg a 2017/1001 rendelet 198. cikkének (2) bekezdése) alapján.
- 6 2016. március 18-i határozatával a törlési osztály részben helyt adott a megszűnés megállapítása iránti kérelemnek. Elutasította a kérelmet a „motoros szárazföldi járművek kicsinyített modelljei (játékok)” (a továbbiakban: kicsinyített járműmodellek) tekintetében, viszont a 28. osztályba tartozó többi áru tekintetében helyt adott annak.
- 7 2016. május 12-én a beavatkozó fél fellebbezést nyújtott be a törlési osztály határozatának azon részének hatályon kívül helyezése iránt, amely megtagadta a vitatott díj megszűnésének megállapítását a kicsinyített járműmodellek tekintetében.
- 8 2016. október 17-én a felperes csatlakozó fellebbezés keretében szintén a törlési osztály határozatának részleges hatályon kívül helyezését is kérte, abban a részében, amelyben az megállapította a vitatott díj megszűnését a 28. osztályba tartozó „modulálható építőjátékok és azok csatlakozóelemei, építőjátékok (blokkok)” tekintetében.
- 9 A megtámadott határozattal a fellebbezési tanács helyt adott a beavatkozó fél fellebbezésének, és elutasította a felperes fellebbezését. Így a felperes vitatott díjgyhez fűződő jogai a fenti 4. pontban említett áruk egésze tekintetében megszűntek.

A felek kérelmei

- 10 A felperes keresetében azt kéri, hogy a Törvényszék:
 - helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
 - változtassa meg a megtámadott határozatot annyiban, hogy a vitatott védjegy tényleges használatát a kicsinyített járműmodellek tekintetében igazolták;
 - az EUIPO-t és a beavatkozó felet kötelezze a fellebbezési tanács előtti és a jelen eljárásban felmerült költségek viselésére.
- 11 Az EUIPO azt kéri, hogy a Törvényszék:
 - utasítsa el a keresetet;
 - a felperest kötelezze a költségek viselésére, amennyiben tárgyalás tartására kerül sor.
- 12 A beavatkozó fél azt kéri, hogy a Törvényszék:
 - utasítsa el a keresetet;
 - a felperest kötelezze a költségek viselésére.

A jogkérdésről

Az időbeli hatálynál fogva alkalmazandó anyagi és eljárási jog meghatározásáról

- 13 Tekintettel a szóban forgó megszűnés megállapítása iránti kérelem benyújtásának időpontjára, azaz 2014. november 14-re, amely az alkalmazandó anyagi jog meghatározása szempontjából meghatározó, a jelen ügy tényállására a 207/2009 rendelet és 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.) anyagi jogi rendelkezései irányadók (lásd ebben az értelemben: 2019. június 6-i Deichmann kontra EUIPO ítélet, C-223/18 P, nem tették közzé, EU:C:2019:471, 2. pont; 2019. július 3-i Viridis Pharmaceutical kontra EUIPO ítélet, C-668/17 P, EU:C:2019:557, 3. pont).
- 14 E tekintetben a 207/2009 rendelet 55. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseiből az következik, hogy a megszűnés esetleges megállapításának a megszűnés megállapítása iránti kérelem benyújtásának időpontjára visszaható hatálya van. Egyébiránt, mivel az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az eljárási szabályokat általában a hatálybalépésüktől kezdve 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 2017/1001 rendelet eljárási rendelkezései az irányadók. Meg kell azonban jegyezni, hogy ami a vitatott védjegy tényleges használatának igazolását illeti, többek között a 2017/1001 rendelet kiegészítéséről és az (EU) 2017/1430 felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. március 5-i (EU) 2018/625 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL 2018. L 104., 1. o.) 82. cikke

(2) bekezdésének d), f) és i) pontja alapján, a jogvitára a 2868/95 rendelet rendelkezései irányadók (2021. március 24-i Novomatic kontra EUIPO – adp Gauselmann [Power Stars] ítélet, T-588/19, nem tették közzé, EU:T:2021:157, 20. pont).

- 15 Következésképpen a jelen ügyben az anyagi jogi szabályokat illetően a fellebbezési tanács által a megtámadott határozatban és a felek beadványaiban a 2017/1001 rendelet rendelkezéseire tett hivatkozásokat úgy kell érteni, mint amelyek a 207/2009 rendelet azonos tartalmú rendelkezéseire vonatkoznak.

A megtámadott határozat hatályon kívül helyezése iránti kérelemről

Az első kereseti kérelem terjedelméről

- 16 Első kereseti kérelmével a felperes további pontosítás nélkül a megtámadott határozat hatályon kívül helyezését kéri.
- 17 Mindazonáltal a keresetlevél átfogó olvasatából kitűnik, hogy a felperes nem vitatja a megtámadott határozat azon részét, amelyben az elutasította a törlési osztály határozata azon részének hatályon kívül helyezésére irányuló fellebbezését, amelyben ez utóbbi megállapította a vitatott védjegy oltalmának megszűnését a 28. osztályba tartozó „modulálható építőjátékok és azok csatlakozóelemei, építőjátékok (blokkok)” tekintetében.
- 18 Ennélfogva a felperes valójában csak a megtámadott határozat részleges hatályon kívül helyezését kéri, mégpedig abban a részében, amelyben a fellebbezési tanács megállapította a vitatott védjegy oltalmának megszűnését a 28. osztályba tartozó kicsinyített járműmodellek tekintetében.

