



Határozatok Tára

JULIANE KOKOTT
FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA
Az ismertetés napja: 2019. április 4.¹

C-104/18. P. sz. ügy

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ
kontra
az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO),
Joaquin Nadal Esteban
részvételével

„Fellebbezés – Európai uniós védjegy – 207/2009 rendelet – Törlési eljárás – A STYLO & KOTON szövelemeket tartalmazó ábrás védjegy – A törlés iránti kérelem elutasítása – Rosszhiszeműség”

I. Bevezetés

1. A rosszhiszeműen bejelentett védjegy utólagosan törölhető. Miben rejlik azonban a rosszhiszeműség, és hogyan állapítható meg?
2. A Bíróság már tett néhány alapvető megállapítást ezzel kapcsolatban, a Törvényszék pedig részletesen foglalkozhatott ezekkel a kérdésekkel különböző eljárásokban. E kérdések kimerítő tisztázása mindazonáltal még várat magára. A jelen fellebbezés alkalmat nyújt a Bíróság számára ítélkezési gyakorlatának pontosítására.

II. Jogi háttér

3. A jelen eljárás jogi háttere a védjegyrendeletből² következik.
4. A védjegyrendelet 52. cikkének (1) bekezdése (jelenleg a 2017/1001 rendelet 59. cikkének (1) bekezdése) tartalmazza a feltétlen törlési okokat:

„Az európai uniós védjegyet a hivatalhoz benyújtott kérelem vagy a védjegybitorlási perben előterjesztett viszontkereset alapján törölni kell, ha

- a) [...]
- b) a megjelölést rosszhiszeműen jelentették be lajstromozásra.”

¹ Eredeti nyelv: német.

² A 2015. december 16-i (EU) 2015/2424 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL 2015. L 341., 21. o.; helyesbítések: HL 2016. L 71., 322. o.; HL 2016. L 110., 4. o.; HL 2016. L 267., 1. o.; HL 2017. L 142., 104. o.) módosított, 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.) (az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet [HL 2017. L 154., 1. o.] váltotta fel).

5. A védjegyrendelet 52. cikkének (3) bekezdése (jelenleg a 2017/1001 rendelet 59. cikkének (3) bekezdése) a részleges törlés lehetőségéről rendelkezik:

„Ha a törlés oka csak az európai uniós védjegy árujegyzékben szereplő áruk vagy szolgáltatások egy része tekintetében áll fenn, a törlésnek csak az érintett áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában van helye.”

6. A védjegyrendelet 65. cikke (jelenleg a 2017/1001 rendelet 72. cikke) a bírósági eljárásra és annak következményeire vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz:

„(1) A fellebbezési tanácsok fellebbezés tárgyában hozott határozatai a Törvényszék előtt keresettel támadhatók meg.

[...]

(6) A Hivatal megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy eleget tegyen a Törvényszék ítéletében, vagy ha ez utóbbival szemben fellebbezést nyújtottak be, a Bíróság ítéletében foglaltaknak.”

III. A tényállás és az eddigi eljárás

7. 2011. április 25-én N. Esteban az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (a továbbiakban: EUIPO) a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti 25. osztály (Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk), 35. osztály (Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák) és 39. osztály (Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés) vonatkozásában a következő védjegy lajstromozását kérte:



8. A fellebbező, a Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (a továbbiakban: Koton) felszólalt e bejelentéssel szemben saját korábbi ábrás védjegyei alapján, amely két védjegyet a következőképpen ábrázolják:



9. Ezeket a védjegyeket a 25. és a 35. osztály vonatkozásában lajstromozták, a 39. osztály vonatkozásában azonban nem. Az előbb említett két osztály tekintetében a felszólalás eredményes volt.

10. A vitatott védjegyet 2014. november 5-én 9917436. sz. alatt a 39. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában viszont lajstromozták.

11. 2014. december 5-én a Koton e védjegy törlésére irányuló kérelmet nyújtott be a védjegyrendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti rosszhiszeműség miatt.

12. Az EUIPO törlési osztálya ezt a kérelmet elutasította, a fellebbezési tanács pedig elutasította az ez ellen irányuló fellebbezést. A 2017. november 30-i Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret kontra EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) ítélettel (T-687/16, nem tették közzé, EU:T:2017:853) végül a Törvényszék is elutasította a fellebbezési tanács határozata elleni keresetet.

13. Mindhárom határozat azon a megfontoláson alapul, hogy a Koton védjegyei nem terjedtek ki azokra a szolgáltatásokra, amelyek vonatkozásában a vitatott védjegyet lajstromozták.

IV. Kérelmek

14. 2018. február 13-án a Koton a jelen fellebbezést nyújtotta be, és azt kéri, hogy a Bíróság

- 1) helyezze hatályon kívül a fellebbezéssel megtámadott ítéletet,
- 2) helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot,
- 3) törölje a 9917436. sz. európai uniós védjegyet, és
- 4) J. N. Estebant és az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

15. Az EUIPO azt kéri, hogy a Bíróság

- 1) adjon helyt a fellebbezésnek, és
- 2) az EUIPO-t és J. N. Estebant kötelezze a költségek viselésére.