Az ügy érdeméről

- 19 A felperes két jogalapra hivatkozik, amelyek közül az elsőt lényegében az indokolási kötelezettség megsértésére alapítja, mivel a vitatott védjegy tényleges használatának értékelése során nem vették figyelembe az összes releváns tényezőt, a másodikat pedig a 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértésére, mivel a fellebbezési tanács tévesen állapította meg, hogy a felperes nem igazolta a vitatott védjegynek a kicsinyített járműmodellek tekintetében történő tényleges használatát.
- 20 Először a második jogalapot kell megvizsgálni.
- 21 A 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az EUIPO-hoz benyújtott kérelem vagy védjegybitorlási perben előterjesztett viszontkereset alapján az európai uniós védjegyoltalom megszűnését kell megállapítani, ha az említett védjegyet az Unióban – a jelen ügyben 2009. november 14-től 2014. november 13-ig terjedő – megszakítás nélküli ötéves időszakban (a továbbiakban: releváns időszak) a lajstrom szerinti árujegyzékben szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban nem használták ténylegesen, és a jogosult e használat elmaradását kellőképpen nem igazolja.
- 22 A 2868/95 rendelet 22. szabálya (3) bekezdésének megfelelően, amelyet ugyanezen rendelet 40. szabályának (5) bekezdése értelmében a megszűnés megállapítása iránti eljárásokban is alkalmazni kell, a használat igazolásának a korábbi védjegy használatának helyére, időtartamára,

jelentőségére és jellegére kell vonatkoznia. E szabály (4) bekezdése szerint a bizonyítékoknak főszabály szerint az olyan igazoló iratok előterjesztésére kell korlátozódniuk, mint a csomagolóanyagok, címkék, árjegyzékek, katalógusok, számlák, fényképek, újsághirdetések, valamint a 207/2009 rendelet 78. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említett írásbeli nyilatkozatok.

- 23 Ily módon, valamely védjegy akkor képezi tényleges használat tárgyát, ha alapvető funkciójának megfelelően használják, amely abban áll, hogy biztosítja azon áruk vagy szolgáltatások eredetének azonosíthatóságát, amelyekre vonatkozóan lajstromozták, abból a célból, hogy ezeknek az áruknak és szolgáltatásoknak piacot hozzon létre vagy tartson fenn, kivéve a szimbolikus jellegű használatot, amelynek egyetlen célja a védjegy által biztosított jogok fenntartása (lásd analógia útján: 2003. március 11-i Ansul ítélet, C-40/01, EU:C:2003:145, 43. pont). Ezenfelül a védjegy tényleges használatának követelménye megkívánja, hogy a védjegyet – úgy, ahogyan az a vonatkozó területen oltalom alatt áll – nyilvánosan és a külvilág felé használják (lásd: 2015. március 18-i Naazneen Investments kontra OHIM – Energy Brands [SMART WATER] ítélet, T-250/13, nem tették közzé, EU:T:2015:160, 25. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; 2023. január 11-i Hecht Pharma kontra EUIPO – Gufic BioSciences [Gufic] ítélet, T-346/21, EU:T:2023:2, 22. pont, nem tették közzé, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
- 24 Egyébiránt valamely védjegy tényleges használatát nem lehet valószínűsések vagy feltételezések alapján igazolni, ehhez konkrét és objektív bizonyítékokra kell támaszkodni, amelyek igazolják az érintett piacon történő tényleges és elegendő használatot (lásd: 2009. szeptember 23-i Cohausz kontra OHIM – Izquierdo Faces [acopat] ítélet, T-409/07, nem tették közzé, EU:T:2009:354, 36. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
- 25 Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a védjegyhasználat ténylegességének értékelése során figyelembe kell venni minden olyan tényt és körülményt, amely alapján megállapítható, hogy a védjegy kereskedelmi használata valós-e; idesorolhatók különösen az érintett gazdasági szektorban igazoltnak tekintendő olyan használatok, amelyek célja az, hogy a védjeggyel ellátott áruk és szolgáltatások számára megteremtsék és fenntartsák a piaci részesedést, az áruk és szolgáltatások jellegét, a piac jellegzetességeit, valamint a védjegy használatának mértékét és gyakoriságát (lásd: 2015. március 18-i SMART WATER ítélet, T-250/13, nem tették közzé, EU:T:2015:160, 26. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
- 26 Ami különösen a kicsinyített járműmodellek piacának jellemzőit illeti, a Bíróságnak már volt alkalmja megvizsgálni a 2007. január 25-i Adam Opel ítéletében (C-48/05, EU:C:2007:55) azt a kérdést, hogy amikor egy védjegyet mind személygépjárművek, mind játékok tekintetében lajstromozták, mint a jelen ügyben, az e védjeggyel azonos megjelölésnek az említett márkájú járművek kicsinyített modelljein harmadik fél által, a védjegyjogosult engedélye nélkül történő elhelyezése, és az említett kicsinyített modellek forgalmazása olyan használatnak minősül-e, amelyet a védjegyjogosult megtilthat.
- 27 E tekintetben a Bíróság hangsúlyozta, hogy a védjegyjogosult kizárólagos jogának gyakorlása azokra az esetekre kell korlátozódjék, amikor a megjelölés harmadik fél általi használata sérti vagy sértheti a védjegy funkcióit, különösen azt az alapvető funkcióját, hogy a fogyasztók számára garantálja az áru eredetét (lásd ebben az értelemben: 2007. január 25-i Adam Opel ítélet, C-48/05, EU:C:2007:55, 21. pont).