16. Ezzel szemben J. N. Esteban azt kéri, hogy a Bíróság

- 1) utasítsa el a fellebbezést, és
- 2) a Kotont kötelezze a költségek viselésére.

17. A felek írásbeli észrevételeket, 2018. december 6-án pedig szóbeli észrevételeket terjesztettek elő.

V. A jogkérdésről

18. Először azt kell megállapítani, hogy a Kotonnak a vitatott védjegy törlése iránti kérelme elfogadhatatlan. Egyrészt a Koton ezt a kérelmet a Törvényszék előtt nem terjesztette elő, így már ezért kiterjesztené a vita tárgyát. Másrészt a védjegyrendelet 65. cikkének (1) bekezdése szerint kizárólag a fellebbezési tanács határozata képezi az uniós bíróságok előtti eljárás tárgyát.

19. A Koton és az EUIPO azonban mindeneselőtt a megtámadott ítéletnek az eddigi ítélkezési gyakorlatból való viszonylag egyértelmű eltérését kifogásolja. Először ezt az eltérést fogom tárgyalni (erről az A. pontban), mielőtt megvizsgálom, hogy alapulhat-e további indokokon a megtámadott ítélet (erről a B. pontban). A jelen fellebbezés elbírálása ezért attól függ, hogy az eljárás tárgyát képezi-e egy az EUIPO által felhozott további, eddig figyelembe nem vett szempont, vagy azt késedelmesen adták elő (erről a C. pontban). Végül a Törvényszék előtti keresettel kapcsolatban foglalkozok állást (erről a D. pontban).

A. Az azonos vagy hasonló áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában történő használat szükségessége

20. A Koton az egyetlen jogalapjában azt kifogásolja, hogy a Törvényszék a megtámadott ítélet 44. és 60. pontjában megsértette a védjegyrendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontját. Az EUIPO támogatja ezt az érvet.

21. A védjegyrendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint az európai uniós védjegyet a hivatalhoz benyújtott kérelem alapján törölni kell, ha a megjelölést rosszhiszeműen jelentették be lajstromozásra.

22. A megtámadott ítélet 44. pontjában a Törvényszék megerősítette a fellebbezési tanács azon álláspontját, hogy a bejelentő részéről a védjegyrendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében fennálló rosszhiszeműség azt *feltételezi*, hogy valamely harmadik személy a lajstromoztatni kért megjelöléssel összetéveszthető, azonos vagy hasonló megjelölést használ azonos vagy hasonló termék, illetve azonos vagy hasonló szolgáltatás vonatkozásában.

23. Miután a Törvényszék elutasította a Koton azon kérdést érintő további érveit, hogy a Koton azonos vagy hasonló szolgáltatások tekintetében részesül-e védjegyoltalomban, a megtámadott ítélet 60. pontjában úgy foglalt állást, hogy a fellebbezési tanács helytállóan állapította meg, hogy N. Esteban a megtámadott védjegy lajstromozása során nem volt rosszhiszemű, mivel a védjegyet olyan szolgáltatások vonatkozásában lajstromozták, amelyek különböznek a Koton korábbi védjegyei által jelölt szolgáltatásoktól.

24. Bár a Törvényszék ennek ellenére figyelembe vett még más szempontokat, amelyeket a következőkben (a B. pontban) tárgyalni fogok, a megtámadott ítélet e két pontja súlyos jogi tévedésen alapul.

25. A lajstromoztatni kért megjelöléssel összetéveszthető, azonos vagy hasonló megjelölés azonos vagy hasonló áru, illetve azonos vagy hasonló szolgáltatás vonatkozásában történő használata ugyanis – ahogy maga a Törvényszék a megtámadott ítélet 32. és 40. pontjában helytállóan kifejti³ – csak egy tényező, amelyet *különösen* figyelembe kell venni.⁴ A bejelentő rosszhiszeműségére vonatkozó kérdés megítélése során – helyesen – *valamennyi olyan releváns tényezőt* figyelembe kell venni, amely a Törvényszék által eldöntendő ügyet jellemzi, és amely a megjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennáll.⁵

26. A Bíróság ezen ítélkezési gyakorlata nem is kifogásolható, amit a következőkben öt érvel részletesen alá fogok támasztani.

27. Ahogy a Koton és az EUIPO helytállóan hangsúlyozza, *először* a védjegyrendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt törlési ok nem feltételezi, hogy a kérelmező azonos vagy hasonló árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó védjegy jogosultja legyen. Valójában elvileg bárki kérheti valamely védjegy rosszhiszeműség miatti törlését.

³ Ugyanígy például: a Törvényszék 2012. február 14-i Peeters Landbouwmachines kontra OHIM – Fors MW (BIGAB) ítélete (T-33/11, EU:T:2012:77, 20. pont); a Törvényszék 2012. december 13-i pelicantravel.com kontra OHIM – Pelikan (Pelikan) ítélete (T-136/11, nem tették közzé, EU:T:2012:689, 26. pont); a Törvényszék 2013. július 11-i SA.PAR. kontra OHIM – Salini Construttori (GRUPPO SALINI) ítélete (T-321/10, EU:T:2013:372, 22. pont).

⁴ 2009. június 11-i Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase) ítélet (C-529/07, EU:C:2009:361, 37. és 53. pont). Lásd továbbá: 2013. június 27-i Malaysia Dairy Industries, ún. „Yakult” ítélet (C-320/12, EU:C:2013:435, 36. pont).

⁵ Lásd továbbá: 2009. június 11-i Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase) ítélet (C-529/07, EU:C:2009:361, 37. pont); 2010. június 3-i Internetportal und Marketing ítélet (C-569/08, EU:C:2010:311, 42. pont); 2013. június 27-i Malaysia Dairy Industries (Yakult) ítélet (C-320/12, EU:C:2013:435, 36. pont).

28. *Másodszor* az összes releváns tényező figyelembevételének szükségessége a rosszhiszeműség szubjektív természetének szükségszerű következménye. Egy ilyen szubjektív elemet csak az eset objektív körülményeire tekintettel lehet meghatározni.⁶ Ennek megfelelően a domain-nevek rosszhiszemű bejegyzésére vonatkozó, a védjegyjoggal rokon szabályozást – amely néhány nyelvi változatban ténylegesen a rosszhiszeműséget megalapozó tényállások kimerítő meghatározásaként érthető – a Bíróság is úgy értelmezte, hogy ezek a tényállások nem kimerítőek.⁷

29. *Harmadszor* az összes releváns tényező átfogó figyelembevételének szükségessége a rosszhiszeműség tárgyából is következik.

30. Jóllehet a Bíróság – ahogy a jogalkotó – még nem alakította ki a rosszhiszeműség átfogó meghatározását.⁸ Ez a tartózkodás érthető, mivel aligha látható előre, hogy milyen esetek merülnek fel a jövőben, és milyen eseteket kell értékelni.

31. A rosszhiszeműség vizsgálata során azonban iránymutatást adhat a visszaélésszerű magatartás megállapításával kapcsolatos ítélkezési gyakorlat.⁹ Ezt a magatartást egy objektív és egy szubjektív elem jellemzi. Az objektív elemet illetően az objektív körülmények átfogó értékeléséből annak kell következnie, hogy az uniós szabályozásban foglalt feltételek formális betartása ellenére sem valósul meg az e szabályozás által követett célkitűzés. A szubjektív elemet illetően az objektív körülmények összességéből annak kell következnie, hogy a szóban forgó ügyletek elsődleges célja jogtalan előny szerzése. A visszaélésszerű magatartás tilalma ugyanis nem releváns akkor, ha a szóban forgó ügyleteknek lehet más magyarázata is, mint pusztán valamely (jogtalan) előny szerzése.¹⁰ Következésképpen szintén a releváns tényezők átfogó értékelése bír jelentőséggel.

32. Amennyiben a védjegyrendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett rosszhiszeműséget a visszaélés tilalmának kifejeződéseként értelmezzük, a védjegyoltalom releváns célját és az esetleges jogtalan előnyt különösen a védjegy fő funkciójára tekintettel kell meghatározni. Ez a funkció abban áll, hogy biztosítsa a fogyasztó vagy végső felhasználó számára az érintett áru vagy szolgáltatás származásának azonosíthatóságát, lehetővé téve ezáltal számára, hogy azt az összetévesztés veszélye nélkül meg tudja különböztetni a máshonnan származó áruktól vagy szolgáltatásoktól.¹¹

33. Ennek megfelelően a Bíróság már megállapította, hogy rosszhiszemű lehet valamely védjegy lajstromoztatása, ha annak célja nem e védjegy fő funkciójának megfelelő használata.¹² Rosszhiszeműség különösen akkor állhat fenn, ha a bejelentőnek egyáltalán nem áll szándékában magát a védjegyet használni,¹³ de akkor is, ha a bejelentőnek az a szándéka, hogy a védjegyet a fogyasztóknak az áruk vagy szolgáltatások származása tekintetében történő megtévesztése céljára használja.

6 2009. június 11-i Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase) ítélet (C-529/07, EU:C:2009:361, 42. pont); 2010. június 3-i Internetportal und Marketing ítélet (C-569/08, EU:C:2010:311, 45. pont); 2013. június 27-i Malaysia Dairy Industries (Yakult) ítélet (C-320/12, EU:C:2013:435, 36. pont).

7 2010. június 3-i Internetportal und Marketing ítélet (C-569/08, EU:C:2010:311, különösen a 37–39. pont).

8 Lásd: Sharpston főtanácsnok Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase) ügyre vonatkozó indítványa (C-529/07, EU:C:2009:148, 35., 36. és 57. pont).

9 Lásd: a Törvényszék 2016. július 7-i Copernicus-Trademarks kontra EUIPO – Maquet (LUCEO) ítélete (T-82/14, EU:T:2016:396, 144. és 145. pont).

10 2000. december 14-i Emsland-Stärke ítélet (C-110/99, EU:C:2000:695, 52. és 53. pont); 2016. július 28-i Kratzer ítélet (C-423/15, EU:C:2016:604, 38–40. pont); 2019. február 26-i N Luxembourg 1 és társai ítélet (C-115/16, C-118/16, C-119/16 és C-299/16, EU:C:2019:134, 124. pont).