- 28 Ennélfogva, a 207/2009 rendelet 9. cikkének (1) bekezdése értelmében, a játékok tekintetében lajstromozott védjeggyel azonos megjelölés elhelyezése a járművek kicsinyített modelljein nem tiltható meg harmadik feleknek, csak akkor, ha az sérti vagy sértheti e védjegy alapvető funkcióit (lásd ebben az értelemben: 2007. január 25-i Adam Opel ítélet, C-48/05, EU:C:2007:55, 22. pont).
- 29 Azt a kérdést, hogy az ilyen elhelyezés sérti vagy sértheti-e a védjegy funkcióit, a kicsinyített járműmodellek piacának sajátos jellemzőit figyelembe véve kell értékelni. E tekintetben meg kell vizsgálni, hogy a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó hozzá van-e szokva ahhoz, hogy a kicsinyített járműmodellek valódi példányokon alapulnak, és nagy jelentőséget tulajdonít-e az eredetihez teljesen hű jellegnek, és így képes megérteni, hogy a gépjárműgyártó védjegyének az ilyen kicsinyített modelleken való elhelyezése csupán azt jelzi, hogy e márkájú jármű kicsinyített léptékű ábrázolásáról van szó. Ilyen esetben a Bíróság szerint az érintett közönség a harmadik fél által forgalmazott járművek kicsinyített modelljein szereplő, említett védjeggyel azonos megjelölést nem annak jelzéseként fogja fel, hogy ezek az áruk a gépjárműgyártótól vagy az utóbbihoz gazdaságilag kapcsolódó vállalkozástól származnak, és így az ilyen használat nem veszélyezteti e védjegy mint játékok tekintetében lajstromozott védjegy alapvető funkcióját (lásd ebben az értelemben: 2007. január 25-i Adam Opel ítélet, C-48/05, EU:C:2007:55, 23. és 24. pont).
- 30 A megtámadott határozatban a fellebbezési tanács rámutatott arra, hogy a kicsinyített járműmodellek piacát a független játékgyártók – akik a vitatott védjegyhez hasonló, szintén gépjárművek tekintetében lajstromozott védjegyeket pusztán arra utaló jelzésként használják, hogy a kicsinyített modellek a valódi járműmodellek élethű másai –, valamint az ilyen védjegyek jogosultjai vagy a hozzájuk gazdaságilag, többek között használati engedély (licencia) útján kapcsolódó vállalkozások által gyártott és forgalmazott kicsinyített járműmodellek egyidejű jelenléte jellemzi.
- 31 A fellebbezési tanács arra is rámutatott, hogy az érintett közönség hozzá van szokva ahhoz, hogy – a csomagolásukon szereplő információktól függően a személygépjárműgyártó engedélyével vagy anélkül – kicsinyített járműmodellekkel találkozik. A felek nem vitatják ezeket a megállapításokat.
- 32 Ebből következik, hogy valamely harmadik fél használhatja az ilyen védjegyet a védjegyjogosult engedélye nélkül, feltéve, hogy annak a kicsinyített járműmodelleken való használata annak jelzésére szorítkozik az érintett közönség számára, hogy az említett modell a valódi gépjárműmodell élethű mása.
- 33 Ezzel szemben, ha a védjegy harmadik fél általi használata túlmegy a megjelenítés élethű jellegének pusztá jelzésén azáltal, hogy a szóban forgó kicsinyített járműmodellek forgalmazása során például – amint arra a fellebbezési tanács helyesen rámutatott – az e védjegy jogosultjával kötött licenciamegállapodásra utal, az ilyen használatot annak jelzéseként fogják majd fel, hogy ezek az áruk a gépjárműgyártótól vagy olyan vállalkozástól származnak, amely ez utóbbival gazdasági kapcsolatban áll. Az ilyen használat összeegyeztethető a védjegy alapvető funkciójával, nevezetesen az áru kereskedelmi származásának jelölésével. Ebben az esetben a védjegyjogosult megalapozottan léphet fel védjegyének harmadik fél általi, engedélye nélkül történő ilyen használata ellen.
- 34 A felperes érveit e megfontolásokra figyelemmel kell megvizsgálni.

- 35 Elöljáróban pontosítani kell, hogy bár – amint arra a fenti 22. pont emlékeztet – a használat igazolásának a vitatott védjegy használatának helyére, időtartamára, jelentőségére és jellegére kell vonatkoznia, a fellebbezési tanács a megtámadott határozatban a vitatott védjegy használata jellegének értékelésére szorítkozott, amint azt egyébként az EUIPO is elismerte a tárgyaláson. E körülmények között a jelen ügyben kizárólag ezt a szempontot terjesztették a Törvényszék elé felülvizsgálatra.
- 36 Ezenkívül nem vitatott, hogy a felperes által benyújtott bizonyítékok tartalmazzák a vitatott védjegyet, hol a lajstromozott alakban, azaz TESTAROSSA-ként, hol két különálló szóelem, nevezetesen a „testa” és a „rossa” formájában, de ez a variáció nincs kihatással a védjegy megkülönböztető képességére, amint arra a fellebbezési tanács helyesen rámutatott, így nem kell különbséget tenni e két használati forma között.
- 37 Egyébiránt a vitatott védjegy Amalgam társaság általi használatára vonatkozó bizonyítékokat illetően a fellebbezési tanács megállapította, hogy azok kizárólag olyan kicsinyített, de nagy méretű modellekre utalnak, amelyek nem játékokra szolgálnak, és így nem bizonyítják a vitatott védjegy használatát az azzal jelölt áruk tekintetében. E bizonyítékokat tehát mint irrelevánsakat kizárta a vizsgálatból. A tárgyaláson ezzel kapcsolatban feltett kérdésre válaszolva a felperes jelezte, hogy nem vitatja a megtámadott határozat ezen aspektusát.
- 38 Végül nem vitatott, hogy a releváns időszakban a Testarossa gépjárművek kicsinyített modelljeit nem maga a felperes, hanem harmadik felek, nevezetesen az ilyen kicsinyített modellek gyártói forgalmazták.
- 39 Ezen előzetes megfontolásokra tekintettel kell megvizsgálni először is azt, hogy a vitatott védjegyet alapvető funkciójának megfelelően használták-e, másodszor pedig, hogy ha ez az eset állt fenn, akkor e használatra a felperes engedélyével került-e sor.

– A vitatott védjegy alapvető funkciójának megfelelő használatáról

- 40 A megtámadott határozatban a fellebbezési tanács lényegében úgy ítélte meg, hogy a vitatott védjegy harmadik felek általi használata annak jelzésére korlátozódott, hogy a szóban forgó kicsinyített járműmodellek valódi Testarossa járművek élethű másai. A fellebbezési tanács többek között annak megállapításával jutott erre a következtetésre, hogy a felperes által szolgáltatott bizonyítékok alapján az említett kicsinyített járműmodellek csomagolásán túlnyomó részben a harmadik felek védjegyei szerepeltek, és hogy a „Ferrari Official Licensed Product” (a Ferrari hivatalos engedélyével rendelkező termék) (a továbbiakban: a „Ferrari hivatalos engedélyével rendelkező termék” felirat) nem a vitatott védjegyre utalt, és azt nem kísérték a „TM” vagy „®” szimbólumok, így e védjegyet nem az említett kicsinyített modellek kereskedelmi származásának jelzéseként használták. A fellebbezési tanács hozzátette továbbá, hogy az a tény, hogy a vitatott védjegyet harmadik felek olyan kicsinyített járműmodelleken helyezik el, amelyeket ez utóbbiak különböző minőségi követelményekkel gyártanak, és különböző árakon forgalmaznak, ellentétes azzal a megállapítással, amely szerint a vitatott védjegyet az áru kereskedelmi származásának jelzéseként használták.
- 41 A felperes arra hivatkozik, hogy a vitatott védjegynek a kicsinyített járműmodellek tekintetében történő használata nem korlátozódik annak jelzésére, hogy az e márkájú járművének kisléptékű másáról van szó, mivel az általa benyújtott bizonyítékok azt támasztják alá, hogy a vitatott védjegy említett használatára a felperes által harmadik feleknek adott használati engedélyek (licenciák) alapján került sor, és így a vitatott védjegyet annak alapvető funkciójának megfelelően

használták. A felperes ezenfelül előadja, hogy az a tény, hogy a vitatott védjegy mellett nem tüntették fel az „TM” és az „®” szimbólumokat, nem jelentheti azt, hogy a védjegy használata nem felel meg az alapvető funkciójának.