11 1978. május 23-i Hoffmann-La Roche ítélet (102/77, EU:C:1978:108, 7. pont); 2003. március 11-i Anslu ítélet (C-40/01, EU:C:2003:145, 43. pont); 2019. január 31-i Pandalis kontra EUIPO ítélet (C-194/17 P., EU:C:2019:80, 84. pont).

12 2009. június 11-i Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase) ítélet (C-529/07, EU:C:2009:361, 44 és 45. pont).

13 2009. június 11-i Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase) ítélet (C-529/07, EU:C:2009:361, 44 és 45. pont). Lásd: 2010. június 3-i Internetportal und Marketing ítélet (C-569/08, EU:C:2010:311, 46–48. pont) is.

34. *Negyedszer*, ennél fogva problémamentesen elképzelhetők a rosszhiszeműség olyan további változatai, amelyek nem feltételeznek egy már meglévő bejelentéssel fennálló átfedést. Gondoljunk valamely védjegy lajstromozásra történő, olyan személy általi bejelentésére, aki kizárólag azzal a céllal jelent be lajstromozásra egy védjegyet, hogy más személyek várható védjegybejelentését akadályozza („védjegyfoglalás”).¹⁴

35. *Ötödször*, a Bíróság már az olyan védjegy rosszhiszemű bejelentésének lehetőségét is elismerte, amellyel a bejelentő alapot akart teremteni egy leíró domain-név megszerzéséhez.¹⁵ E tekintetben nem játszott szerepet, hogy mennyiben jelentettek már be azonos vagy hasonló árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó védjegyeket.

36. Következésképpen a rosszhiszeműség megállapítása szempontjából nem elengedhetetlen, hogy harmadik személy a lajstromoztatni kért megjelöléssel összetéveszthető, azonos vagy hasonló termékre, illetve azonos vagy hasonló szolgáltatásra vonatkozó azonos vagy hasonló megjelölést használjon.

37. Ezen az eredményen az sem változtat, ha a rosszhiszeműség – a visszaéléstől eltérően – nem a cél megghiúsulásától és a jogtalan előnytől függ, hanem – ahogy Sharpston főtanácsnok javasolta – az elfogadott etikai magatartási normáktól, illetve a tisztességes kereskedelmi és üzleti gyakorlattól való eltérést jelenti.¹⁶ Az ilyen kérdés szempontjából is figyelembe kellene venni az összes releváns tényezőt.

B. A tényállás Törvényszék általi vizsgálatáról

38. Az említett jogi tévedés megállapításából mindazonáltal nem következik szükségszerűen, hogy a megtámadott ítélet hatályon kívül kell helyezni. A Törvényszék ugyanis a megtámadott ítélet 44. és 60. pontjában tett megállapításai ellenére további tényezőket vett figyelembe.

39. A megtámadott ítélet 54–57. pontjában a Törvényszék kifejti ugyanis, hogy N. Esteban néhány évvel korábban üzleti kapcsolatban állt a Kottonnal, és ennél fogva ismernie kellett annak védjegyét, valamint ismerteti azt a körülményt, hogy N. Esteban felszólalt a Koton egyik védjegyének lajstromozása ellen Spanyolországban. Ezek a támpontok mindazonáltal a Törvényszék álláspontja szerint nem voltak elegendők a rosszhiszeműség igazolásához.

40. Ebből arra lehet következtetni, hogy a Törvényszék – a megtámadott ítélet 44. és 60. pontjában tett saját megállapításaival szemben – a megjelölt szolgáltatások azonosságát vagy hasonlóságát nem tartja elengedhetetlennek a rosszhiszeműségre való következtetés szempontjából.

41. A Törvényszék következésképpen átfogóan értékelte a Koton érveit. Mindazonáltal marad egy ellentmondás a megtámadott ítélet indokolásában.

C. Az EUIPO által megállapított további tényezőről

42. Az EUIPO azonban a fellebbezését egy, a Törvényszék által figyelembe nem vett további tényezőre alapozza.

¹⁴ Lásd: a Törvényszék 2016. július 7-i Copernicus-Trademarks kontra EUIPO – Maquet (LUCEO) ítélete (T-82/14, EU:T:2016:396).

¹⁵ 2010. június 3-i Internetportal und Marketing ítélet (C-569/08, EU:C:2010:311, 46. és 47. pont).

¹⁶ A Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase) ügyre vonatkozó indítvány (C-529/07, EU:C:2009:148, 60. pont).

43. N. Esteban ugyanis a védjegyet eredetileg valóban azonos árukra és szolgáltatásokra, mégpedig a 25. és a 35. osztályra vonatkozóan is bejelentette. A lajstromozásra irányuló kérelmét azonban – a Koton felszólalása alapján – ezen osztályok tekintetében elutasították. Következésképpen a lajstromozás során csak e felszólalás miatt nem állt fenn átfedés a Koton védjegyei és a vitatott védjegy között az igénybe vett áruk és szolgáltatások tekintetében.

44. A tárgyaláson a Koton támogatta ezt az érvelést.

45. E tekintetben két kérdés merül fel. Egyrészt, hogy az EUIPO ezen érvelése elfogadható-e egyáltalán, másrészt pedig, hogy – amennyiben elfogadható – milyen jelentőséggel bír e tényező.