- 42 Az EUIPO, amelyet a beavatkozó fél támogat, előadja, hogy a fellebbezési tanács helyesen állapította meg, hogy a bizonyítékok nem támasztják alá a vitatott védjegy alapvető funkciójának megfelelő használatot, mivel az áruk kereskedelmi származását jelölő védjegyek nem a vitatott védjegyből álltak, hanem különféle más védjegyekből, köztük független játékgyártók védjegyeiből. Hozzáteszi, hogy az említett bizonyítékok kizárólag azt támasztják alá, hogy a vitatott védjegyet referenciaelemként használták annak jelzésére, hogy valódi Testarossa járműmodellek élethű másairól van szó.
- 43 E tekintetben először is meg kell állapítani, hogy a felperes a Bburago társaság több katalógusát is bemutatta, amelyekben a vitatott védjegy szerepel. E – 2011-ből és 2015-ből származó – katalógusok címe „Ferrari Race and Play”, és azok a Ferrari gépjárművek számos kicsinyített modelljét mutatják be, köztük a Testarossa járművek kicsinyített modelljeit. E katalógusok többsége egyébként a borítóján tartalmazza a „Ferrari hivatalos engedélyével rendelkező termék” feliratot, valamint a következő információt: „A FERRARI Spa. engedélyével rendelkező termék, a FERRARI, az ÁGASKODÓ LÓ ábrás elem, minden logó, ábra vagy kapcsolódó megkülönböztető elem a FERRARI Spa. tulajdona. A FERRARI járművek karosszériájának formatervezési mintái a FERRARI tulajdonaként oltalom alatt állnak, a formatervezési mintákról, a védjegyekről és a kereskedelmi kiserelésről szóló rendeletek értelmében.” A Testarossa járművek kicsinyített modelljeinek fényképein e katalógusok mindegyikében szerepel a vitatott védjegy. A katalógus bal felső sarkában a Bburago cég logója is megtalálható, míg felül középen a Ferrari szóvédjegy van kiemelve.
- 44 A felperes a vitatott védjegynek az Hachette társaság általi használatára vonatkozó bizonyítékokat is benyújtott, amelyek többek között a Testarossa gépjárművek becsomagolt, kicsinyített modelljeiről készült fényképekből álltak. A vitatott védjegy nagy betűkkel van feltüntetve a csomagolás felső részén, valamint a kicsinyített modell talapzatán. A Ferrari szóvédjegy nagyon nagy betűkkel szerepel egy ágaskodó ló mellett, a csomagolás felső részén. Egyébiránt a „Ferrari hivatalos engedélyével rendelkező termék” felirat jól olvashatóan szerepel a csomagolás alsó részén. Az „Hachette” felirat pedig az említett csomagolás alján jelenik meg.
- 45 E tekintetben egyrészt meg kell állapítani, hogy a fellebbezési tanács tévesen állapította meg, hogy a szóban forgó kicsinyített járműmodellek csomagolásán túlnyomó részben harmadik felek védjegyei láthatók. E megállapítás nem felel meg a fenti 43. és 44. pontban említett tények valóságtartalmának.
- 46 E következtetést nem ingatja meg a fellebbezési tanács – amelyet az EUIPO és a beavatkozó fél is támogat – azon állítása, amely szerint a vitatott védjegyet más – mind a felpereshez, mind pedig más vállalkozásokhoz tartozó – védjegyekkel együttesen használták. Az állandó ítélkezési gyakorlatból ugyanis az következik, hogy a védjegy tényleges használatának feltétele akkor is teljesülhet, ha a védjegyet egy másik védjeggyel együtt használják, amennyiben az első védjegyet továbbra is a szóban forgó áru származásának jelöléseként észlelik (lásd: 2020. szeptember 23-i CEDC International kontra EUIPO – Underberg [Egy üvegben elhelyezett fűszál formája] ítélet, T-796/16, EU:T:2020:439, 142. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).

- 47 A jelen ügyben ez a helyzet. A fent említett bizonyítékokon ugyanis nemcsak maga a vitatott védjegy szerepel, amely egyértelműen látható, hanem az ágaskodó lovat ábrázoló Ferrari ábrás védjegy, a Ferrari szóvédjegy, és főként a „Ferrari hivatalos engedélyével rendelkező termék” felirat, valamint azon harmadik felek védjegyei is, akik az említett kicsinyített járműmodellek gyártói. Ezen információk alapján az érintett közönség úgy foghatja fel, hogy a vitatott védjeggyel ellátott autók kicsinyített modelljeit a felperes engedélyével rendelkező harmadik fél gyártja, és így a vitatott védjegy ilyen használata megfelel a védjegy alapvető funkciójának, amely abban áll, hogy a fogyasztók számára garantálja az említett áruk kereskedelmi származását.
- 48 A fellebbezési tanács által kiemelt azon egyszerű tény alapján, hogy a Testarossa járművek kicsinyített modelljeit különböző vállalkozások forgalmazzák, és azok minősége és ára eltérő, nem vonható le az a következtetés, hogy e használat nem felel meg a védjegy alapvető funkciójának. Ugyanis, amint az a fenti 47. pontban megállapításra került, a harmadik vállalkozások áruik csomagolásán vagy katalógusain elhelyezik a „Ferrari hivatalos engedélyével rendelkező termék” feliratot, amely így egyértelmű kapcsolatot teremt a felperessel, a vitatott védjegy jogosultjával, ami ily módon jelzi az érintett közönség számára az említett áruk kereskedelmi származását.
- 49 Ezenkívül, és ellentétben azzal, amit a fellebbezési tanács megállapított, csekély a jelentősége annak, hogy a „Ferrari hivatalos engedélyével rendelkező termék” feliratok mint ilyenek nem a vitatott védjegyre utalnak, hiszen egyrészt az említett vitatott védjegy e feliratok mellett egyértelműen szerepel, vagy a katalógusokban a releváns kicsinyített modellek fényképei alatt, másrészt pedig e feliratoknak köszönhetően az érintett közönség kapcsolatot teremt majd a felperes, a vitatott védjegy jogosultja és a szóban forgó árukat e védjeggyel forgalmazó játékgyártók között.
- 50 Köztudott ugyanis, hogy a személygépjárművek piacán a gépjárműveket egyszerre forgalmazzák a gyártójukat jelölő elsődleges védjeggyel és az e járművek modelljét jelölő második védjeggyel. E megfontolások a kicsinyített járműmodellek piaca szempontjából is relevánsak, mivel azok valódi autók élethű másainak tekintendők, így az érintett közönség hozzá van szokva ahhoz, hogy egyszerre utalnak a gyártó védjegyére és az adott modell típus védjegyére. Ennélfogva a Ferrari védjegy és a vitatott védjegy csomagolásokon és katalógusokon való használata közötti kapcsolat megfelel a piaci szokásoknak.
- 51 Másodszor, a felpereshez hasonlóan rá kell mutatni arra, hogy a fellebbezési tanács tévesen állapította meg, hogy az a tény, hogy a vitatott védjegy mellett nem szerepelt a „TM” vagy az „®” szimbólum, arra enged következtetni, hogy azt nem az alapvető funkciójának megfelelően használták. Nem áll fenn ugyanis semmilyen kötelezettség az „®” vagy „TM” szimbólumok alkalmazására vonatkozóan ahhoz, hogy valamely használatot a védjegy alapvető funkciójának megfelelőnek lehessen tekinteni. Az említett szimbólumok hiánya nem érinti sem az európai uniós védjegyek érvényességét, sem azok alapvető funkcióját. Ennélfogva az a körülmény, hogy nem szerepeltek a vitatott védjegy mellett a bizonyítékokban, semmit sem változtat a vitatott védjegy arra való alkalmasságán, hogy betöltse alapvető funkcióját a szóban forgó áruk kereskedelmi származásának azonosítása, illetve a más vállalkozások áruitól való megkülönböztetése tekintetében.
- 52 Így a felperes által benyújtott, fent említett bizonyítékok összességükben véve lehetővé teszik annak megállapítását, hogy a vitatott védjegyet a releváns időszakban a járművek kicsinyített modelljei tekintetében használták, annak alapvető funkciójának megfelelően, amely abban áll, hogy garantálja azon áruk kereskedelmi származását, amelyek tekintetében azt lajstromozták.

– *A felperesnek a védjegy harmadik felek általi használatához való hozzájárulásáról*

- 53 E tekintetben a 207/2009 rendelet 15. cikkének (2) bekezdése értelmében a védjegynek a jogosult engedélyével történő használatát a jogosult részéről történő használatnak kell tekinteni.
- 54 A védjegyjogosultra hárul annak bizonyítása, hogy hozzájárult e védjegy harmadik fél általi használatához (2006. május 11-i Sunrider kontra OHIM ítélet, C-416/04 P, EU:C:2006:310, 44. pont).
- 55 A megtámadott határozatban a fellebbezési tanács úgy ítélte meg, hogy a felperes nem bizonyította, hogy a harmadik felek a vitatott védjegynek a kicsinyített járműmodellek tekintetében történő használata során az ő hozzájárulásával jártak el. Többek között megjegyezte, hogy a felperes által benyújtott használati szerződések kivonatai nem teszik lehetővé annak eldöntését, hogy a vitatott védjegy e szerződések tárgyát képezte-e. A fellebbezési tanács arra is rámutatott, hogy a fenti 43. és 44. pontban említett bizonyítékok nem támasztják alá a felperes hozzájárulását, többek között azért, mert annak jelzése, hogy az értékesített áruk a Ferrari hivatalos engedélyével rendelkező termékek, nem említette a vitatott védjegyet.
- 56 A felperes vitatja ezt a megállapítást. E tekintetben jelzi, hogy több kivonatot is benyújtott az általa és harmadik felek által megkötött, kicsinyített járműmodellek értékesítésére és gyártására vonatkozó licencszerződésekből. A fellebbezési tanács tévesen zárta ki a vizsgálatból e licencszerződéseket, amelyek pedig szerinte azt bizonyítják, hogy hozzájárult a vitatott védjegy e harmadik felek általi használatához. Ezenfelül azt állítja, hogy bár e licencszerződések kivonatai nem teszik lehetővé annak eldöntését, hogy azok a vitatott védjegyre vonatkoznak-e, a csomagolásokon és katalógusokon szereplő, a fenti 43. és 44. pontban említettekhez hasonló feliratok mindenesetre arra engednek következtetni, hogy legalábbis hallgatólagosan hozzájárult védjegyének harmadik felek általi használatához, mivel tudomása volt e használatról, és azt soha nem ellenezte.
- 57 Az EUIPO egyetért a fellebbezési tanács azon értékelésével, amely szerint a felperes által benyújtott licencszerződések kivonatai nem tették lehetővé annak megállapítását, hogy a licenciavevők rendelkeztek a vitatott védjegy használatára vonatkozó engedéllyel. Hozzáteszi, hogy úgy tekinteni, hogy a felperes hozzájárult a vitatott védjegy használatához, ellentétes lenne azzal az ítélkezési gyakorlattal, amely szerint a tényleges használat nem bizonyítható valószínűségekkel vagy feltételezésekkel.
- 58 A beavatkozó fél arra hivatkozik, hogy a felperesnek kellett volna egyértelműen bizonyítania, hogy hozzájárult a vitatott védjegy használatához, és hogy e tekintetben a meghatározó tényezőnek nem az érintett közönség nézőpontjának, hanem a felperes és a kicsinyített járműmodelleket gyártó harmadik felek közötti tényleges kapcsolatnak kellene lennie. Ezenkívül az a tény, hogy a felperes nem lépett fel a vitatott védjegy harmadik felek általi használata ellen, nem elegendő a hozzájárulásának bizonyításához. Ráadásul, ilyen érvre a felperes első alkalommal a jelen kereset keretében hivatkozott.
- 59 E tekintetben először is a fellebbezési tanácshoz hasonlóan rá kell mutatni arra, hogy a felperes által benyújtott licencszerződések kivonatai nem tartalmazzák az említett szerződések tárgyát képező védjegyek felsorolását. Ilyen körülmények között az említett kivonatok nem teszik lehetővé annak megállapítását, hogy a felperes kifejezetten hozzájárult volna védjegyének e harmadik felek általi használatához.