1. Az EUIPO érveinek elfogadhatóságáról

46. A Koton az eredeti bejelentésnek a korábbi védjegyeire vonatkozó oltalom terjedelmével fennálló átfedését sem a Törvényszék előtt, sem a fellebbezési kérelmében nem tette kifejezetten az adott jogalapjai tárgyává. Azt hangsúlyozta csupán, hogy N. Estebannak korábbi üzleti partnerként ismernie kellett a Koton védjegyeit, és hogy N. Esteban védjegye nagy hasonlóságot mutat ezekkel a védjegyekkel. Ezenkívül utalt egy N. Estebannal fennálló, Spanyolországban folyamatban lévő jogvitára, amelyben N. Esteban a Koton egyik védjegyét támadja.

47. Ennélfogva kétséges, hogy az EUIPO válaszbeadványában szereplő, az áruk és szolgáltatások közötti átfedésre vonatkozó érvelés elegendő-e ahhoz, hogy e szempontot a fellebbezési eljárás tárgyává tegyék.

48. A Bíróság eljárási szabályzatának 174. cikke szerint a válaszbeadványban foglalt kérelmeknek a fellebbezésnek egészben vagy részben történő helyt adására vagy a fellebbezés egészben vagy részben történő elutasítására kell irányulniuk. Másfelől e szabályzat 176. cikke értelmében a Törvényszék előtti szóban forgó ügyben részt vevő felek külön iratban, a válaszbeadványtól elkülönítve csatlakozó fellebbezést nyújthatnak be, amelynek az említett szabályzat 178. cikkének (1) bekezdése és (3) bekezdésének második mondata szerint olyan jogalapok és érvek alapján kell a megtámadott ítélet egészben vagy részben történő hatályon kívül helyezésére irányulnia, amelyek különböznek a válaszbeadványban felhozott jogalapoktól és érvektől. Az együtt értelmezett fenti rendelkezésekből következik, hogy a válaszbeadvány nem irányulhat arra, hogy a fellebbezésben felhozottaktól elkülönülő és önálló indokok alapján kérje a megtámadott ítélet hatályon kívül helyezését, mivel ilyen indokokat csak csatlakozó fellebbezés keretében lehet felhozni.¹⁷

49. Ha ennélfogva arra az eredményre jutnánk, hogy az áruk és szolgáltatások között eredetileg fennálló átfedést a Koton nem adta elő, akkor az EUIPO megfelelő érveit mint elfogadhatatlanokat el kellene utasítani.

50. A Koton érvelésének ilyen megítélését mindazonáltal túl szigorúnak tartom.

¹⁷ 2016. november 10-i DTS Distribuidora de Televisión Digital kontra Bizottság ítélet (C-449/14 P, EU:C:2016:848, 99–101. pont); 2017. május 30-i Safa Nicu Sepahan kontra Tanács ítélet (C-45/15 P, EU:C:2017:402, 20. pont).

51. A 25. és a 35. osztály tekintetében eredetileg fennálló átfedés ugyanis valóban kezdettől fogva a nem vitatott tényállás részét képezte a Törvényszék és a Bíróság előtti eljárásban.¹⁸ A tényállás Törvényszék általi bemutatása a megtámadott ítélet 3. és 8. pontjában legalább a 35. osztályra vonatkozóan elutasított bejelentést átveszi ebből.¹⁹ A Törvényszék a megtámadott ítélet 39. pontjában még az e tekintetben lefolytatott felszólalási eljárásban tett megállapításokra is hivatkozik annak megállapítása céljából, hogy a Koton korábbi védjegyei nem terjednek ki a 39. osztályra.

52. A részt vevő felek ennél fogva a Törvényszék és a Bíróság előtti eljárás tárgyává tették az áruk és szolgáltatások tekintetében eredetileg fennálló átfedést. Ezt a körülményt következőképpen figyelembe kell venni a rosszhiszeműség vizsgálata során.

2. A bejelentés, valamint a Koton védjegyei tekintetében oltalomban részesített áruk és szolgáltatások között eredetileg fennálló átfedés jelentőségéről

53. A Törvényszék következőképpen nem vett figyelembe egy tényezőt a rosszhiszeműség vizsgálata során.

54. Ez a tényező szintén releváns, mivel következtetni enged N. Estebannak a vitatott védjegy bejelentése során fennálló szándékaira. E szándékok a rosszhiszeműség megítélése szempontjából bírnak jelentőséggel, mivel a védjegyrendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint az európai uniós védjegyet a hivatalhoz benyújtott kérelem vagy a védjegybitorlási perben előterjesztett vizontkereset alapján törölni kell, ha a megjelölést rosszhiszeműen *jelentették be* lajstromozásra.²⁰

55. A Koton és az EUIPO e tekintetben a Törvényszék egyik ítéletére²¹ hivatkozással azt adja elő, hogy kizárt a bejelentésnek a rosszhiszeműség megítélése szempontjából történő olyan felosztása, hogy csak egy rész – a jelen ügyben a 25. és a 35. osztályra vonatkozó bejelentés – minősülne rosszhiszeműnek, a másik rész – a 39. osztályra vonatkozó bejelentés – azonban nem.