- 60 Másodszor, ami a felperes azon érvét illeti, amely szerint az általa benyújtott bizonyítékok összességükben véve mindenesetre azt bizonyítják, hogy hallgatólagosan hozzájárult a vitatott védjegy harmadik felek általi használatához, emlékeztetni kell arra, hogy az ítélkezési gyakorlat szerint a védjegyjogosult engedélye kifejezett vagy hallgatólagos is lehet. Így e hozzájárulást oly módon kell kifejezni, hogy az egyértelműen tükrözze a védjegyhez fűződő kizárólagos jogáról való lemondásra irányuló szándékot. Az ilyen szándék rendszerint az engedély megadásának kifejezett kinyilvánításával valósul meg. Mindazonáltal nem zárható ki, hogy bizonyos esetekben hallgatólagosan is következhet olyan körülményekből vagy tényezőkből, amelyek a szóban forgó védjegy harmadik fél általi használatát megelőzően, azzal egyidejűleg vagy azt követően merültek fel, és amelyek szintén egyértelműen arra utalnak, hogy a jogosult lemondott a jogáról (lásd: 2011. január 13-i Park kontra OHIM – Energy Brands [PINE TREE] ítélet, T-28/09, nem tették közzé, EU:T:2011:7, 61. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; 2022. június 8-i Muschaweck kontra EUIPO – Conze [UM] ítélet, T-293/21, nem tették közzé, EU:T:2022:345, 71. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
- 61 Ennélfogva meg kell vizsgálni, hogy a jogosult ilyen hallgatólagos engedélye a vitatott védjegy harmadik fél általi használatát megelőző, azzal egyidejű vagy azt követő körülményekből és tényezőkből ered-e.
- 62 Az ilyen hallgatólagos engedélyek meglétére utaló releváns körülményeket és elemeket – amint azt egyébként az EUIPO a tárgyaláson jelezte – többek között az érintett gazdasági ágazatban igazoltan tekintett olyan használatok fényében kell megvizsgálni, amelyek célja az, hogy a védjeggyel védett áruk számára megteremtsék vagy fenntartsák a piaci részesedést, illetve a piac jellegzetességeinek fényében (lásd ebben az értelemben, analógia útján: 2015. március 18-i SMART WATER ítélet, T-250/13, nem tették közzé, EU:T:2015:160, 26. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
- 63 E tekintetben mindenekelőtt pontosítani kell, hogy – amint az a fenti 33. pontban megállapításra került – a szóban forgó piac sajátos összefüggésében a mind a gépjárművek, mind a kicsinyített járműmodellek tekintetében lajstromozott védjegy jogosultja felléphet e védjegy harmadik fél általi használatával szemben, ha e használat túlmegy azon egyszerű utaláson, hogy a szóban forgó kicsinyített modellek a valódi gépjárművek élethű másai, illetve ha az említett modellek kereskedelmi származását egyébként úgy jelzi, mintha azok az említett jogosulttól vagy ez utóbbihoz kapcsolódó vállalkozástól származnak.
- 64 A jelen ügyben ez a helyzet, amint az a fenti 52. pontból kitűnik. Ennélfogva ebben az összefüggésben e védjegy jogosultjának hallgatólagos hozzájárulása abból a tényből ered, hogy ez utóbbinak tudomása volt védjegyének harmadik felek általi használatáról, és azt nem ellenezte.
- 65 A fenti 43–49. pontban ismertetett és értékelt bizonyítékok azt igazolják, hogy a felperesnek tudomása volt a vitatott védjegy olyan harmadik felek általi használatáról, akik a szóban forgó árukat a Ferrari „hivatalos” engedélyével rendelkező termékeként mutatták be, és azt nem ellenezte, ami azt bizonyítja, hogy – legalábbis hallgatólagosan – hozzájárult az ilyen használatához.
- 66 Egyrészt ugyanis sem az EUIPO, sem a beavatkozó fél nem vitatja, hogy a felperesnek ténylegesen tudomása volt e használatról, amit végeredményben az a tény is bizonyít, hogy a felperes által benyújtott bizonyítékok többek között olyan nyilvánosan hozzáférhető bizonyítékokat tartalmaznak, mint a katalógusok vagy az áruk csomagolása.