56. Ez a kérdés a jelen ügyben egy kissé más összefüggésben is felmerül. E tekintetben arról van szó, hogy a teljes bejelentés rosszhiszemű volt-e, ha és amennyiben a bejelentőnek az volt a szándéka, hogy a védjegyet a megjelölt áruk vagy szolgáltatások közül néhányra vonatkozóan használja, a többi megjelölt áru vagy szolgáltatás tekintetében történő használat azonban nem állt szándékában.²² Ez a kérdés jelentős kihatással bír, tekintettel arra a korábbi gyakorlatra, hogy olyan, egész áru- és szolgáltatási osztályokra vonatkozóan jelentettek be védjegyeket,²³ amelyeket a bejelentők gyakran egyáltalán nem *tudtak* – vagy akartak – teljeskörűen lefedni.

57. A részben rosszhiszemű védjegybejelentés megoszthatósága mellett szól a védjegyrendelet 52. cikkének (3) bekezdése, amely előírja annak lehetőségét, hogy az európai uniós védjegyet csak az árujegyzékben szereplő áruk vagy szolgáltatások egy része vonatkozásában töröljék.²⁴

18 A T-687/16. sz. ügyre vonatkozóan lásd a Koton keresetlevelének 10. és 11. pontját, N. Esteban ellenkérelmének 10. és 11. pontját, valamint az EUIPO ellenkérelmének 11. pontját. A jelen eljárásban lásd a Koton fellebbezési kérelmének 13. pontját és az EUIPO válaszbeadványának 1. pontját; N. Esteban ezt az előadást írásban nem vitatta, a tárgyaláson pedig kifejezetten megerősítette.

19 Ebben az összefüggésben utalni kell arra, hogy a megtámadott ítélet kötelező erejű angol változatának 3. lábjegyzete nyilvánvaló fordítási hibát tartalmaz, mivel ott először nem a 39. osztályról, hanem a 41. osztályról van szó.

20 Lásd: 2009. június 11-i Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase) ítélet (C-529/07, EU:C:2009:361, 35. pont); 2013. június 27-i Malaysia Dairy Industries (Yakult) ítélet (C-320/12, EU:C:2013:435, 36. pont).

21 A Törvényszék 2013. július 11-i SA.PAR. kontra OHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) ítélete (T-321/10, EU:T:2013:372, 48. pont).

22 C-371/18. sz. Sky ügy (HL 2018. C 276., 27. o.).

23 Lásd: 2012. június 19-i The Chartered Institute of Patent Attorneys ítélet (C-307/10, EU:C:2012:361).

24 A High Court, Arnold bíró (Egyesült Királyság) 2018. február 6-i Sky kontra Skykick ítélete (HC-2016-001587, [2018] EWHC 155 (Ch), 232. és 234. pont).

58. A többi törlési októl eltérően mindazonáltal a rosszhiszeműség nem magához a védjegyhez tapad, hanem a bejelentésének körülményeiből következik.²⁵ Valamely védjegy hiányosságai esetében könnyen elképzelhető, hogy ezek csak bizonyos árukra vagy szolgáltatásokra vonatkoznak, nem zárják azonban ki a védjegy más áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában történő használatát. Ezzel szemben egyértelműen nehezebb jóhiszeműként elismerni a bizonyos áruk vagy szolgáltatások bizonyos megjelöléssel történő ellátására vonatkozó kizárólagos jog biztosítására irányuló kérelmet, ha ugyanazt a jogot rosszhiszeműen más áruk vagy szolgáltatások tekintetében is kéri.

59. Ezenkívül a bejelentés rosszhiszemű és jóhiszemű részre történő felosztása arra ösztönözné, hogy a védjegyeket áruk és szolgáltatások szélesebb körére vonatkozóan jelentsék be, mint amit a tényleges használati szándékok indokolnak. A rosszhiszeműség felfedezése esetén nem kellene a ténylegesen használt védjegyet érintő hátránytól tartani. N. Estebannak a tárgyaláson kifejtett előadása megerősíti ezt a kockázatot: azt állítja ugyanis, hogy a védjegyet csak azért jelentette be a 25. és 35. osztályra vonatkozóan, mivel e tekintetben nem keletkeztek többletdíjak. Ha tudatában lett volna annak, hogy az ezen osztályokra vonatkozó rosszhiszemű bejelentés esetén egyúttal a 39. osztályra vonatkozó bejelentése is meghiúsul, akkor minden bizonnyal lemondott volna erről.

60. A jelen eljárásban azonban végső soron még nem szükséges kimerítő megállapításokat tenni arra vonatkozóan, hogy a bejelentést minden esetben fel lehet-e osztani, sőt fel kell-e osztani egy rosszhiszemű és egy jóhiszemű részre. Az a körülmény ugyanis, hogy valamely védjegyet eredetileg olyan árukra és szolgáltatásokra vonatkozóan jelentettek be, amelyekről a bejelentő tudta vagy tudnia kellett, hogy léteznek azonos vagy hasonló védjegyek, minden esetben nagy súllyal eshet latba arra nézve, hogy e védjegy más áruk vagy szolgáltatások tekintetében történő bejelentése is rosszhiszemű volt.