- 67 Másrészt, mivel a beavatkozó fél azt állítja, hogy a felperes első alkalommal a jelen kereset keretében hivatkozik arra, hogy nem ellenezte az ilyen használatot, elegendő megállapítani, hogy az iratokból kitűnik, hogy a felperes a közigazgatási eljárás során mindvégig azt állította, hogy harmadik felek az ő hozzájárulásával jártak el, és ezzel – jóllehet implicit módon, de szükségszerűen – azt állította, hogy nem ellenezte az ilyen használatot.
- 68 E tekintetben a Törvényszéknek korábban már volt alkalma kimondani, hogy valamely gyártó cég védjegyének a hozzá gazdaságilag kapcsolódó forgalmazó társaság általi használata elismerhető e védjegynek a jogosult engedélyével történő használatként, és így azt a 207/2009 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének megfelelően a jogosult részéről történő használatnak lehet tekinteni (lásd ebben az értelemben: 2011. február 17-i J & F Participações kontra OHIM – Plusfood Wrexham [Friboi] ítélet, T-324/09, nem tették közzé, EU:T:2011:47, 32. pont; 2024. október 16-i Fractal Analytics kontra EUIPO – Fractalia Remote Systems [FRACTALIA] ítélet, T-194/23, nem tették közzé, EU:T:2024:696, 102. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
- 69 E megfontolások *mutatis mutandis* alkalmazandók abban az esetben is, ha egy gyártó cég olyan védjegyét, mint a vitatott védjegy, egy másik – a szóban forgó árukat mint az elsőként említett társaság „hivatalos” engedélyével rendelkező termékeket forgalmazó – cég használja. Az ilyen használat ugyanis kapcsolatot teremt e két társaság között, amely – ellenkező utalás hiányában – azt feltételezi, hogy a védjegyjogosult – akár hallgatólagosan is – hozzájárult védjegyeinek az említett társaság általi használatához.
- 70 Végül a felperes több, harmadik felek által kiállított számlát és megrendelőlapot is benyújtott a vitatott védjeggyel ellátott járművek kicsinyített modelljeinek értékesítése céljából. Márpedig az ítélkezési gyakorlat szerint, ha a megszűnés megállapítása iránti eljárás tárgyát képező védjegy jogosultja e védjegy harmadik fél általi használatára hivatkozik a 207/2009 rendelet 15. cikkének (1) bekezdése értelmében vett tényleges használat igazolása érdekében, e jogosult implicit módon azt állítja, hogy e használatra az ő engedélyével került sor (2004. július 8-i Sunrider kontra OHIM – Espadafor Caba [VITAFRUIT] ítélet, T-203/02, EU:T:2004:225, 24. pont).
- 71 Ennélfogva a fellebbezési tanács tévesen állapította meg, hogy a felperes nem bizonyította, hogy a 207/2009 rendelet 15. cikkének (2) bekezdése értelmében – akár hallgatólagosan is – hozzájárult a vitatott védjegy harmadik felek általi használatához a szóban forgó áruk vonatkozásában.
- 72 A fentiek összességéből az következik, hogy helyt kell adni a felperes által felhozott második jogalapnak, és hatályon kívül kell helyezni a megtámadott határozatot abban a részében, amelyben az megállapította a vitatott védjegy oltalmának megszűnését a 28. osztályba tartozó kicsinyített járműmodellek tekintetében, anélkül hogy a kereset első jogalapját vizsgálni kellene.

A megtámadott határozat megváltoztatása iránti kérelemről

- 73 Ami a felperes arra irányuló kérelmét illeti, hogy a Törvényszék változtassa meg a megtámadott határozatot, emlékeztetni kell arra, hogy bár a Törvényszék számára elismert megváltoztatásra vonatkozó hatáskör nem ruházta 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 tanács még nem foglalt állást, e hatáskört olyan esetekben kell gyakorolni, amikor a Törvényszék, miután felülvizsgálta a fellebbezési tanács által megfogalmazott

értékelést, a már 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).

- 74 Márpedig a jelen ügyben hangsúlyozni kell, hogy – amint az a fenti 35. pontban megállapításra került – a fellebbezési tanács a megtámadott határozatban nem foglalt állást a vitatott védjegy használatának helyéről, időtartamáról és jelentőségéről, így a Törvényszéknek nem feladata az említett határozat megváltoztatása iránti kérelem vizsgálata keretében ugyanezen elemek értékelését elvégezni.

A költségekről

- 75 A Törvényszék eljárási szabályzata 134. cikkének (1) bekezdése alapján a Törvényszék a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Az EUIPO-t és a beavatkozó felet, mivel lényegében pervesztesek lettek, a felperes kérelmének megfelelően kötelezni kell a költségek viselésére.
- 76 Ezenkívül a felperes kérte, hogy a Törvényszék az EUIPO-t és a beavatkozó felet kötelezze a fellebbezési tanács előtti eljárásban az ő részéről felmerült költségek viselésére. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az eljárási szabályzat 190. cikkének (2) bekezdése értelmében a feleknél a fellebbezési tanács előtti eljárással kapcsolatban szükségszerűen felmerült költségeket megtérítendő költségeknek kell tekinteni. Következésképpen az EUIPO-t és a beavatkozó felet kötelezni kell a felperes részéről a fellebbezési tanács előtti eljárással kapcsolatban szükségszerűen felmerült költségek viselésére is.

A fenti indokok alapján

A TÖRVÉNYSZÉK (kibővített nyolcadik tanács)

a következőképpen határozott:

- 1) A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ötödik fellebbezési tanácsának 2023. augusztus 29-i határozatát (R 887/2016-5. sz. ügy) hatályon kívül helyezi abban a részében, amelyben az megállapította a vitatott védjegy oltalmának megszűnését a 28. osztályba tartozó „motoros szárazföldi járművek kicsinyített modelljei (játékok)” tekintetében.**
- 2) A Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.**
- 3) Az EUIPO és Kurt Hesse a saját költségeiken felül viseli a Ferrari SpA részéről felmerült költségeket is, ideértve a fellebbezési tanács előtti eljárással kapcsolatban szükségszerűen felmerült költségeket is.**

Kornezov

De Baere

Petrлік

Kecsmár

Kingston

Kihirdetve Luxembourgban, a 2025. július 2-i nyilvános ülésen.

Aláírások