61. Legkésőbb e további szempont alapján a bejelentőre, N. Estebanra hárul a jóhiszemű bejelentéssel kapcsolatos kétségek megcáfolása. Az ilyen megcáfolás szempontjából döntő jelentőséggel bír, hogy a bejelentő tudja-e bizonyítani, hogy a bejelentés elfogadható és – legalábbis a bejelentő tudomása alapján – jogos gazdasági célt, illetve „üzleti logikát”²⁶ követ.²⁷

62. A megtámadott ítélet azonban nem tartalmaz arra vonatkozó támpontokat, hogy előadtak vagy értékelték ilyen üzleti logikát.

63. Mivel tehát a megtámadott ítéletben nem vették figyelembe az esetleges rosszhiszeműségre vonatkozó összes tényezőt, a megtámadott ítéletet hatályon kívül kell helyezni.

D. A Törvényszékhez benyújtott keresetről

64. Az Európai Unió Bíróságának alapokmánya 61. cikkének első bekezdése szerint a Bíróság a Törvényszék határozatának hatályon kívül helyezése esetén az ügyet maga a Bíróság is érdemben eldöntheti, ha a per állása megengedi, illetve határozathozatalra visszautalhatja a Törvényszékhez.

25 Sharpston főtanácsnok Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase) ügyre vonatkozó indítványa (C-529/07, EU:C:2009:148, 41. pont).

26 Így a Törvényszék 2012. február 14-i Peeters Landbouwmachines kontra OHIM – Fors MW (BIGAB) ítélete (T-33/11, EU:T:2012:77, 26. pont); a Törvényszék 2014. május 8-i Simca Europe kontra OHIM – Peugeot Citroën (Simca) ítélete (T-327/12, EU:T:2014:240, 39. o.); a Törvényszék 2015. július 9-i CMT kontra OHIM – Camomilla (CAMOMILLA) ítélete (T-100/13, nem tették közzé, EU:T:2015:481, 36. és 37. pont); a Törvényszék 2016. július 5-i Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise kontra EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) ítélete (T-167/15, nem tették közzé, EU:T:2016:391, 53. pont).

27 Lásd: 2009. június 11-i Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase) ítélet (C-529/07, EU:C:2009:361, 46–52. pont); 2010. június 3-i Internetportal und Marketing ítélet (C-569/08, EU:C:2010:311, 47. pont).

65. A jelen ügyben a Törvényszék nem értékelte sem azt a körülményt, hogy N. Esteban a vitatott védjegy lajstromozását eredetileg két olyan áru- vagy szolgáltatási osztályra vonatkozóan kérte, amelyek tekintetében a Koton védjegyoltalomban részesül, sem pedig N. Estebannak a bejelentése üzleti logikájával kapcsolatos esetleges érveit. Ez amellett szól, hogy az ügyet vissza kell utalni a Törvényszékhez a tények értékelésének kiegészítése céljából.²⁸

66. Másrészt a két másik osztályra vonatkozó bejelentés nem vitatott, és N. Esteban különösen a Bíróság előtti tárgyaláson ismertette a bejelentése indokait. Igaz ugyan, hogy a Koton kétségbe vonja ezt az indokolást. Ezekkel a kétségekkel azonban csak akkor kellene részletesen foglalkozni, ha az indokok igazolnák a védjegy bejelentését. Mivel azonban nem ez a helyzet, kizárólag e tények jogi minősítéséről van szó, ami a Bíróság hatáskörébe tartozik.²⁹

67. A fenti fejtegetések alapján a rosszhiszeműség vizsgálata döntően attól függ, hogy N. Esteban az üzleti logikája ismertetésével meg tudja-e cáfolni a jóhiszemű bejelentéssel kapcsolatos kétségeket.

68. Ezekkel az érvekkel szemben szigorú követelményeket kell támasztani. Már az a körülmény kétséget alapoz ugyanis meg a jóhiszemű bejelentéssel kapcsolatban, hogy a bejelentő tudja vagy tudnia kell, hogy más személyek – még ha más árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan is – azonos vagy hasonló megjelölést használnak védjegyként. Miért teremtenék meg tudatosan annak kockázatát, hogy a fogyasztók a saját árunkat vagy szolgáltatásunkat más szolgáltatóval hozzák kapcsolatba?

69. Ha valaki – mint N. Esteban – ráadásul tudatosan kísérel meg olyan megjelölést további árukra és szolgáltatásokra vonatkozóan bejelenteni, amelyek tekintetében más személyek védjegyoltalomban részesülnek, akkor e kétségek egyértelműen nagyobb jelentőségre tesznek szert.

70. Az N. Esteban által előadott üzleti logika nem elegendő e kétségek megcáfolásához. N. Esteban lényegében azon szándékára hivatkozik, hogy bizonyos szolgáltatásokat nyújtson, és ebben az összefüggésben olyan táskákat használjon, amelyeken a vitatott védjegy már fel volt tüntetve, mert a Kotontól származó ezen táskákat bizonyos áruk csomagolásaként kapta. N. Esteban indokolása következképpen a pusztá kényelemre szorítkozik. Hiányzik azonban az ahhoz fűződő jogos érdekre való utalás, hogy felvállalja szolgáltatásainak a Koton szolgáltatásaival való társításával vagy a Koton jövőbeli tevékenységeinek akadályozásával kapcsolatos kockázatot.

71. Abból kell tehát kiindulni, hogy a vitatott védjegy bejelentése rosszhiszemű volt. A fellebbezési tanács határozatát ennélfogva hatályon kívül kell helyezni.

72. Elfogadhatatlan volt ezzel szemben a Kotonnak a Törvényszékhez előterjesztett azon kérelme, hogy a Törvényszék utasítsa az EUIPO-t a vitatott védjegy törlésére. A Törvényszék vagy a Bíróság nem adhat utasításokat az EUIPO-nak. Valójában az EUIPO-nak a védjegyrendelet 65. cikkének (6) bekezdése alapján kötelessége a közösségi bíróság ítéleteinek rendelkező részéből és indokolásából levonni a következtetéseket.³⁰

28 Lásd: 2012. június 21-i IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds kontra Bizottság ítélet (C-135/11 P, EU:C:2012:376, 79. pont); 2014. szeptember 11-i CB kontra Bizottság ítélet (C-67/13 P, EU:C:2014:2204, 98. pont); 2014. december 18-i Bizottság kontra Parker-Hannifin ítélet (C-434/13 P, EU:C:2014:2456, 100. pont); 2017. július 26-i Tanács kontra Hamas ítélet (C-79/15 P, EU:C:2017:584, 56. pont).

29 2008. július 10-i Bertelsmann és Sony Corporation of America kontra Impala ítélet (C-431/06 P, EU:C:2008:392, 29. pont); 2011. március 29-i ThyssenKrupp Nirosta kontra Bizottság ítélet (C-352/09 P, EU:C:2011:191, 179. pont); 2013. február 21-i Seven for all mankind kontra Seven ítélet (C-655/11 P, nem tették közzé, EU:C:2013:94, 79. pont).

30 2002. április 23-i Campogrande kontra Bizottság ítélet (C-62/01 P, EU:C:2002:248, 43. pont); a Törvényszék 2001. január 31-i Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld kontra OHIM (Giroform) ítélete (T-331/99, EU:T:2001:33, 33. pont); a Törvényszék 2007. július 11-i El Corte Inglés kontra OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) ítélete (T-443/05, EU:T:2007:219, 20. pont); 2017. május 16-i Metronia kontra EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA) ítélet (T-159/16, nem tették közzé, EU:T:2017:340, 16. pont).

VI. A költségekről

73. Az eljárási szabályzat 184. cikkének (2) bekezdése értelmében, ha a fellebbezés megalapozott, és a Bíróság maga hoz a jogvita kapcsán végleges határozatot, a Bíróság határoz a költségekről. A 138. cikk (1) bekezdése értelmében, amely az eljárási szabályzat 184. cikkének (1) bekezdése szerint a fellebbezési eljárásra is alkalmazandó, a peresztes felet kell kötelezni a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Ezek a költségek a Törvényszék eljárási szabályzata 190. cikkének (2) bekezdése alapján magukban foglalják a feleknél a fellebbezési tanács előtti eljárással kapcsolatban szükségszerűen felmerült költségeket.

74. A jelen ügyben N. Esteban a kérelmei tekintetében teljes egészében peresztes.

75. Az EUIPO ugyan pernyertes a fellebbezési eljárásban előterjesztett kérelme tekintetében, azonban a vitatott határozatai alapján, és mivel a Törvényszék előtt a kereset elutasítását kérte, szintén felelős azért, hogy a fellebbezés egyáltalán szükségessé vált. Ennélfogva csak az a kérelem logikus az EUIPO részéről, hogy őt magát kötelezzék a költségek viselésére.

76. A Koton peresztes ugyan a védjegy törlése vagy az EUIPO-nak erre való utasítása iránti kérelmei tekintetében, az ügy érdemében azonban teljes egészében pernyertes, mivel az EUIPO mégis köteles levonni a jelen ítéletből a következtetéseket.

77. N. Estebant és az EUIPO-t kell tehát kötelezni a Koton költségeinek viselésére, miközben ők maguk viselik a saját költségeiket.

VII. Végkövetkeztetések

78. Azt javasolom tehát a Bíróságnak, hogy a következőképpen határozzon:

1. A Bíróság az Európai Unió Törvényszékének 2017. november 30-i Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret kontra EUIPO – Nadal Esteban (STILO & KOTON) (T-687/16, EU:T:2017:853) ítéletét hatályon kívül helyezi.
2. Egyebekben a Bíróság a Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret fellebbezését elutasítja.
3. A Bíróság az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala második fellebbezési tanácsának 2016. június 14-i ítéletét (R 1779/2015-2. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.
4. Egyebekben a Bíróság a Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret keresetét elutasítja.
5. N. Esteban és az EUIPO viselik a saját költségeiket és közösen egyenlő arányban a Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaretnek a fellebbezési tanács, a Törvényszék és a Bíróság előtti eljárásban keletkezett költségeit.